

Portée de l'épuisement du droit du titulaire d'une marque



[30 avril 2009]

La Cour de justice des Communautés européennes, interrogée par la Cour de cassation, affirme que le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce que le bénéficiaire du contrat de licence permette la revente des produits revêtant la marque protégée par des soldeurs.

>> [CJCE 23 avril 2009, 1^{re} ch., n° C-59/08](#)

Affaires | Propriété intellectuelle

Commentaire :

La question est ici de savoir quelle est la portée de l'épuisement des droits des titulaires de marques. En l'espèce, une société de produits de luxe a conclu un contrat de licence dans lequel il est précisé que le licencié s'engage, en l'absence d'autorisation du titulaire de la marque, à ne pas vendre les articles marqués à des soldeurs qui ne font pas partie du réseau de distribution sélective. En dépit de cette stipulation contractuelle, le licencié a procédé à une revente interdite invoquant l'épuisement du droit, les produits ayant déjà été commercialisés dans l'Espace économique européen. En effet, l'article 7 de la directive CE n° 89-104 du 21 décembre 1988 empêche le titulaire d'une marque d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement (sur la question, V. Bonet, D. 2000. Chron. 337  ; V. art. L. 713-4 CPI). En l'occurrence, le titulaire de la marque avait bien donné son consentement pour la commercialisation mais l'avait conditionné concernant la qualité destinataire de la revente, réduisant ainsi la portée de l'épuisement de son droit (sur le consentement implicite, V. Com. 9 avr. 2002, D. 2002. AJ. 1759, obs. Daleau .

La Cour de justice, interprétant l'article 7, considère que le consentement à la revente n'est pas donné lorsque le licencié méconnaît l'une des clauses de la licence à condition que cette clause corresponde à l'une de celles prévues par l'article 8 de la directive de 1989, c'est-à-dire qu'elle porte sur la durée, la forme, la nature des produits ou services, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués. Puis, elle énonce que la revente qui porte atteinte à la renommée de la marque permet au titulaire de celle-ci, lorsqu'elle est prestigieuse, d'invoquer la clause du contrat de licence qui interdit cette revente. En l'absence de preuve d'atteinte à la renommée de la marque, la clause ne pourra donc être avancée par le titulaire de la marque, même si celle-ci bénéficie d'une image de prestige, pour empêcher la revente des produits de luxe par le licencié. Le bémol apporté à l'épuisement des droits des titulaires de marques est donc bien mesuré et respecte l'esprit de la directive communautaire. La Cour de justice ne fait ici qu'élargir une solution précédemment énoncée puisque dans une affaire concernant la même société de luxe, elle a, en 1997, rappelé que « l'atteinte à la renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime justifiant que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits qu'il a mis dans le commerce dans la Communauté ou qui l'ont été avec son consentement » (CJCE 4 nov. 1997, Rec. CJCE, p. I-6013). En 1997, l'atteinte à la renommée ne provenait pas de la vente des produits par un soldeur mais de l'utilisation, par le revendeur, de la marque dans une publicité qui pouvait mettre en cause le prestige dégagé par cette marque.

Notons qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le licencié avait excédé ses pouvoirs en ne respectant pas les modalités de distribution et que l'épuisement du droit ne pouvait être invoqué par lui. Sur la contrefaçon, la cour d'appel a jugé que le cédant ne pouvait invoquer la violation de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle comme étant constitutive d'une contrefaçon dans la mesure où les modalités de distribution ne figuraient pas au libellé de la marque litigieuse, la renommée ne pouvant pallier l'absence d'un tel visa (V. Paris, 7 avr. 2006, n° 04/08684, inédit). La cour d'appel de Paris a déjà eu l'occasion de considérer que l'existence d'un réseau de distribution sélective licite permettait d'écarter la règle d'épuisement du droit de marque (V. Paris, 1^{er} oct. 1997, Dalloz affaires 1997, n° 39, p. 1293). Nous attendons désormais la décision de la Cour de cassation.

J. Daleau