
CASS. COM. 17 JANV. 2018 : LA FIN DE « L'EXCEPTION DE MOTIF LEGITIME » EN MATIERE DE MARQUE

5 mars 2018

Agathe ZAJDELA | Collaboratrice

Reirement de la Cour de cassation : fin de « l'exception de motif légitime » qui autorisait la détention de produits contrefaisants sur le territoire français dès lors que ces produits étaient uniquement destinés à l'exportation vers des pays tiers pour y être licitement commercialisés.

Contexte jurisprudentiel

Pour que la reproduction d'une marque soit jugée contrefaisante, la marque doit être utilisée « dans la vie des affaires ». Cette notion a fait l'objet d'une jurisprudence abondante, notamment par la Cour de justice de l'Union européenne, qui définit l'usage dans la vie des affaires depuis l'arrêt Arsenal (CJUE 12 novembre 2002, C-206/01) comme une utilisation qui « se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ». La notion d'usage dans la vie des affaires ne se limite donc pas à la seule commercialisation de produits comme l'a parfois jugé par le passé la jurisprudence française.

En particulier, dans un arrêt « Nutri-Riche » de 2007 (Cass. Com. 10 juillet 2007, 05-18.571) la Cour de cassation avait jugé que la détention de produits contrefaisants en France en vue uniquement de leur export pour une commercialisation licite à l'étranger, ne constituait pas un acte de contrefaçon. Autrement dit, l'absence de commercialisation en France permettait au défendeur d'échapper à la contrefaçon.

Dans les faits, la société l'Oréal exploitait la marque Nutri-Riche pour désigner un produit de beauté dans de nombreux pays dans lesquels elle détenait des marques. En revanche, l'Oréal ne détenait pas de marque en France du fait de l'existence d'une marque antérieure détenue par un tiers, et commercialisait ledit produit sous une autre marque. Néanmoins, les produits Nutri-Riche destinés à l'export étaient fabriqués en France et s'était posée la question de savoir si la détention des produits en France constituait

un acte de contrefaçon dès lors qu'aucune commercialisation n'était prévue en France. La Cour d'appel avait estimé qu'en raison de l'absence de commercialisation en France, l'Oréal ne réalisait pas un « usage dans la vie des affaires » de la marque et qu'en conséquence la détention des produits litigieux ne constituait pas un acte de contrefaçon.

Cette interprétation restrictive de l'usage dans la vie des affaires avait donc pour effet de limiter considérablement le droit exclusif des titulaires de marques.

La Cour de cassation avait par la suite confirmé cette solution, mais sans reprendre la motivation de la Cour d'appel fondée sur l'absence d'usage dans la vie des affaires. Pour justifier l'absence de contrefaçon, la Cour de cassation avait donc créé la notion de « motif légitime », sorte d'exception purement prétorienne au droit exclusif du titulaire d'une marque. Ainsi, depuis cet arrêt, la détention de produits contrefaisants en France uniquement destinés à l'export pour être commercialisés à l'étranger licitement procédait d'un motif légitime exclusif de toute contrefaçon.

Reirement de la cour de cassation : arrêt Castel du 17 janvier 2018

Cette solution vient cependant d'être infirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 (Cass. com. 17 janvier 2018, n° 15-29.276). En effet, la Cour vient de juger dans une affaire similaire, « que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenue », l'arrêt « Nutri-riche » étant jugé contraire à la législation européenne qui institue une harmonisation complète de la législation des Etats membres en matière de contrefaçon de marque.

Dans cette affaire, la société Castel spécialisée dans la distribution de vins et titulaire de plusieurs marques françaises « Castel » en caractères chinois, avait assigné en France un distributeur de vin chinois en nullité de sa marque française « Castel » postérieure et en contrefaçon de marque. En défense, le Distributeur

Chinois avait fait valoir que ses bouteilles de vin, mises en bouteille en France et reproduisant la marque du demandeur, étaient uniquement destinées à l'exportation en Chine pour y être licitement commercialisées (le défendeur détenant une marque chinoise « Castel »). La Cour d'appel, reconnaissait elle-même que la commercialisation des bouteilles litigieuses, même « *au profit de la communauté chinoise parisienne ... n'[était] pas établie* ». Le distributeur chinois demandait donc à bénéficier d'un motif légitime tel que jugé par l'arrêt Nutri-Riche, pour se soustraire à toute condamnation en contrefaçon.

Toutefois, la Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement. Elle relève tout d'abord que les articles L. 713-2 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle interdisent la reproduction d'une marque ainsi que l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, sans poser aucune exception pour motif légitime. Elle relève ensuite que « les directives de l'Union européenne instituent une harmonisation complète, en définissant le droit exclusif dont jouissent les titulaires de marques dans l'Union » et que « *ni cette directive, ni celles adoptées par la suite, ne prévoient une telle exception, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenu* ». La Cour retient en conséquence l'existence d'actes de contrefaçon.

On ne peut que saluer cette décision beaucoup plus cohérente aussi bien au regard des dispositions du Code de la Propriété intellectuelle que de la législation européenne, lesquelles ne prévoient aucune limite à l'interdiction de reproduire et exporter une marque contrefaisante.

Rapprochement avec l'évolution du droit en matière de transit externe

Enfin, cet arrêt peut être mis en parallèle avec la question du transit externe et semble se placer dans le sillage de la réforme dite du « Paquet marque » (Directive 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques), tournée vers une meilleure protection des titulaires de marques. En effet, pour mémoire, avant la réforme le titulaire de droits ne pouvait pas retenir des marchandises contrefaisantes en provenance et à destination d'États tiers, sauf à démontrer que les marchandises étaient destinées à être commercialisées dans l'Union Européenne, preuve particulièrement délicate à obtenir (CJUE, arrêt Nokia-Philips du 1er décembre 2011 n°C-446/09 et C-495/09). Or, depuis la réforme, le titulaire d'une marque peut désormais faire sanctionner toute introduction non autorisée de marchandises (portant une marque identique à sa marque ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels) sur le territoire douanier en provenance d'un pays tiers. Simplement, en cas de contentieux, le défendeur pourra faire échec à l'action en contrefaçon s'il parvient à démontrer que le titulaire de la marque n'est pas en droit de faire interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination (article 10.4 de la Directive 2015/2436). Cette inversion de la charge de la preuve facilite ainsi désormais grandement la retenue douanière pour les titulaires de droits.

AUTEUR



| Agathe ZAJDELA