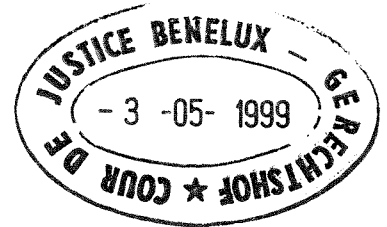


BENELUX - GERECHTSHOF

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

COUR DE JUSTICE BENELUX

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61



A 98/1/10

Cour de Justice Benelux

Conclusions de Monsieur l'avocat général suppléant
J.F. LECLERCQ

dans la cause de :

KIPLING S.A.

contre

1. GB UNIC S.A.

2. PARIMPEX S.A.

1. Il apparaît des énonciations du jugement du 23 avril 1998 du Tribunal de commerce de Termonde, section de Termonde, que les faits de la cause et les antécédents de la procédure sont les suivants.

La S.A. Kipling est titulaire de la marque Kipling pour les sacs et produits similaires, marque déposée pour le Benelux sous les numéros 698.215 et 790.521 pour les produits de la classe 18.

Kipling commercialise une partie de sa collection dans l'Union européenne tandis qu'une autre partie, selon ses dires, est uniquement destinée au marché américain. C'est pourquoi elle a distingué les produits pour le marché américain de ceux mis sur le marché dans l'Union européenne : à chaque sac pend un petit singe qui a une queue aux USA mais en est dépourvu dans l'Union européenne, et les bretelles des deux versions seraient différentes.

Kipling peut ainsi déterminer la destination initiale des produits concernés qui sont mis en vente par des revendeurs.

Kipling met les produits sur le marché des Etats-Unis entre autres par l'intermédiaire de Tumi Luggage aux Etats-Unis mais on ignore si Kipling a fait interdiction à cet importateur de réexporter ces produits dans d'autres pays.

La S.A. GB Unic achète les produits litigieux de Kipling à la S.A. Parimpex de Froyennes (Belgique) qui les a achetés elle-même à Tumi Luggage aux USA, l'importateur américain de la S.A. Kipling.

Il s'agit de produits authentiques et originaux du titulaire de la marque Kipling.

La S.A. GB Unic commercialise ces produits dans ses établissements de la région de Termonde sous le nom de marque Kipling.

La S.A. Kipling soutient n'avoir jamais mis ces produits, destinés au marché américain, en circulation à l'intérieur de l'Union européenne et avoir encore moins donné son consentement à la mise en circulation de ces produits dans l'Union européenne, et elle s'oppose à ce que GB Unic mette ceux-ci sur le marché, s'appuyant à cet effet sur ses droits de marque.

La demande principale de Kipling devant le Tribunal de commerce, telle que modifiée par conclusions, tend à faire condamner GB UNIC à cesser l'usage des marques de la demanderesse pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées, sauf si ces produits ont été mis en circulation dans l'Union européenne avec le consentement de la demanderesse, sous peine d'encourir une astreinte de 10.000 BEF par fait unique d'usage en contravention avec le jugement à intervenir, tend également à faire condamner GB UNIC à remettre à la demanderesse, sans frais et dans un délai de quatorze jours, les produits litigieux dont elle a la garde en vertu de l'ordonnance du 01.08.1997, sous peine d'encourir une astreinte de 10.000 BEF, par produit non délivré dans le délai, et tend enfin à faire condamner la défenderesse précitée à payer des dommages-intérêts s'élevant à 5.000.000 BEF, majorés des intérêts judiciaires depuis la signification de la citation.

Par demande incidente, la S.A. Kipling a intenté la même action contre Parimpex, à l'exclusion de la demande visant à remettre, sans frais et dans les quatorze jours, le produit délivré.

Egalement par demande incidente, mais à titre purement subsidiaire et uniquement dans la mesure où elle serait condamnée pour infraction à l'article 13.A.8 de la LBM, la S.A. GB Unic a demandé la condamnation de la partie intervenante volontaire,

Parimpex, à la garantir de toutes les sommes qu'elle devrait payer à la demanderesse principale, la S.A. Kipling, et à rembourser les sommes payées pour les produits Kipling non vendus, ainsi que le manque à gagner sur ces sommes, soit la différence entre la marge bénéficiaire brute et le prix d'achat de GB Unic.

2. Dans le jugement précité, le Tribunal de commerce de Termonde a invité votre Cour à se prononcer sur les demandes suivantes d'interprétation de l'article 13.A.8 de la loi uniforme Benelux sur les marques après sa modification par le Protocole signé à Bruxelles le 2 décembre 1992 :

"1. La notion de mise dans le commerce sous cette marque (article 13.A.8 de la LBM) correspond-elle au lieu où la chose est mise à la disposition de l'acheteur par le vendeur au sens de la Convention de Vienne sur la vente et ce premier acte de commercialisation a-t-il pour effet d'épuiser le droit ?

2. Y a-t-il consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13.A.8 de la LBM lorsque les produits revêtus de la marque sont conçus dans l'Union européenne ou sont facturés à partir de celle-ci ?

3. Y a-t-il consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13.A.8 de la LBM lorsque le titulaire commercialise déjà des modèles soit entièrement identiques soit foncièrement similaires d'un produit dans l'Union européenne ?

4. Est-il indifférent pour répondre à la question précédente que le fait d'apporter des différences insignifiantes puisse être utilisé comme moyen d'identifier ainsi les produits extérieurs à l'Union européenne et d'entraver ainsi le commerce à destination de l'Union européenne sur la base du droit des marques ? (Par exemple en attachant à un sac un porte-clés portant soit un singe avec une

queue, hors Union européenne, soit un singe sans queue, à l'intérieur de l'Union européenne).

5. Si un revendeur établi dans l'Union européenne achète des produits de marque à un autre revendeur également établi dans l'Union européenne, faut-il alors faire reposer sur ce premier revendeur la présomption qu'il a satisfait à sa part du fardeau éventuel de la preuve de l'origine communautaire des produits, lorsqu'il a apporté la preuve qu'il a effectivement acheté à ce second revendeur à l'intérieur de l'Union européenne ?

6. Est-il pertinent pour la réponse à la question précédente que le titulaire de la marque, pour ses ventes en dehors de l'Union européenne, ait ou non signifié à son cocontractant l'interdiction de revente dans l'Union européenne ?"

3. Aux termes de l'article 13.A.8 de la loi uniforme Benelux sur les marques après sa modification par le Protocole signé à Bruxelles le 2 décembre 1992, le droit exclusif à la marque dont bénéficie le titulaire n'implique pas le droit pour celui-ci de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par lui ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que ledit 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.

4. Il ressort du préambule du Protocole précité et du Commentaire commun des gouvernements annexé à ce Protocole (1) que le Protocole porte notamment sur l'adaptation de la loi uniforme Benelux sur les marques à la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E. L 40).

Partant, il y a lieu d'interpréter dans toute la mesure du possible l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques, à la lumière du texte et de la finalité de la directive précitée, spécialement de son article 7, pour atteindre le résultat visé par cette directive (2).

Aux termes de l'article 7, § 1er, de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E. 11.2.89 n° L 40/1), 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 la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. En vertu du § 2 du même article, 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.

La similitude entre l'article 13.A.8. de la loi uniforme et l'article 7 de la première directive (CEE) n° 89/104 est frappante.

Si l'application correcte de l'article 7 de la directive précitée peut s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre les questions posées à votre Cour, ce qui est, à mon avis, le cas, cette dernière sera dispensée de toute obligation de renvoi à la Cour de Justice des Communautés européennes (3). Votre Cour pourra s'en tenir à la doctrine de l'acte clair (4), c'est-à-dire à la théorie de l'absence de doute raisonnable.

5. Il résulte des termes et du contexte du jugement du Tribunal de commerce de Termonde et, spécialement, du libellé des questions préjudicielles, que ledit tribunal cherche uniquement à connaître ce qu'il y a lieu d'entendre, au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux, par :

1) mise dans le commerce d'un produit marqué, dans la Communauté économique européenne;

2) consentement du titulaire de la marque à cette mise dans le commerce.

En revanche, le Tribunal de commerce de Termonde a tranché lui-même les points de droit suivants :

1) le titulaire de la marque peut s'opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de sa marque, "la seule exception étant l'épuisement européen (...)" et aucune autre exception n'étant admise (loi uniforme, article 13.A.); l'article 13.A.1. ne s'applique donc pas uniquement à un usage illicite de la marque (imitation ou contrefaçon) mais également à l'usage qui en est fait par des ayants cause; on entend aussi par usage l'importation de produits (article 13.A.2);

2) l'épuisement du droit du titulaire de la marque reste limité à l'Union européenne; l'épuisement universel n'est plus possible.

Quel que soit l'intérêt des nombreuses observations faites par les parties au cours de la procédure devant votre Cour, mes conclusions se borneront donc en principe à analyser les deux notions précitées soumises à l'examen de votre Cour. Cela ne m'empêche pas d'approuver la portée donnée par le Tribunal de commerce de Termonde - même si, comme telle, la rédaction du jugement n'est pas toujours celle que j'aurais personnellement choisie - aux articles 13.A.1., 13.A.2., et 13.A.8 de la loi uniforme, sur les deux autres points de droit cités. Mon opinion est fondée sur les termes mêmes, très généraux, des articles 13.A.1. et 13.A.2., et sur le caractère de disposition d'exception de l'article 13.A.8.

6. Qu'y-a-t-il lieu d'entendre, au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux, par mise dans le commerce d'un produit marqué, dans la Communauté économique européenne ?

Ni la loi uniforme Benelux sur les marques ni la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE) ne donnent une définition de cette notion qui se trouve cependant aussi bien dans l'article 13.A.8. de la loi uniforme que dans l'article 7, § 1er, de la directive. Ni le préambule du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992, ni le Commentaire commun des gouvernements annexé à ce Protocole, ni le préambule de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, ni les arrêts rendus à ce jour par votre Cour ne me paraissent, en règle, plus déterminants pour pouvoir y puiser une définition de cette notion.

En revanche, il me semble résulter de l'arrêt Silhouette du 16 juillet 1998 de la Cour de Justice des Communautés européennes (5) et des conclusions de Monsieur l'avocat général Jacobs dans l'affaire Sebago pendante devant ladite Cour (6) que sont seulement possibles la définition suivante ou une définition équivalente : constitue au sens de l'article 7, § 1er, de la première directive (CEE) 89/104 et, partant au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques, une mise dans le commerce dans la Communauté économique européenne, d'un produit marqué, toute mise physique de l'exemplaire concerné ou du lot concerné de ce produit marqué authentique précis, et exclusivement de cet exemplaire ou de ce lot, sur le marché de la Communauté économique européenne, à titre onéreux ou gratuit, par le titulaire de la marque de ce produit marqué authentique précis ou avec son consentement, autre que la remise d'un exemplaire ou d'un lot pour le stockage et l'expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté.

7. La nécessité d'une mise de l'exemplaire concerné ou du lot concerné d'un produit authentique précis, et exclusivement de cet exemplaire ou de ce lot, sur le marché de la Communauté économique européenne est le corollaire inévitable de la règle de l'épuisement communautaire mise en exergue par l'arrêt Silhouette. Admettre qu'il pourrait en être autrement conduirait à réintroduire le principe de l'épuisement international par une voie détournée (7). Il en résulterait en effet que toutes les importations parallèles dans la Communauté, partant dans les pays du Benelux, d'un produit marqué authentique quasi identique au produit mis sur le marché de la Communauté économique européenne, devraient être admises puisque par mise sur le marché de la Communauté économique européenne, on entendrait la mise sur le marché du produit marqué authentique en tant que gamme de produits authentiques, ceux-ci comprenant les produits authentiques quasi identiques, et non la mise sur le marché du seul exemplaire concerné ou du seul lot concerné d'un produit authentique précis.

Or si le titulaire d'une marque met sur le marché dans la Communauté un lot bien précis du produit marqué, il ne met que ce lot-là dans le circuit commercial; ce n'est pas par ce fait qu'il commercialise en même temps les lots d'un produit marqué quasi identique qui fait l'objet d'un stockage et d'une expédition en dehors du territoire de la Communauté.

8. Dans le même ordre d'idées, la mise de l'exemplaire concerné ou du lot concerné d'un produit authentique précis, et exclusivement de cet exemplaire ou de ce lot, sur le marché de la Communauté économique européenne, implique, par le fait même qu'elle porte sur l'exemplaire concerné ou le lot concerné d'un produit authentique précis, l'accomplissement d'une mise à disposition physique de cet exemplaire ou de ce lot sur le marché de la Communauté (8). C'est pourquoi, dans la définition que j'ai donnée, j'ai été amené à exclure expressément la simple remise de l'exemplaire concerné ou du lot concerné pour le stockage et

l'expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté. Ce stockage et cette expédition sont certes des actes matériels mais ils ne constituent pas une mise à disposition physique sur le marché de la Communauté.

9. Il découle de la définition que j'ai donnée de la mise dans le commerce dans la Communauté économique européenne, d'un produit marqué (voir supra n° 6), que si un revendeur établi dans l'Union européenne achète des lots d'un produit authentique marqué à un autre revendeur également établi dans l'Union européenne, il n'y aura eu mise dans le commerce dans l'Union européenne entraînant en principe l'épuisement du droit du titulaire de la marque, que si lesdits lots ont été, à l'origine, mis physiquement sous cette marque sur le marché de l'Union par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

10. La définition que j'ai donnée de la mise dans le commerce dans la Communauté économique européenne, d'un produit marqué est, ai-je tenté d'expliquer, le corollaire inévitable du principe de l'épuisement communautaire (voir supra n° 7).

La question de base est donc bien celle du choix entre le principe de l'épuisement international du droit conféré par la marque et le principe de l'épuisement communautaire du droit conféré par la marque. La préférence donnée au principe de l'épuisement communautaire a ses partisans et ses adversaires (9). Cette question sort, en tant que telle, du cadre des questions posées à votre Cour (voir supra n° 5).

11. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il convient, selon moi, de répondre comme suit à la première question posée par le Tribunal de commerce de Termonde:

a) constitue au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques, une mise dans le commerce dans la Communauté

économique européenne, d'un produit marqué, toute mise physique de l'exemplaire concerné ou du lot concerné de ce produit marqué authentique précis, et exclusivement de cet exemplaire ou de ce lot, sur le marché de la Communauté économique européenne, à titre onéreux ou gratuit, par le titulaire de la marque de ce produit marqué authentique précis ou avec son consentement, autre que la remise d'un exemplaire ou d'un lot pour le stockage et l'expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté;

b) il appartient au Tribunal de commerce de Termonde d'interpréter lui-même la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980, sur la question de savoir si la mise des marchandises à la disposition de l'acheteur au sens de cette convention internationale est une mise physique sur le marché telle qu'elle apparaît dans la définition précitée de la mise dans le commerce dans la Communauté économique européenne, d'un produit marqué;

c) le premier acte de commercialisation tel qu'il a été défini ci-dessus est intimement lié au principe de l'épuisement communautaire du droit conféré par la marque.

12. J'en arrive à présent à l'analyse de la seconde notion soumise à l'examen de votre Cour : qu'y-a-t-il lieu d'entendre, au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques, par consentement du titulaire de la marque à la mise dans le commerce d'un produit marqué, dans la Communauté économique européenne ?

Je rappelle, une fois encore, la similitude existant entre la disposition précitée de la loi uniforme et l'article 7, § 1er, de la première directive (CEE) n° 89/104.

Ni la loi uniforme Benelux sur les marques ni la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations

des Etats membres sur les marques (89/104/CEE) ne donnent une définition de cette notion qui se trouve cependant aussi bien dans l'article 13.A.8. de la loi uniforme que dans l'article 7, § 1er, de la directive. Ni le préambule du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992, ni le Commentaire commun des gouvernements annexé à ce Protocole, ni le préambule de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 ne me paraissent, en règle, plus déterminants pour pouvoir y puiser une définition de cette notion.

J'incline donc à définir cette notion et à la cerner du point de vue de la charge de la preuve qui l'accompagne, à partir des principes généraux, du sens usuel des mots, de l'arrêt Silhouette du 16 juillet 1998 de la Cour de Justice des Communautés européennes (10), des conclusions de Monsieur l'avocat général Jacobs dans l'affaire Sebago pendante devant ladite Cour (11), de l'arrêt Meditec de votre Cour du 6 juillet 1979 (12) et de la définition que j'ai donnée ci-dessus de la mise dans le commerce dans la Communauté économique européenne, d'un produit marqué (voir supra n° 6).

Est, dès lors, selon moi, seulement possible la définition suivante ou une définition équivalente : au sens de l'article 7, § 1er, de la première directive (CEE) 89/104 et, partant au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques, il y a lieu d'entendre par consentement du titulaire de la marque à la mise dans le commerce d'un produit marqué, dans la Communauté économique européenne, l'accord manifesté soit expressément, soit tacitement mais de façon certaine, par le titulaire de la marque à une mise physique sous cette marque sur le marché de la Communauté économique européenne de l'exemplaire concerné ou du lot concerné de ce produit marqué authentique précis, et exclusivement de cet exemplaire ou de ce lot.

13. Il y a lieu, me semble-t-il, de tirer les conséquences immédiates suivantes de cette définition.

Première conséquence immédiate : ce n'est pas parce que le titulaire de la marque commercialise un exemplaire ou un lot d'un produit marqué authentique précis, dans la Communauté économique européenne, qu'il consent à la mise dans le commerce dans ladite Communauté d'un produit marqué authentique quasi identique au produit cité en premier. Admettre qu'il pourrait en être autrement conduirait à nouveau à réintroduire le principe de l'épuisement international par une voie détournée.

Seconde conséquence immédiate : il est même sans pertinence de savoir si le titulaire de la marque a donné son consentement à la mise sur le marché de la Communauté d'un exemplaire ou de lots du produit marqué authentique précis, autres que celui ou ceux à l'égard duquel ou à l'égard desquels il invoque ses droits dans le cas d'espèce. Il n'y a, subitement, aucune raison que le titulaire de la marque soit amené à devoir tolérer une autre solution.

14. En ce qui concerne la charge de la preuve que le titulaire de la marque a donné son consentement à la mise dans le commerce d'un produit marqué authentique, dans la Communauté économique européenne, il me paraît que votre Cour peut utilement s'inspirer des principes qu'elle a dégagés dans son arrêt *Meditec* du 6 juillet 1979 (13).

Il ressort des termes et du rapprochement des alinéas 1er et 8 du *littera A* de l'article 13 de la loi uniforme Benelux sur les marques, inspirés respectivement des articles 5, §§ 1er et 2, et 7 de la première directive (CEE) 89/104, que le législateur a envisagé la restriction formulée à l'alinéa 8 comme une exception à la faculté reconnue au titulaire de la marque, dans le premier alinéa, de s'opposer, en vertu de son droit exclusif, à "tout" usage tel qu'il est précisé à l'article.

Il s'ensuit qu'on peut considérer que si elle invoque la disposition de l'alinéa 8, toute partie adverse du titulaire de la marque doit en principe prouver que l'exemplaire concrètement en litige ou les lots concrètement en litige du produit marqué authentique précis ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque avec le consentement du titulaire de la marque.

A défaut de texte plus précis de l'article 13.A.1. et 13.A.8, ceci n'empêche toutefois pas que, tenant compte des thèses des parties et des circonstances de l'espèce, le juge fasse supporter la charge de tout ou partie de la preuve par le titulaire de la marque. Pour la répartition de la charge de la preuve, le juge peut dès lors prendre en considération le fait qu'une des parties a déjà rapporté un commencement de preuve, la difficulté de rapporter une preuve négative et la question de savoir pour quelle partie, dans les circonstances de l'espèce, il est le moins malaisé de rapporter la preuve.

Je me résume sur ce point : la charge de la preuve relative aux circonstances citées à l'article 13.A.8. et relevées ci-dessus repose en principe sur toute partie adverse du titulaire de la marque mais cela n'empêche pas le juge de mettre tout ou partie de la preuve à charge du titulaire de la marque, compte tenu des thèses des parties et des circonstances de l'espèce.

Dès lors, le détaillant qui vend sur le territoire de la Communauté économique européenne sera avisé de s'informer à temps auprès de son fournisseur si l'exemplaire concerné ou les lots concernés du produit marqué authentique précis, mis en vente ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque avec le consentement du fabricant titulaire de la marque.

15. En conséquence des considérations qui précèdent, j'estime que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième questions posées par le Tribunal de commerce de Termonde appellent les réponses suivantes (les réponses sont numérotées dans le même ordre que les questions) :

2) au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques, il y a lieu d'entendre par consentement du titulaire de la marque à la mise dans le commerce d'un produit marqué, dans la Communauté économique européenne, l'accord manifesté soit expressément, soit tacitement mais de façon certaine, par le titulaire de la marque à une mise physique sous cette marque sur le marché de la Communauté économique européenne de l'exemplaire concerné ou du lot concerné de ce produit marqué authentique précis, et exclusivement de cet exemplaire ou de ce lot; par conséquent, il n'y a pas consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques au motif que les produits revêtus de la marque et destinés à l'exportation en dehors de l'Union européenne sont conçus dans l'Union européenne ou sont facturés à partir de celle-ci;

3) il n'y a pas davantage de consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques au motif que le titulaire de la marque commercialise déjà des modèles soit entièrement identiques, soit foncièrement similaires d'un produit dans l'Union européenne;

4) au regard de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques mais sans préjudice du moyen, distinct, qui pourrait éventuellement être tiré des interdictions prévues par le droit des pratiques restrictives de concurrence, il est indifférent que les différences entre le produit marqué authentique et le produit marqué authentique quasi identique soient insignifiantes;

5) si un revendeur établi dans l'Union européenne achète un produit marqué à un autre revendeur également établi dans l'Union européenne, il ne faut pas déduire que le premier de ces revendeurs a nécessairement satisfait à sa part de la charge de la preuve de l'origine communautaire du produit, du fait qu'il prouve avoir effectivement acheté le produit au second revendeur sur le territoire de l'Union européenne; la charge de la preuve relative aux circonstances citées à l'article 13.A.8. de la LBM suivant lesquelles la marque est utilisée pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque avec le consentement du titulaire de la marque, repose en effet en principe sur toute partie adverse du titulaire de la marque; cela n'empêche cependant pas le juge de mettre tout ou partie de la preuve à charge du titulaire de la marque, compte tenu des thèses des parties et des circonstances de l'espèce;

6) le consentement du titulaire de la marque à la mise dans le commerce d'un produit marqué, dans la Communauté économique européenne est un accord qui est manifesté soit expressément, soit tacitement mais de façon certaine, par le titulaire de la marque; il ne pourrait y avoir accord du titulaire de la marque si celui-ci a expressément interdit à son cocontractant, pour des ventes en dehors de l'Union européenne d'un exemplaire ou de lots d'un produit marqué authentique précis, toute importation ultérieure vers l'Union européenne en vue d'une revente dudit exemplaire ou des lots sur le territoire de l'Union.

Conclusion.

16. A la lumière des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre de la manière suivante aux six questions posées par le Tribunal de commerce de Termonde :

1. a) constitue au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques, une mise dans le commerce dans la Communauté économique européenne, d'un produit marqué, toute mise physique de l'exemplaire concerné ou du lot concerné de ce produit marqué authentique précis, et exclusivement de cet exemplaire ou de ce lot, sur le marché de la Communauté économique européenne, à titre onéreux ou gratuit, par le titulaire de la marque de ce produit marqué authentique précis ou avec son consentement, autre que la remise d'un exemplaire ou d'un lot pour le stockage et l'expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté;

b) il appartient au Tribunal de commerce de Termonde d'interpréter lui-même la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980, sur la question de savoir si la mise des marchandises à la disposition de l'acheteur au sens de cette convention internationale est une mise physique sur le marché telle qu'elle apparaît dans la définition précitée de la mise dans le commerce dans la Communauté économique européenne, d'un produit marqué;

c) le premier acte de commercialisation tel qu'il a été défini ci-dessus est intimement lié au principe de l'épuisement communautaire du droit conféré par la marque.

2) au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques, il y a lieu d'entendre par consentement du titulaire de la marque à la mise dans le commerce d'un produit marqué, dans la Communauté économique européenne, l'accord manifesté soit expressément, soit tacitement mais de façon certaine, par le titulaire de la marque à une mise physique sous cette marque sur le marché de la Communauté économique européenne de l'exemplaire concerné ou du lot concerné de ce produit marqué authentique précis, et exclusivement de cet exemplaire ou de ce lot; par conséquent, il n'y a pas consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques au

motif que les produits revêtus de la marque et destinés à l'exportation en dehors de l'Union européenne sont conçus dans l'Union européenne ou sont facturés à partir de celle-ci;

3) il n'y a pas davantage de consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques au motif que le titulaire de la marque commercialise déjà des modèles soit entièrement identiques, soit foncièrement similaires d'un produit dans l'Union européenne;

4) au regard de l'article 13.A.8. de la loi uniforme Benelux sur les marques mais sans préjudice du moyen, distinct, qui pourrait éventuellement être tiré des interdictions prévues par le droit des pratiques restrictives de concurrence, il est indifférent que les différences entre le produit marqué authentique et le produit marqué authentique quasi identique soient insignifiantes;

5) si un revendeur établi dans l'Union européenne achète un produit marqué à un autre revendeur également établi dans l'Union européenne, il ne faut pas déduire que le premier de ces revendeurs a nécessairement satisfait à sa part de la charge de la preuve de l'origine communautaire du produit, du fait qu'il prouve avoir effectivement acheté le produit au second revendeur sur le territoire de l'Union européenne; la charge de la preuve relative aux circonstances citées à l'article 13.A.8. de la LBM suivant lesquelles la marque est utilisée pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque avec le consentement du titulaire de la marque, repose en effet en principe sur toute partie adverse du titulaire de la marque; cela n'empêche cependant pas le juge de mettre tout ou partie de la preuve à charge du titulaire de la marque, compte tenu des thèses des parties et des circonstances de l'espèce;

6) le consentement du titulaire de la marque à la mise dans le commerce d'un produit marqué, dans la Communauté économique

européenne est un accord qui est manifesté soit expressément, soit tacitement mais de façon certaine, par le titulaire de la marque; il ne pourrait y avoir accord du titulaire de la marque si celui-ci a expressément interdit à son cocontractant, pour des ventes en dehors de l'Union européenne d'un exemplaire ou de lots d'un produit marqué authentique précis, toute importation ultérieure vers l'Union européenne en vue d'une revente dudit exemplaire ou des lots sur le territoire de l'Union.

Bruxelles, le 29 avril 1999.



J.-F. LECLERCQ
avocat général suppléant.

Notes.

- (1) Pasinomie (belge) 1995, pp. 2397 et 2403.
- (2) C.J.C.E. 16 juillet 1998 (Silhouette International Schmied GMBH und Co. KG c/ Hartlauer Handelsgesellschaft MBH), C-355/96, Rec. C.J.C.E., p. I-4799, spécialement § 36.
- (3) C.J.C.E. 6 octobre 1982 (SRL Cilfit et Lanificio di Gavardo SPA c/ Ministère de la santé), 283/81, Rec. C.J.C.E., p. 3415.
- (4) Cons. R. JOLIET, L'article 177 du Traité CEE et le renvoi préjudiciel, Texte de l'exposé fait à Luxembourg, le 6 mai 1991, lors de la visite des magistrats des cours supérieures, pp. 20 à 22.
- (5) C.J.C.E. 16 juillet 1998 (Silhouette International Schmied GMBH und Co. KG c/ Hartlauer Handelsgesellschaft MBH), C-355/96, Rec. C.J.C.E., p. I-4799, spécialement §§ 15 à 31.
- (6) C.J.C.E., Opinion of advocate general Jacobs delivered on 25 March 1999, Case C-173/98, Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils S.A. v. GB-UNIC S.A., spécialement n°s 17, 18, 21, 24, 25 et 28 à 32. Dans ces conclusions, Monsieur l'avocat général Jacobs a proposé à la Cour de Justice des Communautés européennes de répondre (traduction libre) que l'article 7, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, doit être interprété en ce sens que lorsque des produits ont été commercialisés par le titulaire de la marque ou avec son consentement dans l'Espace économique européen, cela n'empêche pas le titulaire de la marque d'exercer ses droits de marque pour s'opposer à l'importation dans l'Espace économique européen d'autres produits identiques ou similaires revêtus de sa marque.
- (7) Je rappelle, pour autant que de besoin, d'une part, que le principe de l'épuisement universel ou international du droit conféré par la marque est celui suivant lequel les droits du titulaire de la marque sont épuisés dès lors que le produit portant la marque a été mis dans le commerce, indépendamment de l'endroit où cette mise dans le commerce a eu lieu, et, d'autre part, que le principe de l'épuisement communautaire du droit conféré par la marque est celui suivant lequel les droits du titulaire de la marque ne sont épuisés que si le produit portant la marque a été mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec son consentement dans la Communauté économique européenne (dans l'EEE depuis l'entrée en vigueur de l'accord EEE), à l'exclusion, dès lors, des pays tiers. En vertu du principe de l'épuisement communautaire, la règle suivant laquelle lorsqu'un produit protégé par une marque a été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire ou avec son

consentement, les droits de marque ne peuvent plus être invoqués pour limiter la libre circulation du produit en cause au sein du marché intérieur, ne s'applique donc pas aux importations parallèles en provenance de pays extérieurs à la Communauté (cons. Question écrite P-0737/98 posée par Werner Langen à la Commission et Réponse complémentaire donnée par Monsieur Monti au nom de la Commission, J.O.C.E. 22.12.98, C 402/25 et 26).

- (8) Comp. C.J.Ben., affaires jointes A89/1 et A91/1, Valeo S.A. c. Automotive Products Benelux B.V. et Automotive Product Benelux B.V. c. Valeo S.A., 6 novembre 1992, Ben. jur. 1992, 13, p. 1, concl. Av. gén. suppl. R. Mok.
- (9) Cons. notamment F. de VISSCHER, Observations sous C.J.C.E. 16 juillet 1998 (arrêt Silhouette), Journal des tribunaux (belge) 1999, pp. 286 à 291, spécialement p. 290. L'argument le plus pertinent avancé contre le principe de l'épuisement communautaire est, à mon avis, celui du préjudice ainsi causé aux consommateurs qui, par voie de conséquence de l'application de ce principe, ne peuvent accéder aux produits marqués à un prix plus avantageux. L'adoption de l'épuisement international encourage en effet la concurrence sur les prix. L'argument fondé sur l'avantage que constitue pour le consommateur le principe de l'épuisement international me paraît personnellement d'autant plus convaincant que depuis une quinzaine d'années, les fonctions de la marque ont considérablement évolué. Jusque là, la marque était essentiellement une carte d'identité, c'est-à-dire une manière de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre (fonction d'identification et fonction distinctive), et une manière de rassurer le consommateur en le dispensant de vérifier la qualité du produit marqué concerné (fonction de qualité). Actuellement, d'une part, les consommateurs veulent en savoir de plus en plus sur le contenu précis du produit même marqué, de sorte qu'est née progressivement, à côté d'une fonction publicitaire traditionnelle, une fonction de "réenchantement" du produit marqué, d'autre part, les différences entre les produits, marqués ou non, s'amenuisent avec le temps parce que la technologie est tellement rapide que l'innovation est rapidement suivie par la concurrence, enfin, et surtout, est née pour la marque une fonction "d'appartenance à un groupe" aux effets parfois discutables (on le constate spécialement chez les jeunes qui préfèrent avoir tel objet qui porte une marque connue qui sera bien vue plutôt que d'avoir l'objet de même nature le meilleur mais qui ne permet pas d'arborer le signe prouvant l'appartenance à un groupe).
- (10) C.J.C.E. 16 juillet 1998 (Silhouette International Schmied GMBH und Co. KG c/ Hartlauer Handelsgesellschaft MBH), C-355/96, Rec. C.J.C.E., p. I-4799, spécialement §§ 34 et 35.

- (11) C.J.C.E., Opinion of advocate general Jacobs delivered on 25 March 1999, Case C-173/98, Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils S.A. v. GB-UNIC S.A., spécialement n°s 17, 18, 21, et 25 à 32.
- (12) et (13) C.J.Ben., affaire A 78/2, Pfizer Incorporated c. Meditec B.V. et A.J. TH. VAN DEN BROEK, 6 juillet 1979, Ben. jur. 1975-1979, 1, p. 191, spécialement pp. 196 et 197, concl. Av. gén., Chef du Parquet J. Olinger-Rouff.