

COUR DE CASSATION

Chambre commerciale, 12 février 2008

Pourvoi n° 06-16202

Président : Mme FAVRE

Au nom du peuple français,

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant:

Donne acte à la société Copad de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jim Sohm ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Copad que sur le pourvoi incident de la société Dior ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Copad, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi incident , pris en sa première branche, ces moyens étant réunis :

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2006) que la société Christian Dior couture (la société Dior) a conclu avec la société SIL le 17 mai 2000 un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior ; que l'article 8.2 § 5 de ce contrat précise que "afin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants" ; que la société SIL a vendu à la société Copad International (la société Copad), qui exerce une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque couverte par le contrat de licence ; que la société Copad a revendu une partie des marchandises à des tiers ; que la société Dior a assigné les sociétés SIL et Copad en contrefaçon de marque ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que les ventes par la société SIL à la société Copad de produits marqués, n'étaient pas constitutives de contrefaçon, car le non respect des modalités de distribution prévues au contrat n'entraîne pas dans les prévisions de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ces modalités n'étant pas couvertes par l'enregistrement des marques ; qu'elle a également décidé que ces ventes, par lesquelles les produits étaient mis dans le commerce dans l'espace économique européen, n'emportaient pas épuisement des droits de marque de la société Dior ;

Attendu que la société Copad fait notamment grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'épuisement des droits de la société Dior sur ses marques n'était pas réalisé et d'avoir prononcé des mesures d'interdiction, de confiscation et destruction alors, selon le moyen, que donne lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque la mise dans le commerce des produits sous cette marque, effectuée par le licencié, nonobstant la méconnaissance par ce dernier d'une clause du contrat de licence, restrictive de distribution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société Dior reproche à l'arrêt d'avoir écarté tout fait de contrefaçon à l'encontre des sociétés SIL et Copad concernant les produits marqués Dior, alors, selon le moyen, que le fait de mettre pour la première fois dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon ;

Attendu que les questions posées sont donc de savoir si la vente par le licencié d'un produit authentique, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence interdisant certaines modalités de commercialisation, est constitutive de contrefaçon, et si cette vente, par laquelle le produit est mis dans le commerce dans l'espace économique européen, opère épuisement des droits du titulaire de la marque ;

Attendu que l'article 8, paragraphe 2, de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, précise les cas dans lesquels le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les limites de sa licence ; qu'il ne peut le faire que si l'infraction concerne la durée, la forme couverte par l'enregistrement sous lequel la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ; que cet article a été transposé en droit interne par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, qui a modifié l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, qui, à l'origine, ne distinguait pas entre les différentes obligations du licencié ;

Attendu que l'article 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant notamment d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à cette fin; que l'article 7, paragraphe 1, prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le

commerce dans l'espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement; que selon l'article 7, paragraphe 2, la règle de l'épuisement consacrée au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire de la marque s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits revêtus de la marque, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que ces dispositions permettent au titulaire de contrôler la première mise dans le commerce dans l'espace économique européen des produits revêtus de la marque ; que la Cour a précisé que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif découlant de l'article 5 de la directive, constitue l'élément déterminant de l'extinction de ce droit et qu'il doit recevoir une interprétation uniforme dans l'ordre juridique communautaire ; qu'il doit être exprimé de manière qui traduise de façon certaine la volonté du titulaire de renoncer à son droit de s'opposer à la mise dans le commerce dans l'espace économique européen (arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, 20 novembre 2001, C-414/99 à C-416/99, points 41 à 45) ; qu'il doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué (arrêt Sebago Inc, C-173/98, 1er juillet 1999) ; que l'épuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce par le titulaire, ou par un tiers avec son consentement et que la stipulation éventuelle, dans l'acte de vente opérant mise dans le commerce dans l'espace économique européen, de restrictions territoriales au droit de revente des produits concerne les seules parties à l'acte (arrêt Peak Holding, C-16/03, 30 novembre 2004, points 53 et 54) ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt Dior (C-337/95, 4 novembre 1997, point 43) que l'atteinte sérieuse portée à la renommée de la marque peut constituer un motif légitime justifiant que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits mis dans le commerce avec son consentement ;

Attendu que, compte tenu de ces décisions, il existe une difficulté sérieuse sur l'existence d'un consentement du titulaire de la marque, lorsque la mise sur le marché s'est effectuée en violation d'obligations précisément stipulées dans le contrat de licence, et pouvant être justifiées, tant par la nature des produits ou des services couverts, que par les caractéristiques de la marque considérée, et, en conséquence, sur l'articulation en pareil cas des règles posées aux articles 8, paragraphe 2, 5, et 7 de la directive ;

Attendu qu'il convient de saisir la Cour de justice des communautés d'une question préjudicielle sur les points suivants :

1°/ l'article 8, paragraphe 2, de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ?

2°/ l'article 7, paragraphe 1, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans l'espace économique européen des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque ?

3°/ dans l'hypothèse d'une réponse négative, le titulaire peut-il invoquer une telle clause pour s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur l'article 7, paragraphe 2, du même texte ?

PAR CES MOTIFS :

Renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ l'article 8, paragraphe 2, de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ?

2°/ l'article 7, paragraphe 1, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans l'espace économique européen des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque ?

3°/ dans l'hypothèse d'une réponse négative, le titulaire peut-il invoquer une telle clause pour s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur l'article 7, paragraphe 2, du même texte ?

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés se soit prononcée ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice des communautés européennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.