

Contre l'épuisement international du droit des marques !

Le Parlement européen vient récemment d'adopter une résolution (rapport du 3 octobre 2001) sur le problème de l'épuisement des droits conférés par la marque, et invite la Commission à "établir une étude approfondie sur les conséquences d'un éventuel passage au principe de l'épuisement international sur les fabricants européens et les consommateurs ainsi que sur les emplois." Toutefois, la forme empruntée par la Commission, dans cette nouvelle et énième réflexion sur l'opportunité de l'admission de la règle de l'épuisement international du droit, est singulière et insidieuse, et la Commission ne semble pas, loin s'en faut, témoigner de l'objectivité nécessaire pour traiter de cette question. En effet, sous le couvert d'une réflexion diligentée par le Parlement européen, la Commission invite les opérateurs et les organisations professionnelles à participer à la politique de délation sur les éventuels abus du droit de marque qu'ils pourraient être amenés à connaître. L'enquête menée par la Commission ne répond pas aux interrogations soulevées par le Parlement européen. S'interroger sur la règle de l'épuisement international du droit de marques, ce n'est certainement pas interroger les titulaires ou leurs représentants sur l'exercice prétendument abusif d'un droit exclusif et légitime qui identifie l'origine des produits et leur qualité pour les consommateurs. Qu'est-ce, d'ailleurs, qu'un exercice abusif du droit de marques ? La Commission n'hésite donc pas à détourner la mission que lui a confiée le Parlement européen.

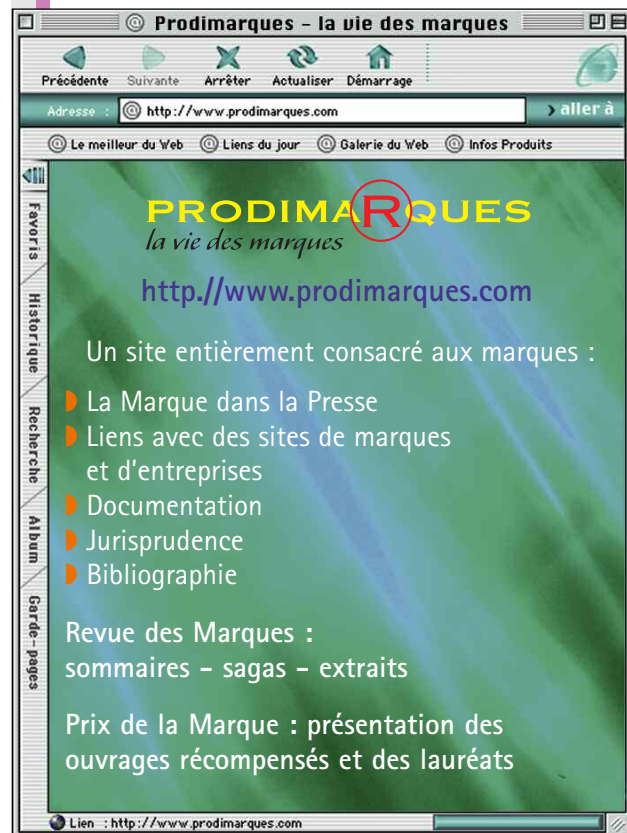
La
recon-
naissance
du principe de
l'épuisement
international du
droit de marques
sur le territoire de
la Communauté
européenne soulève
bon nombre d'in-
terrogations et
porte atteinte
au droit des
marques

L'absence de justification de la règle de l'épuisement international

La question de l'épuisement international du droit de marques a été largement débattue dans le rapport (Rapport NERA du 8 février 1998) qui avait déjà mis en évidence les nombreux inconvénients de la reconnaissance, sur le territoire de la Communauté européenne, de l'épuisement international du droit de marques, tant pour les marques que pour les consommateurs, et notamment de graves distorsions de concurrence créées au détriment des producteurs européens et notamment des titulaires de marques de prestige ou de forte notoriété, avec certains pays industrialisés ne relevant pas de cette règle (Etats-Unis), et d'autres, moins industrialisés, n'ayant pas les mêmes contraintes de production. A tous égards, on notera donc que cette nouvelle réflexion globale sur l'opportunité de la reconnaissance du principe de l'épuisement des droits est de pure façade, puisque le Parlement européen dispose déjà, avec le rapport NERA, de tous les éléments nécessaires sur la question de l'épuisement international du droit. En outre, une éventuelle reconnaissance du principe d'un épuisement international n'est nullement nécessaire aux échanges intra-communautaires, d'autant qu'elle a été formellement exclue de la négociation de l'accord ADPIC dans le cadre de l'OMC. A l'inverse, si l'épuisement communautaire a trouvé sa légitimité dans la construction du marché unique, c'est notamment en raison de l'homogénéité des situations économiques entre les pays européens.

Réaffirmation des exceptions légitimes à la règle de l'épuisement communautaire

La Cour de Justice reconnaît que l'épuisement communautaire du droit de marques n'est pas un principe absolu, et a retenu depuis l'arrêt Dior/Evora des motifs légitimes d'exception à la règle de l'épuisement communautaire du droit de marques autres que ceux énumérés par l'article 7-2 de la directive sur les marques, en permettant une exception au principe si la publicité de l'importateur est dénigrante pour la marque de prestige concernée. Récemment, la Cour de Justice (CJCE, 19 septembre 2002, C-433/00, Aventis) a complété les principes posés par la jurisprudence Dior/Evora. En



LA REVUE DES MARQUES

Éditée par Prodimarques
(Association pour la promotion
et la diffusion des marques),
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
E-mail : webmaster@prodimarques.com

Directeur de la publication :
Patrick Barthe

Directeur délégué :
Gilles Pernès

Rédacteur en chef :
Jean Watin-Augouard

Conception graphique :
Pégase : 01 42 80 28 38
Maquette : Françoise Vidal

Comité Editorial :
Marc Alias (Procter & Gamble),
Patrick Barthe, Michel Boisard (Beiersdorf),
Anne Thevenet-Abitbol (groupe Danone),
Corinne Goff-Lavielle (Brasseries Heineken),
Frédéric Hédouin (groupe Gillette),
Marie-Cécile Lebard (Lever),
Isabelle Lentz (3M), Gilles Pacault (Nestlé),
Jean-Jacques Petit (L'Oréal),
Hervé Renard (Fromageries Bel).

Comité de rédaction :
Michel Boisard, Corinne Goff-Lavielle,

Marie-Cécile Lebard, Gilles Pacault, Gilles
Pernès, Jean-Jacques Petit, Christian Vivier
de Vaugouin, Jean Watin-Augouard

Ont collaboré à ce numéro :

Catherine Becker, Jean-Christophe Grall,
Guy Jacquot, Jean Lambert, Jean-Marc
Lehu, Aurélie Muret, Maurice Nussenbaum,
Jeoffroy Sigrist, Christine Vilmart,
Elisabeth Walliser, Jean Watin-Augouard.

Régie Publicitaire/Abonnements :

Régis Laurent SEEPP Sarl
82, rue de Monceau, 75008 Paris
Tél : 01 45 22 90 03
Fax : 01 42 93 96 74

Administration :

Prodimarques, Martine Loise,
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
Fax : 01 45 00 89 13

Rédaction :

93, rue de la Santé, 75013 Paris
Tél : 01 45 89 67 36
Fax : 01 45 89 78 74
e-mail : j-wa@libertysurf.fr

**N° de Commission paritaire 74264
ISSN I244-0876**

Imprimerie :
St Paul France

l'espèce, un importateur parallèle en Allemagne importe des produits commercialisés en France en boîtes de cinq unités, et les reconditionne en boîtes de dix unités auxquelles il donne la même présentation que celle des boîtes fabriquées par Aventis pour la commercialisation en Allemagne, alors que les autorisations de mise sur le marché sont limitées aux boîtes de 5 ou de 10 unités. La Cour de Justice retient que, conformément au règlement n° 2309/93, chaque autorisation de mise sur le marché se rapporte à la présentation spécifique concernée, c'est-à-dire à la taille et à la forme de l'emballage prévu pour le médicament dans la demande d'autorisation. Ainsi, l'autorisation de mise sur le marché donnée respectivement pour l'emballage de cinq unités et pour l'emballage de dix unités, vaut exclusivement pour les emballages de cinq et dix unités. En conséquence, la Cour de Justice retient que le règlement n° 2309/93 s'oppose à ce qu'un médicament faisant l'objet de deux autorisations centralisées de mise sur le marché distinctes pour, respectivement, la boîte de cinq unités et la boîte de dix unités, soit commercialisé dans un emballage constitué de deux boîtes de cinq unités, assemblées et réétiquetées. La

Cour de Justice se prononce à la lumière de sa précédente jurisprudence (CJCE, 23 avril 2002, Merck, C-443/99 et C-143/00) qui avait retenu que les conditions de commercialisation devaient être objectivement "nécessaires" pour justifier la création d'un nouvel emballage, afin de permettre d'écarter le droit du titulaire d'invoquer son droit de marque. Le reconditionnement global des médicaments serait la seule solution envisageable pour permettre l'importation parallèle des produits en cas de résistance trop forte de la part des consommateurs à l'égard des produits réétiquetés. Nous avons vivement critiqué cette décision (Editions du Juris-

A l'heure où la sécurité est la priorité absolue, il ne faudrait pas que l'on oublie l'investissement des titulaires à construire le positionnement de leurs produits afin que l'authenticité de la marque, signature du produit, soit pour le consommateur un gage de qualité, de traçabilité et, donc, de sécurité.

Classeur – Propriété Intellectuelle, n° 4-5, juillet/août 2002) en ce que la Cour abandonne abusivement le principe de proportionnalité pour masquer le reconditionnement et empêcher toute traçabilité des produits aux risques et périls du consommateur. La Cour de Justice semble revenir quelque peu sur sa récente jurisprudence contestée, en précisant la condition de "nécessité", et ce à l'initiative de l'avocat général Jacobs. Elle estime en effet que le reconditionnement des médicaments par l'importateur ne peut se réaliser sans limite ni restriction. Il convient de respecter les conditions d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. A défaut, le

titulaire de la marque sera bien fondé à s'appuyer sur son droit exclusif pour s'opposer à l'importation des produits reconditionnés hors de toute autorisation de mise sur le marché. Fondamentalement, cet arrêt réaffirme les motifs légitimes d'exception au principe de l'épuisement communautaire du droit de marques, nécessaires au maintien de la fonction de garantie et d'origine de la marque. Compte tenu de l'appel à la dénonciation des abus instauré par la Commission

aux fins de passer d'un régime d'épuisement communautaire à un régime d'épuisement international que seuls deux pays pratiquent, nous nous permettons d'inviter les titulaires de marques à se mobiliser contre cette atteinte à leurs droits qui unit aussi leurs intérêts à ceux

des consommateurs qu'il priverait de toute traçabilité des produits. A l'heure où la sécurité est la priorité absolue, il ne faudrait pas que, dans l'effritement progressif des droits de propriété intellectuelle par le droit de la concurrence, on oublie l'investissement des titulaires à construire le positionnement de leurs produits afin que l'authenticité de la marque, signature du produit soit, pour le consommateur, un gage de qualité, de traçabilité et, donc, de sécurité. A chacun de savoir gagner la nouvelle bataille des marques contre les "technocrates", en se mobilisant contre les velléités d'extension vers un épuisement international du droit de suite du producteur sur sa marque, signature de qualité, qui authentifie le produit dans l'intérêt du fabricant, de son réseau, mais aussi des consommateurs. ■