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

présentées le 18 juin 2002 [1]

## I — Introduction

1. L'épuisement des droits de propriété intellectuelle — en l'occurrence des droits tirés de la marque — interdit au titulaire de ces droits de s'opposer à la commercialisation ultérieure de marchandises marquées, dès lors que ces dernières ont été mises dans le commerce par lui ou avec son consentement. La directive 89/104/CEE [2] (ci-après la «directive») prévoit en son article 7, paragraphe 1, l'épuisement communautaire — qui s'étend aujourd'hui à tout l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») — des droits conférés par la marque. Nous savons que l'interprétation de cette disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour [3], qui ont précisé l'harmonisation des dispositions nationales sur ce point en particulier.

2. Dans la présente affaire, la Cour de justice est saisie d'une problématique qui n'est pas directement abordée dans la directive, bien qu'elle lui soit connexe, à savoir la répartition de la charge de la preuve en droit national lors d'une importation parallèle. La juridiction de renvoi — le Bundesgerichtshof allemand — veut en substance savoir si les articles 28 CE et 30 CE sont compatibles avec une règle nationale en matière de preuve qui impose, dans le cadre d'un recours en justice au titre de la violation d'une marque, au défendeur de faire la preuve des conditions d'application de l'épuisement, c'est-à-dire de la commercialisation de la marchandise dans l'EEE par le titulaire de la marque ou avec le consentement de celui-ci.

3. Il n'est pas contesté dans la procédure au principal que la personne assignée en justice au titre de la violation de droits tirés de la marque vend des marchandises d'origine. Par contre, nous ne savons pas avec certitude où ces marchandises ont été mises dans le commerce pour la première fois. En ce sens, la présente espèce se distingue de l'affaire Zino Davidoff et Levi Strauss [4], où le lieu de la première mise

1 — Langue originale: l'allemand.

2 — Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).

3 — Arrêts du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec. p. I-4799); du 1er juillet 1999, Sebago et Maison Dubois (C-173/98, Rec. p. I-4103), et du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss (C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691).

4 — Précitée à la note 3.

dans le commerce — en dehors de l'EEE — était connu.

## II — Cadre juridique

### A — *Droit communautaire*

4. Cependant, dans un régime où l'épuisement se limite à une zone géographique déterminée — à savoir le territoire de l'EEE —, le lieu de la première commercialisation de la marchandise marquée revêt une importance particulière. En effet, lorsqu'il est constant que la marchandise a été commercialisée par le titulaire de la marque ou avec son consentement, l'épuisement des droits tirés de la marque dépend du point de savoir si son titulaire a acquiescé à la commercialisation du produit *dans* l'EEE. Dans un tel cas de figure, la question de l'épuisement ne se pose en bonne logique que si la première commercialisation des marchandises en question a eu lieu en dehors de l'EEE.

5. Le lieu de la première mise dans le commerce est dès lors déterminant, dans la mesure où, lorsque les marchandises ont été commercialisées par le titulaire de la marque ou avec son consentement dans l'EEE, les droits tirés de la marque doivent ipso facto être considérés comme épuisés en application de l'article 7, paragraphe 1, de la directive, alors que, si la commercialisation a eu lieu en dehors de l'EEE, l'épuisement ne peut être retenu que si le titulaire de la marque a donné son consentement à la commercialisation dans l'EEE.

6. L'article 5 de la directive dispose:

«Droits conférés par la marque

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 aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit: [...].

[...]

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;

[...]».

7. L'article 7 de la directive est intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque». Son paragraphe 1 dispose:

«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.»

8. Conformément aux dispositions combinées de l'article 65, paragraphe 2, et du point 4 de l'annexe XVII de l'accord sur l'Espace économique européen, l'article 7, paragraphe 1, de la directive a été modifié aux fins de l'accord en substituant aux termes «dans la Communauté» les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

B — *Le droit national*

9. L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive a été transposé en droit allemand par l'article 14, paragraphes 1 à 3, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi relative à la protection des marques et d'autres signes, ci-après le «MarkenG») du 25 octobre 1994 [5]; la transposition de l'article 7, paragraphe 1, de la directive a été assurée par l'article 24, paragraphe 1, du MarkenG.

10. L'article 14 du MarkenG dispose notamment que:

«(1) L'obtention de la protection de la marque au sens de l'article 4 confère à son titulaire un droit exclusif.

5 — BGBl. I 1994, 3082 (1995, 156).

(2) En l'absence du consentement du titulaire de la marque, il est interdit aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires

1. d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est protégée,

[...]

(3) Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il est notamment interdit:

1. d'apposer le signe sur des produits ou sur leur conditionnement ou leur emballage;

2. d'offrir des produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins;

3. d'offrir ou de fournir des services sous le signe, d'importer ou d'exporter des produits sous le signe;

4. d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires ou la publicité

[...]».

11. L'article 24, paragraphe 1, du MarkenG dispose:

«Le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale n'a pas le droit d'interdire à un tiers de l'utiliser pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque ou dénomination commerciale par lui ou avec son autorisation dans le pays, dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.»

## III — Les faits

12. STUSSY Inc. (ci-après «STUSSY»), société établie à Irvine (Californie), est titulaire de la marque nominative et figurative «Stüssy», enregistrée pour des vêtements, en particulier des chemises, shorts, tenues de bain, tee-shirts, survêtements,

vestes et pantalons. Les produits revêtus de cette marque sont commercialisés dans le monde entier. Ils ne portent pas de signes particuliers permettant de les rattacher à une zone de distribution déterminée.

13. Van Doren + Q. GmbH (ci-après la «partie demanderesse»), société établie à Cologne (Allemagne), grossiste et détaillant en vêtements, a obtenu les droits exclusifs de commercialisation des produits de STUSSY en Allemagne, en vertu d'un contrat de distribution conclu le 1er mai 1995. STUSSY l'a habilitée à introduire en son nom propre des procédures judiciaires en cessation et en indemnisation, du chef de violations de la marque.

14. Selon van Doren, les produits de la marque Stüssy n'ont, dans chaque pays de l'EEE, qu'un seul distributeur exclusif (importateur général), qui est contractuellement tenu de ne pas les céder à des intermédiaires en vue de leur commercialisation en dehors de la zone qui lui a été assignée.

15. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, dont le gérant est M. Orth (la société et son gérant seront dénommés conjointement ci-après les «parties défenderesses»), commercialise en Allemagne des produits de la marque Stüssy, qu'elle n'a pas acquis auprès de la partie demanderesse.

16. Cette dernière a introduit devant les juridictions allemandes une action dirigée contre les parties défenderesses. Elle a demandé qu'elles soient condamnées à cesser cette commercialisation ainsi qu'à fournir des informations sur leurs activités depuis le 1er janvier 1995, et que soit constatée une obligation d'indemnisation à compter de cette dernière date. Elle a affirmé que les articles distribués par Lifestyle avaient été initialement commercialisés aux États-Unis et que le titulaire de la marque n'avait pas autorisé leur commercialisation en Allemagne ou dans un autre État de l'Union européenne.

17. Les parties défenderesses ont conclu au rejet de ces demandes en invoquant l'épuisement des droits conférés par la marque en ce qui concerne les marchandises en cause. Celles-ci auraient été acquises dans l'EEE, où elles auraient été commercialisées par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Le vêtement acheté au mois d'octobre 1996 à titre de test auprès de Lifestyle aurait été acquis par cette dernière dans l'EEE, auprès d'un intermédiaire qui, comme le supposent les parties défenderesses, l'avait lui-même acheté à un distributeur agréé.

18. Les parties défenderesses ont fait valoir qu'elles n'étaient pas tenues de révéler le nom de leurs fournisseurs, tant que la partie requérante n'établirait pas l'étanchéité absolue de son système de distribution.

19. La juridiction saisie en première instance a fait droit à la plupart des conclusions du recours.

20. L'appel interjeté par les parties défenderesses a en revanche conduit au rejet des conclusions du recours. La juridiction d'appel a considéré que la partie demanderesse aurait dû présenter des faits rendant dans une certaine mesure plausible que les articles en cause provenaient d'importations commercialisées dans l'EEE sans le consentement du titulaire de la marque.

21. Van Doren a formé un pourvoi en Revision devant le Bundesgerichtshof.

22. Estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE, le Bundesgerichtshof a, par ordonnance du 11 mai 2000, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:

«Les articles 28 et 30 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent l'application de dispositions nationales en vertu desquelles un contrevenant qui, ayant été assigné en justice au titre d'un droit de marque pour avoir commercialisé des marchandises d'origine, invoque l'épuisement du droit conféré par la marque au sens de 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, doit exposer et, le cas échéant, prouver que la marchandise litigieuse a été commercialisée la première fois par le titulaire de la marque ou avec le consentement de celui-ci au sein de l'Espace économique européen?»

23. La juridiction de renvoi relève que, en vertu de la jurisprudence Silhouette International et Sebago [6], le droit conféré par la marque est épuisé, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive, telle que modifiée par l'accord sur l'EEE, lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, mais qu'il ne l'est pas lorsque la première mise dans le commerce a eu lieu en dehors de l'EEE.

24. Elle considère que les conditions matérielles de l'épuisement du droit de marque, moyen de défense fondé sur l'article 24, paragraphe 1, du MarkenG, doivent en principe être prouvées par les défendeurs, conformément aux principes généraux selon lesquels chaque partie au procès doit faire la preuve des faits auxquels est subordonnée l'application de la norme dont elle se prévaut.

6 — Précitée à la note 3.

25. En droit des marques, un renversement de la charge de la preuve découlant des principes généraux serait contraire à l'économie du système, parce qu'il aboutirait à abandonner, sans raison suffisante, le schéma traditionnel de la responsabilité délictuelle; partant, ce ne sera pas à la victime de prouver l'illégalité, mais, normalement, au contrevenant d'établir l'absence d'illégalité. En outre, un renversement de la charge de la preuve affecterait indûment le droit exclusif du titulaire de la marque par rapport à l'intérêt du contrevenant à poursuivre sans entraves la commercialisation des marchandises d'origine. En ce qui concerne le principe de l'épuisement pour le territoire de l'EEE, il se trouverait restreint dans ses effets à un point tel qu'il en deviendrait presque sans objet, alors que l'auteur supposé de la violation du droit de marque pourrait pourtant facilement établir l'origine des produits en cause.

26. La juridiction de renvoi relève encore que l'article 14, paragraphe 2, du MarkenG interdit aux tiers de faire usage de la marque sans le «consentement du titulaire». Elle estime que, si le titulaire doit prouver la réunion des conditions énoncées par cette disposition pour faire constater un «usage» au sens de celle-ci, le consentement éventuel de ce titulaire doit être établi par le défendeur, s'il entend s'en prévaloir.

27. Le Bundesgerichtshof relève que la juridiction d'appel a maintenu le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au contrevenant présumé, mais sous réserve de l'obligation pour le titulaire de la marque ayant engagé l'action en justice d'exposer ses arguments à propos de la «situation quant au consentement», au sens de l'article 14, paragraphe 2, du MarkenG, et d'établir une certaine plausibilité. Ce faisant, elle aurait, à tort, assimilé le consentement du titulaire à l'usage de la marque au titre de l'article 14, paragraphe 2, du MarkenG, consentement qui serait un acte de disposition, à l'approbation de la première mise dans le commerce au sens de l'article 24, paragraphe 1, du MarkenG. En effet, la mise dans le commerce visée dans cette dernière disposition, ou son approbation par le titulaire, entraînerait l'épuisement du droit en application de la loi, indépendamment de tout acte de disposition du titulaire. Les conditions factuelles d'application des articles 14, paragraphe 2, et 24, paragraphe 1, du MarkenG ne concorderaient donc pas, même partiellement, de sorte qu'elles ne pourraient conduire à obliger le titulaire de la marque à conclure sur la «situation quant au consentement».

28. La juridiction de renvoi souligne cependant que, si le défendeur à une action introduite par le titulaire supporte la charge de la preuve, il existe un risque qu'un opérateur non lié au fabricant se voie interdire toute commercialisation de produits de cette marque, même lorsqu'ils ont été commercialisés dans l'EEE avec le consentement du titulaire: en effet, un opérateur sera en règle générale en mesure de prouver sans difficulté auprès de qui il a acquis la marchandise. Mais il ne pourra pas obliger ses fournisseurs à lui indiquer

auprès de qui ils se sont approvisionnés ni déterminer quels sont les autres maillons de la chaîne de distribution. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où il serait en mesure de reconstituer la chaîne de distribution jusqu'au titulaire de la marque et de démontrer que la marchandise a été mise dans le commerce dans l'EEE avec le consentement de ce titulaire, sa source d'approvisionnement risquerait de se tarir immédiatement.

29. Dans ces conditions, il existerait un risque que le titulaire de la marque n'emploie cette dernière pour cloisonner les marchés nationaux.

30. La juridiction de renvoi s'interroge donc sur la question de savoir si l'article 28 CE n'impose pas de faire exception à la règle générale qui fait peser sur le défendeur l'intégralité de la charge de la preuve des faits constitutifs de l'épuisement du droit conféré par la marque. Selon elle, une solution pourrait consister à subordonner l'imposition au défendeur de la charge de la preuve de ces faits à la condition que le fabricant ait d'abord fait usage, dans la mesure du raisonnable, des possibilités qui lui sont ouvertes de distinguer les marchandises mises dans le commerce par lui-même ou avec son consentement dans l'EEE de celles commercialisées en dehors de cette zone. Tant qu'il y aurait lieu de présumer que le titulaire de la marque procède de la sorte, l'opérateur poursuivi serait tenu de prouver les conditions d'application de l'épuisement invoqué dans tous les cas où, à première vue, les marchandises ne pourraient avoir été mises dans le commerce pour la première fois que dans un pays extérieur à l'EEE.

## IV — Appréciation juridique

31. À titre liminaire, nous soulignerons que la présente affaire ne saurait en aucun cas constituer un prétexte pour mettre en cause le champ d'application géographique du principe de l'épuisement, à savoir le territoire de l'EEE. En un premier temps, nous aborderons les raisons de droit matériel sur lesquelles la juridiction de renvoi a fondé ses considérations relatives aux exigences qui s'imposent à l'administration de la preuve. Ensuite, il conviendra d'examiner les limites que le droit communautaire impose le cas échéant à la compétence nationale en matière de régime de la preuve.

### A — *La prémisse de l'épuisement sur tout le territoire de l'EEE*

32. Au début des présentes conclusions[7], nous avons souligné que, dans un régime où l'épuisement se limite à une zone géogra-

7 — Voir points 4 et suiv. ci-dessus.

phique déterminée, qui est en l'occurrence le territoire de l'EEE, le lieu de la première commercialisation de la marchandise marquée revêt une importance déterminante, sous réserve qu'il ne soit pas contesté que ces marchandises y ont été mises dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

33. La détermination du lieu de la première mise dans le commerce — et les problèmes de preuve qui s'y rattachent — implique donc que l'épuisement s'applique à un espace limité [8].

B — *Le droit matériel qui fonde la répartition litigieuse de la charge de la preuve*

1. Les arguments des parties

34. La Commission, le gouvernement allemand et le gouvernement français estiment qu'il appartient aux États membres de résoudre les difficultés en matière de preuve en adoptant leurs propres règles de procédure.

35. Selon le gouvernement allemand, l'application de ces règles nationales trouve ses limites dans les règles dégagées par la Cour en matière de procédure administrative, à savoir l'interdiction de discrimination et le principe d'efficacité [9].

36. Le gouvernement français souligne que la directive ne répond pas à la question de la charge de la preuve de l'épuisement. Cependant, ajoute-t-il, le dixième considérant de la directive énonce que les moyens par lesquels le risque de confusion [dans l'esprit du public, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive] peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice. Selon lui, ce renvoi aux règles nationales devrait également être opéré en ce qui concerne la preuve de l'épuisement du droit de marque en application de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

37. Le gouvernement français se réfère également aux limites de l'autonomie de procédure des États membres. Selon une jurisprudence constante de la Cour [10], il appartiendrait à chaque État membre, en

8 — La question ne se pose donc pas en cas d'épuisement international.

9 — Il renvoie à cet égard aux arrêts du 12 juin 1980, Express Dairy Foods (130/79, Rec. p. 1887, point 12), et du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, points 17 et 19).

10 — Le gouvernement français se réfère en particulier aux arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989); du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595); du 25 juillet 1991, Emmott (C-208/90, Rec. p. I-4269), et du 1er avril 1993, Lageder e.a. (C-31/91 à C-44/91, Rec. p. I-1761).

l'absence de réglementation communautaire en la matière, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, sous réserve de respecter dans ce contexte le principe de l'interdiction de discrimination [11] et le principe d'efficacité [12].

38. La Commission se fonde également sur le postulat de l'autonomie de procédure des États membres, parce que l'article 7 de la directive ne contient pas de disposition expresse en matière de répartition de la charge de la preuve.

39. Analysant le rapport entre le consentement évoqué à l'article 5, paragraphe 1, de la directive et le consentement visé à l'article 7, paragraphe 1, la Commission se rallie à la thèse de la juridiction de renvoi selon laquelle ces deux notions ne se recouvrent pas. La première correspondrait à une décision personnelle du titulaire concernant son droit de marque, dans le cadre de laquelle le titulaire de la marque serait tenu d'expliquer et de prouver l'absence d'acte de disposition au cours du procès. La seconde correspondrait à un assentiment imposé, tiré du droit, qui entraînerait immédiatement l'épuisement par l'effet de la loi, sans que cet épuisement puisse être affecté par un acte de disposition juridique du titulaire de la marque. L'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive ne peut dès lors, selon la Commission, s'appuyer sur aucun des éléments servant à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1.

2. Appréciation juridique

40. Les parties sont unanimes à dire qu'en soi l'article 7, paragraphe 1, de la directive ne concerne pas la répartition de la charge de la preuve. Le gouvernement français a invoqué le dixième considérant de la directive, dont le libellé ne se rapporte certes qu'au risque de confusion, mais qui précise également que la directive ne porte pas préjudice aux règles nationales de procédure. Partant de cette constatation, force est pour nous de retenir l'idée d'une autonomie de procédure des États membres, en ce sens que toute difficulté éventuelle d'administration de la preuve se rapportant au consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit être tranchée par les États membres eux-mêmes, en application de leurs propres principes en matière de répartition de la charge de la preuve.

41. La connexité entre ces principes et le droit matériel — harmonisé par la direc-

11 — Selon ce principe, les modalités procédurales des recours fondés sur le droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne. Voir les arrêts précités à la note 9.

12 — Selon ce principe, les modalités procédurales ne doivent pas être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par le droit communautaire.

tive — des États membres est pourtant indéniable. Même en droit communautaire, la transition est très fluide entre droit matériel et règles de preuve, donc règles de procédure. Cette réalité est particulièrement bien illustrée par l'arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss [13], où la Cour a manifestement établi elle-même une règle de preuve selon laquelle «il incombe à l'opérateur qui invoque l'existence d'un consentement d'en apporter la preuve et non pas au titulaire de la marque d'établir une absence de consentement» [14].

42. La juridiction de renvoi, soutenue à cet égard par la Commission, appuie elle aussi la règle de preuve qu'elle énonce sur une interprétation déterminée du droit matériel. En effet, le Bundesgerichtshof fonde son raisonnement sur le fait que l'épuisement au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive et — en droit national — au sens de l'article 24, paragraphe 1, du MarkenG constitue un moyen de défense du contrevenant supposé. C'est pourquoi, avant d'aborder la question du renvoi, nous croyons devoir examiner l'interprétation du droit matériel sur laquelle cette règle de preuve repose.

43. Il faut observer tout d'abord que c'est dans l'ordonnance de renvoi que le Bundesgerichtshof prend pour la première fois position sur le problème des rapports entre l'article 14 et l'article 24, paragraphe 1, du MarkenG et, en corollaire, sur celui des rapports entre l'article 5, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive. La question qui se posait jusqu'alors était de savoir si, dans le cadre d'un recours introduit en droit national pour violation des droits tirés de la marque, le consentement donné par le titulaire à la commercialisation dans l'EEE constitue un critère d'application négatif [15], comme semble l'indiquer l'expression «en l'absence de son consentement» employée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, ou un moyen de défense déclenchant l'application de l'article 7, paragraphe 1, de la directive [16]. En partant du principe — de droit national — selon lequel il appartient à chacun d'établir les conditions d'application de la norme qui lui est favorable, la première thèse impose une obligation d'exposer et de prouver au titulaire de la marque, tandis que la deuxième thèse fait peser cette obligation sur le contrevenant. Dans l'ordonnance de renvoi, le Bundesgerichtshof s'est manifestement rallié à cette dernière option.

44. Il y a donc lieu de retenir que la répartition de la charge de la preuve en droit national dépend de l'interprétation du droit matériel. Cependant, puisqu'«il y a

13 — Précité à la note 3.

14 — Arrêt précité à la note 3 (point 54).

15 — Pour la doctrine allemande en ce sens, voir Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, § 24, point 15; dans la doctrine autrichienne récente, voir Plöckinger/Gassner, *Zur Beweislastverteilung bei Parallelimporten*, ÖBl. 2001, 99, avec de nombreuses références complémentaires tirées de la doctrine allemande; toujours dans la doctrine allemande, voir Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, 2001, p. 129 et suiv.

16 — En ce sens, voir la doctrine allemande suivante: Fezer, *Markenrecht*, § 24, point 58 a et b; Klados, *Darlegungs- und Beweislast bei Parallelimporten im Markenrecht*, WRP 1999, 1018, avec des références complémentaires; dans la doctrine française, voir Desmazières de Sechelles, *Gaz. Pal. 1998*. 2.doctr., p. 1490, point 13 e et les arrêts qui s'y trouvent cités.

lieu d'interpréter les articles 5 à 7 de la directive comme contenant une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque» [17] et que «la directive ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle laisserait 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» [18], la répartition de la charge de la preuve en droit national dépend en dernière analyse de l'interprétation des articles 5 et 7 de la directive.

45. Dans ce contexte, nous observons que le Bundesgerichtshof a renoncé à saisir la Cour de la question des rapports entre les articles 5 et 7 de la directive. Cette attitude recèle un risque flagrant de divergences entre les interprétations nationales de la directive, ce que le Bundesgerichtshof a d'ailleurs illustré en citant la décision diamétralement opposée prise par l'Oberste Gerichtshof [19] (Autriche), selon laquelle, en cas de recours pour violation des droits conférés par la marque, l'exigence relative au consentement doit être considérée comme un critère d'application négatif au sens de l'article 5 de la directive.

46. Nous pouvons dès lors constater que le conflit décelé par le Bundesgerichtshof — et dont il a saisi la Cour — entre la libre circulation des marchandises et la répartition de la charge de la preuve en droit national repose en dernière analyse sur une interprétation de dispositions nationales transposant la directive. D'après cette interprétation, il appartient au défendeur de faire la preuve des conditions d'application — dont le consentement — de l'épuisement visé à l'article 7 de la directive; en revanche, le titulaire de la marque n'est pas tenu de prouver que celle-ci est utilisée sans son consentement.

47. Bien que le Bundesgerichtshof se soit donc uniquement enquis de la compatibilité des règles du droit national en matière de charge de la preuve avec le droit originaire, nous croyons devoir faire à ce stade une analyse rapide de l'économie de la directive.

48. L'interprétation proposée par le Bundesgerichtshof, selon laquelle l'article 7, paragraphe 1, de la directive constitue un moyen de défense, et partant une disposition favorable au défendeur, peut s'appuyer tout d'abord sur des raisons systématiques. Dans un procès en violation d'une marque, c'est le contrevenant supposé qui opposera l'épuisement. Ce point de vue est confirmé par l'arrêt Zino Davidoff [20], d'après lequel l'article 5 et l'article 7, paragraphe 1, auraient établi entre eux un rapport de règle à exception: «L'article 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant notamment

17 — Arrêt Silhouette International (précité à la note 3, point 25).

18 — Ibidem, point 26.

19 — OGH, ordonnance du 15 février 2000 — 4 Ob 29/00v, Öbl 2000, 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.

20 — Précité à la note 3 (point 40).

d'interdire à tout tiers d'importer, 'en l'absence de son consentement', des produits revêtus de sa marque. L'article 7, paragraphe 1, contient une *exception à cette règle*, en ce qu'il prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans l'EEE par le titulaire ou 'avec son consentement'» (mis en italique par nous)[21]. En effet, si l'article 5 de la directive contient une règle selon laquelle les droits du titulaire de la marque incluent notamment celui d'interdire les importations de marchandises sur lesquelles la marque a été apposée, sauf consentement de sa part[22] l'article 7 de la directive — qui réduit en dernière analyse ce droit à la possibilité d'exercer à une seule reprise un contrôle sur la distribution au sein de l'EEE — établit une exception au principe cité en premier lieu, et cette exception est clairement favorable au défendeur.

49. Même s'il ne fait aucun doute que l'article 7, paragraphe 1, de la directive limite les droits du titulaire de la marque, nous ne croyons pas qu'il faille nécessairement considérer pour autant l'article 7, paragraphe 1, comme une exception aux droits exclusifs visés à l'article 5 de la directive. Un tel point de vue méconnaîtrait en effet la fonction de pondération que le principe de l'épuisement assume entre la libre circulation des marchandises d'une part et les droits de propriété intellectuelle d'autre part[23]. Il y a lieu de rappeler que le principe de l'épuisement a été développé par la jurisprudence en vue d'assurer cette pondération, de sorte que l'épuisement constitue sans doute — du point de vue du droit originaire, qui est déterminant ici — plutôt une limite que le système impose par nature aux droits de propriété intellectuelle, afin de préserver la liberté de circulation des marchandises, qui est au même rang d'importance du point de vue du droit communautaire.

50. L'article 7, paragraphe 1, de la directive pourrait dès lors également, de ce point de vue, être considéré comme une norme favorable au titulaire de la marque, dans la mesure où elle *limite* l'épuisement des droits conférés par la marque sur le territoire de l'EEE[24].

21 — Voir, dans le même sens, les conclusions de l'avocat général Jacobs prononcées le 29 janvier 1998 dans l'affaire Silhouette International (arrêt précité à la note 3), point 34: «L'article 7, paragraphe 1, est une dérogation aux droits que l'article 5, paragraphe 1, confère au titulaire de la marque».

22 — Il importe peu à cet égard de savoir si l'absence de consentement au sens de l'article 5 de la directive correspond au consentement visé à l'article 7. À ce propos, tant la juridiction de renvoi que la Commission ont souligné que le consentement visé à l'article 5 est un acte de disposition, tandis que celui visé à l'article 7 de la directive est un assentiment artificiellement construit par la loi et indépendant de tout acte de disposition.

23 — Voir nos conclusions dans l'affaire Zino Davidoff (arrêt précité à la note 3, points 80 et suiv. des conclusions).

24 — Cette idée peut également s'appuyer sur le fait que la fonction de contrôle de la commercialisation assumée par la marque — qui va de pair avec la restriction de la portée territoriale du principe d'épuisement — n'est nullement incontestée: voir à ce propos Sir Robin Jacob cité par Sir Hugh Laddie dans Zino Davidoff SA contre A&G Imports Ltd [2000] Ch. 127; [1999] ETMR 700, 718: «The doctrine of non-exhaustion, whilst it makes some sense in patents and copyrights, is inimical to the very nature of trade mark. Kodak means the goods of the Kodak company wherever they were made. When you import Kodak film, the name Kodak still tells you the truth that this is Kodak's film; no rational trade mark law would allow any other result». Voir également les observations critiques de Edward D. A. O., *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, IPQ 2001, 135, p. 139 et suiv.: «Whether the product may then lawfully be sold in that second territory is a separate question that does not derogate from the character of the mark as the trader's mark».

51. Le point de vue de la juridiction de renvoi selon lequel l'absence de consentement visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive ne saurait constituer un critère d'application négatif s'appuie également sur l'idée que cette absence de consentement se rapporte à l'illégalité résultant de la réalisation du critère d'application objectif, à savoir l'usage de la marque par un tiers. Cet argument aussi nous paraît digne d'analyse. En effet, lorsque des marchandises d'origine sont en circulation sur le territoire de l'EEE, le caractère illégal de l'usage résulte, compte tenu de la pondération réalisée par le principe d'épuisement, non pas de la commercialisation de ces marchandises dans l'EEE, mais plutôt du dépassement des frontières de celui-ci sans le consentement du titulaire de la marque. Un tel argument reviendrait à établir une présomption d'illégalité, ce qui nous paraît problématique compte tenu de l'équilibre entre liberté de circulation des marchandises et droits de propriété intellectuelle qu'impose le droit originaire.

52. Comme les constatations faites dans l'ordonnance de renvoi méritent ainsi à tout le moins d'être débattues, il apparaît que la juridiction de renvoi s'est sans doute prononcée de manière incidente sur les rapports entre les articles 5 et 7 de la directive en fondant la répartition de la charge de la preuve en application des principes de droit national sur une interprétation bien précise des règles matérielles de transposition adoptées en droit allemand.

53. Le principe de l'autonomie de procédure des États membres laisse à ces derniers — sous réserve de respecter les limites imposées par le droit communautaire — toute latitude d'appliquer leurs propres règles en matière de répartition de la charge de la preuve. C'est pourquoi les observations ci-dessus à propos de l'interprétation du droit communautaire matériel par le Bundesgerichtshof n'entendent nullement mettre en doute l'opportunité de principe d'une réponse de la Cour; elles visent plutôt à permettre à cette dernière de ne pas reprendre cette interprétation à son compte, si elle ne le souhaite pas.

C — *Le critère d'appréciation applicable*

54. Partant de l'hypothèse de la compétence nationale en matière de répartition de la charge de la preuve du consentement en cas de recours fondé sur la violation du droit conféré par une marque, le Bundesgerichtshof soulève en substance la question de la compatibilité d'une telle répartition avec le droit originaire.

1. Les arguments des parties

55. La Commission propose d'analyser la règle nationale au regard de la directive. À l'appui de cette thèse, elle rappelle que, en

vertu d'une jurisprudence constante, toutes les mesures nationales qui relèvent du champ d'application d'une directive doivent être appréciées au regard de ladite directive et non au regard des dispositions concernant la libre circulation des marchandises. Cependant elle ajoute que la directive, comme l'ensemble du droit dérivé, devrait être interprétée à la lumière des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, en particulier de l'article 30 CE [25]. En outre, l'article 7 de la directive et l'article 30 CE ayant la même finalité, ils devraient être interprétés de manière identique [26].

56. Le gouvernement français s'est manifestement rallié à ce point de vue au cours de la procédure orale. Il renvoie à cet égard à l'arrêt Zino Davidoff [27], qui aurait prévu une dérogation de portée limitée au principe de l'autonomie de procédure des États membres et aurait établi en son point 54 une règle de répartition de la charge de la preuve. Cela serait tout particulièrement justifié, compte tenu de l'étroite connexité entre la question de procédure constituée par la répartition de la charge de la preuve et la question de droit matériel de la nature du consentement dans le cas d'espèce. Il y aurait dès lors lieu de présumer que la répartition de la charge de la preuve est englobée dans l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

25 — Arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457, points 25 et 27).

26 — Arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227, point 18).

27 — Précité à la note 3.

2. Appréciation juridique

57. Comme indiqué ci-dessus, nous aussi postulons l'autonomie de procédure des États membres en l'espèce [28].

58. Cependant, la reconnaissance d'une autonomie de procédure des États membres en matière de répartition de la charge de la preuve est susceptible d'exclure la directive en tant que critère de référence. En effet, si les États membres ont une compétence de réglementation en la matière, il ne peut y avoir de mesures nationales qui relèvent du «champ d'application d'une directive» au sens de la jurisprudence citée par la Commission.

59. On peut cependant légitimement se demander si l'arrêt Zino Davidoff [29] doit vraiment être interprété comme le voudrait le gouvernement français, en ce sens que la Cour aurait ouvert la possibilité d'une dérogation de portée limitée au principe de l'autonomie de procédure des États membres, en établissant au point 54 une règle communautaire de répartition de la charge de la preuve.

60. Cette thèse pourrait s'appuyer sur le fait que la diversité des règles nationales en

28 — Voir ci-dessus, point 40.

29 — Précité à la note 3.

matière de répartition de la charge de la preuve — telle qu'elle ressort notamment des arrêts du Bundesgerichtshof et de l'Oberste Gerichtshof — affecte directement la protection résultant des droits octroyés par la directive. En effet, si la preuve de l'épuisement est plus difficile dans le cadre d'une règle que dans celui d'une autre, la protection du droit de marque au titre de la directive sera l'objet d'aménagements diversifiés, parce que sa mise en œuvre se trouvera soumise à des exigences diverses. Or, la nécessité d'une protection uniforme était au centre des considérations de droit matériel développées par la Cour à la fois dans l'arrêt Silhouette International et dans l'arrêt Zino Davidoff [30].

61. À l'encontre de cette thèse, nous pouvons cependant faire valoir que le point 54 ne fait pas partie de la ratio decidendi de l'arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss. Après avoir constaté au point 53 que le consentement du titulaire de la marque peut être implicite, à condition d'être manifesté «de façon certaine», la Cour en déduit au point 55 que ce consentement implicite ne saurait résulter d'un simple silence. Dans ce contexte, la référence à la charge de la preuve faite au point 54 ne semble pas indispensable.

62. Au point 58, la Cour constate cependant qu'une loi nationale qui «prendrait en compte un simple silence du titulaire de la marque» et qui prévoirait ainsi un «consentement présumé» méconnaîtrait l'exigence — résultant du droit communautaire — d'un consentement donné positivement.

63. Cette déclaration faite au point 58 contient une référence indéniable aux interactions entre règles relatives à la charge de la preuve et droit matériel. Elle doit donc être interprétée en ce sens que retenir l'existence d'un consentement sur la base de critères trop lâches reviendrait à établir une présomption de consentement, et à tout le moins à renverser ainsi la charge de la preuve.

64. Cependant, la protection voulue par la directive s'en trouverait diminuée, car cela conduirait à miner le droit de première mise dans le commerce, qui appartient au titulaire de la marque. Partant, le point 54 doit être interprété en ce sens que la répartition de la charge de la preuve ne doit pas mettre en cause la protection des droits du titulaire de la marque, telle qu'elle est voulue par la directive.

65. Nous ne sommes donc guère encline à interpréter le point 54 de l'arrêt Zino Davidoff comme contenant une règle communautaire de répartition de la charge de la preuve; nous y voyons simplement une limite imposée aux règles nationales correspondantes.

30 — Arrêts Silhouette International Schmied (point 24) et Zino Davidoff et Levi Strauss (point 42), tous deux cités à la note 3.

66. Cela nous montre que, si la directive n'englobe pas les problèmes de preuve à proprement parler, il est cependant possible de déduire de ses dispositions certaines limites en matière de règles nationales de répartition de la charge de la preuve. Partant, les règles procédurales litigieuses doivent être analysées au regard du droit originaire, en tenant dûment compte des dispositions matérielles de la directive. L'article 28 CE vise à garantir la libre circulation des marchandises. Cette liberté fondamentale peut faire l'objet de restrictions en vertu de l'article 30 CE, en particulier pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale. Dans ce contexte, la directive doit être considérée comme la mise en œuvre de l'article 30 CE et doit faire l'objet d'une interprétation uniforme, conformément à la jurisprudence citée par la Commission [31].

D — *La répartition litigieuse de la charge de la preuve, examinée à la lumière des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des articles 5 et 7 de la directive*

1. Arguments des parties

67. Les parties défenderesses font valoir qu'une règle nationale imposant à l'opérateur poursuivi par le titulaire de la marque la charge de la preuve des faits entraînant l'épuisement du droit de celui-ci constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 28 CE.

68. Une telle règle permettrait en effet au titulaire de la marque de cloisonner les marchés nationaux, alors qu'il aurait lui-même commercialisé ses produits dans l'EEE ou y aurait consenti. Or, l'objet du droit de marque ne serait pas de permettre aux titulaires de cloisonner les marchés nationaux et de favoriser ainsi le maintien des différences de prix pouvant exister entre les États membres [32].

69. Comme la juridiction de renvoi, les parties défenderesses soulignent que, si l'opérateur poursuivi parvient à retracer la chaîne des contrats jusqu'au titulaire de la marque, celui-ci aura la possibilité d'interrompre à tout moment ses sources d'approvisionnement pour des marchandises qu'il aura lui-même mises dans le commerce dans l'EEE. En définitive, une procédure comme celle introduite dans l'affaire au principal aurait principalement pour finalité de déterminer s'il existe des lacunes dans les systèmes de distribution du titulaire de la marque.

70. Le gouvernement allemand aussi fait valoir que l'application sans restriction des

31 — Voir note 26 ci-dessus.

32 — Arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (précité à la note 25, point 46).

règles nationales comme celles visées par la juridiction de renvoi serait contraire à la libre circulation des marchandises au sens de l'article 28 CE. Cette liberté serait restreinte par le fait que, compte tenu des difficultés de preuve que nous avons détaillées, le défendeur pourra quelquefois succomber dans un procès même dans des cas où le titulaire de la marque a commercialisé les produits lui-même ou par l'intermédiaire de tiers agissant avec son consentement. Or, une telle restriction ne serait justifiée ni par des exigences impératives tenant à l'intérêt général [33] ni par la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 CE.

71. Le gouvernement français doute en revanche que la règle litigieuse du droit national constitue une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de la jurisprudence Dassonville [34] relative à l'article 28 CE. La cause du cloisonnement des marchés évoqué par la juridiction de renvoi doit, selon lui, plutôt être recherchée dans l'organisation des systèmes de distribution des produits de marque.

72. Selon le gouvernement français, une entrave éventuelle à la libre circulation des marchandises serait en tout cas justifiée en application de l'article 30 CE, car un renversement de la charge de la preuve affecterait sensiblement l'exercice des droits de marque par leur titulaire.

73. La Commission se déclare en faveur d'une appréciation des règles nationales en matière de répartition de la charge de la preuve sur la base des dispositions de la directive et elle distingue deux cas de figure. D'une part, l'application du droit des marques ne saurait permettre au titulaire de la marque de cloisonner les marchés nationaux et de favoriser ainsi la persistance d'éventuelles différences de prix entre les États membres [35]. D'autre part, il résulterait de l'interprétation des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises que l'article 30 CE est incompatible avec l'imposition, à un importateur parallèle, de la charge de la preuve d'un fait au moyen de documents qui lui sont inaccessibles, lorsque l'administration ou, le cas échéant, le juge constate que la preuve peut être apportée par d'autres moyens [36].

74. Partant, lorsqu'elles sont amenées à appliquer une règle nationale en matière de répartition de la charge de la preuve, les juridictions nationales doivent vérifier dans quelle mesure cela peut mener à un cloi-

33 — Au sens de l'arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649, point 8).

34 — Arrêt du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837, point 5).

35 — La Commission renvoie à cet égard à l'arrêt Loendersloot (précité à la note 26, point 23).

36 — Arrêts du 20 mai 1976, De Peijper (104/75, Rec. p. 613, point 29), et du 17 octobre 1989, Danfoss (109/88, Rec. p. 3199, points 14 à 16).

sonnement du marché ou à imposer à l'une des parties des obligations excessivement difficiles à remplir en matière d'administration de la preuve.

2. Appréciation juridique

75. En application du principe de l'autonomie de procédure nationale, il appartient aux États membres et à leurs organes juridictionnels d'établir des règles d'administration de la preuve, dans l'exercice de leur autonomie de procédure. Cela vaut également pour le droit des marques, puisque la directive ne contient pas de dispositions procédurales à ce sujet [37]. Ces dispositions nationales sont cependant soumises à certaines limites découlant du droit communautaire matériel.

a) Concernant l'article 28 CE

76. Le problème est de savoir si une répartition de la charge de la preuve fondée sur des règles nationales peut constituer une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 28 CE et de la jurisprudence Dassonville [38]. Dans le cas où l'examen confirmerait l'existence d'un risque de limitation de la liberté de circulation des marchandises, que la règle de l'épuisement vise précisément à protéger [39], il conviendrait de déterminer dans quelle mesure ce risque peut être justifié au titre de l'article 30 CE et de la directive.

77. Il est constant qu'une réglementation comme celle litigieuse en l'espèce, en vertu de laquelle un opérateur actionné par le titulaire de la marque doit faire la preuve intégrale des circonstances menant à l'épuisement, plonge cet opérateur dans un dilemme en l'obligeant à choisir entre a) succomber même si le titulaire de la marque a commercialisé la marchandise dans l'EEE lui-même ou par le truchement de tiers agissant avec son consentement et b) apporter la preuve requise en désignant son fournisseur et, le cas échéant, les fournisseurs en amont de celui-ci, de sorte que sa source d'approvisionnement sera découverte, ce qui permettra au titulaire de la marque de connaître la lacune dans son système de distribution et de prendre les mesures appropriées, qui empêcheront l'importateur parallèle de poursuivre ses activités.

78. La répartition litigieuse de la charge de la preuve renforce donc la position du titulaire de la marque en ce sens qu'il peut exploiter le dilemme imposé au contrevenant supposé pour déceler les lacunes dans son système de distribution. La juridiction de renvoi, les parties défenderesses, le

37 — Voir point 40 ci-dessus.

38 — Arrêt précité à la note 34 (point 5).

39 — Voir arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm e.a./Winthorp (16/74, Rec. p. 1183, point 12): «[...] 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 serait incompatible avec les règles du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun».

gouvernement allemand et la Commission ont souligné à juste titre que la partie défenderesse a le choix entre apporter la preuve requise, en renonçant pour l'avenir à ses sources d'approvisionnement, et perdre le procès, même si les marchandises correspondantes ont peut-être été commercialisées dans l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Or, ce mécanisme donne aux titulaires de la marque la possibilité de cloisonner les marchés nationaux, même au sein de l'EEE, en vue de préserver les écarts de prix. Cependant, conformément à la jurisprudence de la Cour, «l'objet du droit de marque n'est pas de permettre aux titulaires de cloisonner les marchés nationaux et de favoriser ainsi le maintien des différences de prix pouvant exister entre les États membres» [40].

79. Une réglementation nationale comme celle litigieuse en l'espèce est donc incompatible avec l'article 28 CE lorsqu'elle permet au titulaire de la marque de cloisonner les marchés nationaux et de préserver ainsi des différences de prix entre les États membres.

b) Concernant l'article 30 CE et les articles 5 et 7 de la directive

80. La question qui se pose est de savoir si une réglementation comme celle litigieuse en l'espèce, en vertu de laquelle un opérateur actionné par le titulaire de la marque doit faire la preuve intégrale des circonstances menant à l'épuisement, peut être justifiée sur la base de l'article 30 CE et des dispositions pertinentes du droit dérivé.

81. Il résulte cependant de la jurisprudence citée par la Commission [41] qu'«il ne serait en tout cas pas justifié, en vertu de l'article 36 [devenu article 30 CE], d'obliger ce dernier [l'importateur parallèle] à le faire à l'aide de documents qui lui sont inaccessibles, lorsque l'administration ou, le cas échéant, le juge constate que la preuve peut être apportée par d'autres moyens» [42].

82. L'article 30 CE ne saurait dès lors être invoqué pour valider une réglementation nationale qui, comme en l'espèce, est indirectement et potentiellement susceptible de restreindre les importations et les exportations, au sens de l'arrêt Dassonville, lorsque cette réglementation exige de l'importateur parallèle de faire une preuve impossible ou excessivement difficile. C'est une réalité que le gouvernement français a méconnue dans ses observations.

83. Les difficultés que soulève la preuve à apporter par la partie défenderesse ont été

40 — Arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (précité à la note 25, point 25). Voir également l'arrêt Loendersloot (précité à la note 26, point 23).

41 — Voir ci-dessus à la note 31.

42 — Arrêt De Peijper (précité à la note 36, point 29).

évoquées tant par la juridiction de renvoi que par le gouvernement allemand et la Commission. Elles résident en substance dans le fait qu'elle ne peut s'acquitter de cette obligation qu'en désignant ses fournisseurs — et en laissant probablement tarir ipso facto ses sources d'approvisionnement — et qu'elle doit prouver des faits auxquels elle n'a guère accès. Avant tout, dans une longue chaîne de distribution, il lui sera probablement rarement possible de reconstituer la totalité des maillons situés en amont.

84. L'arrêt Zino Davidoff [43] a bien montré que les articles 5 et 7 de la directive ne peuvent s'accorder avec une règle de droit national qui reviendrait à énoncer une présomption de consentement et qui s'opposerait en dernière analyse à l'exercice par le titulaire de la marque de son droit de première mise dans le commerce au sein de l'EEE [44].

85. La fonction de pondération — évoquée ci-dessus [45] — du principe d'épuisement, tel qu'il a été consacré à l'article 7 de la directive, signifie cependant également que la restriction à la libre circulation des marchandises résultant de l'exercice des droits de propriété intellectuelle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir ces droits; partant, une réglementation nationale ne doit pas étendre l'exercice de ces droits aux cas où ils doivent être considérés comme épuisés en vue de la préservation de la liberté de circulation des marchandises.

E — *La proposition du Bundesgerichtshof visant à modifier le régime national litigieux de répartition de la charge de la preuve*

1. Les arguments des parties

86. D'accord sur ce point avec l'ordonnance de renvoi, les parties défenderesses proposent d'imposer au titulaire l'obligation d'utiliser, dans la mesure du raisonnable, les possibilités dont il dispose de distinguer les marchandises commercialisées par lui ou avec son consentement dans l'EEE de celles commercialisées en dehors de cette zone. Une telle obligation ne serait pas excessive pour le titulaire.

87. Le gouvernement allemand se rallie également à cette proposition de la juridiction de renvoi. Une signalisation simple et compréhensible permettrait au vendeur de déterminer plus facilement si le droit de marque est épuisé ou non. Cette solution

43 — Précité à la note 3.

44 — Loc. cit., point 58. Voir également, ci-dessus, les points 59 et suiv.

45 — Voir point 49 des présentes conclusions ainsi que note 23.

mettrait en harmonie les exigences de la libre circulation des marchandises résultant des articles 28 CE et 30 CE, d'une part, et la procédure nationale et ses règles de preuve, d'autre part. Les obligations d'organisation et de signalisation imposées aux titulaires de marques seraient proportionnées et raisonnables, d'autant que leurs propres poursuites judiciaires en seraient facilitées. Quant à la solution qui consisterait à renverser la charge de la preuve au détriment du titulaire de la marque, elle ne serait pas nécessaire et, de surcroît, conduirait très souvent à privilégier le contrevenant de façon injustifiée.

88. Le gouvernement français en revanche a souligné au cours de la procédure orale que la proposition de la juridiction de renvoi lui semblait inadéquate. Elle reviendrait à renverser la charge de la preuve, ce qui serait contraire à la nécessaire mise en équilibre des intérêts en désavantageant de façon unilatérale le titulaire de la marque.

89. Quant à la Commission, elle affirme le principe d'une obligation de coopération de la part du titulaire de la marque, mais uniquement dans la mesure de ce qui est nécessaire pour écarter tout danger de cloisonnement des marchés et pour ne pas confronter le contrevenant supposé à une preuve excessivement difficile à faire.

90. Dans les deux cas de figure, il appartiendrait au juge national de décider du type d'obligation de coopération à imposer concrètement au titulaire de la marque. L'étiquetage suggéré par la juridiction de renvoi devrait généralement offrir au titulaire de la marque une possibilité de remplir cette obligation.

2. Appréciation juridique

91. La nécessité de modifier des règles nationales en matière de preuve, comme celle visées en l'occurrence, résulte de leur incompatibilité avec les articles 28 CE et 30 CE lus en combinaison avec les articles 5 et 7 de la directive.

92. Comme indiqué ci-dessus [46], nous sommes d'avis, à l'instar du gouvernement allemand, que l'arrêt Zino Davidoff [47] n'a pas institué de régime communautaire de répartition de la charge de la preuve en ses points 54 et 58. À notre avis, la Cour s'est bornée dans cet arrêt à énoncer une donnée résultant du droit matériel, à savoir l'illicéité d'une réglementation qui reviendrait à instituer une présomption de consentement [48].

93. La Cour a interprété le consentement comme constituant une renonciation au

46 — Voir point 65.
47 — Précité à la note 3.
48 — Voir point 84.

droit exclusif tiré de la marque [49] et a exigé à juste titre que la volonté de ce faire soit susceptible d'être connue de façon certaine [50]. Cela exclut par nature que le consentement puisse être présumé [51]. Toutefois, dans les cas où l'importateur parallèle doit faire intégralement la preuve de l'acquiescement du titulaire de la marque, la circulation des marchandises se trouvera, dans les circonstances décrites, au moins potentiellement entravée de façon injustifiable [52]. Mais, contrairement au point de vue du gouvernement français, il est possible de trouver entre ces deux extrêmes un équilibre dans la répartition du risque processuel.

94. Une obligation de coopération du titulaire de la marque, telle qu'elle est envisagée par le Bundesgerichtshof, semble être, dans les circonstances de l'espèce, un moyen approprié d'écarter les objections découlant des effets du régime de preuve litigieux.

95. Les modalités de sa mise en œuvre doivent rester du ressort du droit national, car l'autonomie procédurale des États membres ne permet pas que les restrictions apportées notamment par la directive éliminent complètement la marge de liberté des États membres en la remplaçant par des prescriptions contraignantes.

96. L'interprétation de la notion de consentement appliquée dans l'arrêt Zino Davidoff signifie en dernière analyse que la charge de prouver les conditions d'application de l'épuisement doit être partagée, car d'une part l'efficacité de la protection résultant de la directive exclut d'instituer une présomption de consentement et d'autre part la libre circulation des marchandises, garantie par le droit originaire, pourrait se trouver entravée, dans les circonstances du cas d'espèce, dans une mesure injustifiée si le défendeur était seul à supporter la charge de la preuve. C'est pourquoi il y a lieu de dire, avec la Commission et le gouvernement allemand, qu'une obligation nationale de coopération de la part du titulaire de la marque ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour éliminer les difficultés de preuve ou écarter le danger d'un cloisonnement du marché.

97. L'institution — maintes fois évoquée dans ce contexte — d'une obligation de droit national de signaliser les produits de marque *faciliterait* certes la preuve du lieu de la première mise dans le commerce, mais elle ne permettrait *pas* de dire de façon concluante si le titulaire de la marque a consenti ou non à la première commercialisation au sein de l'EEE. Force est cependant de reconnaître qu'elle contribuerait à un partage de la charge de la preuve, sans pouvoir être assimilée pour autant — en dépit de l'avis du gouvernement français — à une présomption de consentement pour

49 — Précité à la note 3 (point 41).
50 — Précité à la note 3 (point 45).
51 — Précité à la note 3 (point 58).
52 — Voir points 76 et suiv. des présentes conclusions.

les produits ayant été commercialisés en dehors de l'EEE [53]. Les objections éventuelles à cet égard ne peuvent se fonder que sur la base juridique incertaine de cette charge imposée au titulaire de la marque.

98. Indépendamment d'un examen complet de la compatibilité avec le droit communautaire, il faut cependant en pratique se demander si l'apposition d'un signe distinctif est de nature à résoudre les difficultés de preuve, puisque l'exactitude des indications fournies par ce signe n'est pas garantie [54]. Si le contrevenant vend des marchandises pour lesquelles le signe distinctif indique qu'elles ont été commercialisées pour la première fois en dehors de l'EEE, tandis qu'elles ont en réalité été mises dans le commerce dans l'EEE à ce moment-là ou plus tard, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, l'intégralité de la charge de la preuve continuerait de reposer sur le contrevenant supposé, alors pourtant que les droits du titulaire de la marque sont en réalité épuisés.

99. Dans les cas où le lieu de la première mise dans le commerce ne peut être déduit d'autres éléments, comme les propriétés des marchandises ou une signalisation particulière, dont la véracité serait indubitable, une solution pourrait consister à imposer au titulaire de la marque de prouver que son système de distribution ne comporte aucune lacune au sein de l'EEE. Si le juge national peut être convaincu que le système de distribution ne comporte aucune lacune au sein de l'EEE, force sera de conclure que la marchandise marquée acquise par l'importateur parallèle provient d'un pays tiers, de sorte que l'épuisement des droits tirés de la marque ne découlera pas nécessairement d'emblée de son — éventuelle — première mise dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec le consentement de celui-ci.

100. L'obligation de coopération du titulaire de la marque — que ce soit sous forme de signalisation des produits ou sous forme d'énoncé et de preuve des faits pertinents — doit être considérée comme étant de nature à rétablir la compatibilité d'une règle nationale d'administration de la preuve, comme celle litigieuse en espèce, avec les articles 28 CE et 30 CE, lus en combinaison avec les articles 5 et 7 de la directive; cependant, une telle obligation de coopération ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour écarter le danger d'un cloisonnement des marchés, d'une part, et/ou pour ne pas imposer au contrevenant supposé une preuve excessivement difficile, d'autre part.

53 — À moins de contenir une prescription en ce sens. Nous renvoyons à cet égard au point 56 de l'arrêt Zino Davidoff (précité à la note 3): «[...]un consentement implicite ne saurait résulter d'une absence de communication, par le titulaire de la marque, de son opposition à une commercialisation dans l'EEE ni d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'EEE».

54 — Une question qui peut se poser dans ce contexte est celle de la durabilité des signes distinctifs et de la possibilité de les séparer du vêtement sur lequel ils sont fixés.

## V — Conclusion

101. C'est pourquoi nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question du Bundesgerichtshof:

«L'article 28 CE et l'article 30 CE ainsi que 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, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas en principe à ce que la preuve de l'épuisement visé à l'article 7 de la directive soit administrée par application des règles nationales relatives à la répartition de la charge de la preuve.

Cependant, lorsque cela a pour conséquence qu'un contrevenant qui, ayant été assigné en justice au titre d'un droit de marque pour avoir commercialisé des marchandises d'origine, invoque l'épuisement du droit conféré par la marque au sens de l'article 7 de la directive 89/104, doit exposer et, le cas échéant, prouver que la marchandise litigieuse a déjà été commercialisée une première fois par le titulaire de la marque ou avec le consentement de celui-ci au sein de l'Espace économique européen, il convient de s'assurer que de telles règles nationales

— ne permettent pas au titulaire de la marque de cloisonner les marchés nationaux et de favoriser ainsi la persistance des différences de prix entre les États membres;

— ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'administration de la preuve par le contrevenant supposé, au point que la preuve de l'épuisement ne pourrait plus être faite qu'à des conditions inacceptables, pouvant consister notamment à divulguer des sources d'approvisionnement en risquant par le fait même de voir celles-ci se tarir.»