

Dans le domaine des marques et des réseaux de distribution, un point sensible demeure : la revente de produits en provenance de pays tiers à l'espace économique européen. La Cour de cassation confirme les règles relatives à l'épuisement du droit de marque.

Épuisement du droit de marque dans l'EEE

Le droit des marques et le principe de la libre circulation des marchandises dans l'Espace économique européen (ci-après "EEE") sont très tôt rentrés en conflit. La directive 89/104 du 21 décembre 1988, telle que modifiée par l'Accord sur l'EEE du 2 mai 1992, a donc organisé la coexistence entre ces deux principes juridiques, et consacré, en son article 7§1, la théorie de l'épuisement du droit de marque. L'article L.713-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle a transposé cette disposition en droit français et énonce que : "Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement." Et, l'article L.716-1 dudit Code précise que : "L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon enga-

* MG Avocats – Grall & associés
Avec la participation de Jean-Alain Jonvel.

geant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L. 713-3 et L.713-4."

Ainsi, le titulaire d'une marque ayant mis un de ses produits dans le commerce au sein de l'EEE ne peut plus s'opposer ultérieurement à la revente et à la libre circulation de celui-ci dans ce même espace, sauf exceptions, liées par exemple à



l'altération du produit. C'est le principe de l'épuisement du droit de marque. A contrario, un produit de marque ne peut être vendu ou revendu dans l'EEE, que si ce produit y a été initialement commercialisé par ou avec l'accord du titulaire de la marque. Il convient en effet de rappeler que la CJCE a toujours refusé de reconnaître un épuisement international du droit de marque (CJCE 16 juillet 1998 arrêt Silhouette C-335-96). Ainsi, le titulaire conserve son droit d'interdire la commercialisation, au sein de l'EEE, des produits qu'il a mis dans le commerce en dehors de l'EEE. A défaut, la revente de ce produit constitue un acte de contrefaçon de marque et/ou de concurrence déloyale.

L'affaire Epson

Par un arrêt récent du 7 avril 2009, la Cour de cassation vient de rappeler, au visa des deux articles précités, les principes directeurs en la matière. Dans cette affaire, les sociétés Epson Seiko et Epson France, propriétaires des marques "Epson" et "Epson Stylus" et distributeurs de produits revêtus de ces marques en Europe, ont agi en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre d'un revendeur en France de cartouches d'encre portant ces marques, de son fournisseur et de la société ayant approvisionné ce dernier. Les produits en cause avaient été achetés, pour partie, auprès de grossistes agréés, et pour les autres, auprès de sept sociétés différentes ayant toutes leur siège dans l'Espace économique européen.

La Cour d'appel, après avoir constaté que Epson France, filiale française de Epson Seiko "commercialise les produits de marque "Epson" au travers d'un réseau de distribution composé de grossistes, de distributeurs en charge de l'approvisionnement, d'autres revendeurs, de détaillants et de grands magasins spécialisés" et que "la société Epson Seiko commercialise ses produits sans en contrôler la distribution jusqu'à ses derniers stades", avait estimé que la preuve des actes de contrefaçon n'était pas rapportée. Dans ces conditions, la Cour d'appel avait manifestement considéré que les sociétés poursuivies avaient rapporté la preuve d'un approvisionnement licite, compte tenu du fonctionnement du réseau de distribution mis en place par les sociétés Epson et du fait qu'elles s'étaient approvisionnées au sein de l'EEE.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour et rappelé les règles applicables en matière d'épuisement du droit de marque : "Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf aménagement de cette règle de preuve en cas de risque de cloisonnement des marchés, il incombe à la partie qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque de démontrer cet épuise-

ment pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, la cour d'appel, faute d'avoir mis en évidence que chacun d'eux avait fait l'objet d'une première mise sur le marché dans l'Espace économique européen par le titulaire de marque ou avec son consentement, même implicite, ce qui ne pouvait résulter du seul fait que les parties poursuivies en contrefaçon les avaient acquis de revendeurs ayant leur siège dans cet Espace, et que certains d'entre eux aient été vendus par des grossistes agréés, n'a pas donné de base légale à sa décision" (Cass. Com. 7 avril 2009 n°08-13.378). La Cour de cassation reproche ainsi à la Cour d'appel de ne pas avoir mis en évidence que chacun des produits concernés avait été commercialisé dans l'EEE avec l'accord des sociétés Epson. Elle met ainsi en avant deux règles essentielles, qui certes ne sont pas nouvelles mais qui sont rappelées avec fermeté.

Première règle : la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque. Cette règle a été posée par la CJCE dans son arrêt Davidoff du 20 novembre 2001, dans lequel elle a affirmé "qu'il incombe à l'opérateur qui invoque l'existence d'un consentement d'en apporter la preuve et non pas au titulaire de la marque d'établir une absence de consentement".

La Cour de cassation a immédiatement appliqué les solutions posées par l'arrêt Davidoff, rappelant qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque de le prouver. Ainsi, le distributeur doit impérativement démontrer que le produit qu'il vend a été initialement commercialisé sur le territoire communautaire avec l'accord du titulaire de la marque, à moins qu'il ne démontre l'existence d'un risque de cloisonnement des marchés.

Deuxième règle : pour rapporter cette preuve, il faut démontrer l'accord du titulaire de la marque pour la première mise sur le marché dans l'EEE des produits en cause, et cette preuve n'est pas rapportée du seul fait que le vendeur final ait acquis ces produits auprès de revendeurs situés dans l'EEE ou pour partie auprès de distributeurs agréés. Le revendeur doit démontrer que la première mise sur le marché a été faite avec l'accord du titulaire de la marque. Dans ces conditions, et comme l'a rappelé la Cour de cassation, le simple fait d'avoir acquis les produits au sein de l'EEE ne permet pas de le démontrer, car cela ne justifie pas que la première mise sur le marché ait été réalisée avec l'accord du titulaire de la marque. Dans cette affaire, le revendeur avait justifié que son fournisseur et le fournisseur de son fournisseur avaient leur siège au sein de l'EEE. La Cour de cassation

a jugé cette démonstration insuffisante pour rapporter la preuve de l'accord du titulaire de la marque pour la première mise sur le marché européen des produits en cause. Le revendeur ne peut se contenter de vérifier l'approvisionnement de son vendeur, ni même du vendeur de son vendeur, mais doit être en mesure de justifier de l'ensemble du circuit d'approvisionnement. Et le fait de s'approvisionner pour partie auprès de grossistes agréés ne permet pas de démontrer ou de présumer que les autres produits ont été mis sur le marché européen avec l'accord du titulaire de la marque.

Cet accord doit porter sur l'ensemble des exemplaires des produits. Le consentement par le titulaire de la marque à la commercialisation de produits marqués sur le territoire de l'Union européenne ne permet pas de présumer qu'il a également donné son consentement pour l'importation de produits identiques ou similaires initialement commercialisés hors de l'EEE. En effet, l'article L.713-4 du CPI doit être compris en ce sens que pour qu'il y ait consentement, celui-ci doit porter sur chaque exemplaire du produit marqué.

Il s'agit là d'une solution issue de la jurisprudence de la CJCE laquelle a clairement posé ce principe en ces termes : *"Les droits conférés par la marque ne sont épuisés que pour les exemplaires du produit qui ont été mis dans le commerce sur le territoire [de l'EEE] avec le consentement du titulaire. Pour les exemplaires de ce produit qui n'ont pas été mis dans le commerce sur ce territoire avec son consentement, le titulaire peut toujours interdire l'usage de la marque conformément au droit que lui confère la directive."* (CJCE 1^{er} juillet 1999 C-173/98 Sebago). Dans ces conditions, l'épuisement des droits ne joue que pour les exemplaires des produits mis dans le commerce sur le territoire de l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement et ce dernier peut donc s'opposer à la commercialisation au sein de l'EEE d'autres exemplaires de ce même produit, mis dans le commerce initialement en dehors de l'EEE. La Cour de cassation a fait à plusieurs reprises application de cette jurisprudence et ainsi confirmé, à titre d'exemple, un arrêt de Cour d'appel qui avait constaté que *"le produit litigieux a été mis dans le commerce en Turquie, puis importé*

en Allemagne par la société Chembico qui l'a revendu à la société Phytéron ; qu'il retient que la société Phytéron, demandeur à l'exception que constitue la théorie de l'épuisement du droit de marque ne démontre pas que le produit importé en France a été commercialisé sur le marché allemand par la société Hoechst [titulaire du droit de marque] ou avec son consentement" et qui avait en conséquence condamné les dites sociétés pour actes de contrefaçon de marque (Cass. Com. 9 avril 2002 n°99-15.428).

Charge de la preuve très lourde

Dans l'arrêt du 7 avril 2009, la Cour de cassation fait à nouveau application de cette règle et reproche à la Cour d'appel d'avoir estimé que la preuve des actes de contrefaçon n'était pas rapportée alors que les revendeurs poursuivis ne justifiaient d'un approvisionnement auprès de revendeurs agréés que pour une partie des produits et ne justifiaient pas de l'accord du titulaire de la marque pour la mise sur le marché européen des autres produits.

Ainsi, quelles que soient les conditions de la distribution de produits d'une marque en Europe, qu'un véritable réseau organisé et structuré soit ou non mis en place, les règles applicables, et plus particulièrement celles relatives à l'épuisement du droit de marque, restent les mêmes. Et la charge de la preuve qui pèse sur les revendeurs, pour échapper à une action en concurrence déloyale ou contrefaçon de marque, est très lourde pour ceux qui ne s'approvisionnent pas directement auprès du titulaire de la marque, de son licencié ou, le cas échéant, de grossistes ou revendeurs agréés, dans la mesure où ils ne pourront pas se contenter de vérifier les sources d'approvisionnement de leur vendeur, mais devront vérifier les sources d'approvisionnement de chaque intermédiaire pour s'assurer que la commercialisation initiale de chaque exemplaire qu'ils vendent s'est faite avec l'accord du titulaire de la marque. Le titulaire de la marque et/ou ses licenciés disposent donc de moyens juridiques efficaces pour faire cesser la commercialisation de produits ou d'exemplaires de produits qu'ils n'ont pas mis sur le marché dans l'EEE. ■

Il incombe à l'opérateur qui invoque l'existence d'un consentement d'en apporter la preuve et non pas au titulaire de la marque d'établir une absence de consentement.