
APRAM
Commission anti-contrefaçon

**Importations parallèles
&
contrefaçon**

Sur l'épuisement des droits

28 septembre 2017

Importations parallèles: de quels produits parle-t-on?

Produits fabriqués par ou avec le consentement du titulaire du droit mais importés / distribués sur un territoire donné sans son consentement.

L'usage illicite d'un produit authentique?

Fondements possibles pour s'opposer à la mise sur le commerce de produits parallèles

- ❑ L'atteinte au réseau de distribution
(article L-442-6-1 6° Code Commerce)
- ❑ L'action en concurrence déloyale
(article 1241 Code Civil)
- ❑ **L'action en contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle**
(même en l'absence de réseau de distribution structuré)

L'action en contrefaçon, mais sous réserve de concilier des intérêts divergents

Intérêt général: le principe de libre circulation intracommunautaire des marchandises

VS

Intérêt particulier: le monopole résultant du droit de propriété intellectuelle

Comment assurer la réalisation de l'objet spécifique du droit de marque au regard du principe de libre circulation?

L'épuisement des droits de propriété intellectuelle

- ❑ Tous les droits de PI sont concernés
- ❑ Définition en droit des marques

*« 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**.*

*Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de **motifs légitimes**, tenant **notamment** à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. »*

(Article L.713-4 du CPI, également en des termes proches article 13 du RUE 207/2009, article 7 Directive 2008/95/CE)

Qui peut consentir à la mise sur le marché?

- ❑ Titulaire
- ❑ Société du même groupe considérée comme « entreprise unique »
(CJCE 22/06/1994 *Ideal Standard*)
Mais pas si les entités sont « juridiquement et économiquement indépendantes » (Cass. Com. 20/02/07 05-11088)
- ❑ Licencié sous réserve de l'absence de violation de l'une des clauses essentielles du contrat de licence figurant à l'article L.714-1 du CPI
(CJCE 23/04/2009 *CoPAD*)
- ❑ Le consentement peut être tacite lorsqu'il est clair et résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE
CJCE C-414/99 et 416/99 20/11/2001 Levi Strauss

Ex: la présence de mentions en langue FR n'est pas suffisante
(Cass, Com. 10/02/15)

Mise en circulation sur le territoire de l'EEE

EEE: UE, Islande, Norvège, Liechtenstein

Mise en circulation / Mise dans le commerce:

Réalisation de la valeur économique de la marque: **le transfert du droit à un tiers de disposer des produits marqués**
(CJCE C-16/03 30/11/2004 *Peak Holding*)

Ce que n'est pas une mise en circulation sur le territoire de l'EEE

- ✓ La simple apposition de la marque sur les produits
- ✓ Circulation intra groupe avant mise sur le commerce
- ✓ L'importation en vue de mise en vente
- ✓ L'offre à la vente non suivie d'effet
(CJCE C-16/03 30/11/2004 Peak Holding)

- ✓ Remise de testeur de parfums à un intermédiaire sans transfert de propriété et avec interdiction de revente
(CJUE C-127/09 03/06/2010 Coty Prestige)

- ✓ Vente avec autorisation de revente sous condition de dégriffage
(Cass. Com 26/03/2008 Pourvoi n° 06-20828)

- ✓ Vente en dehors de l'EEE avec autorisation de vente dans l'EEE mais uniquement dans des conditions et points de vente déterminés
(Cass. Com 21/10/2008 Pourvoi n° 05-12580)

- ✓ Vente par le licencié en dépit de restriction contenu dans le contrat de licence (clause essentielle)
(CA Paris 07/04/2006 RG 04/8684 et CJCE 23/04/2009 CoPAD)

La charge de la preuve de l'épuisement pèse sur celui qui l'invoque, en principe...

- ❑ Preuve pour chaque exemplaire concerné par la procédure
- ❑ Le fait de démontrer que le fournisseur est situé dans l'EEE ne suffit pas: preuve de la première commercialisation dans l'EEE avait le consentement du titulaire
(Cass.Com 07/04/2009 Pourvoi n° 08-13378)

Les critères pertinents pour établir l'épuisement:

- ✓ Factures d'approvisionnement en remontant toute la chaîne;
- ✓ Lien entre les produits et les factures
- ✓ Vérifications comptables pour lutter contre les fausses factures

Cette preuve est difficile à apporter et strictement appréciée.

... Sauf en cas de risque de cloisonnement des marchés

Inversion de la charge de la preuve chaque fois que le défendeur peut établir un risque de cloisonnement des marchés nationaux.

(CJCE 08/04/2003 C-244/00 Van Doren)

Qu'est-ce qu'un risque de cloisonnement?

« La mise en place d'un système de distribution permettant au titulaire de la marque de mettre en œuvre des politiques commerciales et tarifaires différentes selon les territoires desservis ainsi que le risque de tarissement de l'approvisionnement parallèle au cas où le défendeur à l'action en contrefaçon serait tenu de désigner son fournisseur ».

Cass. Com 26/05/2009 Pourvoi n° 08-11520

Appréciation des juges du fond

Critères pris en compte pour la détermination du risque de cloisonnement de marchés

- ✓ L'existence d'un réseau de distribution exclusive (Van Doren);
- ✓ La démonstration de l'impossibilité de s'approvisionner dans d'autres pays;
- ✓ L'existence de différences tarifaires importantes
(*TGI Paris 23-10-2014 SLINKY; CA Paris 12/03/14 GUESS*)
- ✓ Les sanctions prononcées à l'encontre des distributeurs ayant vendu du parallèle
(*Affaires Converse*)
- ✓ L'opacité quant au réseau de distribution;
(*Affaires Converse*)
- ✓ Absence d'autonomie des agents/distributeurs locaux
(*Cass.com 08/02/11 NIKE*)

Que peut-on opposer?

- ✓ Quand doit-on apprécier le risque de cloisonnement?
TGI Strasbourg 28/05/2009 PUMA
Affaires Converse
CA Paris 06/09/16 SWATCH

- ✓ Ventes parallèles quantitativement significatives
CA Paris 05/05/2017 CONVERSE DIESEEL

- ✓ Source connue et tarie
CA 06/09/16 SWATCH

Et si la charge de la preuve est inversée, comment faire?

- ✓ La preuve négative?
- ✓ Prouver que les exemplaires considérés ont été vendus en dehors de l'EEE.

Caractéristiques destinées à des pays hors EEE (pas suffisant: preuve pour chaque exemplaire)

- ✓ Le marquage individuel des produits?
Affaires CONVERSE

Les droits sont épuisés

Une dernière possibilité: les motifs légitimes

Article L.714-3 du CPI:

*« Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de **motifs légitimes**, tenant **notamment** à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. »*

En pratique, les motifs légitimes reconnus en jurisprudence:

- ✓ Modification ou altération des produits
- ✓ Atteinte à la renommée de la marque / image de la marque
- ✓ Risque pour le consommateur de penser que les opérateurs sont liés

Modification / altération du produit

- ✓ Remplacement d'un système de contrôle dans un décodeur
(CA Aix 25/01/2012 CHEROKEE)
- ✓ Application d'un traitement chimique sur des jeans
(Cass. Com 28/01/1992, Levi's)

Mais a contrario, il a pu être jugé qu'il n'y a pas altération:

- ✓ Modification de l'emballage
- ✓ Absence du livret de garantie
(CA Paris, 12/03/2014 pour des montres GUESS vendues en supermarché)

Le reconditionnement

Cinq critères cumulatifs de licéité

- ✓ *Reconditionnement nécessaire*
- ✓ *Absence d'altération de l'état du produit*
- ✓ *Indication sur l'emballage du nom de l'auteur du reconditionnement*
- ✓ *Absence d'atteinte à la réputation de la marque ou de son titulaire*
- ✓ *Avertissement préalable*

Atteinte à la renommée de la marque

- ❑ Atteinte qui s'apprécie au moment de la revente
- ❑ Un motif d'exception au champ limité aux produits de luxe ou de prestige?
 - ✓ Exemple d'une marque de renommée: TGI Paris 05/12/2014 Swatch
- ❑ Quelles atteintes?
 - ✓ Produits Chanel dans des corbeilles en plastique à proximité de produits ménagers et de bibelots de toutes sortes
 - ✓ Vente de montres OMEGA sur site internet
 - « Or, le fait de proposer à la vente, exclusivement sur un site Internet, des produits normalement vendus dans un réseau de distribution sélective qui en assure une présentation valorisante en vue de maintenir leur image de produits de luxe, constitue une pratique commerciale de nature à porter atteinte au prestige des produits et des marques. »
 - TGI Paris 28-04-2011 OMEGA
 - ✓ Publicité non conforme aux usages dans le secteur d'activité du vendeur commercialisant des produits de même nature et portant atteinte au prestige de la marque
 - CJCE 04/11/1997 Dior/Evora

Le risque de confusion résultant de la communication

- ❑ Renaissance des droits du titulaire lorsque le défendeur laisse à penser qu'il est lié au titulaire
- ❑ L'usage promotionnel de la marque est licite si:
 - ✓ Il est limité à ce qui est nécessaire au distributeur pour son activité
 - ✓ Il ne favorise que la vente des produits marqués

Appréciation stricte

Cependant, si l'usage répété de la marque "BOSCH" sur les pages du site Internet www.oscaro.com est avéré, la société ROBERT BOSCH GmbH ne démontre pas qu'il puisse entraîner un risque de confusion entre elle et la société OSCARO COM, pas plus d'ailleurs qu'elle n'établit que ce même usage prétendument abusif de la marque "BOSCH" puisse laisser croire au consommateur à l'existence d'un partenariat entre les deux sociétés.

TGI PARIS 7 12 2012 Bosch Oscaro

Ne sont pas des motifs légitimes

- ❑ La vente hors réseau (exclusif ou sélectif)
CA DOUAI 13/03/15 ABERCROMBIE (exclusif)
Cass. Com 23/03/2010 Pourvoi n° 09-66522 (sélectif)

- ❑ La vente de produits à un prix inférieur
TGI Paris 09/04/2015 BO BATI

- ❑ La vente dans des conditions usuelles pour des produits de même nature
(CA Paris, 12/03/2014 pour des montres GUESS vendues en supermarché)

- ❑ La vente de produits au milieu de produits de même gamme
« Les conditions de vente ne sont donc pas susceptibles de porter atteinte à la qualité des polos qui sont au contraire présentés dans un univers peuplé de marques connues, rassurant le consommateur »
TGI paris 16/11/12 KENZO

Les constats et tendances

- ❑ L'épineuse question de la preuve: une jurisprudence plutôt sévère dans son appréciation de l'existence d'un épuisement

Situation à double tranchant

- ❑ Hétérogénéité entre les juridictions
- ❑ L'épuisement de plus en plus souvent invoqué par les contrefacteurs pour des produits qui ne sont pas authentiques

Le coeur du débat: la preuve de l'origine des produits

- Le lien entre les produits – exemplaires – et les factures produites pour en justifier
 - L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement (ou de vente selon le cas)
 - Contrôler l'authenticité de ces documents :
 - Des attestations d'expert-comptable
 - Comparaison aux données bancaires
 - Vérification par le titulaire auprès des tiers concernés
 - Existence même du fournisseur
- Pour le titulaire: vers une identification de chacun des produits?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Olympe Vanner

Avocat à la Cour

ovanner@jacobacci-law.com

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS