CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M^ME CHRISTINE STIX-HACKL

présentées le 5 avril 2001 [1]

Remarques liminaires

1. Les affaires en cause ici portent une nouvelle fois sur le problème de l'épuisement des droits de marque dans les affaires dites de «réimportations grises».

2. Dans ce contexte, la Cour est appelée à se prononcer sur l'interprétation des notions de «consentement» et de «motifs légitimes» inscrites à l'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques [2] (ci-après la «directive sur les marques»). Dans les questions détaillées qu'elle a adressées à la Cour, la juridiction de renvoi s'interroge d'abord sur les circonstances qui permettent de déduire que le titulaire de la marque a donné son consentement. Dans l'affaire C-414/99, elle pose en outre des questions relatives aux «motifs légitimes», qui peuvent s'opposer à un épuisement du droit conféré par la marque tel qu'il est prévu à l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques.

3. La Cour a eu déjà l'occasion de se prononcer à deux reprises sur l'article 7 de la directive sur les marques en relation avec des importations en provenance de pays tiers. Dans l'arrêt Silhouette International Schmied [3], elle a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, s'oppose à des règles nationales prévoyant l'épuisement international du droit conféré par une marque. Elle a confirmé cette conception dans l'arrêt Sebago et Maison Dubois [4] en ajoutant qu'il n'y a épuisement des droits conférés par la marque que si le consentement porte sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué.

4. Pour autant que nous puissions en juger, les questions qui sont posées dans la présente affaire paraissent fondées sur une attitude critique à l'égard de l'exclusion de l'épuisement international des droits conférés par une marque, conformément à la directive sur les marques [5]. Cette exclusion doit en principe permettre aux titulaires de marques dans l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») de s'opposer aux

1 — Langue originale: l'allemand.

2 — JO 1989, L 40, p. 1.

3 — Arrêt du 16 juillet 1998 (C-355/96, Rec. p. I-4799).

4 — Arrêt du 1er juillet 1999 (C-173/98, Rec. p. I-4103).

5 — Voir également l'article 13 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), dont le libellé est sur ce point identique à celui de la directive sur les marques.

importations dans l'EEE de produits revêtus de leur marque qui ont d'abord été mis sur le marché à l'extérieur de l'EEE. La portée du principe de l'épuisement communautaire est par conséquent étroitement liée à la notion de consentement.

I — Les faits

Affaire C-414/99

5. La demanderesse au principal, Zino Davidoff SA (ci-après Davidoff), est titulaire de deux marques «Cool Water» et «Davidoff Cool Water», enregistrées au Royaume-Uni et utilisées pour une large gamme de produits de toilette et de cosmétiques. Ces produits sont fabriqués sous licence pour la demanderesse et vendus par elle ou pour son compte à la fois dans l'EEE et en dehors de cette zone.

6. Les produits, leur conditionnement et leur marquage sont identiques, indépendamment de la partie du monde où ils sont vendus.

7. Les produits de la demanderesse portent des numéros de lots. Ce marquage vise à satisfaire aux dispositions de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 [6], qui aurait été transposée au Royaume-Uni par les Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (SI 2925/1996).

8. La défenderesse au principal, A & G Imports Ltd (ci-après «A & G»), a acquis des stocks de produits de la demanderesse, qui avaient été initialement mis sur le marché à Singapour par celle-ci ou avec son consentement.

9. Elle a importé ces stocks dans la Communauté, ici, en Angleterre et a commencé à les y vendre. Ces produits ne se distinguent des autres produits de la marque Davidoff que dans la mesure où un opérateur de la chaîne de distribution des produits en cause a retiré ou effacé les numéros de lots, en tout ou en partie, comme cela résulte du litige au principal.

10. En 1998, Davidoff a assigné A & G devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), en faisant valoir, notamment, que l'importation et la vente en Angleterre des marchandises provenant de Singapour violaient les droits qu'elle tirait de l'enregistrement de ses marques.

6 — Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169).

11. A & G a soutenu que l'importation et la vente avaient été effectuées avec le consentement de Davidoff, ou devaient être considérées comme telles, compte tenu des circonstances dans lesquelles les produits avaient été mis dans le commerce à Singapour. Elle a invoqué à cet égard les dispositions des articles 7, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques.

12. Davidoff a contesté avoir consenti ou pouvoir être considérée comme ayant consenti aux activités d'A & G. Elle a invoqué en outre des motifs légitimes, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques, pour s'opposer à l'importation et à la commercialisation de ses produits. Ces motifs étaient tirés du retrait ou de l'effacement, en tout ou en partie, des numéros de lots.

13. Par décision du 18 mai 1999, la juridiction de renvoi a rejeté la demande de référé dans le litige pendant entre les deux parties au principal, en considérant que A & G disposait d'une défense qui n'était pas manifestement infondée. Elle a cependant estimé que cette procédure soulevait, notamment en ce qui concerne la signification et les effets de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive sur les marques, des questions essentielles auxquelles il était nécessaire de répondre pour pouvoir statuer dans le cadre d'un procès complet.

14. La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), demande par conséquent à la Cour de justice de se prononcer sur les questions suivantes:

«1) Y a-t-il lieu d'interpréter la notion de mise dans le commerce dans la Communauté avec le consentement du titulaire d'une marque, au sens de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1), en ce sens qu'elle inclut tout consentement tant exprès qu'implicite et tant direct qu'indirect?

2) Lorsque:

i) le titulaire d'une marque a permis ou consenti au transfert de produits à un tiers dans des circonstances telles que le droit dont dispose ce dernier pour procéder à la commercialisation ultérieure des produits dépend de la loi du contrat en vertu duquel il les a achetés, et

ii) que ce droit permet au vendeur d'imposer des restrictions à la commercialisation ultérieure ou à l'usage des produits par l'acheteur mais prévoit également que, à moins que des restrictions effectives au droit de l'acheteur de pro-

céder à la commercialisation ultérieure du produit n'aient été imposées par ou pour le compte du titulaire, le tiers est en droit de commercialiser le produit dans n'importe quel pays, y compris dans la Communauté,

alors, si aucune restriction effective n'a été imposée conformément à ce droit pour limiter le droit du tiers de commercialiser les produits, y a-t-il lieu d'interpréter la directive en ce sens qu'il faut présumer le consentement du titulaire au droit ainsi acquis par le tiers de commercialiser les produits dans la Communauté?

3) S'il convient de répondre à la deuxième question par l'affirmative, appartient-il aux juridictions nationales de déterminer si, eu égard à l'ensemble des circonstances, des restrictions effectives ont été imposées au tiers?

4) Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 7, paragraphe 2, de la directive en ce sens que tout acte d'un tiers qui affecte considérablement la valeur, l'attrait ou l'image de la marque ou des produits sur lesquels elle a été apposée constitue un motif légitime dont le titulaire peut se prévaloir pour s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits?

5) Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 7, paragraphe 2, de la directive en ce sens que la suppression ou l'effacement par des tiers (en tout ou en partie) de n'importe quel marquage figurant sur le produit constitue un motif légitime dont le titulaire peut se prévaloir pour s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits, lorsque ladite suppression ou ledit effacement n'entraînera vraisemblablement aucun préjudice grave ou considérable à la réputation de la marque ou des produits qui la portent?

6) Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 7, paragraphe 2, de la directive en ce sens que la suppression ou l'effacement par des tiers (en tout ou en partie) des numéros de lots figurant sur les produits constitue un motif légitime dont le titulaire peut se prévaloir pour s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits, lorsqu'il résulte de ladite suppression ou dudit effacement que les produits concernés

i) violent une quelconque partie du code pénal d'un État membre (qui n'est pas consacrée aux marques) ou

ii) violent les dispositions de la directive 76/768/CEE?»

Affaires C-415/99 et C-416/99

15. Levi Strauss & Co., société constituée selon les lois du Delaware (États-Unis d'Amérique), est titulaire des marques LEVI'S et 501, enregistrées au Royaume-Uni, entre autres, pour des jeans.

16. Levi Strauss (UK) Ltd, société de droit anglais, est titulaire, au Royaume-Uni, d'une licence de marque concédée par Levi Strauss & Co. pour la fabrication, la vente et la distribution, notamment, de jeans Levi's 501. Elle vend elle-même ces produits au Royaume-Uni et elle octroie également des licences à différents détaillants dans le cadre d'un système de distribution sélective.

17. Tesco Stores Ltd et Tesco plc (ci-après, ensemble, «Tesco») sont deux sociétés de droit anglais, dont la seconde est la société mère de la première. Tesco est l'une des principales chaînes de supermarchés du Royaume-Uni avec des points de vente dans tout le pays. La gamme de produits vendus par Tesco comporte toutes sortes de vêtements.

18. Costco UK Ltd, désormais Costco Wholesale UK Ltd (ci-après «Costco»), une autre société de droit anglais, vend au Royaume-Uni une large gamme de produits de marque, notamment des vêtements.

19. Levi Strauss & Co. et Levi Strauss (UK) Ltd (ci-après, ensemble, «Levi») ont toujours refusé de vendre à Tesco et à Costco des jeans Levi's 501. Levi n'a pas non plus accepté que ces deux sociétés deviennent des distributeurs agréés des produits en cause.

20. Tesco et Costco se sont procuré par conséquent des jeans Levi's 501, authentiques, de première qualité, notamment, auprès de différents autres opérateurs qui les importaient de pays en dehors de l'EEE. Les contrats en vertu desquels elles ont acquis ces produits ne contenaient aucune restriction concernant les marchés sur lesquels ils pouvaient être vendus. Les jeans achetés par Tesco avaient été fabriqués aux États-Unis, au Mexique ou au Canada par Levi ou pour son compte et avaient d'abord été vendus dans ces pays. Ceux achetés par Costco avaient été fabriqués dans les mêmes conditions aux États-Unis ou au Mexique.

21. Les fournisseurs de Tesco et de Costco avaient obtenu les produits en cause directement ou indirectement auprès de revendeurs agréés aux États-Unis, au Canada ou au Mexique, et/ou auprès de grossistes qui les avaient achetés à des «accumulateurs», c'est-à-dire à des personnes qui se rendent dans de nombreux magasins agréés pour y

acheter autant de vêtements que possible en même temps, en vue de les revendre à des grossistes.

22. En 1998, Levi a introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), une action dirigée contre Tesco et Costco au motif que l'importation et la vente de jeans Levi's par les défenderesses constituaient une violation de ses droits de marque.

23. Tesco et Costco ont fait essentiellement valoir qu'elles avaient acquis un droit de disposition illimité sur les jeans en cause. Levi a, quant à elle, rappelé sa politique de ventes: aux États-Unis et au Canada, Levi vend ses jeans à des détaillants agréés auxquels elle a imposé de ne vendre lesdits jeans qu'au consommateur final, sous peine de ne plus être livrés. Au Mexique, les jeans ont été vendus en partie par des grossistes agréés, à la condition expresse qu'ils ne soient pas exportés en dehors du territoire national.

24. C'est dans ce contexte que la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), a demandé à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) Lorsque des marchandises portant une marque déposée ont été mises, par le propriétaire de la marque ou avec son consentement, sur le marché d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen et que ces marchandises ont été importées ou vendues par un tiers dans l'Espace économique européen, la directive 89/104/CEE (la 'directive') a-t-elle pour effet de permettre au propriétaire de la marque d'interdire une telle importation ou une telle vente s'il n'y a pas expressément et explicitement consenti ou bien un tel consentement peut-il être implicite?

2) S'il y a lieu de répondre à la première question que le consentement peut être implicite, celui-ci doit-il être déduit du fait que les marchandises ont été vendues par le propriétaire, ou pour son compte, sans réserve contractuelle interdisant la revente au sein de l'Espace économique européen et liant le premier acheteur ainsi que tous les acheteurs postérieurs?

3) Lorsque des marchandises portant une marque déposée ont été placées par le propriétaire de la marque sur le marché d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen:

A) dans quelle mesure est-il pertinent ou déterminant pour la question de savoir si le propriétaire a consenti à

ce que ces marchandises soient mises sur le marché au sein de l'Espace économique européen, au sens de la directive:

a) que la personne qui, bien que n'étant pas un revendeur agréé, met les marchandises sur le marché en connaissance du fait qu'elle est légalement propriétaire des marchandises et que celles-ci ne portent aucune indication interdisant de les mettre sur le marché de l'Espace économique européen; et/ou

b) que la personne qui, bien que n'étant pas un revendeur agréé, met les marchandises sur le marché en connaissance du fait que le propriétaire de la marque s'oppose à ce que ces marchandises soient mises sur le marché dans l'Espace économique européen; et/ou

c) que la personne qui, bien que n'étant pas un revendeur agréé, met les marchandises sur le marché en connaissance du fait que le propriétaire de la marque s'oppose à ce que ces marchandises soient mises sur le marché par une autre personne qu'un revendeur agréé; et/ou

d) que les marchandises ont été achetées auprès de revendeurs agréés dans un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui ont été informés par le propriétaire de la marque qu'il s'opposait à la vente de ces marchandises dans un objectif de revente, mais qui n'ont pas imposé à leurs propres acheteurs de réserves contractuelles quant à la manière dont ces derniers peuvent disposer des marchandise; et/ou

e) que les marchandises ont été achetées auprès de grossistes agréés dans un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui ont été informés par le propriétaire de la marque que les marchandises devaient être vendues à des détaillants dans ce pays situé en dehors de l'Espace économique européen et ne devaient pas être vendues pour l'exportation, mais qui n'ont pas imposé à leurs propres acheteurs de réserves contractuelles quant à la manière dont ces derniers peuvent disposer des marchandise; et/ou

f) que le propriétaire de la marque a, ou n'a pas, communiqué à tous les acheteurs postérieurs des marchandises (c'est-à-dire ceux qui se trouvent entre le premier acheteur qui acquiert

la marchandise auprès du propriétaire et la personne qui met les marchandises sur le marché dans l'Espace économique européen) son objection à la vente des marchandises dans un objectif de revente; et/ou

g) que le propriétaire de la marque a, ou n'a pas, imposé une réserve contractuelle aux termes de laquelle le premier acheteur a juridiquement l'interdiction de vendre à toute personne autre que l'acheteur final dans un objectif de revente;

B) la question de savoir si le propriétaire de la marque a consenti ou non à ce que ces marchandises soient placées sur le marché au sein de l'Espace économique européen dépend-elle, au sens de la directive, d'autres facteurs, et le cas échéant lesquels?»

II — Le cadre juridique

25. Dans sa partie pertinente pour le présent litige, l'article 5 de la directive sur les marques est libellé comme suit:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. 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 [...]

[...]

3. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment être interdit:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe [...]»

26. L'article 7 de la directive sur les marques dispose sous le titre «Épuisement du droit conféré par la marque» comme suit:

«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 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.»

Conformément à l'accord sur l'Espace économique européen[7] (article 65, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4), l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques a été modifié comme suit: «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 sur le territoire d'une partie contractante sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement».

7 — JO 1994, L 1, p.3.

III — Analyse

27. Eu égard à la formulation très détaillée des questions posées par la juridiction de renvoi, il semble opportun, pour mieux appréhender les problèmes juridiques communs à ces questions, de traiter celles-ci de manière systématique plutôt que dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Les première à troisième questions dans l'affaire C-414/99 et l'ensemble des questions dans les affaires C-415/99 et C-416/99 portent sur la notion de consentement inscrite à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques. Même si cette constatation ne résulte pas directement des questions posées par la juridiction de renvoi, elle se déduit néanmoins du contexte des questions posées relatives à l'épuisement des droits. Les quatrième à sixième questions dans l'affaire C-414/99 portent sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2. Puisque leur pertinence pour la décision dépend de la réponse donnée à la première série de questions, c'est celle-ci qu'il convient d'aborder en premier lieu.

28. Les parties au litige au principal, la République fédérale d'Allemagne, la République française, la république de Finlande, la République italienne, le royaume de Suède, l'Autorité de surveillance de l'AELE et la Commission ont présenté des observations écrites très détaillées pour certaines d'entre elles. À l'exception de la république de Finlande, de la République italienne et du royaume de Suède, elles ont pris part à l'audience. Nous ne reviendrons dans ce qui suit sur les arguments exposés par les

parties concernées que dans la mesure nécessaire à notre argumentation.

29. En résumé, A & G, Tesco et Costco (ci-après dénommées ensemble les «importateurs parallèles») se prononcent pour une interprétation large de la notion de consentement, vraisemblablement pour pouvoir déduire plus facilement un épuisement du droit à la marque dans les circonstances des affaires en cause. Davidoff et Levi défendent leur politique de distribution sélective en invoquant notamment la jurisprudence antérieure de la Cour. Les autres parties à la procédure abordent essentiellement les limites de la notion de consentement, en partant du principe de l'épuisement communautaire mais avec des attitudes différentes au regard de la nécessité d'une analyse critique de politique juridique de ce principe, sans toutefois s'accorder sur un critère clair.

A — *Sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques*

30. La question qui se pose est de savoir si le consentement tel que visé à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques doit être considéré comme une notion de droit national ou de droit communautaire.

31. Nous analyserons d'abord les motifs susceptibles de plaider en faveur d'une interprétation de cette notion comme une notion de droit national. Ils peuvent être regroupés en différents axes: refus de principe du pouvoir normatif de la Communauté, aspects de droit international privé, défaut d'harmonisation communautaire du droit des contrats et du droit des biens. Il convient par conséquent d'analyser d'abord le pouvoir normatif de la Communauté avant d'aborder les aspects de droit international privé et de droit applicable au fond.

1. Sur la pertinence de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques pour apprécier l'épuisement du droit conféré par la marque lors d'importations en provenance de pays tiers

32. Le gouvernement italien, soutenu à cet égard par le gouvernement français, souligne que, si le produit en cause a été mis sur le marché pour la première fois en dehors de l'EEE par les titulaires de la marque ou avec leur consentement, il ne saurait y avoir épuisement du droit conféré par la marque dans l'EEE comme conséquence d'une disposition du droit communautaire. Il fait valoir que la question de savoir si, dans ces circonstances, on peut présumer un consentement à la mise sur le marché dans l'EEE dépend de l'existence ou non d'un acte de disposition et doit être appréciée en fonction du droit national. Tesco et Costco font également valoir en ce sens l'existence d'un principe de territorialité qui imposerait à la Communauté de laisser aux États membres

le soin de réglementer les relations commerciales avec les pays tiers alors que la directive sur les marques n'aurait pour objectif que l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur.

33. La Cour a déjà examiné ces arguments dans l'arrêt Silhouette [8]. Elle a dit pour droit à cet égard que la directive International Schmied ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle laisse aux États membres la possibilité de prévoir dans leur droit national l'épuisement des droits conférés par la marque pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers. La Cour s'est essentiellement fondée sur la constatation que la directive avait certes été adoptée en vertu de l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE) mais qu'elle n'en réglemente pas moins certains aspects de manière exhaustive, notamment, l'épuisement des droits conférés par la marque.

34. Selon l'arrêt précité [9], les articles 5 à 7 de la directive sur les marques contiennent une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque. La directive sur les marques réglemente par conséquent l'épuisement communautaire du droit conféré par la marque, indépendamment de la question de savoir dans quel pays les produits revêtus de ladite marque ont été commercialisés pour la première fois.

35. En outre, la Cour a constaté dans le même arrêt que, à supposer même que l'article 7 de la directive soit interprété en ce sens qu'il prévoit des conséquences juridiques pour le cas où les produits en cause ont été mis dans le commerce en dehors de l'EEE, il ne vise pas, ce faisant, à réglementer les rapports entre les États membres et les pays tiers, «mais à définir les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté» [10]. Il n'est par conséquent pas interdit au législateur communautaire de ne pas exclure des conséquences juridiques dans la Communauté, même dans le cas de commercialisation hors Communauté ou EEE, dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la directive, à savoir l'établissement et le fonctionnement d'un marché intérieur au moyen du rapprochement des législations sur la protection de la marque. Le fait que les produits en cause aient été d'abord commercialisés en dehors de l'EEE ne s'oppose pas à l'applicabilité de la directive sur les marques.

36. Même si la pertinence de la directive sur les marques n'a pas été mise en cause dans sa totalité, celle de son article 7, paragraphe 1, a été contestée, s'agissant de l'appréciation de l'épuisement des droits conférés par la marque dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers, au motif qu'une action introduite en raison d'une violation des droits conférés par la marque doit être examinée en premier lieu au regard de l'article 5 de la directive sur les marques et de l'«absence de consentement» visée par cet article; l'article 7 ferait par contre obstacle au consentement d'un titulaire d'une marque qui ne

8 — Cité à la note 3, points 20 et suiv.

9 — Ibidem, point 25.

10 — Ibidem, point 29.

s'étendrait pas à la totalité du territoire de l'EEE mais n'irait pas au-delà.

37. Il n'apparaît toutefois pas clairement de quelles dispositions il est censé résulter que «l'absence de consentement» visée à l'article 5, paragraphe 1, ne devrait pas correspondre exactement au consentement visé à l'article 7, paragraphe 1. Il n'y a pas non plus d'éléments plaidant en faveur d'une différenciation effective de ces notions d'autant que ces deux articles ont l'un envers l'autre un rapport fonctionnel. S'agissant de l'économie de la directive, l'avocat général Jacobs faisait déjà observer, dans l'affaire Silhouette International Schmied, que «l'article 7, paragraphe 1, est une dérogation aux droits que l'article 5, paragraphe 1, confère au titulaire de la marque» [11]. L'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques est par conséquent une limite apportée aux droits exclusifs résultant de l'article 5, paragraphe 1.

38. Il devrait ainsi être établi que, même si l'on part de l'idée que les produits en cause ont été mis, dans chaque cas, sur le marché en premier lieu dans des pays tiers, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, il ne semble pas possible de mettre en doute sérieusement la pertinence de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques lorsqu'on entend clarifier le point de savoir si les droits du titulaire de la marque dans l'EEE sont épuisés ou non. La question de droit se concentre par conséquent sur le problème de savoir s'il convient d'apprécier l'existence d'un consentement au sens de la théorie de l'épuisement du droit conféré par la marque sur la base du droit national ou du droit communautaire.

11 — Conclusions du 29 janvier 1998 (arrêt cité à la note 3, point 34).

2. Le consentement en tant que notion du droit national

39. Si l'on entend déterminer le consentement à la lumière du droit national, il convient d'abord de rechercher selon quel droit national il y a lieu de procéder à cette interprétation. Par conséquent, cette question préalable de droit international privé joue un rôle important dans le cadre d'une interprétation de la notion du consentement du point de vue du droit national. Cependant, les opinions des parties à la présente affaire diffèrent sensiblement les unes des autres, également en ce qui concerne cette question.

a) Selon quel droit national convient-il d'interpréter la notion de consentement?

40. Dans l'affaire C-414/99, on a manifestement considéré qu'il conviendrait d'interpréter la notion de consentement au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques selon le droit applicable au

premier contrat [12] dans la chaîne de distribution. Selon cette conception, le consentement visé à l'article 7, paragraphe 1, devrait par conséquent correspondre à la manifestation de volonté exprimée aux fins de la conclusion du premier contrat. Selon l'ordonnance de renvoi, les parties au contrat ont convenu que le droit applicable était le droit allemand. En raison d'une règle de preuve de la loi du for — le droit anglais — selon laquelle il est présumé que le droit étranger est identique au droit anglais lorsque les parties n'ont pas invoqué un contenu différent du droit étranger, la juridiction de renvoi ne fonde cependant pas les considérations qu'elle développe sur la loi convenue dans le contrat — la loi allemande — mais sur la loi du for. Il y a lieu par conséquent de déduire de la deuxième question dans l'affaire C-414/99 qu'il est procédé à l'examen du consentement selon le droit applicable au premier contrat de la chaîne de distribution alors que les importateurs parallèles soulignent dans les affaires C-415/99 et C-416/99, sans avoir été contredits à cet égard, qu'ils avaient acquis la propriété des produits revêtus de la marque, sans que leur droit de disposer librement de ces produits n'ait été valablement limité.

41. La question de savoir selon quel droit il conviendrait d'interpréter la notion de consentement et, s'il y a lieu, le cas échéant, de prendre en considération plusieurs ordres juridiques, en fonction du nombre de contrats dans la chaîne de commercialisation reste par conséquent posée. Une réponse à cette question présuppose cependant à son tour l'application d'une règle de conflit — nationale ou communautaire. On ne peut cependant déterminer une telle règle que si la disposition nationale transposant l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques est rattachée à une règle de conflit, c'est-à-dire qu'elle est qualifiée au sens du droit international privé. Cela montre que l'on ne saurait déterminer le consentement au sens de l'article 7, paragraphe 1, conformément au droit national applicable au premier contrat dans la chaîne de distribution, sans fournir à cet égard, une justification plus détaillée.

42. Le libellé de l'article 7, paragraphe 1, montre déjà que le consentement au sens de la directive sur les marques ne saurait être assimilé à l'expression de la volonté qui s'est manifestée aux fins de la conclusion du contrat. Selon l'article précité, il importe en effet de savoir si les produits «ont été mis dans le commerce [...] sous cette marque par le titulaire [de la marque] ou avec son consentement». Toutefois, si le titulaire de la marque a lui-même mis lesdits produits dans le commerce, il devrait également y avoir un contrat et, par conséquent, une manifestation appropriée de sa volonté, de sorte que, dans ce cas également, il y a lieu de partir d'une identité de la notion de manifestation de volonté aux fins de la conclusion du contrat et de manifestation de volonté, fait générateur de l'épuisement des droits. Cependant, si l'on partage ce point de vue, il n'apparaît pas pourquoi l'article 7, paragraphe 1, fait une différence entre la commercialisation par le titulaire de la marque lui-même ou

12 — Pour les besoins de l'argumentation, il y a lieu d'assimiler à la notion de «contrat», sur laquelle on se fonde ici, tout acte juridique, par lequel est transféré le pouvoir de disposer directement des produits revêtus de la marque.

avec son consentement puisqu'il y a dans les deux cas manifestation de volonté du titulaire de la marque. On ne saurait par conséquent soutenir que la notion de consentement au sens de la directive sur les marques coïncide totalement avec la notion de déclaration par laquelle une partie manifeste sa volonté aux fins de la conclusion du contrat.

43. Une telle conception semble déduire la pertinence du droit applicable au contrat de l'identité — envisageable sur le plan purement conceptuel — des termes utilisés pour désigner le consentement à un contrat et le consentement à la mise dans le commerce au sens de la directive mais sans analyser plus en profondeur le contenu et la fonction de la notion de consentement en application de l'article 7, paragraphe 1.

44. L'interprétation de la notion de consentement dans une perspective nationale ne saurait cependant éluder la question de la qualification qu'il convient de résoudre pour pouvoir déterminer ensuite la règle de conflit applicable. Même si cette qualification doit être effectuée du point de vue de la loi du for applicable [13], elle n'en doit pas moins tenir compte à cet égard de la directive sur les marques, puisque la protection de la marque a été complètement harmonisée sur ce point et qu'il y a lieu par conséquent d'interpréter le droit national à la lumière de la directive [14]. Même si tel n'est le cas que dans le cadre de la question préalable de la qualification en droit international privé, on ne saurait faire l'économie d'une réflexion sur le contenu de la notion de consentement.

45. Il y a lieu de retenir comme conclusion intermédiaire qu'une interprétation autonome de la notion de consentement pourrait se révéler nécessaire, tout au moins pour résoudre la question de la qualification en droit international privé.

46. Indépendamment de cela, d'autres aspects plaident également contre le point de vue des importateurs parallèles. Outre la justification de la pertinence de la loi applicable au contrat pour le choix exercé par les parties, il conviendrait également en effet, en raison du nombre éventuellement important d'étapes intervenant dans la chaîne de distribution, de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions il faudrait déduire un consentement à ces différentes étapes ultérieures et, le cas échéant, auxquelles. Une telle attitude comporterait cependant le risque de «réim-

13 — Batiffol, H., et Lagarde, P., *Droit international privé*, tome 1, 8ème édition 1994, point 293.

14 — Jurisprudence constante. Voir l'arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a. (C-131/97, Rec. p. I-1103, point 48): «Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, en appliquant le droit national, et notamment les dispositions d'une loi qui, comme dans le litige au principal, ont été spécialement introduites en vue d'assurer la transposition d'une directive, la juridiction nationale est tenue d'interpréter son droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (voir arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8, et du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20)».

porter» l'épuisement international, contrairement aux objectifs de la directive sur les marques [15] du fait qu'il serait en définitive vraisemblablement toujours possible de supposer un consentement.

47. Il y a lieu de souligner dans ce contexte que l'argument des importateurs parallèles en ce qui concerne le libre choix de la loi applicable au contrat et la territorialité du droit communautaire n'est pas sans ressembler à l'argumentation invoquée par les défenderesses au principal dans l'affaire Ingmar [16]. S'agissant du libre choix de la loi applicable au contrat, les défenderesses au principal dans la présente affaire invoquent notamment la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles [17].

48. Dans l'affaire Ingmar, il s'agissait pour l'essentiel de l'applicabilité de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants [18] à un contrat d'agent commercial soumis au droit d'un pays tiers choisi par les parties pour le contrat lorsque, bien que l'agent commercial indépendant exerce ses activités dans un État membre, son commettant, est, quant à lui, établi dans le pays tiers en cause. Dans cette affaire, les parties avaient également invoqué pour l'essentiel, le libre choix de la loi applicable au contrat et la territorialité du droit communautaire.

49. Dans son arrêt dans l'affaire Ingmar, la Cour est parvenue à la conclusion qu'il y a lieu, dans ces circonstances, d'appliquer la directive 86/653. Elle fait observer à cet égard que le libre de choix de la loi applicable au contrat se fait sous réserve de l'application de dispositions impératives [19]. Elle aborde ensuite la question de savoir si le caractère impératif des dispositions en cause est une question de droit communautaire ou de droit national [20]. La Cour déduit en définitive de l'objectif de protection de la directive, d'une part, et de son objectif d'harmonisation, d'autre part, qu'il convient d'appliquer la directive précitée également aux agents commerciaux qui ont exercé leurs activités dans un État membre, sans tenir compte du lieu où le commettant a son siège [21].

50. Cette approche peut certainement s'appliquer par analogie également aux affaires en cause en l'espèce. La directive sur les marques traite d'une part, entre autres, de l'harmonisation de la protection conférée par la marque, mais a également pour objectif d'assurer le fonctionnement du marché intérieur. On peut en déduire, conformément à l'arrêt Ingmar, que la protection de la marque harmonisée au niveau communautaire, laquelle limite l'épuisement des droits conférés par la marque, s'applique aux cas dans lesquels les produits revêtus d'une marque ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou l'EEE dans les conditions indiquées, indépendamment du droit national applicable au contrat. Si c'est en fonction de la

15 — Voir, à cet égard, l'arrêt Silhouette International Schmied, cité à la note 3.

16 — Arrêt du 9 novembre 2000 (C-381/98, Rec. p. I-9305).

17 — JO L 266, p. 1.

18 — JO L 382, p. 17.

19 — Cité à la note 16, points 15 et 16.

20 — Ibidem, points 17 à 19.

21 — Ibidem, points 24 et 25.

loi applicable au contrat qu'il convenait d'établir si les conditions permettant de penser qu'il y a consentement au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques sont réunies, la portée de la protection accordée par la marque dépendrait en effet de différents ordres juridiques nationaux, ce qui serait contraire à l'objectif d'harmonisation de la directive sur les marques.

51. À titre de conclusion intermédiaire, il y a lieu par conséquent de constater qu'il convient d'apprécier la notion d'épuisement du droit de la marque visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques indépendamment de la question du droit national applicable au contrat.

52. Dans ce contexte, c'est uniquement à titre subsidiaire que doit être abordée la question du contenu de l'argumentation présentée par les importateurs parallèles sur le fond. Ces arguments soulèvent des questions relevant aussi bien du droit des contrats que du droit des biens.

b) Les effets du droit national des contrats sur la notion de consentement

53. Du point de vue du droit des contrats, les parties ont principalement invoqué, d'une part, le défaut d'harmonisation du droit communautaire en la matière et, d'autre part, la nécessité d'une notion uniforme de consentement. Ainsi le gouvernement allemand souligne-t-il qu'aucune disposition de la directive sur les marques ne comporte d'indications relatives à la conclusion de contrats ou à l'expression d'une déclaration de volonté. L'Autorité de surveillance de l'AELE fait en outre observer qu'une interprétation autonome [22] de la notion de consentement pourrait porter atteinte à l'uniformité de cette notion en droit national.

54. Prises isolément, ces remarques ne sont pas sans fondement; cependant, dans le contexte déjà indiqué, elles ne sont pas pleinement convaincantes. Elles sont en effet exclusivement fondées sur l'identité des termes «consentement» au sens de la directive sur les marques et «consentement» dans les ordres juridiques nationaux [23]. Une telle interprétation fondée uniquement sur le libellé de l'article en cause et sans analyse téléologique préalable ne saurait toutefois contribuer utilement à la solution de la question posée.

55. En premier lieu, il convient d'indiquer comme objection de principe que le gouvernement allemand fonde son argumentation sur la prémisse que le consentement au sens de l'article 7, paragraphe 1, est une *déclaration* de volonté, conformément à la théorie générale des actes juridiques du droit civil allemand. Une telle analyse

22 — «Autonome» est entendu ici et dans ce qui suit au sens de «communautaire», sans tenir compte de la signification de cette notion en droit national.

23 — Voir ci-dessus, point 43.

prend probablement trop en considération les spécificités du droit national, or, tous les droits nationaux ne connaissent pas une théorie générale des actes juridiques; cette théorie pourrait aussi être rattachée au droit des obligations. Indépendamment de cette objection tenant à l'économie du système, il faut également souligner un problème au niveau du contenu: l'interprétation de la notion de consentement comme acte juridique au sens des différents droits nationaux en cause n'est pas conforme à l'objectif d'harmonisation de la directive sur les marques, en ce sens qu'il importe d'avoir présent à l'esprit la circonstance que certains ordres juridiques ne prennent pas en compte la volonté déclarée mais la volonté inhérente au contrat [24]. Il serait cependant contraire à l'objectif d'harmonisation de la directive sur les marques que l'étendue de la protection conférée par la marque dépende en définitive des différentes interprétations des conditions de l'épuisement du droit de la marque [25] données par les ordres juridiques nationaux. Enfin, une interprétation qui tient uniquement compte de la forme du consentement ne permet pas non plus d'expliquer pourquoi l'article 7, paragraphe 1, fait une distinction entre deux types de mise dans le commerce, alors que précisément, la mise dans le commerce par le titulaire de la marque lui-même présuppose a fortiori qu'il a donné son consentement [26].

56. L'idée qu'il existe, en tout état de cause, une hypothétique conception uniforme de cette notion en droit national s'inspire trop d'une conception nationale de cette notion — laquelle n'est pas forcément uniforme — mais sans considérer suffisamment le contenu immanent de cette notion et sa fonction.

57. Seule une interprétation qui s'inspire de l'esprit et des finalités de la disposition en cause permet par conséquent de donner une réponse qui tienne suffisamment compte du contenu immanent et de la fonction de la notion de consentement figurant à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques.

c) Les effets du droit national applicable aux biens sur la notion de consentement

58. Les importateurs parallèles invoquent également des arguments tirés du droit des biens et font valoir que la directive sur les marques n'harmonise pas ce domaine. Ils évoquent, d'une part, une analogie avec la réserve de propriété et soulignent par ailleurs, notamment dans les affaires C-415/99 et C-416/99, l'étendue des droits transmis par l'intermédiaire du consentement.

59. L'analogie avec la réserve de propriété revient pour l'essentiel à dire qu'en droit des biens le transfert des droits n'est limité

24 — Voir, pour la République française uniquement, Starck, B., Roland, H., et Boyer, L., *Droit civil: — Les obligations, Tome 2: Contrat*, 6e édition, 1998, point 184, et les références citées.

25 — Voir ci-dessus, point 50.

26 — Voir ci-dessus, point 42.

dans l'intérêt de la sécurité des transactions que lorsque le titulaire d'un droit s'est expressément réservé le droit correspondant. Cette analogie suggère une interprétation restrictive de la notion de consentement, selon laquelle l'épuisement ne serait exclu que si le titulaire de la marque s'était préalablement expressément réservé les droits qu'il tire de cette marque.

60. Une telle analogie ne parvient pas à convaincre: le consentement à la mise dans le commerce des produits revêtus de la marque ne concerne pas le transfert du droit à la marque mais son exercice. Si l'on procédait ainsi, le droit à la marque perdrait son caractère exclusif: son exercice dépendrait en effet de la conclusion d'un accord sur une prolongation de la réserve de propriété. Dans ce contexte, l'exigence formulée par les importateurs parallèles d'une obligation de marquage des produits litigieux semble certes tout à fait cohérente mais apparaît étrangère au système au vu des considérations que nous avons indiquées. Cependant, même si l'on considérait l'approche proposée comme correcte, la mise en œuvre en pratique de cette «réserve de marque», au sens que l'existence d'un tel consentement doit pouvoir être vérifiée de manière permanente, n'est guère possible, que ce soit en raison de la possibilité d'un reconditionnement — par exemple, de produits cosmétiques — ou de la nature des produits — comme les jeans en cause —, de telle sorte que cette approche finirait en fait presque toujours par donner à penser que le titulaire de la marque a donné son consentement et, partant, aurait pour conséquence de revenir à l'épuisement international de la marque.

61. L'exposé des importateurs parallèles méconnaît en outre le fait que l'on ne peut pas suspendre l'épuisement des droits à l'accord des parties. L'épuisement des droits est une conséquence juridique, qui est liée à l'existence — objective — de certains éléments de fait au nombre desquels figure le «consentement» litigieux.

62. Les considérations visant à protéger le dernier vendeur ne convainquent pas non plus. Ce dernier n'obtient pas le droit à la marque en lui-même; le problème est uniquement de savoir s'il peut utiliser les produits revêtus de la marque. Ce n'est que dans ce cadre que la question de la protection de la confiance peut se poser.

63. Enfin, les arguments concernant la garantie de propriété et la liberté d'expression ne semblent pas réellement résister à l'examen. Le droit de propriété et le droit à l'exercice de la libre expression relèvent certes en tant que droits fondamentaux des principes généraux du droit communautaire. Puisque, selon une jurisprudence constante, il convient de considérer ces principes également en tenant compte de leur fonction sociale, il n'est pas à exclure que leur exercice soit soumis à des restrictions, à condition que celles-ci correspondent effectivement à des objectifs servant l'intérêt général de la Communauté et ne constituent pas une intervention disproportionnée et, par conséquent, intolérable au regard de l'objectif poursuivi qui porterait

atteinte à la substance même des droits ainsi garantis [27]. Il ne semble pas que la directive sur les marques qui a pour objectif le bon fonctionnement du marché intérieur présente des éléments permettant de conclure à l'existence d'une telle violation du principe de proportionnalité.

d) Conclusion intermédiaire

64. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la tentative d'interpréter la notion de consentement comme une notion de droit national n'aboutit pas à une solution satisfaisante. On ne voit pas clairement quel droit national s'appliquerait. Selon le droit international privé, la solution à donner à cette question présuppose la qualification de l'épuisement du point de vue de la loi du for, en prenant en considération le libellé et l'objectif de la directive sur les marques, de telle sorte qu'il semble indispensable à cet égard de déterminer le contenu pertinent de la directive. Il convient en outre de constater que le fait qu'il n'existe pas d'harmonisation du droit des contrats et du droit des biens ne fait pas obstacle à une interprétation en droit communautaire de la notion de consentement, telle que visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques.

27 — Voir, notamment, l'arrêt du 28 avril 1998, Metronome Musik (C-200/96, Rec. p. I-1953, point 21), sur la question proche de la compatibilité d'un droit exclusif tiré de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), avec le droit au libre exercice d'une profession et le droit de propriété.

65. Il conviendrait par conséquent d'examiner dans ce contexte la signification du consentement au sens de l'article 7, paragraphe 1, du point de vue du droit communautaire.

3. Le consentement comme notion du droit communautaire

66. Même si l'on supposait correctes les considérations développées par les partisans d'une interprétation de la notion de consentement du point de vue du droit national, cette interprétation ne permet pas, comme nous l'avons montré, de donner un sens suffisamment clair à cette notion. La question se pose par conséquent de savoir dans quelle mesure une interprétation autonome de la notion de consentement visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques serait utile pour en déterminer le sens.

a) Le libellé de l'article en cause

67. Dans le cadre de l'examen d'une interprétation qui se bornait à prendre en compte le terme utilisé pour exprimer la notion en cause, nous avons déjà montré que le terme «consentement» ne saurait correspondre à lui seul à la manifestation de volonté des parties telle qu'elle a été exprimée aux fins de la conclusion du

contrat puisqu'une telle interprétation ne tiendrait pas suffisamment compte de la différence entre la mise dans le commerce par le titulaire de la marque et la mise dans le commerce avec son consentement visée à l'article 7, paragraphe 1 [28]. On ne saurait du reste tirer aucune conclusion du fait que le même terme ait été utilisé pour rendre la notion de consentement litigieuse et une notion de consentement en droit national. Il y a donc lieu d'analyser par conséquent ledit article, en tenant compte de son origine, de son économie ainsi que de sa finalité.

b) L'origine de la notion de consentement dans le principe de l'épuisement

68. S'agissant du droit des marques, le principe de l'épuisement en application de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques tire son origine de la jurisprudence de la Cour relative à la compatibilité de l'exercice des droits de propriété intellectuelle — et, partant, également du droit des marques — avec la libre circulation des marchandises. Selon l'arrêt de la Cour dans l'affaire Deutsche Grammophon, «l'exercice, par un fabricant de supports de son, du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés découlant de la législation d'un État membre, pour interdire la commercialisation dans cet État de produits *qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement dans un autre État membre*, au seul motif que cette mise en circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire du premier État membre, serait contraire aux règles qui prévoient la libre circulation des produits à l'intérieur du marché commun [29]» (c'est nous qui soulignons).

69. Dans des arrêts ultérieurs, la Cour ne s'est plus fondée sur l'écoulement, mais sur la mise sur le marché des produits. Ainsi a-t-elle jugé dans son arrêt Winthorp que «l'exercice, par le titulaire d'une marque, du droit que lui confère la législation d'un État membre d'interdire la commercialisation, dans cet État, d'un produit *commercialisé* dans un autre État membre sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement» [30] est incompatible avec le traité CE (c'est nous qui soulignons). La Cour s'est à cet égard fondée essentiellement sur la constatation que le titulaire de la marque aurait, sinon, la possibilité de «cloisonner les marchés nationaux et d'opérer ainsi une restriction dans le commerce entre les États membres, sans qu'une telle restriction soit nécessaire pour lui assurer la substance du droit exclusif découlant de la marque» [31].

70. S'agissant des droits conférés par la marque, cette jurisprudence a élargi les limites de l'épuisement en ce sens que le consentement à la mise dans le commerce ne visait plus uniquement le territoire d'un État membre mais la totalité du territoire de la Communauté.

28 — Voir ci-dessus, point 42.

29 — Arrêt du 8 juin 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Rec. p. 487, point 13).

30 — Arrêt du 31 octobre 1974 (16/74, Rec. p. 1183, point 1 du dispositif).

31 — Cité à la note 30, points 9 à 11.

71. La notion de consentement a, en tout état de cause, été utilisée dans la jurisprudence d'abord de manière non uniforme. Dans ses conclusions dans l'affaire Deutsche Grammophon [32] l'avocat général Römer visait les produits que «le titulaire du droit de protection *ou une entreprise se trouvant sous sa dépendance* a mis en circulation dans un autre État membre» (c'est nous qui soulignons). L'arrêt de la Cour remplace toutefois ce critère de dépendance auquel semblait se référer la question préjudicielle posée par le critère du consentement.

72. La formulation utilisée dans l'affaire Keurkoop prend en compte ces différents critères [33]. Ce qui importe selon cet arrêt est en effet que le produit en cause ait été écoulé licitement, «sur le marché d'un autre État membre, par le titulaire du droit lui-même, avec son consentement *ou* par une personne unie à lui par des liens de dépendance juridiques ou économiques» [34] (c'est nous qui soulignons).

73. Les différentes formulations utilisées font déjà apparaître que la notion de consentement utilisée dans le cadre de la théorie de l'épuisement par la Cour ne vise pas la manifestation de volonté du titulaire de la marque relative au transfert du pouvoir de disposition sur le produit mais plutôt la question de savoir à qui imputer la vente — ou la mise dans le commerce — des produits revêtus de la marque [35]. Ce qui pose problème n'est pas de retenir la notion de consentement au transfert du pouvoir de disposition sur les produits revêtus de la marque pour apprécier la possibilité pour le titulaire de la marque de se prévaloir des droits qu'il tire de cette marque, mais plutôt de déterminer si la commercialisation des produits en cause dans l'EEE peut être imputée au titulaire de la marque. Par conséquent, la distinction qui a été faite entre la mise dans le commerce par le titulaire de la marque lui-même ou avec son consentement signifie que les produits en cause ont été mis sur le marché par le titulaire de la marque lui-même ou que, du point de vue de la conséquence juridique de l'épuisement, on peut considérer que tel a été le cas. L'interprétation communautaire de la notion de consentement doit par conséquent avoir pour objet la recherche de critères permettant cette imputation.

74. En se fondant sur la jurisprudence nationale citée par l'avocat général Römer dans ses conclusions dans l'affaire Deutsche Grammophon [36] et sur les développements de l'avocat général Trabucchi dans les conclusions qu'il a présentées dans les deux affaires Centrafarm [37], on pourrait cependant aussi considérer que le consentement marque l'habilitation à la mise dans le commerce. Selon cette conception, le titulaire d'une marque ne pourrait se prévaloir des droits qu'il tire de sa marque lors de la

32 — Conclusions du 28 avril 1971 (arrêt cité à la note 29), point 1.

33 — Arrêt du 14 septembre 1982 (144/81, Rec. p. 2853).

34 — Cité à la note 33, point 25.

35 — Voir également en ce sens l'arrêt du 22 juin 1994, IHT International Heiztechnik et Danziger (C-9/93, Rec. p. I-2789, note 43): «Le consentement qu'implique toute cession n'est pas celui qui est exigé pour que joue l'épuisement du droit».

36 — Citée à la note 29, Rec. p. 508.

37 — Conclusions du 18 septembre 1974 (arrêts du 31 octobre 1974, Sterling Drug, 15/74, Rec. p. 1147, et Winthorp, précité note 30).

première mise sur le marché des produits litigieux dans la Communauté ou dans l'EEE que si, au vu de l'ensemble des éléments de l'affaire en cause, on ne pouvait interpréter son comportement antérieur comme indiquant qu'il a fait procéder à la commercialisation des produits revêtus de cette marque par un tiers ou l'a pour le moins tolérée.

75. Il n'est pas besoin de préciser à ce point du raisonnement selon quels critères d'imputation il y a lieu de définir la notion de consentement: une réponse à cette question doit tenir compte de l'objectif de l'article en cause. Il convient uniquement de constater ici que la notion de consentement a un contenu objectif, qu'il conviendra de préciser dans nos développements ultérieurs.

76. Il convient en outre de constater que l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques reflète la jurisprudence de la Cour relative aux rapports existant entre l'exercice des droits de propriété intellectuelle et la libre circulation des marchandises. La Cour a constaté à cet égard que l'article 7, paragraphe 1, «est libellé en termes qui correspondent à ceux employés par la Cour dans les arrêts qui, en interprétant les articles 30 et 36 du traité, ont reconnu en droit communautaire le principe de l'épuisement du droit de marque» [38]. Cela ne signifie naturellement pas que l'article 7, paragraphe 1, a codifié la jurisprudence correspondante, puisque son champ d'application dépasse le commerce intracommunautaire.

77. La Cour a constaté en ce sens dans l'arrêt Sebago et Maison Dubois que, «en adoptant l'article 7 de la directive, qui restreint l'épuisement du droit conféré par la marque aux cas où les produits revêtus de la marque ont été mis dans le commerce dans la Communauté (l'EEE, depuis l'entrée en vigueur de l'accord EEE), le législateur communautaire a précisé que la mise sur le marché en dehors de ce territoire n'épuise pas le droit du titulaire de s'opposer à l'importation de ces produits effectuée sans son consentement et de contrôler ainsi la première mise dans le commerce dans la Communauté (l'EEE, depuis l'entrée en vigueur de l'accord EEE) des produits revêtus de la marque» [39].

78. Cette constatation est importante en ce sens qu'elle suggère une différence entre le commerce intracommunautaire (y compris l'EEE) et hors Communauté. Dans les affaires en cause en l'espèce, une telle distinction semble d'une importance essentielle puisqu'elle détermine la portée des critères de pondération qui ont été dégagés par la jurisprudence. Dans le cas du commerce intracommunautaire, les principes résultant de la jurisprudence communautaire relative aux articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) sont applicables, alors que le commerce avec des pays tiers

38 — Arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457, point 31).

39 — Cité à la note 4, point 21.

ne relève du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques que parce que ce dernier a harmonisé de manière exhaustive l'étendue de la protection conférée par la marque dans les États membres, eu égard au principe de l'épuisement. Par conséquent, les arguments des importateurs parallèles qui font valoir la nécessité d'une interprétation de la directive sur les marques, au regard des dispositions pertinentes du traité ne semblent pas aller sans poser de problèmes. Les importateurs parallèles renvoient à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les articles 28 à 30 du traité CE ne font pas de distinction selon l'origine des marchandises [40] et font observer que l'épuisement communautaire [41] aboutit sur ce point par conséquent à une distinction illicite. Ce point de vue méconnaît toutefois le fait qu'une harmonisation communautaire de la protection de la marque conformément à l'article 7, paragraphe 1, déploie des effets qui ne se limitent pas au commerce intracommunautaire; la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté n'est pas affectée par l'application du principe de l'épuisement communautaire aux produits qui ont d'abord été mis dans le commerce en dehors de l'EEE.

79. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le consentement du titulaire de la marque à la mise sur le marché dans l'EEE des produits revêtus de sa marque est lié à la condition qu'il dispose ou pourrait disposer d'une possibilité de faire usage de ses droits exclusifs dans l'EEE. Le rôle expressément conféré au principe de l'épuisement international lors des travaux préparatoires de la directive confirme ce résultat [42]. Il convient maintenant de l'analyser plus en détail, en fonction de la finalité du principe de l'épuisement.

c) Interprétation téléologique

80. Dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l'épuisement est fondé sur une mise en balance entre les intérêts divergents tirés de l'exclusivité du droit conféré par la marque et les impératifs commerciaux concernant, notamment, la revente des produits dans le cadre d'une chaîne de distribution. Dans le cas d'importations parallèles de marchandises originales, le problème n'est en effet pas tant que le consommateur soit induit en erreur sur l'origine ou l'authenticité des produits en cause, mais plutôt que la réputation de la marque soit utilisée de manière illicite. La mise en balance opérée a pour effet de limiter le droit d'intervention du titulaire de la marque en ce sens qu'il ne saurait s'opposer à la revente des marchandises en cause, dans la mesure où il a pu faire valoir valablement ses droits lors de la première mise en circulation [43]. Le principe de l'épuisement doit par conséquent empê-

40 — En faisant notamment référence à l'arrêt du 7 novembre 1989, Nijman (125/88, Rec. p. 3533, point 11).

41 — Pour les besoins de l'argumentation que nous développons ici, il convient d'entendre la notion d'épuisement communautaire en tant qu'épuisement dans la Communauté et dans l'EEE.

42 — Voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général Jacobs, dans l'affaire Silhouette International Schmied (citée à la note 3), point 32.

43 — Ingerl et Rohnke, *Markengesetz*, 1998, article 24, point 5, sur la finalité de la codification allemande du principe de l'épuisement.

cher que le pouvoir de contrôle du titulaire d'une marque n'entrave le commerce de manière injustifiée [44].

81. L'expression du principe d'épuisement en droit communautaire, telle qu'elle figure à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques, est, elle aussi, fondée sur une mise en balance entre les intérêts divergents que représentent la protection des droits de propriété intellectuelle et les exigences de la libre circulation des marchandises. L'épuisement communautaire doit, conformément à l'idée de marché intérieur qui sous-tend le traité, empêcher que le fait d'invoquer les droits à la marque n'ait pour conséquence une limitation du commerce entre les États membres.

82. La jurisprudence pertinente de la Cour [45] portait sur la licéité des importations parallèles en provenance d'autres États membres au regard des articles 30 et 36 du traité. La Cour a jugé, aux fins de la mise en balance des intérêts, que l'article 36 du traité n'autorisait les restrictions à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté que «dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété. En matière de marques, l'objet spécifique de la propriété commerciale est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque» [46]. Comme conséquence de cette mise en balance, la Cour a donc constaté que, dans le cas d'importations parallèles à l'intérieur de la Communauté par des tiers indépendants, l'article 36 ne couvrait pas le droit pour les titulaires d'une marque de se prévaloir de droits d'exclusivité pour sauvegarder les droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété, dans la mesure où les produits en cause «ont été écoulés licitement sur le marché de l'État membre d'où ils sont importés, par le titulaire lui-même ou avec son consentement» [47], puisqu'on ne saurait parler à cet égard d'un abus ou d'une violation des droits conférés par la marque.

83. Dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers, il y a toutefois lieu de vérifier si les considérations développées pour l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques sont directement applicables, dans la mesure où les importations parallèles en provenance de pays tiers n'affectent pas la libre circulation des marchandises [48]. Il a cependant été déjà souligné [49], qu'il y a lieu, pour ce faire, de se fonder sur l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques — et, partant, sur le principe de

44 — Voir déjà, à cet égard, l'avocat général Jacobs dans ses conclusions dans les affaires jointes Bristol-Myers Squibb e.a., arrêt cité à la note 38, point 60.

45 — Arrêts Deutsche Grammophon (cité à la note 29), Sterling Drug (cité à la note 36) ainsi que Winthorp (cité à la note 30) et Keurkoop (cité à la note 33).

46 — Voir arrêt Winthorp (cité à la note 30), points 7 et suiv.

47 — Ibidem, points 9 à 11.

48 — L'avocat général Jacobs a émis des doutes à cet égard dans ses conclusions dans l'affaire Silhouette International Schmied (arrêt cité à la note 3), points 49 et suiv., en faisant référence à l'arrêt du 15 juin 1976, EMI (51/75, Rec. p. 811).

49 — Voir ci-dessus, points 33 et suiv.

l'épuisement communautaire — au motif que l'harmonisation complète des droits des États membres sur ce point a des effets sur leurs échanges extérieurs. Toutefois, dans la mesure où l'on fait valoir que, même dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers, il convient d'interpréter l'article 7 de la directive sur les marques comme l'article 30 CE, au motif que «l'article 7 de la directive, tout comme l'article 36 du traité, vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises dans le marché commun» [50], cet argument n'est pas pleinement convainquant puisque, dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers, l'article 7 ne saurait avoir pour objectif de concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises dans le marché commun — ces derniers n'étant pas affectés dans l'hypothèse précitée.

84. Une application indifférenciée de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques au commerce intracommunautaire, d'une part, et au commerce en provenance des pays tiers, d'autre part, aurait pour conséquence de ne pas prendre en considération les différences existant dans les situations de départ: dans le cas d'importations parallèles à l'intérieur de la Communauté, le transfert du pouvoir de disposition sur les produits revêtus de la marque concorde avec la mise dans le commerce de ces produits à l'intérieur de la Communauté alors que tel n'est pas le cas des importations parallèles dans la Communauté en provenance de pays tiers. Il en résulte obligatoirement différentes possibilités de contrôler la commercialisation qu'il convient de prendre dûment en considération dans le cadre d'une mise en balance entre les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux des impératifs commerciaux.

85. Il s'ensuit que, même si la jurisprudence de la Cour relative à la compatibilité de l'exercice de droits de propriété intellectuelle avec les libertés fondamentales n'est pas directement applicable dans les présentes affaires, il convient de tenir compte des considérations sur lesquelles elle se fonde. À ce stade du raisonnement, il y a toutefois lieu de souligner que ce n'est pas le point de départ de ces considérations — l'objet spécifique de la marque — qui dépend du lieu de la première mise dans le commerce, mais plutôt la pondération des intérêts qui ont été mis en balance.

86. S'agissant de l'objet spécifique du droit conféré par la marque, l'avocat général Jacobs a exposé ce qui suit dans ses conclusions dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e.a. [51]:

«Tous les systèmes juridiques avancés accordent aux opérateurs le droit d'utiliser certains signes et symboles distinctifs rela-

50 — Arrêt du 12 octobre 1999, Upjohn, (C-379/97, Rec. p. I-6927, point 30), qui renvoie à l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (cité à la note 38), point 40.

51 — Citée à la note 38, point 72.

tifs à leurs produits. Ils le font a) afin de permettre aux opérateurs de protéger la réputation de leurs produits et d'éviter le détournement de leur clientèle par des concurrents peu scrupuleux qui pourraient autrement être tentés de faire passer leurs propres produits pour ceux d'un autre opérateur dont la réputation est bien établie et b) afin de permettre aux consommateurs de faire des choix informés fondés sur la supposition que des produits vendus sous la même dénomination proviennent de la même source et présentent, dans des circonstances normales, une qualité uniforme. Ainsi, le droit des marques entend protéger les intérêts non seulement du titulaire de la marque, mais aussi du consommateur. Dans la mesure où la marque protège les intérêts de son titulaire en lui permettant d'empêcher des concurrents de profiter indûment de sa réputation commerciale, les droits exclusifs conférés au titulaire constituent, selon les termes de la jurisprudence de la Cour, l'objet spécifique du droit de marque. Dans la mesure où la marque protège les intérêts des consommateurs en jouant le rôle de garantie que tous les produits portant la marque sont de la même provenance commerciale, cela s'appelle, dans la terminologie de la Cour, la fonction essentielle de la marque. Il est évident que ces deux aspects de la protection liée à la marque sont les deux faces d'une même médaille.»

87. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée [52] relative au commerce intracommunautaire, le titulaire d'une marque ne peut invoquer les droits que celle-ci lui confère au regard de l'article 30 CE que lorsqu'il vise à s'assurer ainsi les droits exclusifs qui résultent pour lui de cette marque. Au nombre de ces droits figure cependant le droit pour le titulaire de la marque «de décider librement les conditions dans lesquelles il commercialise son produit» [53]. Par conséquent, le consentement en application de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques se réfère à ce droit exclusif de contrôler dans une très large mesure la commercialisation des produits en cause: le titulaire de la marque ne peut invoquer les droits conférés par cette marque pour s'opposer aux importations parallèles que lorsqu'il n'a pas encore fait usage de son droit exclusif de contrôler la commercialisation de ses produits à l'intérieur de l'EEE ou n'a pas encore été en mesure de le faire. Selon les considérations sur lesquelles est fondé l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques, les droits du titulaire d'une marque seraient, par contre, épuisés dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers lorsqu'il a été ou aurait pu être en mesure d'influencer la commercialisation des produits en cause dans l'EEE.

Dans le cas d'importations parallèles de produits de marque sans modification de ces produits, la question pertinente n'est pas l'origine des produits — dans les affaires en cause ici, l'authenticité des produits en cause n'a pas non plus été en litige —, mais plutôt la faculté réservée au titulaire de la marque de faire usage de son droit d'exclusivité à l'intérieur de l'EEE.

88. Il est par conséquent nécessaire d'analyser de manière plus approfondie le critère du contrôle de la commercialisation. Dans

52 — Arrêts Deutsche Grammophon (cité à la note 29), Sterling Drug (cité à la note 36) ainsi que Winthorp (cité à la note 30) et Keurkoop (cité à la note 33).

53 — Arrêt du 9 juillet 1985, Pharmon (19/84, Rec. p. 2281, point 25).

son arrêt IHT Internationale Heiztechnik et Danziger, la Cour a indiqué ce qui suit en ce qui concerne le commerce intracommunautaire:

«Ce principe dit de l'épuisement joue lorsque le titulaire de la marque dans l'État d'importation et le titulaire de la marque dans l'État d'exportation sont identiques ou lorsque, même s'ils sont des personnes distinctes, ils sont liés économiquement. Plusieurs situations sont couvertes: produits mis en circulation par la même entreprise ou par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif» [54].

89. Dans la mesure où le principe d'épuisement constitue une limite aux droits conférés par la marque, il doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et, dans le commerce intracommunautaire, il y a lieu de présumer le consentement, aux fins de l'épuisement des droits conférés par la marque, dès lors que le titulaire de la marque et le vendeur des produits revêtus de cette marque [55] sont liés sur le plan économique. Ce critère semble pourtant très général et pourrait, le cas échéant, même être entendu en ce sens qu'il couvre les rapports entre le titulaire de la marque et l'acheteur des produits revêtus de cette marque. S'agissant des importations parallèles en provenance de pays tiers, il semble par conséquent être d'une pertinence très limitée puisque, dans ces cas, l'écoulement des produits à l'intérieur de l'EEE semble en règle générale n'avoir lieu qu'à un stade ultérieur de la chaîne de commercialisation — par l'intermédiaire d'un tiers indépendant—. L'argument consistant à rejeter le principe d'un épuisement du droit à la marque au seul motif de l'indépendance — éventuelle — de l'importateur parallèle ne semble guère satisfaisant.

90. Dans l'arrêt Sebago et Maison Dubois [56], la Cour a, par contre, jugé décisive la possibilité pour le titulaire de la marque de «contrôler ainsi la première mise dans le commerce dans la Communauté (l'EEE, depuis l'entrée en vigueur de l'accord EEE) des produits revêtus de la marque». La Commission indique à cet égard que cela ne couvre pas la commercialisation par une entreprise mère ou une filiale et que, pour ce qui est de la commercialisation par le licencié, elle peut induire en erreur dans la mesure où le titulaire de la marque ne contrôlait pas directement cette commercialisation.

91. Conformément au sens et à la finalité de la notion de consentement que nous avons définie ci-dessus, il y a lieu de partir de l'idée que tant l'aspect du lien économique que celui du contrôle se réfèrent en définitive à un seul et même critère, à savoir, contrôler la première vente à l'intérieur de l'EEE. Pour ce qui est du contrôle sur lequel se fonde l'arrêt Sebago et Maison

54 — Cité à la note 35, point 34.

55 — Un importateur parallèle indépendant n'est pas titulaire de la marque en cause, de sorte que, pour ce motif déjà, la formule utilisée dans l'arrêt IHT Internationale Heiztechnik et Danziger ne semble pouvoir s'appliquer que de manière limitée.

56 — Cité à la note 4, point 21.

Dubois, il ne s'agit pas d'un contrôle direct mais plutôt de la possibilité de déterminer, mettre en œuvre, voire, contrôler le canal de distribution. Ainsi entendu, ce critère de contrôle couvre tout à fait la commercialisation à l'intérieur d'un groupe et celle effectuée par le licencié.

92. Il convient, à ce stade de la réflexion, de constater, conformément à l'arrêt Merck et Beecham [57], que ce n'est pas l'exercice effectif du droit en cause qui est déterminant mais la simple possibilité de l'exercer puisque le titulaire de la marque pourrait, sinon, invoquer les droits qu'il tire de cette marque, également après la première mise dans le commerce de ses produits dans l'EEE, lorsque par exemple les produits sont introduits dans l'EEE en passant par un État membre dans lequel il n'y a pas de protection de la marque.

93. Par conséquent, on ne peut pas admettre l'existence d'un consentement si le titulaire de la marque n'a pas eu la possibilité de contrôler la première mise dans le commerce des produits revêtus de cette marque [58] dans l'EEE.

94. Vu la remarque faite par la Commission au sujet du très grand nombre de cas de figure possibles, il n'est pas nécessaire de répondre à la question de savoir s'il convient de considérer les différents cas de figure énumérés dans l'arrêt IHT Internationale Heiztechnik et Danziger comme exhaustifs avec pour conséquence qu'il serait exclu dans d'autres cas d'admettre qu'il y a épuisement.

95. En tenant compte des situations de départ qui sont différentes, l'application du principe résultant de l'arrêt IHT Internationale Heiztechnik et Danziger aux cas d'importations parallèles n'est pas sans poser de problèmes dans la mesure où, ici précisément [59], la première mise dans le commerce des produits en cause ne coïncide pas avec la première mise dans le commerce dans l'EEE. Dans de tels cas, l'importateur parallèle n'a en effet, en règle générale, aucun lien avec le titulaire de la marque. Il n'en résulte cependant pas forcément qu'un épuisement du droit à la marque doit toujours être exclu dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers, dans la mesure notamment où, dans ce cas, le titulaire d'une marque n'a pas encore eu la possibilité ou n'a pas été en mesure de faire valoir son droit d'exclusivité dans l'EEE. Il y a lieu, au contraire, conformément à l'esprit et à la finalité du principe de l'épuisement de procéder à une pondération entre les impératifs commerciaux et les impératifs de la protection de la marque et d'examiner, ce faisant, si, dans les circonstances d'une affaire donnée, le comportement du titulaire de la marque a pu fonder chez les acquéreurs ultérieurs une confiance accrue dans le fait qu'il aurait renoncé à l'exercice de son droit de marque lors de la première mise dans le commerce des produits en cause dans l'EEE.

57 — Arrêt du 5 décembre 1996 (C-267/95 et C-268/95, Rec. p. I-6285).

58 — Comme la Cour l'a jugé dans son arrêt Pharmon (cité à la note 53), le principe de l'épuisement ne trouve par conséquent pas application dans le cas de licences obligatoires.

59 — Voir ci-dessus, point 84.

96. Il reste en toute hypothèse à tenir compte à cet égard des considérations essentielles de politique juridique qui sont à la base des articles 5 et 7 de la directive sur les marques et selon lesquelles, dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers, le titulaire d'une marque doit être en mesure d'invoquer son droit à la marque lors de la première mise dans le commerce des produits en cause dans l'EEE, et ce sans tenir compte de la question de savoir si les produits litigieux ont été mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement dans des pays tiers, dans la mesure où il n'a ainsi pas contrôlé ou n'a été pas en mesure de contrôler la première commercialisation dans l'EEE.

97. Il convient de même de prendre en considération à cet égard la conciliation des intérêts sur laquelle est fondé le principe de l'épuisement, en application duquel l'exercice du droit conféré par la marque ne saurait, en ce qui concerne les impératifs commerciaux, dépasser ce qui est nécessaire pour garantir les droits qui en constituent l'objet spécifique.

98. Si le titulaire de la marque perd le pouvoir de disposition sur les produits en cause avant leur première mise dans le commerce dans l'EEE, comme tel est le cas des importations parallèles en provenance de pays tiers, il essayera, le cas échéant, de contrôler la commercialisation de ses produits dès la date de leur première mise en circulation effective, comme en convenant d'interdictions de vente, de restrictions territoriales du droit de disposition de l'acquéreur, d'interdictions d'exportation, etc. En fonction de la manière dont ces mesures de politique des ventes sont mises en œuvre par le titulaire de la marque, elles peuvent toutefois faire naître chez les autres parties au contrat une attente digne d'être protégée. Une telle attente devrait être prise en compte dans la pondération nécessaire entre les exigences de protection de la marque et les impératifs commerciaux de telle sorte que, conformément au principe de l'épuisement communautaire, le titulaire de la marque peut, dans les cas précités, certes, en principe, se prévaloir des droits qu'il tire de sa marque, mais qu'il ne doit cependant pas, ce faisant, se mettre en contradiction avec son propre comportement lors de la première mise en circulation effective de ces produits.

99. Dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers, le consentement du titulaire de la marque lors de la mise sur le marché des produits en cause dans l'EEE consiste par conséquent à renoncer à son droit exclusif à contrôler la commercialisation à l'intérieur de l'EEE. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier si, compte tenu des aspects du droit communautaire susmentionnés, le comportement du titulaire de la marque peut, dans les circonstances de l'espèce, être interprété comme une renonciation à ce droit.

100. Il conviendrait toutefois sur ce point de mettre en conformité le résultat d'un tel examen avec le principe de l'épuisement en

droit communautaire tel que prévu par l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques en ce sens qu'il ne faudrait pas en pratique que le titulaire de la marque soit empêché d'invoquer son droit d'exclusivité lors de la première mise dans le commerce d'un produit dans la Communauté ou dans l'EEE par la fixation d'un critère très large, s'agissant de la présomption qu'il a renoncé à ce droit. Il semble à cet égard également nécessaire d'aborder plus en détail ce qui a été qualifié de «présomptions de consentement».

102. Eu égard à l'interprétation que nous avons proposée de la notion de consentement inscrite à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques, les observations sur les questions posées à cet égard semblent avoir une importance secondaire. Il semble toutefois que les observations présentées par la Commission sur la pertinence du paragraphe 2 méritent de faire l'objet d'une analyse puisqu'elles portent sur une question essentielle pour l'économie du système.

B — *Sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques*

103. De l'avis de la Commission, l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques n'est pas applicable aux faits de l'affaire au principal puisque l'élément de «commercialisation ultérieure» au sens de cet article ferait défaut si l'on devait considérer que le titulaire d'une marque a consenti à la mise dans le commerce des produits revêtus de cette marque dans l'EEE. Selon la Commission, l'article 7, paragraphe 2, ne saurait être utilisé pour s'opposer à la première mise en circulation dans l'EEE.

101. Dans l'affaire C-414/99, il est demandé à la Cour de se prononcer également sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques. Dans l'hypothèse où Davidoff devrait accepter d'être traité comme si les droits qu'elle tire de l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques étaient épuisés, la question se pose en effet de savoir s'il pourrait invoquer des motifs légitimes en application du paragraphe 2, eu égard notamment à la suppression des numéros de fabrication — apparemment prévus par la directive sur les cosmétiques — pour s'opposer aux importations parallèles en provenance de pays tiers.

104. Il y a lieu de constater à cet égard que — indépendamment de la question du consentement — la mise dans le commerce au sens du paragraphe 1 ne vise pas la vente au consommateur final, mais le transfert du pouvoir de disposition direct sur les produits en cause. Dans le cas d'importations parallèles en provenance de pays tiers, il faut, par conséquent, se demander, d'une part, si le titulaire de la

marque a donné son accord à l'importation desdits produits dans l'EEE et, dans l'hypothèse d'une réponse affirmative, il faut également se demander par ailleurs s'il peut s'opposer à une commercialisation ultérieure — il s'agira en règle générale de la vente au consommateur final — en application du paragraphe 2. Dans la mesure où la Commission se contente de souligner que la «commercialisation ultérieure» au sens de l'article 7, paragraphe 2, vise nécessairement une transaction qui intervient après la mise dans le commerce des produits en cause avec le consentement du titulaire de la marque, elle ne démontre pas que l'article 7, paragraphe 2, ne serait en principe pas applicable aux litiges en cause en l'espèce.

105. Vu ainsi, il semble bien qu'il soit nécessaire d'approfondir l'interprétation de la notion de «motifs légitimes». De l'économie et de l'objectif de la directive, il convient de conclure que l'article 2 doit être relié à la conciliation des intérêts dont il a été question ci-dessus [60]. Si les produits revêtus d'une marque ont été mis dans le commerce dans l'EEE par le titulaire de cette marque ou avec son consentement, celui-ci ne peut, en application de l'article 7, paragraphe 2, s'opposer par conséquent à l'utilisation de cette marque que si une commercialisation ultérieure affecte si profondément la fonction principale de la marque que l'on ne saurait raisonnablement attendre de son titulaire qu'il l'accepte.

60 — Voir ci-dessus, points 80 et suiv.

106. Davidoff n'a pas fait valoir dans la procédure au principal que la mise dans le commerce des produits en cause par un importateur non autorisé s'accompagne d'une atteinte à la réputation de sa marque. La société a invoqué l'atteinte précitée en raison de la suppression des numéros de lots.

107. Dans un tel cas, les intérêts des importateurs parallèles à une commercialisation la plus libre possible — en gardant autant que possible le silence sur le maillon «faible» de la chaîne de distribution — s'opposent par conséquent à l'intérêt du titulaire d'une marque à voir garantis les droits qui constituent l'objet spécifique de cette marque: pour procéder à la pondération nécessaire, il convient de tenir compte de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance. Cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l'utilisateur final puisse être certain qu'un produit marqué qui lui est offert n'a pas fait l'objet, à un stade antérieur de sa commercialisation, d'une intervention, opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état originaire [61].

61 — Arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227, point 24), qui renvoie aux arrêts du 23 mai 1978, Hoffman-La Roche (102/77, Rec. p. 1139, point 7), et Bristol-Myers Squibb e.a. (cité à la note 38, point 47).

108. La juridiction de renvoi pose pour l'essentiel trois questions relatives aux motifs légitimes en application de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive sur les marques; les deux premières ont trait à la renommée de la marque, alors que la troisième vise le point de savoir si et dans quelles conditions la suppression ou l'effacement d'un numéro de lot qui a manifestement été apposé sur le produit en cause, en application d'une obligation légale, pourrait être considéré comme un motif légitime.

1. Atteinte à la renommée de la marque

109. Dans son arrêt Parfums Christian Dior [62] la Cour a dit pour droit que «l'atteinte portée à la renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 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. En effet, selon la jurisprudence de la Cour relative au reconditionnement des produits de marque, le titulaire d'une marque a un intérêt légitime, se rattachant à l'objet spécifique du droit de marque, à pouvoir s'opposer à la commercialisation de ces produits si la présentation des produits reconditionnés est susceptible de nuire à la réputation de la marque. [...] S'agissant d'une espèce telle que celle en cause au principal, qui concerne des produits de luxe et de prestige, le revendeur ne doit pas agir d'une façon déloyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque. Il doit donc s'efforcer d'éviter que sa publicité n'affecte la valeur de la marque en portant préjudice à l'allure et à l'image de prestige des produits en cause ainsi qu'à la sensation de luxe qui émane de ceux-ci» [63].

110. L'arrêt Parfums Christian Dior concernait l'utilisation d'une marque à des fins publicitaires. Dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. [64], la Cour a suivi le même raisonnement, s'agissant du reconditionnement des produits en vue de leur commercialisation:

«Même lorsque l'auteur du reconditionnement du produit figure sur l'emballage, il ne peut être exclu que la réputation de la marque et donc celle du titulaire de la marque puissent tout de même avoir à souffrir d'une présentation inadéquate du produit reconditionné. Dans un tel cas, le titulaire de la marque a un intérêt légitime, se rattachant à l'objet spécifique du droit de marque, à pouvoir s'opposer à la commercialisation du produit. Pour apprécier si la présentation du produit reconditionné est susceptible de nuire à la réputation de la marque, il convient de tenir compte de la nature du produit et du marché auquel il est destiné.»

62 — Arrêt du 4 novembre 1997 (C-337/95, Rec. p. I-6013).

63 — Cité à la note 62, points 43 et suiv.

64 — Cité à la note 38, point 75.

111. Il résulte également de l'arrêt Parfums Christian Dior qu'une atteinte à la réputation de la marque ne peut être considérée comme un motif légitime que si elle est sérieuse [65].

112. La jurisprudence de la Cour considère par conséquent une atteinte sérieuse à la réputation de la marque comme un motif justifié au sens de l'article 7, paragraphe 2.

2. Suppression ou effacement des numéros d'identification

113. La question qui se pose pour l'essentiel ici est celle de savoir si l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques couvre la suppression ou l'effacement des numéros d'identification qui semble, sous peine de conséquences sur le plan pénal, devoir être apposée sur les produits en application des dispositions de transposition de la directive 76/76.

114. La Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un cas similaire dans l'arrêt Loendersloot. De manière comparable à ce qui a été le cas en l'espèce dans la procédure au principal, le titulaire de la marque a invoqué à l'époque une obligation de marquage en droit communautaire alors que l'importateur parallèle a souligné la nécessité de supprimer ou d'effacer les numéros d'identification pour réaliser les importations parallèles. À cet égard, la Cour a fait remarquer ce qui suit: [66]

«Cependant, il y a également lieu de reconnaître que, pour les producteurs, l'apposition des numéros d'identification peut être nécessaire pour respecter une obligation légale, notamment celle découlant de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186, p. 21), ou pour réaliser d'autres objectifs importants et légitimes au regard du droit communautaire tels que le rappel de produits défectueux et la lutte contre la contrefaçon.

Dans ces circonstances, il convient de constater que, lorsque les numéros d'identification ont été apposés à des fins [...], le fait que le titulaire d'un droit de marque se prévale de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite, réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque afin de supprimer ces numéros ne contribue pas à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Dans de telles situations, il n'y aurait pas lieu de limiter les droits dont le titulaire de la marque peut se prévaloir au titre de l'article 36 du traité.»

65 — Arrêt à la note 62, points 46 et 47.

66 — Arrêt cité à la note 61, points 41 et suiv.

115. Il semble nécessaire de s'interroger ici également sur la question de savoir si l'on peut transposer ces appréciations puisque le cadre juridique des présentes affaires est à rechercher dans l'article 7 de la directive sur les marques et non dans l'article 36 du traité. La Commission ne considère pas qu'il s'agit là d'un obstacle et attire à cet égard l'attention sur la jurisprudence constante de la Cour [67] que nous avons déjà évoquée. Toutefois, dans la mesure où la jurisprudence en cause ne tient compte que des restrictions au commerce entre les États membres et de l'intention de cloisonner artificiellement les marchés, il ne paraît pas possible de l'appliquer directement aux circonstances en cause en l'espèce.

116. Conformément aux rapports entre la libre circulation des marchandises et l'exercice des droits que le titulaire tire de sa marque [68] tels qu'ils ont été exposés, l'exercice du droit à la marque prévu par l'article 7, paragraphe 2, dans le cadre du commerce intracommunautaire s'entend comme une exception à la libre circulation des marchandises, laquelle n'est licite que dans la mesure où elle est justifiée pour garantir les droits qui constituent l'objet spécifique du droit à la marque. Le juge national est à cet égard tenu de rechercher si l'exercice du droit à la marque poursuit un objectif justifié avec des moyens proportionnés.

117. Ce raisonnement semble applicable aux importations parallèles de produits de marque provenant de pays tiers. Dans le conflit entre les droits du titulaire de la marque et l'intérêt des acheteurs des produits qui est de pouvoir disposer librement des produits en cause, l'exercice du droit à la marque ne semble justifié que s'il est nécessaire pour garantir les droits qui constituent l'objet spécifique de cette marque. Par conséquent, dans la présente affaire également, il faudrait notamment évaluer, conformément à la pondération utilisée dans l'arrêt Loendersloot, si la suppression ou l'effacement des numéros d'identification affecte la garantie d'origine, l'état originaire des produits en cause et la réputation de la marque. Dans l'état actuel de la jurisprudence, il faut dans ces cas que l'atteinte en cause présente un caractère sérieux [69]. C'est toutefois aux juridictions nationales qu'il importe de vérifier si ces conditions sont remplies en l'espèce.

118. La question se pose enfin de savoir comment il conviendrait d'apprécier séparément la suppression ou l'effacement des numéros d'identification. Pour autant que nous en soyons informés, l'apposition de ces numéros est nécessaire pour remplir une obligation légale résultant de la directive et leur suppression ou leur effacement n'a pas

67 — Citée à la note 50.

68 — Voir ci-dessus, point 82.

69 — La question qui reste ouverte du degré de sérieux, y compris celle du défaut éventuel de caractère sérieux, fait l'objet de l'affaire C-143/00 qui est encore pendante.

été assorti de nouvelles mesures comme le réétiquetage ou le reconditionnement des produits en cause.

119. Dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaire Loendersloot, l'avocat général Jacobs a fait observer [70] qu'«il est manifeste que les droits à la marque, à eux seuls, ne permettent pas de s'opposer à la suppression de pareils numéros d'identification». La Cour a par contre jugé que l'apposition d'un numéro d'identification pour satisfaire à une obligation légale ou en vue de la poursuite d'un autre objectif — légitime au regard du droit communautaire — ne contribue pas au cloisonnement artificiel des marchés entre les États membres.

120. Comme ce dernier point ne saurait jouer de rôle en l'espèce, la suppression ou l'effacement des numéros d'identification qui ont été apposés sur les produits, conformément à une obligation légale, ne serait pertinent, au regard du droit communautaire, que si il était susceptible d'affecter de manière disproportionnée l'objet spécifique du droit à la marque.

121. Comme la Commission l'a souligné à juste titre, il y a toutefois un lien évident entre la réputation digne d'être protégée de la marque et, le cas échéant, un rappel de produits défectueux ou contraires aux normes applicables, lequel est facilité par l'apposition de numéros d'identification. Dans l'intérêt de la bonne réputation des produits revêtus d'une marque, son titulaire a un intérêt digne d'être protégé à pouvoir retirer du marché les produits en cause. Par conséquent, il conviendrait d'analyser également, dans la procédure au principal, si l'atteinte à la renommée de la marque a un caractère — suffisamment — sérieux à cet égard, du fait de la suppression ou de l'effacement des numéros d'identification prescrits. L'éventuelle violation de la directive sur les cosmétiques [71] qui a été invoquée ne serait pertinente que sous cet angle.

122. La question de savoir si les motifs légitimes qui justifient que le titulaire d'une marque s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits revêtus de cette marque dans l'EEE peuvent inclure la suppression ou l'effacement des numéros d'identification par des tiers, au seul motif que cette suppression ou cet effacement constituent une infraction pénale, doit rester sans réponse. Pour autant que nous puissions en juger, il ne ressort pas de l'ordonnance de renvoi que le titulaire d'une marque se rendrait coupable d'une infraction pénale dans l'hypothèse où le marquage imposé par la directive fait défaut et qu'il ne met pas lui-même dans le commerce les produits revêtus de sa marque.

70 — Citées à la note 61, point 43.

71 — Citée à la note 6.

IV — Conclusions

123. Eu égard aux considérations précitées, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles comme suit:

«Dans les affaires C-414/99, C-415/99 et C-416/99

1) Le consentement du titulaire d'une marque à la mise dans le commerce des produits revêtus de cette marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la 'directive sur les marques', fait référence à la possibilité pour le titulaire de la marque en cause de contrôler la première mise dans le commerce ou commercialisation desdits produits dans l'Espace économique européen (ci-après l'"EEE').

2) Si la première mise dans le commerce de produits revêtus d'une marque et leur première commercialisation à l'intérieur de l'EEE ne concordent pas, le titulaire de la marque peut, lors de la première mise dans le commerce de ces produits, contrôler leur première commercialisation à l'intérieur de l'EEE dans la mesure où il renonce à son droit exclusif de contrôler la commercialisation.

3) C'est à la juridiction nationale qu'il incombe, en tenant compte des impératifs du droit communautaire ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'affaire d'établir si le titulaire de la marque a renoncé à son droit exclusif de contrôler

la commercialisation à l'intérieur de l'EEE lors de la première mise dans le commerce effective des produits en cause. À cet égard, l'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques s'oppose en principe à une réglementation nationale qui a pour objet une présomption générale de renonciation à ce droit ou équivaut à une telle présomption.

Et, à titre subsidiaire, dans l'affaire C-414/99

4) Il convient d'interpréter l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques de telle sorte que les actes de tiers qui affectent sérieusement la valeur, l'attrait ou la réputation de la marque ou des produits portant cette marque relèvent des motifs justifiant que le titulaire d'une marque s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits revêtus de cette marque.

5) Il convient d'interpréter l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques de telle manière qu'aucun acte commis par un tiers ni aucune circonstance n'affectant pas les droits constituant l'objet spécifique et la fonction principale du droit à la marque ne figurent parmi les motifs légitimes justifiant que le titulaire de la marque s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits revêtus de sa marque.»