

## **L'épuisement des Droits en Europe après l'affaire *SILHOUETTE* - Pour et contre les importations parallèles -**

*Dr. Jochen Pagenberg -Avocat à la Cour, Munich*

### **I. Historique de la règle de l'épuisement du droit**

#### *1. Jurisprudence européenne*

Le principe de l'épuisement des droits fait partie du droit des brevets, des marques et de la propriété intellectuelle en général, depuis leur avènement. Cette règle existait déjà en droit allemand depuis le début du siècle<sup>1</sup>, et a été dégagée depuis plus de 20 ans des articles 30 et 36 du Traité de Rome par la Cour Européenne de Justice. Celle-ci a interprété ces articles comme garantissant la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté Européenne. Dès lors que l'objectif du Traité était d'abolir les frontières entre les états membres, les droits de propriété industrielle devaient être limités à leur plus simple expression et l'exercice de ses droits ne devaient pas entraver la liberté du commerce.

Par conséquent, la définition dégagée par la Cour Européenne de Justice est qu'une vente avec l'autorisation du titulaire des droits exclut toute ingérence de sa part contre les distributeurs du même produit dans un autre état membre. En droit des marques, les jurisprudences les plus importantes sont les affaires CENTRAFARM c/ AMERICAN HOME<sup>2</sup>, première affaire dans une succession d'arrêts portant sur des reconditionnement<sup>3</sup>. Les plus récentes de ces affaires ont été jugées par la Cour Européenne de Justice en 1997<sup>4</sup>.

La définition classique du principe de l'épuisement du droit peut être trouvée dans une affaire de brevet, à savoir l'affaire STERLING DRUG<sup>5</sup> dans laquelle la Cour décide :

---

<sup>1</sup> Cf. Cour Suprême allemande en 1902 RGZ 50, 229-Kölnisch Wasser (pour un cas d'épuisement du droit au niveau national) et RGZ 51, 263-Martini (pour un cas d'épuisement du droit au niveau international); BGH 4 IIC 432 (1973)-Cinzano; pour l'histoire du droit allemand cf. Loewenheim, GRUR Int. 1996, 307.

<sup>2</sup> ECJ, Hoffmann Laroche vs. Centrafarm 10 IIC 231 (1979).

<sup>3</sup> ECJ 9 IIC 580 (1978).

<sup>4</sup> Trois affaire consolidées Bristol-Myers Squibb/Boehringer/Bayer v. Paranova, Eurim Pharm v. Beiersdorf/Boehringer/Farmitalia et MPA Pharma c. Rhone-Poulenc, 28 IIC 715 (1997), cf. aussi Lamy droit commercial n° 2137p. 951.

<sup>5</sup> ECJ 6 IIC 102 (1975).

*« Une exception au principe de libre circulation des biens n'est pas justifiée dans le cas où le produit a été mis légalement sur le marché par le breveté lui-même ou avec son consentement, dans l'Etat membre duquel il a été importé, et surtout dans le cas d'un propriétaire d'un brevet parallèle. »*

Cette règle a été développée dans l'affaire MERCK<sup>6</sup>, dans laquelle le breveté avait commercialisé ses produits au sein d'un état membre sans protection pour les produits pharmaceutiques (Italie). La Cour Européenne de Justice y confirme que le critère décisif n'est pas l'existence d'une protection par un brevet dans le pays de la première mise sur le marché mais l'autorisation du breveté pour la vente du produit en question.

La règle de l'épuisement des droits a été confirmée un peu plus tard dans une autre affaire MERCK (MERCK c/ PRIMECROWN) dans laquelle il a été décidé par la Cour Européenne de Justice que l'« ancienne » règle MERCK restait valable. Ainsi, la Cour Européenne de Justice confirme que la première mise sur le marché d'un produit au sein d'un état membre avec le consentement du titulaire du droit sur le brevet conduira à l'épuisement, indépendamment du fait de savoir si la réglementation des prix dans le premier pays constituait un obstacle à la commercialisation du produit et, par conséquent, à la rémunération du breveté<sup>7</sup>. La Cour Européenne de Justice a expliqué que le titulaire du brevet avait le choix s'il voulait commercialiser ses produits au sein du premier pays du tout.

Il est intéressant de brièvement rappeler que l'application de la règle de l'épuisement des droits a toujours été appliquée de façon différente dans chaque pays selon qu'elle s'appliquait au droit des marques ou au droit des brevets. En Allemagne où la règle de l'épuisement international des marques a été développée dès le début, une règle d'épuisement nationale stricte a été appliquée en matière de brevets.

A l'inverse, en Angleterre le concept de la licence implicite a été développé, ce qui permettait des achats de produits brevetés pour leur utilisation et aussi leur réparation<sup>8</sup>. Cette règle est appliquée aussi d'une façon plus large en ce qui concerne les autres pays de l'Union Européenne. Puisque le concept traite d'une licence implicite, c'est au breveté de limiter ou d'interdire le droit d'usage du produit correspondant et d'imposer des conditions aux acheteurs. La question de savoir si une telle limitation est automatiquement transférée dans la chaîne contractuelle aux acheteurs successifs semble faire l'objet de discussion. L'opinion générale considère qu'on ne peut transférer plus de droits qu'on n'en possède ; dès lors un sous-licencié devrait être contraint aux limitations imposées par le breveté<sup>9</sup>. Il ya lieu de citer ici également la jurisprudence en France qui a adopté les mêmes règles de la Cour européenne<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> ECJ 13 IIC 70 (1982).

<sup>7</sup> ECJ 5 décembre 1996 29 IIC 184 (1998) – Epuisement des Droits.

<sup>8</sup> Betts v. Willmott (1871 LR 6 Ch. App. 239).

<sup>9</sup> BASF v. Isler, 1906 RPC 179; opp. Roussel Uclaf v. Hockley International, 1996 RPC 441.

<sup>10</sup> Cour d'appel de Paris du 24.11.1993 – Auchan c. Mobil Oil, PIBD 562 III 147; TGI Paris du 21.6.1995 – Swatch c. Samadoc; TGI Evry du 1.4.1998 Bose c Carrefour, PIBD 657 III 343. Cf. aussi Mathély, *Le nouveau droit français des marques*, p.180 ss.; Bertrand, *Brevets et marques, dessins et modèles*, p. 409.

### III. L'affaire SILHOUETTE : les faits

L'affaire SILHOUETTE a été déférée devant la Cour Européenne de Justice par la Cour Suprême d'Autriche par le biais d'une question préjudicielle, en vertu de l'article 177 du Traité, relatif à l'interprétation de l'article 7 de la Directive Communautaire<sup>11</sup>. L'article 7 de la Directive prévoit l'épuisement des droits pour les biens qui ont été mis sur le marché, par le titulaire ou avec son consentement, au sein de la Communauté Européenne ou au sein de l'Espace Economique Européen.

SILHOUETTE fabrique des montures de luxe commercialisées dans le monde entier et habituellement vendues par lui, directement, aux opticiens. HARTLAUER, le défendeur en l'espèce, est une chaîne de distributeurs à bas prix qui n'est pas approvisionné par SILHOUETTE en raison même de cette politique de vente.

En 1995, SILHOUETTE vend 20.000 montures démodées à une société bulgare pour être vendues dans ce pays et dans les pays de l'ancienne Union Soviétique. L'accord conclu avec la société Bulgare contenait une clause d'interdiction d'exportation vers l'Europe, clause qui devrait être aussi imposée à tout acheteur. HARTLAUER acquiesça apparemment ces montures directement de la société Bulgare et les réimporta vers l'Autriche. SILHOUETTE attaqua et demanda une injonction devant les juridictions autrichiennes car ces montures avaient été commercialisées sans l'autorisation du titulaire.

SILHOUETTE fut déboutée devant deux juridictions et introduisit un recours devant la Cour Suprême. Celle-ci convint qu'aucun accord du titulaire n'avait été donné. Elle a examiné le champ d'application de l'article 7 de la Directive d'Harmonisation et sa transposition dans la loi autrichienne sur les marques par l'article 10 de cette loi. Elle a pris en considération les travaux préparatoires du parlement qui indiquaient qu'au vu du principe antérieur d'épuisement international contenu dans la loi autrichienne, la question de savoir si le principe de l'épuisement européen excluait l'épuisement international devait être laissée aux juridictions. La Cour suprême a sursis à statuer et a saisi la Cour Européenne<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Article 7 : 1. 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 le Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."

<sup>12</sup> Les questions soumises par la Cour Suprême d'Autriche étaient:

1. Convient-il d'interpréter l'article 7, paragraphe 1, de la première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, en ce sens que le droit conféré par la marque permet à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie contractante ?

### *1. La première question*

Avec sa première question, la Cour Suprême voulait savoir si la règle nationale qui prévoyait un épuisement au plan international était contraire à l'article 7 de la Directive. Par rapport à l'épuisement européen en droit des marques, un certain nombre d'auteurs étaient d'accords pour dire que l'article 7 de la Directive énonçait une condition minimum qui laissait la possibilité, aux législateurs nationaux comme aux juridictions, d'appliquer un épuisement international. La majorité de ces auteurs n'ont pas pris en considération qu'il ne pouvait être dans l'intention du législateur européen de laisser le règlement de cette question aux lois nationales. L'application d'un épuisement international dans un pays aurait un effet immédiat en Europe dès lors que le produit vendu en dehors de la Communauté reviendrait dans ce pays et inonderait la Communauté. Si un ou plusieurs pays appliquaient le principe d'un épuisement international dans la Communauté, des barrières internes apparaîtraient de nouveau, ce qui justement devait être aboli par la Directive communautaire sur les marques.

Devant la Cour, les gouvernements autrichien, français, allemand, italien et anglais, avec la Commission, soutinrent que cette interprétation de l'article 7 devait être rejetée. Le seul gouvernement qui prit une position différente fut le gouvernement suédois. *Il se référait à l'article 100 du Traité, d'après lequel la Directive avait été adoptée, et d'après lequel il existait un principe selon lequel il ne pouvait y avoir de règles gouvernant les relations entre états membres et états non-membres. Cet argument a été rejeté par la Cour.*

La Cour a adhéré à la majorité et à l'opinion de l'avocat général en arguant du fait que l'objet de la Directive était de préserver le fonctionnement du marché intérieur et que des règles divergentes sur l'épuisement des droits mettraient en place des barrières à la libre circulation des biens. On ne trouve pas de discussion sur les fonctions de la marque dans l'arrêt.

---

2. Le titulaire de la marque peut-il, sur le seul fondement de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive, demander que le tiers s'abstienne d'utiliser la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie contractante ?.

## *2. La deuxième question soulevée par la Cour Suprême autrichienne*

Avec la seconde question, la Cour Suprême n'a pas demandé une clarification sur les conséquences procédurales de la règle de l'épuisement européen des droits, mais limitait sa question à l'interprétation de l'article 7 de la Directive, à savoir si l'article 7 pouvait seul constituer le fondement d'une demande d'injonction contre les importations parallèles.

La loi autrichienne ne permet les injonctions que, si en plus d'une atteinte à la marque, il existe aussi une faute relevant de la concurrence déloyale, à savoir un risque de confusion quant à l'origine du produit. Ce qui n'existe bien évidemment pas tant qu'il s'agit d'un produit original du titulaire de la marque. Il en est de même dans les cas où les produits ont été fabriqués par un licencié. Ainsi, la Cour Suprême dans cette seconde question souhaitait savoir si l'article 7 de la Directive constituait un droit en lui-même pour permettre une injonction dès lors que le législateur autrichien avait introduit l'article 7 dans la loi selon les termes identiques, mais pas l'article 5 (1) (a) de la Directive.

La Cour argua du fait que la Directive n'a pas normalement d'effet direct et ne pouvait en conséquence imposer des obligations aux particuliers. Cependant, comme l'avocat général l'avait déjà dit, ceci n'était pas la question posée. La Cour continue en écrivant que le droit d'interdire l'usage de la marque d'un tiers doit être dérivé de l'article 5 de la Directive. Il n'est pas évident de savoir si la Cour a voulu prendre position sur l'article 5, qui permet la défense des droits contre les marques tierces mais non sur l'usage de la marque par un tiers, si la marque a été apposée sur le produit par la titulaire. Cela voudrait dire que s'il n'y a pas violation de l'Article 5, d'autres circonstances sont nécessaires pour obtenir une injonction, et ce serait aux juridictions et aux législateurs nationaux de définir les conditions nécessaires pour obtenir une injonction.

La Cour n'a pas suivi l'opinion de l'avocat général selon laquelle l'article 5 devait être interprété dans la loi nationale en conformité avec l'esprit de la Directive. Ceci est surprenant au regard de la jurisprudence de la Cour, car selon ses propres arrêts les juridictions nationales doivent fournir des solutions effectives en vue de l'application des droits communautaires. L'application des droits ne devant pas être rendu impossible en pratique ou excessivement difficile.

Dès lors, on devait attendre de la Cour une interprétation de l'article 5 plus complète. La Cour aurait peut-être dû dire au législateur autrichien qu'il avait mal transposé ces dispositions et qu'une interprétation étroite de l'article 7 rendrait l'application pratiquement illusoire. Denier le droit à l'injonction revient à retirer d'une main ce que la Cour avait donné de l'autre lors de la première question. Si une loi nationale requiert le critère du risque de confusion quant à l'origine du produit pour justifier une injonction, le titulaire d'un droit de marque aura un problème en cas d'une réimportation du produit original puisque il n'existe normalement en ce cas aucun risque de confusion quant à l'origine ou quant à la qualité. Cela voudrait dire que la règle de l'épuisement des droits contenue dans l'article 7 serait limitée à faire valoir l'application des obligations contractuelles dans un contrat de licence, c'est à dire la validité d'une clause d'interdiction d'exportation, ainsi le titulaire du droit de marque ne pourrait agir en contrefaçon contre des tiers qui ne seraient pas partie au contrat. Et si l'on laisse



l'application à la loi nationale, une distorsion de la circulation de marchandises deviendrait inévitable.

L'avocat général dans son opinion était d'accord avec la Cour sur la première question et rejetait de même le principe de l'épuisement international des droits, en indiquant qu'une différence de prix serait inévitable pour des produits identiques entre un pays permettant l'épuisement international et un autre pays de l'Union, c'est-à-dire des frontières commerciales existaient au sein de la Communauté pour des produits provenant de l'extérieur de la Communauté.

## IV. Observations critiques

La décision de la Cour doit être critiquée pour plusieurs raisons.

a) Il doit tout d'abord être rappelé que sans la règle de l'épuisement des droits, le titulaire de la marque jouit d'un droit exclusif sur un certain territoire et est en conséquence normalement en droit d'interdire à la frontière de chacun de ces territoires l'entrée de produits portant une marque identique à la sienne. Ce droit existe à l'encontre de n'importe quel tiers. C'est un droit absolu selon la loi sur les marques. En conséquence, le législateur allemand a correctement expliqué dans les notes gouvernementales concernant § 24 qui est la transposition dans la loi allemande des marques de l'article 7 de la Directive que le titulaire jouit d'un droit absolu comme opposé à un droit contractuel.

En conséquence, l'article 5 est la règle générale pour permettre l'injonction et l'article 7 définit une exception ou une limitation à ce droit. Si c'est le cas, le droit à l'injonction est maintenu si les conditions de l'article 7, qui est l'exception, ne sont pas remplies, c'est à dire si un épuisement n'existe pas.

Bien que l'argument de la Cour selon lequel un particulier ne peut invoquer les dispositions des articles 5 et 7 pour obtenir une injonction ne puisse pas être critiqué, dans son rappel de l'article 5 elle aurait dû être plus précise en expliquant que le droit absolu de marque est toujours à la disposition du titulaire de la marque dans le cas d'importation parallèle, si les conditions d'un épuisement ne sont pas remplies. Si l'article 7 lui-même ne contient pas un mécanisme pour accorder une injonction, l'article 5 le contient.

Cette explication n'a pas été donnée par la Cour qui se sentait apparemment obligée d'interpréter la question de la Cour autrichienne de façon restrictive et laissait en conséquence des points essentiels sans réponse. Ainsi il est surprenant que l'on ne trouve pas dans la décision la confirmation selon laquelle l'article 5 ne requiert pas le risque de confusion comme dans le cas de marques identiques couvrant des produits identiques.

L'article 5 (1) (a) dispose :

*Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :*

*a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.*

C'est seulement dans le sous paragraphe (b) qu'il est traité des marques similaires et qu'on trouve le critère du risque de confusion comme critère supplémentaire. Cette disposition a été transposée par le législateur allemand dans la section 14 (1) de la loi sur les marques, et la doctrine et les praticiens allemands sont d'accord pour dire que la

preuve d'un risque de confusion n'est pas nécessaire dans le cas de marques identiques désignant des produits identiques.

En fait, c'était la conviction générale des professionnels dès lors qu'il est un élément fondamental dans la Directive que l'indication d'origine n'est plus la seule fonction d'une marque, mais que ces fonctions ont été étendues aux fonctions de qualité et de publicité. En conséquence, le risque de confusion n'est plus nécessaire pour la défense des droits. En fait, dans la plupart des pays européens, l'harmonisation des lois sur les marques ne requiert pas le risque de confusion dans le cas de marques identiques désignant des produits et/ou services identiques. Si, en conséquence, un pays ne reconnaissait pas les dispositions de l'article 5 et ne l'avait pas correctement transposé, la Cour aurait dû corriger cette erreur.

b) Si l'on considère, au regard des dispositions de l'article 7 de la Directive, qu'il est exclu de faire valoir le droit sur la marque par une action en contrefaçon, cet article ne serait limité qu'aux cas d'une « clause blanche » dans les contrats de licence avec clause de limitation territoriale mais ne donnerait pas au titulaire les armes nécessaires pour lutter contre les réimportations de produits sur un marché qui n'est plus entre les mains du licencié.

Cette distinction entre droit absolu et droit contractuel est de première importance en matière de licence. Selon les dispositions adoptées dans plusieurs pays, un licencié qui dépasserait les droits qui lui ont été conférés par le donneur de licence commet un acte de contrefaçon de marque ou de brevet. Cela veut dire que le produit vendu par le licencié en violation du contrat contrefait le brevet ou la marque et peut être stoppé même après la vente de ces produits. C'est la conséquence logique de la définition d'un droit absolu dont le titulaire a transféré une partie au licencié auquel il a permis de l'exploiter tandis que le titulaire a conservé tous les autres droits.