

Les importations parallèles: est-il possible de les contraster légalement? Quand et comment?

Avvocato Maurizio Iorio ©

Dans un marché toujours plus globalisé et caractérisé par l'utilisation massive d'internet et des diverses formes de télécommunication, on parle inévitablement beaucoup de ventes à distance et, comme conséquence tout à fait naturelle, des importations parallèles.

A l'occasion de ce numéro de Market Place, sans bien entendu diaboliser le phénomène, j'examinerai brièvement les différents profils légaux grâce auxquels il est possible, quand cela est possible, de s'opposer aux importations parallèles.

La règle générale est la libre circulation des marchandises.

Avant tout, une précision importante : la règle, au sein de l'Union Européenne, est la libre circulation – et donc l'importation, même en parallèle – des produits, alors que l'exception est la possibilité de contraster légalement ce phénomène. Il est en effet bon de rappeler qu'au sens de l'article 101 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne) *“Sont [...] interdits tous accords entre entreprises [...] qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à : c) répartir les marchés...”*

Le groupe allemand Volkswagen en sait quelque chose pour avoir empêché de manière continue, circonstancié et massif les exportations parallèles de ses véhicules de l'Italie vers l'Autriche ou l'Allemagne (dans la période qui va de 1993 à 1996), et s'être vu alors condamner¹ par la Commission Européenne au paiement d'une sanction de 102 millions d'ECU (1 ECU = 1 Euro), puis “réduite” à 90 millions d'euros par le Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne avec la sentence du 6 juillet 2000, confirmée par la Cour de Justice Européenne en date du 18 mars 2003.

Les importations parallèles et les “réseaux” de distribution sélective

La possibilité pour les opérateurs européens de constituer des réseaux de distribution sélective, qui jouissent d'exemptions par rapport aux ordinaires et étroites mailles des règles de l'antitrust européen, est actuellement établie par le Règlement UE 330/2010 en vigueur du 1 juin 2010 au 31 mai 2022.

Celui-ci concerne, hormis quelques exceptions, uniquement les accords verticaux entre entreprises non-concurrentes (donc, par exemple, les accords entre Philips et ses distributeurs; et non les accords “horizontaux” entre Philips et Sony, Samsung et/ou d'autres concurrents).

Ces accords profitent de l'exemption prévue par le Règlement, malgré quelques contenus qui seraient normalement interdits, si:

¹ Le 28 janvier 1998

- Ils ne contiennent aucunes restrictions fondamentales de la concurrence (nous en parlerons plus loin),
- Le vendeur détient une part inférieure à 30% du marché pertinent sur lequel il vend le bien ou le service objet du contrat et
- L'acheteur détient une part inférieure à 30% du marché pertinent sur lequel il achète le bien ou le service objet du contrat.

Comme je disais, l'adoption d'un réseau de distribution sélective permet de déroger, à certaines conditions, aux interdictions d'exclusivité et aux diverses autres restrictions autrement prévues par le droit européen de la concurrence, comme il suit:

- Exemples des clauses normalement interdites mais exemptes au vu du Règlement:
 - Obligation du fournisseur de vendre les produits contractuels aux seuls revendeurs sélectionnés
 - Obligation du revendeur d'acheter les produits contractuels seulement au fournisseur
 - Interdiction aux revendeurs de vendre à d'autres revendeurs qui ne font pas partie du réseau de distribution sélective.
 - Interdiction pour les revendeurs de rechercher activement des clients hors de la zone attribuée.
- Exemples de clauses absolument interdites même au vu du Règlement:
 - Interdiction de vendre aux utilisateurs finaux (sauf dans le cas des grossistes).
 - Interdiction de satisfaire des commandes non sollicitées provenant d'acheteurs situés hors de la zone de compétence.
 - Interdiction de vendre par internet².
 - Manque de fourniture de garantie aux clients non rejoints par le réseau de distribution sélective³.

Il est important de préciser que les clauses contenues à l'intérieur des contrats de distribution exclusive, y compris celles de vente et/ou d'achat exclusif entre fournisseurs et distributeurs

² « La décision a estimé que X avait enfreint l'article L.420-1 du code de commerce ainsi que l'article 81 CE (devenu article 101 TFUE) en imposant, en pratique, à ses distributeurs choisis (agréés), dans ses accords de distribution sélective, une interdiction générale et absolue de vendre les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle à des utilisateurs finals sur Internet. Le Conseil de la concurrence a jugé que cette interdiction de vendre sur Internet était le résultat de la condition insérée dans les accords de distribution de X prévoyant que la vente des produits en cause doit s'effectuer dans le cadre d'un espace physique et en présence d'un pharmacien diplômé. » (Cour de Justice Européenne 13.10.2011 C-439/09)

³ « Un système de garantie dans lequel le fournisseur de biens réserve la garantie aux seuls clients de son concessionnaire exclusif place celui-ci et ses revendeurs dans une situation privilégiée par rapport aux importateurs et distributeurs parallèles et doit, par conséquent, être considéré comme ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du Traité » (Cour de Justice Européenne 10.12.1985 C-31/85)

officiels de leur réseau et celles limitant la concurrence ne concernent : « ...*les rapports contractuels entre les fournisseurs et leurs distributeurs agréés et, s'il énonce ce que les uns et les autres peuvent ou ne peuvent pas s'engager à faire dans leurs rapports avec les tiers, il n'a, en revanche, pas pour fonction de réglementer l'activité de ces tiers pouvant intervenir sur le marché en dehors du circuit des accords de distribution.* »⁴.

Ainsi, par exemple, si le distributeur X viole l'interdiction imposé contractuellement par le fournisseur Y de vendre au revendeur indépendant Z, Y aura une action légale contre X, mais non contre Y.

En conclusion: on ne peut légitimement interdire à un revendeur qui fait partie d'un réseau de distribution exclusive de satisfaire des commandes non sollicitées d'autres revendeurs ni - à moins qu'il ne s'agisse d'un grossiste - de vendre aux consommateurs finaux (dans les deux cas, probablement, par internet).

De plus, l'existence d'un réseau de distribution sélective ne peut être opposée aux opérateurs tiers qui pratiquent des importations parallèles.

Sont exclus les cas dont nous parlerons, dans lesquels est relevée une violation de la marque qu'il est juste de protéger en présence d'un réseau de distribution sélective.

Concurrence déloyale et importations parallèles

L'article 2598 (numéros 1 et 2) du code civil italien définit les cas spécifiques de concurrence déloyale. Le numéro 3 contient quant à lui, une clause générale selon laquelle définissent la concurrence déloyale, interdite, toutes les hypothèses résiduelles consistant en "**...actes non conformes aux principes de l'intégrité professionnelle et appropriés à endommager les autres entreprises...**".

Exemples de comportements qui peuvent être liés aux importations parallèles :

- Violations de normes de droit public (normes antitrust, vente de produits de contrebande, ou évasion de la TVA)
- Publicité mensongère : l'importateur parallèle se présente, par exemple, comme "*Point de vente et d'assistance technique Sony*" ou "*Distributeur de conditionneurs d'air Panasonic pour la Sicile*" etc. et de cette manière va confondre la clientèle quant à la réelle provenance et identité de l'opérateur.
- Abrasion des codes distinctifs du produits apposés par le producteur.⁵

En conclusion: en cas de concurrence déloyale, il est possible de s'opposer aux importations parallèles, mais seulement dans certains cas particuliers.

⁴ Cour de Justice Européenne 15.02.1996 C309-94

⁵ Sentence de la Cour d'Appel de Milan du 31.07.98, publiée sur GADI n°3942

Importations parallèles de pays hors UE

En cas d'importations parallèles de produits provenant d'un pays ne faisant pas partie de l'Union Européenne (ou de "l'Espace Economique Européen" ou "EEE", qui étend l'espace de notre intérêt, composé des 27 Etats Membres, également à l'Islande, la Norvège et au Lichtenstein) le propriétaire d'une marque a le droit de faire valoir ses droits et de s'opposer à l'introduction au sein de l'Union Européenne de produits qui reportent sa marque, même si ceux-ci ont été mis légitimement en commerce sur le marché hors UE par lui-même ou avec son autorisation.⁶

En d'autres termes, dans ces cas le titulaire d'une marque n'épuise pas ses propres droits sur la marque avec la mise en commerce pour la première fois des produits de la part de tiers non autorisés provenant de la zone hors UE, mais il peut les exercer également par la suite.

Les Etats Membres ne sont libres de légiférer à ce sujet, et doivent par conséquent respecter le principe selon lequel si une marchandise est introduite au sein de l'EEE sans autorisation du propriétaire de la marque, celui-ci peut s'opposer à sa circulation également à l'intérieur de ce dernier.⁷

L'éventuel accord du propriétaire de la marque à l'importation parallèle, prêtez attention, doit être spécifique et exprimé : le titulaire d'une marque qui par exemple vend en Chine un stock de 1000 télévisions à un exportateur/importateur italien peut bien autoriser que ces produits soient introduits dans l'Espace Economique Européen, mais cette autorisation est valable uniquement pour ce modèle précis d'appareils TV et pour ce lot déterminé de 1000 unités : en d'autres termes, l'autorisation, en plus d'être exprimée, doit être spécifiquement accordée pour chaque lot et pour chaque modèle du produit.⁸

L'accord tacite du titulaire de la marque à l'importation parallèle provenant de pays hors UE est possible, mais seulement pour des cas exceptionnels : celui-ci peut dériver "d'éléments et circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs" et la jurisprudence limite beaucoup ces cas. En particulier, en effet, un accord tacite NE POURRA JAMAIS DÉRIVER des circonstances suivantes⁹ :

Absence de communication à l'ensemble des futurs acheteurs hors UE de son opposition à la commercialisation au sein de l'Espace Economique Européen.

Absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise en commerce à l'intérieur de l'EEE.

⁶ Ce principe est répété, en dernier, dans l'article 7.1. de la D. 2008/95/CE dont nous parlerons plus tard

⁷ Cour de Justice Européenne, cas Silhouette C-355/96 du 16.09.1998

⁸ Cour de Justice Européenne, cas Sebago C-173/98 du 01.07.1999

⁹ Cour de Justice Européenne, cas Levi-Strauss C-414/99 du 20.11.2001

Cession de la part du titulaire de la marque de la propriété des produits distingués par la marque sans imposition de restrictions contractuelles, en présence d'une loi applicable au contrat de session en vertu de laquelle, dans ces cas précis, la cession comprend nécessairement le droit illimité de vendre par la suite les produits dans l'EEE.

Enfin, il est SANS IMPORTANCE, en respect du droit du propriétaire d'une marque de s'opposer aux importations dans l'EEE de produits d'origine extra UE, que :

- l'opérateur qui importe les produits marqués dans l'EEE ne soit pas informé de l'opposition du titulaire de la marque à leur mise en commerce au sein de l'EEE;
- les revendeurs et les grossistes autorisés n'aient pas imposés aux propres acheteurs des restrictions contractuelles qui reproduisent l'opposition du propriétaire de la marque à l'introduction des produits sur le marché de l'EEE.

En conclusion: dans le cas de produits provenant de pays hors UE, il est possible de s'opposer aux importations parallèles sur la base de la protection de la marque, qui dans ces cas ne "s'annule" pas lors de la première mise en commerce du produit.

Importations parallèles provenant de pays UE

Au sein de l'EEE s'applique le principe de l'épuisement du droit de la marque, exprimé par l'article 7 n°1 de la Directive 2008/96/CE : *"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"*

Pour faire un exemple : le groupe Volkswagen, comme il a été dit, ne peut faire valoir son droit sur la marque du même nom pour s'opposer aux importations parallèles de la part d'opérateurs indépendants italiens de ces propres véhicules de l'Italie à l'Allemagne, alors qu'il pourrait bien s'opposer aux importations en Allemagne (ou en Italie) d'automobiles provenant du Mexique.

Cependant, le second paragraphe de la norme (art. 7.2) contient une importante exception : *"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."*

Quant aux ainsi dits "*motifs légitimes*", la jurisprudence consolidée de la Cour de Justice Européenne, reprise par les cours nationales de chaque Etat Membre, établit que dans ce cas précis le titulaire de la marque peut s'opposer à l'introduction dans un Etat Membre de produits de la propre marque provenant d'un autre Etat Membre seulement en présence de trois conditions concomitantes :

- (1) L'existence d'un **réseau de distribution sélective** (comprenant ou non un contrat de licence exclusif : nous traiterons ce cas plus tard) contenant une correspondante, légitime interdiction de vente à revendeurs étrangers au réseau,
- (2) Le produit commercialisé et marqué doit être **un article de luxe ou de prestige** pour ses caractéristiques inhérentes et/ou pour les modalités de présentation aux acheteurs (par ex. : articles de mode ; cosmétiques ; produits technologiques, à condition qu'ils soient toujours de haute gamme et accompagnés de services de haute qualité) ;
- (3) Il doit subsister **un préjudice, effectif ou potentiel**, à l'image de luxe ou de prestige à la suite de la commercialisation au travers d'importations parallèles.

Répondant à ces trois conditions, le fournisseur X, titulaire de la marque, aux sens de la norme en examen (art. 7.2) peut affirmer que le produit n'a jamais été mis légitimement en commerce et par conséquent le droit de marque ne s'est jamais annulé; il peut donc ainsi agir non seulement (contractuellement) contre le distributeur Y qui a violé le contrat, mais, sur la base de la tutelle de la marque, directement contre le tiers Z qui a acheté les produits à ce dernier pour les importer dans un autre Etat Membre.

C'est à celui qui invoque l'épuisement communautaire de la marque de démontrer que les produits ont été à cette époque mis en commerce avec l'autorisation du titulaire de la marque, pendant que c'est à ce dernier de fournir la preuve contraire des circonstances décrites ci-dessus.

En absence de la condition (2) (article de luxe ou de prestige) et/ou de la condition (3) (préjudice, effectif ou potentiel, de la marque), X pourra agir exclusivement contre Y pour violation du contrat de distribution exclusive, mais pas contre Z sur la base de la marque¹⁰. En effet : *"...la stipulation, dans un contrat de vente conclu entre le titulaire de la marque et un opérateur établi dans l'EEE, d'une interdiction de revente dans celui-ci n'exclut pas qu'il y est une mise en commerce dans l'EEE aux sens de l'art. 7, n°1 de la Directive 89/104/EEE et n'empêche, pour autant, l'annulation du droit exclusif du titulaire en cas de revente dans l'EEE en violation de l'interdiction"*¹¹.

Encore, en absence d'une ou plus des 3 conditions ci-dessus citées : *"Le titulaire d'un droit de marque ne peut s'opposer à la circulation en Italie des produits précédemment mis en commerce par lui-même ou par des sujets autorisés dans un pays de l'Union Européenne..."*¹².

¹⁰ Cour de Justice Européenne : 04.11.1997 n°337 Christian Dior / Evora ; 12.12.1996 n°19 YSL Parfums / Galec

¹¹ Cassation 21.12.2007 n°27081

¹² Cassation 18.11.1998 n°11603

Il convient de noter également que :

- L'ajout sur l'étiquette d'un produit importé en parallèle d'un autre Etat Membre de l'une des mentions destinées à s'acquitter des obligations légales de l'Etat d'importation n'empêche l'épuisement communautaire de la marque¹³.
- La vente de liquidation de produits de marque dans le cadre d'une faillite n'exclut pas l'épuisement de la marque¹⁴.
- Le fait que la marque déposée sur un produit ait été enregistrée comme marque de service de son titulaire n'empêche pas l'oeuvre du principe d'épuisement des droits du titulaire en relation à ce produit¹⁵.

En conclusion: dans le cas d'importations parallèles de produits provenant d'un autre Etat Membre UE, il est possible de s'opposer sur la base de la tutelle de la marque seulement pour certains cas spécifiques dans lesquels, exceptionnellement, il n'y a pas épuisement de la marque par l'existence de "motifs légitimes" (selon ce que prévoit la Directive 2008/95/CE, à l'art. 7.2.)

Importations parallèles de pays UE : violation du contrat de licence

Examinons maintenant ce cas assez courant : X, qui fabrique et commercialise en Allemagne des produits de luxe et/ou de prestige sur licence de Y, titulaire de la marque, viole le contrat de licence qui lui impose la non-commercialisation des produits licenciés à des réseaux de vente à bas prix, et les vend à l'hard discount Z en Italie : Y a le droit de s'opposer à Z, bien qu'il n'est aucun rapport contractuel direct avec celui-ci. Ceci sur la base de l'article 8.2 de la D. 2008/95/CE, selon lequel le titulaire de marque doté de licence n'épuise pas ses droits sur la marque mais peut au contraire les opposer à des tiers, différents du licencié, quand une disposition du contrat de licence qui concerne "la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié".

A ce propos, il est bon de rappeler que dans la cause COPAD-DIOR¹⁶ la Cour de Justice a établi que le propriétaire de la licence, Christian **DIOR**, à la suite de la vente illégitime en France de lingerie de luxe de la part du licencié et revendeur sélectionné **SIL** en dehors du réseau de distribution sélective au tiers **COPAD**, opérateur spécialisé en ventes à prix soldés, pouvait donc opposer à COPAD ses droits de marque - empêchant ainsi la commercialisation - aussi bien en vertu du contrat de licence, ayant été altérée le cas présent par le licencié la "qualité de prestige" du produit licencié (ex art. 8.2 de la D. 2008/95) qu'en, en voie subordonnée, vertu du manque de l'épuisement du droit de marque concrétisant la perte de prestige un "motif légitime" qui entrave l'épuisement communautaire de la marque (ex art. 8.2. de la D. 2008/95).

¹³ Cour de Justice Européenne, 20.03.1997 n°352

¹⁴ Tribunal de Milan 18.06.2004 Redaelli / New Street

¹⁵ Tribunal de Milan 10.04.2008 TIM / M. Campiello

¹⁶ Cour de Justice Européenne, Sentence n°59 du 23.04.2009

En conclusion: un autre cas dans lequel on peut s'opposer à l'importation parallèle de produits provenant également d'un autre pays de l'UE se présente quand le fabricant licencié, en violant une clause de la licence en thème de commercialisation, a initialement altéré la qualité / prestige des produits importés en parallèle

Importations parallèles de pays UE de produits reconditionnés

La Cour de Justice Européenne a établi dans de nombreuses sentences que - à cause de l'annulation communautaire de la marque (ex D. 2008/95/CE art. 7.1., que nous avons traité), le titulaire d'un droit de marque ne peut le faire valoir pour s'opposer aux importations parallèles de l'importateur non licencié qui *"...a reconditionné le produit et y a apposé sa marque sans l'autorisation du titulaire"*, donné que cette opération ne constitue par elle-même ni modification ou altération du produit au point de constituer "motif légitime" d'empêchement à l'épuisement de la marque (ex D.2008/95 CR art. 7.1. ex art 7.2.)¹⁷.

Fait exception à ce principe le cas des médicaments: dans cette hypothèse, en effet, le reconditionnement peut priver le consommateur final de la présentation, dosage et instructions indispensable pour l'usage du médicament de manière sûre et selon les intentions et présentation initialement pensées par le titulaire de la marque ; dans ces cas, nous présumons que le reconditionnement constitue un "motif légitime" acte à empêcher l'épuisement de la marque, sauf preuve contraire qui doit être fournie par l'importateur parallèle, auquel il est demandé de démontrer une série spécifique de circonstances identifiées par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE.

En conclusion: le seul reconditionnement et réapposition de la marque de la part de l'importateur parallèle au sein de l'UE sont permis à l'exception, en l'absence de preuve contraire, des médicaments.

Les diverses hypothèses qui ont été examinées dans cet article, peuvent être soulignées et résumées dans le schéma suivant (ultérieurs approfondissements de celui-ci et des autres articles publiés sur cette revue peuvent se trouver sur mon site professionnel à l'adresse www.avvocatoiorio.it).

¹⁷ Cour de Justice Européenne, Sentence n°427 du 11.07.1997

Législation de référence	Importations parallèles
Discipline antitrust	Comme principe général, il n'est PAS possible de s'opposer aux importations parallèles au sein de l'EEE (Espace Economique Européen)
Réseaux de distribution sélective	Il est IMPOSSIBLE d'empêcher aux revendeurs qui ne font pas partie du réseau de distribution sélective d'importer en parallèle des produits achetés à d'autres revendeurs appartenants au réseau.
Concurrence déloyale (art. 2598 c.c.)	Il est possible de s'opposer aux importations parallèles seulement dans certains cas spécifiques
Tutelle de la marque et importations de pays hors UE	Il est possible de s'opposer aux importations parallèles de provenance hors UE sur la base de la marque (=non épuisement de la marque)
Tutelle de la marque et importations de pays UE	Il est possible de s'opposer sur la base de la tutelle de la marque dans certains cas spécifiques dans lesquels, exceptionnellement, il n'y a pas épuisement de la marque pour l'existence de "motifs légitimes" (art. 7.2.), ou parce qu'un licencié avec une commercialisation interdite a altéré la qualité/prestige des produits (art. 8.2.); au contraire le seul reconditionnement et réapposition de la marque de la part de l'importateur parallèle UE sont permis à l'exception, en l'absence de preuve contraire, des médicaments.