

# L'épuisement international en droit des marques: étendue et limites

RALPH SCHLOSSER\*

*Les importations parallèles de produits de marque sont aujourd'hui autorisées dans une large mesure en Suisse. En effet, dans son arrêt Chanel, le Tribunal fédéral a tranché en faveur de l'épuisement international de la marque. La Haute Cour ne s'est toutefois pas prononcée sur l'étendue concrète de ce principe, laissant en particulier ouverte la question de savoir s'il y a épuisement lorsque la marchandise mise en circulation à l'étranger diffère du produit vendu en Suisse. La présente étude se propose d'aborder cette problématique.*

*Parallelimporte von Markenprodukten sind in der Schweiz in weitem Umfang erlaubt. In seinem «Chanel-Entscheid» hat das Bundesgericht sich für die internationale Erschöpfung der Marke entschieden. Das höchstinstanzliche Gericht hat sich jedoch nicht über die genaue Tragweite dieses Grundsatzes geäußert; es hat unter anderem die Frage offengelassen, ob die Erschöpfung auch dann eintritt, wenn das im Ausland auf den Markt gebrachte Gut sich von dem in der Schweiz verkauften Produkt unterscheidet. Vorliegender Aufsatz befasst sich mit dieser Problematik.*

## I. Le titulaire de la marque peut-il s'opposer à l'importation de produits susceptibles d'induire le public en erreur?

1. L'arrêt Chanel
2. L'arrêt Omo
3. L'article 24 LMF
4. Les fonctions de la marque

## II. Etendue et limites du principe de l'épuisement international

1. Mise en circulation par le titulaire de la marque ou avec son consentement
2. Mise en circulation par une personne ou société liée juridiquement au titulaire de la marque
3. Transformation du produit
4. Accords de coexistence

## III. Conclusions

### Résumé / Zusammenfassung

La question de la licéité des importations parallèles est débattue depuis longtemps, en Suisse comme à l'étranger. En raison des enjeux, la controverse ne se confine pas à des querelles de juristes, mais divise également les économistes et les politiciens<sup>1</sup>. La nouvelle loi sur les marques de 1992 étant muette sur ce point, c'est aux tribunaux qu'il est revenu de trancher ce conflit. Le Tribunal fédéral l'a fait en 1996, dans un arrêt Chanel<sup>2</sup>, où il s'est prononcé en faveur de l'épuisement international de la marque, évitant cependant de définir avec précision l'étendue et les limites de ce principe. Dans la présente étude, nous chercherons à combler ces lacunes autant que possible, étant précisé que nous aborderons uniquement les problèmes touchant au droit des marques, et non ceux relevant de la concurrence déloyale<sup>3</sup>.

## I. Le titulaire de la marque peut-il s'opposer à l'importation de produits susceptibles d'induire le public en erreur?

### 1. L'arrêt Chanel

Dans l'arrêt Chanel, la question de l'épuisement a été résolue en ces termes:

«[Le principe de la territorialité] n'empêche [...] pas la reconnaissance d'un épuisement international dans certains cas, ainsi lorsque la mise en circulation d'un produit, correspondant en tous points à celui vendu en Suisse, a eu lieu à l'étranger, par une personne juridique faisant partie du même groupe que le titulaire de la marque protégée sur le plan national.<sup>4</sup>»

\* Dr en droit, LL.M., avocat à Lausanne.

<sup>1</sup> Voir par exemple le rapport déposé le 8 février 1999 par NERA, SJ Berwin & Co et IFF Research en main de la Commission des Communautés européennes: «The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks», résumé in: NZZ 20/21 février 1999.

<sup>2</sup> ATF 122 III 469.

<sup>3</sup> S'agissant des aspects de concurrence déloyale liés à l'arrêt «Chanel», on consultera notamment avec profit B. DUTOIT, Distribution sélective et importations parallèles: un feu vert sans clignotant?, in: Les contrats de distribution, Mélanges en l'honneur du Professeur F. DESSEMONTET, Lausanne 1998. 153 ss; R. ARN, L'arrêt «Chanel»: le caractère fonctionnel de la LCD sous son plus mauvais jour, PJA 1998, 951 ss.

<sup>4</sup> ATF 122 III 469 cons. 5e in fine.

<sup>5</sup> ATF 124 III 321 cons. 2c: «In systematischer Hinsicht ist zunächst darauf hinzuweisen, dass im Markenrecht nach der Rechtsprechung ebenfalls die internationale Erschöpfung gilt (BGE 122 III 471f. E. 3–5)». Dans le même sens: HGer ZH, arrêt «Kodak», sic! 2/1999, 138 ss, cons. 2c)bb)β.

<sup>6</sup> ATF 122 III 469 cons. 5h *in fine*.

<sup>7</sup> ATF 105 II 49.

<sup>8</sup> I. CHERPILLOD, sic! 1997, 91; M. BIERIGUT, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, Zurich 1994, 265; F. DESSEMONTET, Droit à la marque, in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994, 55; F. PERRET, Importations parallèles et droit des brevets d'invention, in: Les contrats de distribution, Mélanges en l'honneur du Professeur François Dessemontet, Lausanne 1998, 175; P.-A. KILLIAS, L'application de la législation cartellaire au droit des marques, Fribourg 1996, 289; A. ROSENKRANZ, Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz, RSDA 1994, 121; U. NORDMANN-ZIMMERMANN, Importations parallèles et droit des marques, in: Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle?, Genève 1996, 25. Dans le même sens, voir également l'avis exprimé par le Conseiller fédéral A. KOLLER à l'occasion des débats parlementaires (cité par M. REINERT, PJA 1994, 1326). Dans un sens proche, mais moins catégoriques: C. BAUDENBACHER/G. JOLLER, Bundesgericht erlaubt Parallelimporte, RSDA 1997, 94.

<sup>9</sup> J.-D. PASCHE, in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994, 166. On peut y ajouter les auteurs qui plaident – ou plaident (avant l'arrêt «Chanel») – en faveur d'une interdiction absolue des importations parallèles, en raison de la reconnaissance d'un épuisement purement national: voir la doctrine citée dans l'arrêt «Chanel», ATF 122 III 469 cons. 4.

<sup>10</sup> Nous admettons, comme pétition de principe, que l'arrêt «Omo» était justifié lorsqu'il a été rendu. Seule nous intéresse la question de savoir si les modifications contenues dans la nouvelle loi justifient en ce domaine un changement. Nous ne nous demanderons pas, en revanche, si cette jurisprudence eût de toute manière mérité d'être abandonnée ou nuancée même sans révision de la loi. De fait, l'arrêt «Omo» a été critiqué par plusieurs auteurs: R. BRINER, Parallelimporte, in: Marke und Marketing, Berne 1990, 247; E. MARBACH, Der Stellenwert ausländischer Sachverhaltelemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, RSJB 124<sup>bis</sup>, 333–336; F. PERRET, Quelques observations sur l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, RSDIE 1997, 277.

Pris à la lettre, ce passage pourrait être interprété comme ménageant simplement des *exceptions* au principe de l'épuisement national de la marque, l'épuisement international n'étant reconnu que «dans certains cas». En réalité, le Tribunal fédéral a bel et bien entendu poser ici le principe de l'épuisement international de la marque, comme il le dira clairement dans l'arrêt Nintendo<sup>5</sup>. Seulement, la formule employée permettrait à la Haute Cour d'éviter de se prononcer sur l'étendue concrète du principe, laissant en particulier ouverte la question de savoir s'il s'applique également lorsque la marchandise importée *diffère* du produit suisse<sup>6</sup>. Sous l'empire de l'ancien droit, cette problématique avait fait l'objet d'une décision bien connue, l'arrêt «Omo»<sup>7</sup>, dont on se doit de rappeler ici brièvement le contenu.

## 2. L'arrêt Omo

Le litige concernait l'importation de produits de lessive de la marque Omo d'Allemagne en Suisse, impor-

tation que le titulaire de la marque suisse cherchait à faire interdire. Or, la lessive allemande avait été mise sur le marché par une société appartenant au *même groupe* (Unilever) que le demandeur. Le Tribunal fédéral a néanmoins donné raison à ce dernier, au motif que les consommateurs suisses auraient pu être *trompés* quant à la provenance des produits, car la lessive suisse *différait* de celle vendue sous la même marque en Allemagne par la présence de paillettes bleues, par son parfum et par l'apprêt qu'elle conférait aux textiles.

Dans l'arrêt Chanel, les parfums importés et les produits suisses étaient en revanche rigoureusement identiques. Le Tribunal fédéral a donc pu laisser indécise la question de savoir s'il y avait également épuisement lorsque, comme dans l'affaire «Omo», les marchandises concernées étaient dissemblables. Parmi les auteurs qui se sont penchés sur ce problème, une majorité a répondu par la négative, concluant – explicitement ou implicitement – au maintien de ce que l'on appellera «l'exception Omo»<sup>8</sup>, alors que d'autres ont soutenu le point de vue inverse<sup>9</sup>. Que faut-il en penser<sup>10</sup>?

## 3. L'article 24 LMF

Il convient tout d'abord d'avoir à l'esprit que l'arrêt «Omo» reposait sur la reconnaissance d'un simple *épuisement national*<sup>11</sup>, ce qui avait pour conséquence que le titulaire de la marque suisse pouvait empêcher l'importation de produits assortis d'une marque identique ou similaire, même s'ils provenaient d'une entreprise faisant partie du même groupe<sup>12</sup>. Toutefois, l'ancienne loi posait une *condition supplémentaire* pour que le demandeur obtînt gain de cause: la marque concurrente devait être de nature à induire le public suisse en erreur (art. 24 LMF)<sup>13</sup>. Ainsi, le Tribunal fédéral a été amené à nier l'existence d'une violation du

<sup>11</sup> G. RAUBER, Das neue Markenrecht: Mittel gegen Parallelimporte?, PJA 1993, 537; P. KUNZ, Parallelimporte und selektive Vertriebssysteme nach revidiertem Markenrecht, recht 1994, 222.

<sup>12</sup> ATF 105 II 49 cons. 1a: «(Der Markeninhaber) kann daher den ausschliesslichen Gebrauch des Zeichens beanspruchen, wenn Waren mit einer ausländischen Marke, die mit der seinigen übereinstimmt oder verwechselbar ist, auf dem schweizerischen Markt erscheinen. Das gilt selbst dann, wenn er mit dem ausländischen Markeninhaber durch Zugehörigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich verbunden ist und das Zeichen im Ausland rechtmässig angebracht worden ist».

<sup>13</sup> Certes, seule la lettre a de l'art. 24 LMF, relative à la contrefaçon ou à l'imitation de la marque d'autrui, posait explicitement cette condition. Mais le Tribunal fédéral estimait qu'elle était sous-entendue s'agissant de la lettre c de cette disposition, relative à la mise en circulation et à la vente (ATF 105 II 49 cons. 1b).

droit des marques dans les cas où l'acquéreur n'était pas trompé sur la provenance des marchandises (que les produits litigieux soient vendus en Suisse ou qu'ils soient importés de l'étranger). Le critère, s'agissant d'importations parallèles, tenait dans la *reconnaissance* par les consommateurs de ce que le produit importé était fabriqué dans différents pays par des entreprises appartenant au même groupe: si le public croyait à l'existence d'un produit purement helvétique, l'importation de la marchandise étrangère pouvait être prohibée, alors qu'il en allait différemment si les consommateurs étaient conscients de la présence d'un groupe international<sup>14</sup>.

L'exigence de l'art. 24 LMF (risque de tromperie du public) n'a pas été reprise dans la nouvelle loi sur la protection des marques. Il est vrai que certains auteurs considèrent que cette exigence est sous-entendue à l'art. 3 LPM<sup>15</sup>. Une telle manière de voir se heurte toutefois au Message du Conseil fédéral<sup>16</sup>. Quant à la condition du risque de confusion que la loi pose aux lettres b et c de l'art. 3, elle vise autre chose que le danger de tromperie du public visé à l'ancien art. 24<sup>17</sup>: la question du risque de confusion suppose nécessairement la confrontation entre une marque antérieure et une marque postérieure, émanant de deux personnes juridiques distinctes, alors que les importations parallèles mettent en scène des marques provenant d'une seule et même personne ou de personnes liées entre elles juridiquement<sup>18</sup>. La condition du risque de tromperie étant donc absente de la nouvelle loi, il s'ensuit que l'exception «Omo» n'a plus de raison d'être. Du reste, si l'on voulait continuer à appliquer de manière conséquente les principes tirés de l'ancienne jurisprudence, il faudrait le faire tant au niveau international que sur un plan interne, alors que la majorité des auteurs favorables au maintien de

l'exception précitée paraissent vouloir la limiter au commerce interétatique<sup>19</sup>.

#### 4. Les fonctions de la marque

En l'absence d'une disposition légale correspondant à l'art. 24 LMF, sur quoi peut-on encore songer fonder le maintien de l'exception «Omo»? Sur la *fonction de la marque*, répondent certains des partisans d'un tel maintien<sup>20</sup>. Dans l'ancien comme dans le nouveau droit, la marque a pour fonction de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres fabricants (art. 1 ch. 2 LMF; art. 1 al. 1 LPM)<sup>21</sup>. Or, argue-t-on, lorsque le consommateur suisse ne peut se rendre compte que les produits étrangers et suisses commercialisés sous une même marque sont en réalité issus d'entreprises différentes, il est trompé et doit être protégé.

De fait, fonder la pérennité de l'exception «Omo» sur la fonction d'indication de provenance revient à en méconnaître la portée. L'art. 1<sup>er</sup> alinéa 1 LPM n'empêche aucunement le fabricant de diffuser des produits différents sous la même marque<sup>22</sup>. Le public risque d'être trompé (il croit acheter les mêmes marchandises alors qu'elles ne sont pas identiques); mais il n'est pas protégé. En acquérant des produits de marque, le consommateur n'a pas la garantie d'une constance de la qualité de la marchandise concernée ni même de sa composition<sup>23</sup>; si le fabricant a certes tout intérêt à assurer une telle continuité, la loi ne l'y oblige toutefois pas<sup>24</sup>.

Or, dans un système qui connaît l'épuisement international, ce qui est autorisé au niveau interne l'est également dans le commerce interétatique. Ainsi, le producteur qui met en place un réseau de distribution sélective ou de franchises est libre d'adapter son produit aux goûts locaux, tout en le vendant sous une marque identique<sup>25</sup>. Cette situation

<sup>14</sup> ATF 105 II 49 cons. 1b et jurisprudence citée. Ainsi, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Gall a autorisé l'importation d'Autriche en Suisse de bouteilles de la marque Schweppes, estimant que les consommateurs suisses étaient conscients qu'il ne s'agissait pas là d'un produit purement suisse (RSPI 1985, 214 ss). Voir cependant MARBACH (n. 10), 333 s., pour qui les arrêts Omo et Schweppes se contredisent, sinon dans la motivation, du moins dans le résultat.

<sup>15</sup> BIERI-GUT (n. 8), 265; ROSENKRANZ (n. 8), 122.

<sup>16</sup> Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I 20. Dans ce sens ATF 122 III 469 cons. 5d.

<sup>17</sup> ROSENKRANZ (n. 8), 122.

<sup>18</sup> Les réflexions menées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Chanel en relation avec la lettre a de l'art. 3 LPM (ATF 122 III 469 cons. 5e) valent manifestement aussi pour les lettres b et c.

<sup>19</sup> Seul PERRET (n. 8), 175, paraît adopter une solution radicale – et conséquente: «... le titulaire du droit pourra ainsi s'opposer à toute commercialisation de produits munis de signes susceptibles d'induire le public en erreur sur leur provenance, qu'une telle commercialisation ait été ou non initiée sur le territoire du pays de protection» (nous soulignons).

<sup>20</sup> PERRET (n. 8), 175; le même (n. 10), 274 s. et 289; KILLIAS (n. 8), 289; CHERPILLOD (n. 8), 91.

<sup>21</sup> Dans la pratique, la marque revêt également d'autres fonctions, mais seule la fonction de distinction et d'indication de provenance (et dans une certaine mesure la fonction de garantie) est juridiquement protégée: voir L. DAVID, *Kommentar zum Markenschutzgesetz*, 2<sup>e</sup> éd., Bâle 1999, MSchG 1 N 3 ss; W. STRAUB, *Mehrfache Berechtigung an Marken*, Berne 1998, N 261 ss.

<sup>22</sup> L. DAVID, *Die Marke als Kennzeichen*, in: *Marke und Marketing*, Berne 1990, 27; D. GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises*, Genève 1988, 85; STRAUB (n. 21), N 253. Voir aussi A. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, tome I, 3<sup>e</sup> éd., Bâle 1983, 212 s., qui précise que la fonction de la marque intervient entre concurrents et non au sein d'une même entreprise.

<sup>23</sup> Voir E. MARBACH, *SIWR III*, Bâle 1996, 5; DAVID (n. 21), MSchG 1 N 4.

<sup>24</sup> H. PFORTMÜLLER, *Marken im Rechtsverkehr de lege lata und de lege ferenda*, Zurich 1991, 60: «Das Problem, die Käufer, das Publikum nicht zu enttäuschen, ist ein tatsächlich-wirtschaftliches, jedenfalls nicht ein markenrechtliches».

<sup>25</sup> GRAZ (n. 22), 85. On parle d'effet Cinzano ou Nescafé: F.-K. BEIER/U. KRIE-

GER, Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke, GRUR Int. 1976, 127.

<sup>26</sup> Präs. HGer SG, RSPI 1985, 214 ss.

<sup>27</sup> STRAUB (n. 21), N 274.

<sup>28</sup> K. SPOENDLIN, Das Markenrecht im Lichte der schutzwürdigen Interessen, Bäle 1974, 17: «Der Rechtsschutz besteht darin, dass der Markeninhaber Handlungen und Verhalten verbieten kann, welche sein geschütztes Interesse stören. Die Störung kann in erster Linie in einem Missbrauch der Funktion der betreffenden Marke liegen»; le même, Täuschung des Publikums und Markenrechtsverletzung, RSJ 1962, 162; PFORTMÜLLER (n. 24), 67. *Contra*: M. BIERI-GUT, Parallelimport und Immaterialgüterrechte nach schweizerischen Spezialgesetzen und dem Recht der EU, PJA 1996, 564.

<sup>29</sup> H. TRÜEB, Markenschutz bei Import von Konzernware, RSJ 1961, 348 s.

<sup>30</sup> DAVID (n. 22), 27. Voir aussi STRAUB (n. 21), N 259.

<sup>31</sup> Ainsî, M. PEDRAZZINI, Markenrechtliche Besinnung, in: 100 Jahre nationale Markeneintragung, Berne 1980, 34, estime qu'avec l'évolution de la fonction de la marque tant l'exigence du risque de tromperie (art. 24 LMF) que la légitimation active des consommateurs sont devenues «*systemwidrig*». Dans un sens proche, voir F. PROBST, Zum neuen Markenschutzgesetz, RSDA 1993, 177 (à propos des cessions libres).

<sup>32</sup> Voir ci-dessus I.3.

<sup>33</sup> Les *actions défensives* sont explicitement réservées aux titulaires de la marque ou de l'indication de provenance touchés (art. 55 LPM). Quant à l'*action en constatation*, qui appartient à toute personne ayant un intérêt juridique à la constatation d'une violation de la loi (art. 52 LPM), on admet qu'elle ne peut pas être intentée par les consommateurs, faute d'intérêt légitime (SPOENDLIN, n. 28, 40 s.; cf. de manière générale ATF 120 II 144). Ce changement a échappé à J. GUYET, Les voies de droit et les sanctions, in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994, 115, qui affirme erronément que la qualité pour agir à titre individuel en matière de marques n'est pas modifiée par la LPM.

<sup>34</sup> SPOENDLIN (n. 28), 39.

<sup>35</sup> PEDRAZZINI (n. 31), 34.

<sup>36</sup> Message LPM (n. 16), 26.

<sup>37</sup> DAVID (n. 21), LPM 18 N 8; MARBACH (N 23), 221; K. TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2<sup>e</sup> éd., Bäle 1996, tome II, 769; STRAUB (n. 21), N 142. Voir toutefois le Message LPM (n. 16), 27, aux termes duquel l'étroite relation économique entre les parties contractantes n'est certes plus une condition sine qua non de la validité de la licence, mais demeure un «élément po-

est illustrée par l'affaire Schweppes, portée devant le président du tribunal de commerce de St-Gall, et où le goût de la boisson différait d'un pays à l'autre<sup>26</sup>. A elle seule, la fonction de distinction ou d'indication de provenance n'entraîne au demeurant aucune sanction, n'étant qu'un élément de la définition de la marque<sup>27</sup>.

La fonction de la marque telle que décrite à l'article 1<sup>er</sup> de la loi protège en réalité le *concurrent* plus que le consommateur, ce dernier n'intervenant qu'en tant que cible du jeu de la concurrence: le titulaire de la marque a le pouvoir d'interdire à des tiers l'emploi de signes distinctifs que le public risque d'assimiler à sa propre entreprise<sup>28</sup>. La marque constituant un droit subjectif, on voit du reste mal en quoi les intérêts de tiers (les consommateurs) pourraient constituer une condition de sa mise en œuvre<sup>29</sup>, à moins que la loi ne le pose explicitement (comme le faisait l'art. 24 LMF).

Durant les 20 à 30 dernières années, la fonction de la marque a évolué dans un sens qui renforce ces constatations. La fonction d'indication de provenance a perdu en importance au fil du temps au profit de la fonction de distinction, au point que certains commentateurs considèrent qu'elle est devenue une illusion<sup>30</sup>. La protection du consommateur ne participe pas – ou plus – de la fonction de la marque<sup>31</sup>. Les amendements de la loi le confirment. Outre l'abrogation de la condition de risque de tromperie du public<sup>32</sup>,

tentiellement important». Sur ce point, on préférera cependant l'opinion de la doctrine majoritaire (*contra*: DESSEMONTET, n. 8, 60 s.; PROBST, n. 31, 178), qui paraît seule en harmonie avec le principe de la cession libre et avec l'évolution de la fonction de la marque.

<sup>38</sup> STRAUB (N 21), N 142, 276 et 308; PERRET (n. 10), 278; CHERPILLOD (n. 8), 91; BRINER (n. 10), 252. Voir aussi Präs. HGer SG, RSPI 1985, 218.

deux changements méritent à cet égard d'être signalés:

- L'ancien droit octroyait à l'acheteur trompé la *légitimation active* en matière civile et pénale (art. 27 al. 1 LMF). Dans la nouvelle loi, les consommateurs se voient en revanche dénier toute qualité pour agir, sauf dans le domaine des indications de provenance, des marques de garantie ou des marques collectives (art. 56 LPM)<sup>33</sup>. S'il est vrai que la légitimation active des acheteurs sous l'ancien droit est restée lettre morte en pratique<sup>34</sup>, sa suppression formelle est néanmoins symptomatique, car elle cristallise l'évolution de la fonction de la marque<sup>35</sup>.
- Aux termes de l'article 11 de l'ancienne loi, la cession de la marque n'était valable que si son titulaire transférait parallèlement l'entreprise ou la partie d'entreprise concernée. Cette disposition était destinée à protéger le public, qui devait pouvoir se fier à la marque en tant que garante d'une provenance inchangée<sup>36</sup>. La nouvelle loi pose au contraire le principe de la *cession libre*. Il en va de même pour ce qui est des *licences*: l'ancienne jurisprudence, qui exigeait des parties au contrat de licence qu'elles soient étroitement liées économiquement, est dépassée, les licences pouvant désormais être octroyées librement<sup>37</sup>. Désormais, les différences dans la qualité des produits peuvent tout au plus relever de la loi contre la concurrence déloyale<sup>38</sup>.

Ainsi, il apparaît que le droit des marques se contente d'offrir aux entreprises la *faculté* de délimiter leurs produits en utilisant des marques distinctes. Si l'entrepreneur n'use pas de cette possibilité, choisissant d'asortir du même signe des marchan-

dises aux caractéristiques différentes, ni lui-même ni le consommateur ne pourront s'en plaindre. Partant, si le titulaire peut certes agir contre des tiers qui, *en dehors de sa sphère d'influence*, suscitent un amalgame trompeur entre leur marque et la sienne, il ne peut tabler sur la fonction de distinction ou d'indication de provenance là où la confusion éventuelle lui est *imputable*, par exemple lorsqu'il commercialise des produits distincts sous la même marque ou que tel est le fait de ses filiales ou de ses preneurs de licence.

En conclusion, la fonction de la marque se révélant inapte à réintroduire par la bande l'abrogation de la condition de risque de tromperie que posait l'article 24 LMF, l'arrêt «Omo» est bel et bien *obsolète*: dans un système où règne l'épuisement international, l'éventuelle tromperie du public ne peut fonder l'interdiction d'une importation lorsque l'objet litigieux a été mis en circulation par le titulaire lui-même ou par une entreprise qui lui est proche. Il reste à définir les contours de cette «proximité».

## II. Etendue et limites du principe de l'épuisement international

### 1. Mise en circulation par le titulaire de la marque ou avec son consentement

Lorsque le titulaire de la marque met *lui-même* le produit sur le marché, l'épuisement ne fait aucun doute<sup>39</sup>. Il en va de même lorsque la mise en circulation est effectuée par un tiers avec le *consentement* du titulaire<sup>40</sup>, par exemple par une société affiliée, par un preneur de licence, par un franchisé, par un distributeur exclusif ou agréé ou encore par une joint venture. Dans toutes ces hypothèses, la mise en circulation par le tiers autorisé entraîne l'épuisement du droit en ce qui concerne le ou les produits

touchés. Encore faut-il, toutefois, que la distribution s'effectue en conformité de l'accord reçu et des conditions posées<sup>41</sup>. En outre, si le consentement peut certes être implicite, la simple *passivité* n'est pas nécessairement constitutive d'un accord: ainsi, le fait pour le titulaire de la marque de ne pas agir à l'encontre d'un contrefacteur ne vaut pas pour autant consentement et n'entraîne dès lors pas l'épuisement de son droit<sup>42</sup>.

### 2. Mise en circulation par une personne ou société liée juridiquement au titulaire de la marque

D'une manière générale, on doit admettre que la première mise en circulation licite d'un produit entraîne l'épuisement du droit à la marque à l'égard de tous les individus ou sociétés *liés juridiquement* à l'auteur de cette diffusion en ce qu'ils appartiennent à un même groupe (holding, joint venture) ou à un même réseau de commercialisation (distributeurs exclusifs ou sélectifs, franchiseurs et franchisés, donneurs et preneurs de licence)<sup>43</sup>. Ainsi, le preneur de licence suisse ne peut s'opposer à l'importation du produit valablement mis en circulation en Allemagne par le donneur de licence<sup>44</sup>. De même, une marchandise commercialisée en Autriche par la filiale d'un groupe international ne peut se voir interdire l'entrée dans notre pays par la société suisse appartenant à ce groupe<sup>45</sup>.

Le lien juridique visé doit toutefois reposer sur un acte *volontaire*. Ainsi, une *licence obligatoire* imposée au titulaire de la marque dans un pays donné n'entraîne pas l'épuisement du droit<sup>46</sup>.

En outre, le lien doit être *actuel*, une simple origine commune ne suffisant pas<sup>47</sup>. On appliquera notamment par analogie l'arrêt Hag II, dans lequel, revenant sur une ancienne jurisprudence<sup>48</sup>, la Cour de

justice des Communautés européennes a estimé qu'il n'y avait pas épuisement lorsque la mise en circulation était le fait d'une entreprise qui s'était vu transférer la marque à la suite de l'*expropriation* d'une filiale du titulaire<sup>49</sup>. Il doit en aller de même lorsque la disparition du lien initial procède non pas d'une décision de l'autorité, mais d'un acte

<sup>39</sup> GRAZ (n. 22), 83.

<sup>40</sup> B. DUTOIT, Les importations parallèles au crible de quel droit?, in: Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle?, Genève 1996, 97. Pour le droit communautaire, voir M. TREIS, Markenrecht und freier Warenverkehr Bemerkungen zum Hag II-Urteil des EuGH, RSPI 1991, 24 s.

<sup>41</sup> Ainsi, le titulaire de la marque pourra s'opposer à la vente de produits distribués par un preneur de licence après l'échéance du contrat: TROLLER (n. 37), I, 488 n. 49. Pour le droit d'auteur, voir CH. WILLI, Schutz selektiver Vertriebssysteme durch das Urheberrecht, RSJ 1995, 206.

<sup>42</sup> Groupe britannique de l'AIPPI, Report Q 101, Parallel imports of patented products, in: Annuaire AIPPI 1990/V, Appendix (Meaning of «Consent»). On doit bien entendu réserver les cas où une trop longue inaction conduit à la préemption du droit: Message LPM (n. 16), 25.

<sup>43</sup> Voir GRAZ (n. 22), 88 ss; KILLIAS (n. 8), 289 (qui parle de lien économique).

<sup>44</sup> GRAZ (n. 22), 90.

<sup>45</sup> Voir les arrêts Chanel (ATF 122 III 469) et Schweppes (RSPI 1985, 214 ss).

<sup>46</sup> En droit communautaire, voir CJCE, arrêt Pharmon BV c. Hoechst AG, Rec. 1985, 2281; CJCE, arrêt Musik-Vertrieb membran GmbH c. GEMA, Rec. 1981, 147.

<sup>47</sup> STRAUB (n. 21), N 260 N 568. Pour le droit communautaire, voir TREIS (n. 40), 25.

<sup>48</sup> CJCE, Hag I, Rec. 1974, 731.

<sup>49</sup> CJCE, Hag II, Rec. 1990 I-3752: la société allemande Hag GF AG avait créé en 1927 une filiale en Belgique et lui avait cédé la marque «Café Hag» déposée en Belgique; en 1944, la société belge a fait l'objet d'une expropriation et a été cédée à une entreprise belge sans lien avec la société allemande; selon la CJCE, chacune des deux sociétés peut s'opposer à l'importation des produits de l'autre, car les droits ne peuvent être considérés comme épuisés malgré l'origine commune.

volontaire: lorsque le titulaire a *cédé* sa marque à une entreprise tierce, avec laquelle il ne conserve aucune relation d'ordre contractuel, la mise en circulation de produits par ce tiers

n'implique pas épuisement de la marque du cédant, et inversement<sup>50</sup>.

### 3. Transformation du produit

L'épuisement ne s'attache qu'au produit d'origine. Si la marchandise a fait l'objet de *transformations* non autorisées, les droits du titulaire restent intacts<sup>51</sup>. En effet, la marque revêt un autre produit que celui pour lequel l'autorisation de l'ayant droit a été octroyée, ce qui constitue toujours un acte de contrefaçon<sup>52</sup>; la fonction de la marque n'est plus respectée. Si l'importateur parallèle entend reconditionner la marchandise, il ne peut le faire impunément qu'en supprimant toute référence à la marque du titulaire, faute de quoi il viole le droit de ce dernier<sup>53</sup>. En revanche, le fait d'indiquer à côté de la marque sa qualité d'importateur non agréé ne suffit à notre avis pas à le blanchir: tant que la marque est visible sur la marchandise reconditionnée, il y a violation de la loi<sup>54</sup>. De même, seules les personnes qui y sont autorisées par le titulaire ont le droit d'utiliser la marque dans leur *publicité*<sup>55</sup>. En revanche, comme on l'a vu, il y a épuisement même si le produit fabriqué avec le consentement du titulaire *diffère* de ceux que l'intéressé commercialise ailleurs sous la même marque, par exemple parce qu'il entend tenir compte des goûts divergents des populations (effet «Cinzano»)<sup>56</sup>. Quant à l'altération voire la suppression de l'*emballage* contenant le produit, elle n'est pas non plus constitutive d'une violation de la marque, même si elle implique un endommagement ou une disparition de la marque apposée sur cet emballage, car il n'y a pas usage comme marque ou signe distinctif tel que le suppose l'art. 3 LPM<sup>57</sup>.

### 4. Accords de coexistence

L'accord de coexistence est la convention par laquelle deux concu-

rents titulaires de marques identiques ou semblables s'accordent sur une délimitation matérielle de leurs sphères d'exploitation<sup>58</sup>. Il y a donc consentement mutuel à l'usage par l'autre partie de sa marque, dans les limites assignées par le contrat. Un tel usage conforme à l'accord entraîne-t-il pour autant l'épuisement du droit? A notre sens, une réponse négative s'impose. La situation s'apparente à celle de la cession<sup>59</sup>: comme le cédant, la partie à un accord de coexistence n'a pas de contrôle sur la production de son cocontractant et partant sur la composition et la qualité de la marchandise. Certes, les parties se fixent des obligations fondant des liens durables<sup>60</sup>, mais celles-ci portent sur le droit d'enregistrement et d'usage et parfois sur la défense commune des marques concernées, et non sur les produits eux-mêmes. De plus, il apparaîtrait comme illogique de traiter différemment le cas de celui qui tolère certaine violation de sa marque par un tiers<sup>61</sup> de celui où l'acceptation de l'usage initialement illicite est ancrée dans une convention.

### III. Conclusions

Le principe de l'épuisement international de la marque conjugué avec les modifications de la nouvelle loi n'autorise pas le maintien de la jurisprudence Omo. Désormais, le fait que le produit étranger diffère de la marchandise vendue sous la même marque en Suisse ne suffit pas à faire obstacle à l'importation, même si l'acheteur risque d'être induit en erreur. Seule la loi contre la concurrence déloyale est ici susceptible d'intervenir. De fait, il serait souhaitable que le législateur se saisisse du sujet brûlant que représente l'épuisement international, pour qu'il soit possible de tenir compte de tous les intérêts en présence en dehors de l'application de lois qui laissent délibérément la question ouverte.

<sup>50</sup> ATF 89 II 96; ATF 85 IV 53. En droit communautaire, voir CJCE, arrêt Ideal Standard, Rec. 1994 I-2836. Pour la CJCE, le critère permettant d'apprécier la persistance ou l'absence d'un lien tient dans la possibilité d'un contrôle par le cédant sur la qualité de la marchandise fabriquée par le cessionnaire (*ibid.*, point 38). Au sujet de la controverse qui a précédé cette jurisprudence, voir TREIS (n. 40), 31-34; GLEISS/HIRSCH, Kommentar zum EG-Kartellrecht, 4<sup>e</sup> éd., Heidelberg 1993, N 721.

<sup>51</sup> STRAUB (n. 21), N 308; GRAZ (n. 22), 84; BIERI-GUT (n. 8), 271 s.; DUTOIT (n. 40), 97; TROLLER (n. 37), I, 488.

<sup>52</sup> REINERT (n. 8), 1325; KUNZ (n. 11), 221 n. 71.

<sup>53</sup> BIERI-GUT (n. 8), 272.

<sup>54</sup> *Contra*: BIERI-GUT (n. 8), 273. Rappelons que – contrairement au point de vue que nous défendons – cet auteur considère que la condition de la tromperie du public reste sous-entendue (ci-dessus I.3), ce qui l'amène à cautionner l'importation parallèle qui s'avoue telle et qui, partant, n'induit pas le consommateur en erreur.

<sup>55</sup> L. MEYER, Das selektive Vertriebssystem, Berne/Berlin etc. 1993, n. 384. *Contra*: DAVID (n. 21), MSchG 13 N 24 (pour ce qui est de la marque verbale). Il en va différemment en droit communautaire: CJCE, arrêt Dior, Rec. 1997 I-6013: lorsque des produits revêtus d'une marque ont été mis sur le marché communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d'employer la marque pour annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits (point 38). Voir récemment CH. MAILLEFER, Usage non autorisé d'une marque par une personne n'appartenant pas au réseau de distribution du titulaire de cette marque, *sic!* 2/1999, 183 ss.

<sup>56</sup> Voir ci-dessus I.4 spéc. n. 25.

<sup>57</sup> BIERI-GUT (n. 8), 261 s.

<sup>58</sup> C. MARADAN, Les accords de coexistence en matière de marques, Lausanne 1994, 47.

<sup>59</sup> Voir ci-dessus II.2.

<sup>60</sup> Pour une présentation des clauses typiques des accords de coexistence, voir MARADAN (n. 58), 35 ss.

<sup>61</sup> Voir ci-dessus II.1.

## Résumé

Dans l'arrêt *Chanel*, le Tribunal fédéral a posé le principe de l'épuisement international de la marque. Il a cependant laissé quelques questions en suspens, telle en particulier celle de savoir si la jurisprudence *Omo* continue à s'appliquer sous l'empire du nouveau droit. Contrairement à la doctrine majoritaire, l'auteur du présent article répond par la négative: il y a épuisement du droit même si le produit mis en circulation à l'étranger par le titulaire ou avec son consentement diffère de la marchandise vendue en Suisse. En effet, la condition du risque de tromperie du public qui figurait à l'ancien art. 24 n'a pas été reprise dans la nouvelle loi, et la fonction de la marque ne permet pas non plus de maintenir cette limitation.

L'épuisement intervient non seulement lorsque le produit importé a été mis sur le marché par le titulaire lui-même ou avec son consentement, mais de manière générale lorsque la diffusion est le fait d'une personne liée juridiquement au titulaire (appartenance au même groupe ou au même réseau de commercialisation). Le lien doit toute-

fois reposer sur un acte volontaire, ce qui exclut l'épuisement en cas de licence obligatoire. En outre, le lien doit être actuel: en cas d'expropriation ou de cession, les droits du titulaire restent intacts; il en va de même en matière d'accords de coexistence. Enfin, l'épuisement ne s'attache qu'au produit d'origine; il n'intervient pas lorsqu'il y a eu transformation de la marchandise.

## Zusammenfassung

Im «*Chanel-Entscheid*» hat das Bundesgericht den Grundsatz der internationalen Erschöpfung erstellt. Es hat jedoch einige Fragen offen gelassen, unter anderem diese, ob der «*Omo-Entscheid*» noch unter dem neuen Recht Bestand hat. Im Gegensatz zur herrschenden Lehre verneint der Autor des vorliegenden Beitrages dieses: Die Erschöpfung des Rechts tritt auch dann ein, wenn das vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Ausland auf den Markt gebrachte Produkt sich vom Schweizer Gut unterscheidet. Die Voraussetzung der Täuschungsgefahr des Konsumenten, die in Art. 24

des früheren Gesetzes zu finden war, wurde im neuen Recht nicht übernommen. Die Funktion der Marke erlaubt es auch nicht, diese Einschränkung beizubehalten.

Die Erschöpfung tritt nicht nur dann ein, wenn das Produkt durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten auf den Markt gebracht worden ist, sondern ganz allgemein, wenn die Verteilung durch jemanden erfolgt, der rechtlich mit dem Markeninhaber in Verbindung steht (Zugehörigkeit zur gleichen Gruppe oder zum gleichen Vertriebsnetz). Die Verbindung muss jedoch auf freiwilliger Basis beruhen, womit die Erschöpfung bei Pflichtlizenzen ausgeschlossen ist. Zudem muss die Verbindung aktuell sein: Im Falle einer Enteignung oder einer Übertragung bleibt die Abwehrmöglichkeit des Inhabers erhalten. Das gleiche gilt im Bereich von Abgrenzungsvereinbarungen. Die Erschöpfung bezieht sich nur auf das Originalprodukt; sie tritt nicht ein, wenn das Gut verändert wurde.