



BODY DIOR.
La Cour européenne de justice estime qu'une marque peut s'opposer à la commercialisation de ses produits dans un circuit de solderie, si elle juge qu'une telle diffusion porte atteinte à son image. Une décision qui pourrait avoir une forte incidence sur l'activité des sites de déstockage et de discount de grandes marques qui prolifèrent sur Internet.
Scott Gries / Getty Images / Alp

■ C'est une sorte de bombe. Lancée depuis la ville de Luxembourg, siège de la Cour européenne de justice. L'avis que vient de rendre la plus haute instance juridique de l'Union risque en effet de rebattre les cartes en matière de diffusion des marques. Consultés par la Cour de cassation française à propos d'un litige opposant *Christian Dior* à l'un de ses licenciés, les juges européens ont estimé qu'une marque «de prestige» – même quand elle concédait sa fabrication et sa diffusion à un tiers – conservait le pouvoir de refuser que ses produits soient vendus dans un circuit de distribution non conforme à son image. Voilà qui risque de compliquer l'activité d'un certain nombre de

déstockeurs, tout particulièrement des e-commerçants qui se sont fait une spécialité – spécialité en grand essor par ces temps de crise, où le consommateur recherche des «bonnes affaires» – de proposer à prix cassés des articles de marque de forte notoriété. Déjà, pour se prémunir de difficultés juridiques – car les articles peuvent être mis en vente à la demande des marques et parfois non –, plusieurs de ces sites cherchaient à élargir leur offre hors du champ du seul déstockage tout en s'entourant des compétences d'armées de juristes. L'avis luxembourgeois devra probablement les conduire à accentuer leur évolution mais aussi les obliger à renforcer considérablement leur protection.

LA JUSTICE COMPLIQUE LA VIE DES DÉSTOCKEURS

EN donnant raison à *Christian Dior Couture*, qui avait assigné la *Sil* et le soldeur *Copad* en contrefaçon de marque pour avoir revendu en solderie des produits de lingerie *Dior*, la Cour de justice des communautés européennes (Cjce) pourrait bien modifier l'application du droit des marques et peut-être même bouleverser l'application de la loi en faveur du propriétaire de la marque et de la protection de sa marque. La Cjce, dans son avis, très attendu, du 23 avril dernier, a estimé que le titulaire d'une marque est en droit de s'opposer à la commercialisation de ses produits malgré l'épuisement de ses droits sur sa marque (lire par ailleurs) si cette commercialisation viole un contrat de licence et «porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige» des produits.

Les faits : entre 2000 et 2006, *Dior* avait conclu avec la *Société industrielle de lingerie (Sil)* un contrat de licence pour la fabrication et la distribution de produits de lingerie revêtus de la marque *Dior*. Une clause du contrat de licence prévoyait que, afin de préserver «la notoriété et le prestige» de la marque *Dior*, la *Sil* s'engageait à ne pas vendre les articles à «des grossistes, des collectivités, des soldes», sauf accord écrit préalable de *Dior*. Malgré cette clause, la *Sil*, alors en redressement judiciaire (la société a depuis – en décembre dernier – été mise en liquidation), avait tout de même vendu (via son administrateur judiciaire) des produits de la marque *Dior* à *Copad* (ce dernier exerçant une activité de soldeur).

Dior avait alors assigné la *Sil* et *Copad* en «contrefaçon de marque» (estimant que la vente en solderie portait préjudice à l'image de ses produits) devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Sans succès, puisque celui-ci avait jugé que les violations du contrat de licence commises par la *Sil* n'étaient pas constitutives d'une contrefaçon, en raison de «l'épuisement du droit» de *Dior* sur sa marque, et qu'elles n'engageaient donc que la responsabilité contractuelle de la *Sil*.

Dior avait alors saisi la cour d'appel de Paris. Laquelle avait conclu que ces ventes non autorisées constituaient certes une violation au contrat mais n'étaient pas constitutives de contrefaçon, car le mode de distribution choisi par la *Sil* n'était pas un motif prévu par la Directive européenne sur les marques permettant d'échapper à «l'épuisement des droits».

Dior se retrouvait alors dans une impasse juridique, prisonnier de l'épuisement de ses droits. On était certes en présence de produits authentiques, mais ils avaient échappé au contrôle de *Dior* pour être vendus dans un réseau peu compatible avec son image luxueuse. Or *Dior* entendait garder un contrôle sur la destinée de ses produits, qu'il souhaitait voir vendus dans son réseau sélectif agréé et non bradés en solderie. Or, lui a-t-on répondu, si ce mode de distribution constitue une violation au contrat, il ne constitue pas pour autant un préjudice.

«Sensation de luxe»

Saisie en dernier lieu, la Cour de cassation a interrogé alors la Cour de justice européenne afin de connaître l'interprétation de la directive européenne sur les marques. En définitive, la Cjce a estimé que «l'allure et l'image de prestige» sont des éléments constitutifs de la qualité de certains produits de marque. Cette qualité ne résulte pas seulement des caractéristiques matérielles de ces produits : elle leur confère une «sensation de luxe». Et cette «sensation de luxe» est incompatible avec la vente en solderie. Si on extrapole – ce qu'a choisi de faire la Cjce dans son interprétation de la directive sur les marques –, ces éléments constitutifs de la qualité font donc partie des critères prévus pour sortir du cadre de l'épuisement des droits. Un système de distribution sélectif choisi par les maisons de luxe vise aussi à assurer une «présentation valorisante des produits dans le point de vente» et contribue à «leur réputation» et «au maintien d'une sensation de luxe». La Cjce a estimé par là-même qu'une licence n'était pas cession, car un contrat de licence

«n'équivaut pas à un consentement absolu et inconditionnel du titulaire de la marque à la commercialisation de ses produits», précise-t-elle. C'est ainsi que *Dior* a franchi l'obstacle de l'épuisement des droits et a retrouvé le contrôle de sa marque malgré une première mise en circulation en Europe de produits authentiques.

Cet avis de la Cjce, certes, n'a qu'une valeur consultative, mais «la Cour de justice européenne est suivie, dans la très grande majorité des cas, par les juridictions nationales», souligne M^e Corinne Champagner-Katz, du cabinet *Cck Avocats*, spécialiste en droit de propriété intellectuelle. L'affaire va donc être rejugée en cour d'appel.

Selon l'avocate, cette analyse européenne du droit des marques est tout à fait nouvelle. Elle bouscule des «habitudes séculaires» et va dans le «bon sens», c'est-à-

dire dans le sens des réalités économiques : «C'est une avancée intéressante. La vie économique bouge. Selon moi, la théorie de l'épuisement des droits ne correspond plus à la réalité. Il est nécessaire qu'un propriétaire puisse conserver le contrôle de sa marque et de son réseau de distribution. J'irai plus loin, il ne faut pas limiter cette analyse aux seules marques de luxe. Toute marque ayant des signes identitaires devrait pouvoir en bénéficier, et pas seulement le haut du panier. Tout ce qui va dans le sens de la protection de la marque me semble sain sur le plan économique, surtout aujourd'hui, à l'heure où la bataille des prix atteint une intensité inégalée, où les soldes flottants sont récurrents, où tous les acteurs économiques ont tendance à réduire les prix.»

Autant dire que l'arrêt de la Cjce pourrait avoir une forte incidence sur l'e-commerce, et notamment sur les nombreux sites qui se font une spécialité de discount ou de solder des marques connues. Du reste, alors que le régime européen relatif aux accords de distribution, mis en place avant l'explosion de l'e-commerce, arrive à expiration, la bataille fait déjà rage à Bruxelles entre groupes de luxe et plateformes virtuelles, non seulement en ce qui concerne le problème des contrefaçons mais aussi celui de la diffusion des produits authentiques hors du réseau choisi et agréé par les maisons de luxe. Les sites, *eBay* en tête, plaident pour une clarification des règles actuelles sur la distribution sélective, qui empêchent, selon eux, la concurrence et l'accès des consommateurs à la vente en ligne. Les marques de luxe font de leur côté campagne pour que les sites d'enchères appliquent les mêmes règles que leurs distributeurs physiques, en respectant notamment une charte, dictée par elles, en cohérence avec leur univers.

Ce sont bien deux visions qui s'affrontent : d'un côté, celle de la liberté de commercer entre particuliers – et du droit à la concurrence sans exemption, qui conduit à une vaste entreprise de dérégulation – et de l'autre, celle de la toute-puissance de la marque.

ODILE MOPIN ●

Comment s'applique l'épuisement des droits

■ L'article 7 de la directive européenne sur les marques du 21 décembre 1988 (article L731-4 du code de la propriété intellectuelle) comprend un paragraphe sur l'«épuisement des droits». L'«épuisement des droits» est l'une des pierres angulaires du droit des marques. Cette formule signifie en effet qu'une marque qui met en circulation des produits au sein de la Communauté européenne perd ensuite son droit de regard sur sa marque (soit à la première revente). L'article 8 mentionne ensuite les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'«épuisement des droits», notamment quand le licencié enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la nature des produits, le territoire géographique sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués.

O.M. ●

