

ARRÊT DE LA COUR

20 novembre 2001 *

Dans les affaires jointes C-414/99 à C-416/99,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Zino Davidoff SA

et

A & G Imports Ltd (C-414/99),

entre

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

et

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (C-415/99)

* Langue de procédure: l'anglais.

et entre

Levi Strauss & Co.,
Levi Strauss (UK) Ltd

et

Costco Wholesale UK Ltd, anciennement Costco UK Ltd (C-416/99),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation 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 (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, M^{me} N. Colneric et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M^{me} C. Stix-Hackl,
greffier: M^{me} L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Zino Davidoff SA, par MM. M. Silverleaf, QC, et R. Hacon, barrister, mandatés par M. R. Swift, solicitor,
- pour Levi Strauss & Co. et Levi Strauss (UK) Ltd, par MM. H. Carr et D. Anderson, QC, mandatés par Baker & MacKenzie, solicitors,
- pour A & G Imports Ltd, par M. G. Hobbs, QC, et M^{me} C. May, barrister, mandatés par MM. A. Millmore et I. Mackie, solicitors,
- pour Tesco Stores Ltd et Tesco plc, par MM. G. Hobbs et D. Alexander, barrister, mandatés par M^{me} C. Turner et M. E. Powell, solicitors,
- pour Costco Wholesale UK Ltd, par MM. G. Hobbs et D. Alexander, mandatés par MM. G. Heath et G. Williams, solicitors,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, A. Dittrich et M^{me} B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par M^{mes} K. Rispal-Bellanger et A. Maîtreperre, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

- pour le gouvernement finlandais, par M^{me} E. Bygglin, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M^{me} K. Banks, en qualité d'agent,
- pour l'Autorité de surveillance AELE, par M^{me} A.-L. H. Rolland, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Zino Davidoff SA, représentée par M. M. Silverleaf, de Levi Strauss & Co. et de Levi Strauss (UK) Ltd, représentées par MM. H. Carr et D. Anderson, de A & G Imports Ltd, représentée par M. G. Hobbs et M^{me} C. May, de Tesco Stores Ltd, de Tesco plc et de Costco Wholesale UK Ltd, représentées par MM. G. Hobbs et D. Alexander, du gouvernement allemand, représenté par M. H. Heitland, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M^{me} A. Maitrepierre, de la Commission, représentée par M^{me} K. Banks, et de l'Autorité de surveillance AELE, représentée par M. P. Dyrberg et M^{me} D. Sif Tynes, en qualité d'agents, à l'audience du 16 janvier 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par une ordonnance du 24 juin 1999 (affaire C-414/99) et deux ordonnances du 22 juillet 1999 (affaires C-415/99 et C-416/99), parvenues à la Cour le 29 octobre suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), a posé, en application de l'article 234 CE, six questions préjudicielles, dans la première affaire, et trois questions préjudicielles identiques, dans chacune des deux autres affaires, sur l'interprétation 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 (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive»).
- 2 Ces questions ont été posées dans le cadre de trois litiges opposant deux titulaires de marques enregistrées au Royaume-Uni et un titulaire d'une licence de marque à quatre sociétés de droit anglais, à propos de la commercialisation au Royaume-Uni de produits antérieurement mis sur le marché en dehors de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE»).

Le cadre juridique

- 3 L'article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», est libellé comme suit:

«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 [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment être interdit:

[...]

- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

[...]»

- 4 L'article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», dispose:

«1. 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.

2. 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.»

- 5 Conformément à l'article 65, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de l'accord sur l'EEE, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 a été modifié aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

- 6 La directive a été transposée au Royaume-Uni, avec effet au 31 octobre 1994, par la Trade Marks Act 1994 (loi de 1994 sur les marques).

Les litiges au principal

Affaire C-414/99

- 7 Zino Davidoff SA (ci-après «Davidoff») est titulaire des deux marques Cool Water et Davidoff Cool Water, enregistrées au Royaume-Uni et utilisées pour une large gamme de produits de toilette et de cosmétiques. Les produits fabriqués par Davidoff ou pour son compte et portant lesdites marques avec son consentement sont vendus par elle ou pour son compte à la fois dans l'EEE et en dehors de cette zone.
- 8 Ils portent des numéros de lots. Ce marquage est conçu pour respecter les dispositions de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), transposée au Royaume-Uni par les Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (règlement de 1996 relatif à la sécurité des produits cosmétiques) (SI 2925/1996). La question de savoir si les numéros de lots visent également à d'autres fins que le respect de la directive 76/768 et des dispositions nationales de transposition n'a pas été tranchée par la juridiction de renvoi.
- 9 En 1996, Davidoff a conclu un contrat de distribution exclusive avec un opérateur de Singapour. Aux termes de ce contrat, le distributeur s'engageait, d'une part, à vendre les produits de Davidoff uniquement sur un territoire déterminé, extérieur à l'EEE, à des sous-distributeurs, sous-agents ou détaillants locaux et, d'autre part, à imposer lui-même à ces cocontractants une interdiction de revente en dehors du territoire convenu. Les parties ont expressément soumis ce contrat de distribution exclusive à la loi allemande.

- 10 A & G Imports Ltd (ci-après «A & G») a acquis des stocks de produits de Davidoff, fabriqués dans l'EEE, qui avaient été initialement mis sur le marché à Singapour par celle-ci ou avec son consentement.
- 11 Elle a importé ces produits au Royaume-Uni et a commencé à les vendre. Elle-même ou un autre opérateur de la chaîne de distribution a retiré ou effacé les numéros de lots, en tout ou en partie.
- 12 En 1998, Davidoff a assigné A & G devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), en faisant valoir, notamment, que l'importation et la vente au Royaume-Uni desdits produits violaient ses droits de marque.
- 13 A & G a invoqué les dispositions des articles 5, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive, soutenant que l'importation et la vente avaient été effectuées avec le consentement de Davidoff ou devaient être considérées comme telles, compte tenu des circonstances dans lesquelles les produits avaient été mis dans le commerce à Singapour.
- 14 Davidoff a contesté avoir consenti ou pouvoir être considérée comme ayant consenti à l'importation des produits concernés dans l'EEE. Elle a invoqué en outre des motifs légitimes, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, pour s'opposer à l'importation et à la commercialisation de ses produits. Ces motifs étaient tirés du retrait ou de l'effacement, en tout ou en partie, des numéros de lots.

- 15 Par décision du 18 mai 1999, la juridiction de renvoi a rejeté une demande en référé de Davidoff, considérant que le litige devait faire l'objet d'un procès complet. Elle a cependant estimé que, aux fins de celui-ci, la portée et l'effet de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive devaient être précisés.
- 16 Dans ce contexte, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Y a-t-il lieu d'interpréter la notion de mise dans le commerce dans la Communauté avec le consentement du titulaire d'une marque, au sens de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1), en ce sens qu'elle inclut tout consentement tant exprès qu'implicite et tant direct qu'indirect?

2) Lorsque:

- a) le titulaire d'une marque a consenti ou donné son accord au transfert de produits à un tiers dans des circonstances telles que le droit dont dispose ce dernier pour procéder à la commercialisation ultérieure des produits dépend de la loi du contrat en vertu duquel il les a achetés, et
- b) que ce droit permet au vendeur d'imposer des restrictions à la commercialisation ultérieure ou à l'usage des produits par l'acheteur mais prévoit également que, à moins que des restrictions effectives au droit de l'acheteur de procéder à la commercialisation ultérieure du produit n'aient

été imposées par ou pour le compte du titulaire, le tiers est en droit de commercialiser le produit dans n'importe quel pays, y compris dans la Communauté,

alors, si aucune restriction effective n'a été imposée conformément à ce droit pour limiter le droit du tiers de commercialiser les produits, y a-t-il lieu d'interpréter la directive en ce sens qu'il faut présumer le consentement du titulaire au droit ainsi acquis par le tiers de commercialiser les produits dans la Communauté?

- 3) S'il convient de répondre à la question [précédente] par l'affirmative, appartient-il aux juridictions nationales de déterminer si, eu égard à l'ensemble des circonstances, des restrictions effectives ont été imposées au tiers?
- 4) Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 7, paragraphe 2, de la directive en ce sens que tout acte d'un tiers qui affecte considérablement la valeur, l'attrait ou l'image de la marque ou des produits sur lesquels elle a été apposée constitue un motif légitime dont le titulaire peut se prévaloir pour s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits?
- 5) Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 7, paragraphe 2, de la directive en ce sens que la suppression ou l'effacement par des tiers (en tout ou en partie) de n'importe quel marquage figurant sur le produit constitue un motif légitime dont le titulaire peut se prévaloir pour s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits, lorsque ladite suppression ou ledit effacement n'entraînera vraisemblablement aucun préjudice grave ou considérable à la réputation de la marque ou des produits qui la portent?

6) Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 7, paragraphe 2, de la directive en ce sens que la suppression ou l'effacement par des tiers (en tout ou en partie) des numéros de lots figurant sur les produits constitue un motif légitime dont le titulaire peut se prévaloir pour s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits, lorsqu'il résulte de ladite suppression ou dudit effacement que les produits concernés

a) violent une quelconque partie du code pénal d'un État membre (qui n'est pas consacrée aux marques) ou

b) violent les dispositions de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169)?»

Affaires C-415/99 et C-416/99

17 Levi Strauss & Co., société constituée selon les lois de l'État du Delaware (États-Unis), est titulaire des marques Levi's et 501, enregistrées au Royaume-Uni et utilisées, notamment, pour des jeans.

18 Levi Strauss (UK) Ltd, société de droit anglais, est titulaire, au Royaume-Uni, d'une licence de marque concédée par Levi Strauss & Co. pour la fabrication, la vente et la distribution, notamment, de jeans Levi's 501. Elle vend elle-même ces produits au Royaume-Uni ou octroie des licences à différents détaillants dans le cadre d'un système de distribution sélective.

- 19 Tesco Stores Ltd et Tesco plc (ci-après, ensemble, «Tesco») sont deux sociétés de droit anglais, dont la seconde est la société mère de la première. Tesco exploite l'une des principales chaînes de supermarchés du Royaume-Uni. Elle vend, notamment, des vêtements.
- 20 Costco Wholesale UK Ltd (ci-après «Costco»), société de droit anglais, vend au Royaume-Uni une large gamme de produits de marque, notamment des vêtements.
- 21 Levi Strauss & Co. et Levi Strauss (UK) Ltd (ci-après, ensemble, «Levi's») ont toujours refusé de vendre à Tesco et à Costco des jeans Levi's 501 et n'ont pas accepté qu'elles deviennent des distributeurs agréés de tels produits.
- 22 Tesco et Costco se sont procuré des jeans Levi's 501, marchandises authentiques vendues à l'origine par Levi's ou pour le compte de cette dernière, auprès d'opérateurs qui les importaient de pays n'appartenant pas à l'EEE. Les contrats en vertu desquels elles ont acquis ces produits ne contenaient aucune restriction impliquant que ces derniers devaient, ou ne devaient pas, être vendus sur un territoire particulier. Les jeans achetés par Tesco avaient été fabriqués aux États-Unis, au Mexique ou au Canada par Levi's ou pour son compte. Ceux achetés par Costco avaient été fabriqués dans les mêmes conditions aux États-Unis ou au Mexique.
- 23 Les fournisseurs de Tesco et de Costco avaient obtenu les marchandises directement ou indirectement auprès de revendeurs agréés aux États-Unis, au Canada ou au Mexique, ou encore auprès de grossistes qui les avaient achetées à des «accumulateurs», c'est-à-dire à des personnes achetant des jeans en petites quantités dans de nombreux magasins agréés, notamment aux États-Unis et au Canada.

- 24 En 1998, Levi's a introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), une action dirigée contre Tesco et Costco. Elle a fait valoir que l'importation et la vente de jeans Levi's par celles-ci constituaient une violation de ses droits de marque.
- 25 Elle a indiqué que, aux États-Unis et au Canada, elle avait communiqué à ses revendeurs agréés, soit par lettres, soit oralement, des directives comprenant une interdiction de revente en gros, en vertu de laquelle les marchandises ne pouvaient être vendues qu'aux acheteurs finaux. Dans ses formulaires de confirmation écrite de commande, elle se serait réservé le droit, dont elle aurait fait usage plusieurs fois, de cesser de fournir des produits à un revendeur violant cette interdiction. Elle aurait demandé à ses revendeurs agréés de limiter leurs ventes de vêtements à raison d'un certain nombre par client, en général six, et d'afficher dans leurs magasins des écriteaux indiquant sa politique d'interdiction de revente en gros ainsi que ladite limite commerciale. Au Mexique, elle aurait vendu ses produits à des grossistes agréés. Elle aurait toujours informé ceux-ci, notamment par des communications écrites répétées, de sa règle selon laquelle les marchandises ne devaient pas faire l'objet de ventes à l'exportation.
- 26 Tesco a reconnu qu'elle savait à l'époque que Levi's ne souhaitait pas que ses jeans soient vendus dans l'EEE autrement que par l'intermédiaire de revendeurs agréés. Costco a soutenu en revanche qu'elle l'ignorait.
- 27 Tesco et Costco ont relevé qu'elles n'étaient liées par aucune réserve contractuelle. Levi's n'aurait pas essayé d'imposer une quelconque restriction liée aux marchandises ou de diffuser des informations à ce sujet et elle ne se serait pas davantage réservé des droits d'une quelconque manière. Dès lors, selon elles, l'opérateur ayant acheté les jeans litigieux était en droit d'en disposer librement.

28 Dans ce contexte, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

- «1) Lorsque des marchandises portant une marque déposée ont été mises, par le propriétaire de la marque ou avec son consentement, sur le marché d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen et que ces marchandises ont été importées ou vendues par un tiers dans l'Espace économique européen, la directive 89/104/CEE (la 'directive') a-t-elle pour effet de permettre au propriétaire de la marque d'interdire une telle importation ou une telle vente s'il n'y a pas expressément et explicitement consenti ou bien un tel consentement peut-il être implicite?

- 2) S'il y a lieu de répondre à la première question que le consentement peut être implicite, celui-ci doit-il être déduit du fait que les marchandises ont été vendues par le propriétaire, ou pour son compte, sans réserve contractuelle interdisant la revente au sein de l'Espace économique européen et liant le premier acheteur ainsi que tous les acheteurs postérieurs?

- 3) Lorsque des marchandises portant une marque déposée ont été placées par le propriétaire de la marque sur le marché d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen:
 - a) dans quelle mesure est-il pertinent ou déterminant pour la question de savoir si le propriétaire a consenti à ce que ces marchandises soient mises sur le marché au sein de l'Espace économique européen, au sens de la directive:

- i) que la personne qui, bien que n'étant pas un revendeur agréé, met les marchandises sur le marché en connaissance du fait qu'elle est légalement propriétaire des marchandises et que celles-ci ne portent aucune indication interdisant de les mettre sur le marché de l'Espace économique européen; et/ou
- ii) que la personne qui, bien que n'étant pas un revendeur agréé, met les marchandises sur le marché en connaissance du fait que le propriétaire de la marque s'oppose à ce que ces marchandises soient mises sur le marché dans l'Espace économique européen; et/ou
- iii) que la personne qui, bien que n'étant pas un revendeur agréé, met les marchandises sur le marché en connaissance du fait que le propriétaire de la marque s'oppose à ce que ces marchandises soient mises sur le marché par une autre personne qu'un revendeur agréé; et/ou
- iv) que les marchandises ont été achetées auprès de revendeurs agréés dans un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui ont été informés par le propriétaire de la marque qu'il s'opposait à la vente de ces marchandises dans un objectif de revente, mais qui n'ont pas imposé à leurs propres acheteurs de réserves contractuelles quant à la manière dont ces derniers peuvent disposer des marchandises; et/ou
- v) que les marchandises ont été achetées auprès de grossistes agréés dans un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui ont été informés par le propriétaire de la marque que les marchandises devaient être vendues à des détaillants dans ce pays situé en dehors de l'Espace économique européen et ne devaient pas être vendues pour l'exportation, mais qui n'ont pas imposé à leurs propres acheteurs de réserves contractuelles quant à la manière dont ces derniers peuvent disposer des marchandises; et/ou

vi) que le propriétaire de la marque a, ou n'a pas, communiqué à tous les acheteurs postérieurs des marchandises (c'est-à-dire ceux qui se trouvent entre le premier acheteur qui acquiert la marchandise auprès du propriétaire et la personne qui met les marchandises sur le marché dans l'Espace économique européen) son objection à la vente des marchandises dans un objectif de revente; et/ou

vii) que le propriétaire de la marque a, ou n'a pas, imposé une réserve contractuelle aux termes de laquelle le premier acheteur a juridiquement l'interdiction de vendre à toute personne autre que l'acheteur final dans un objectif de revente;

b) la question de savoir si le propriétaire de la marque a consenti ou non à ce que ces marchandises soient placées sur le marché au sein de l'Espace économique européen dépend-elle, au sens de la directive, d'autres facteurs et, le cas échéant, lesquels?»

29 Par ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 1999, les affaires C-414/99 à C-416/99 ont été jointes, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.

Sur les questions relatives à l'article 7, paragraphe 1, de la directive

Observations préliminaires

30 Il y a lieu d'observer que, dans l'affaire C-414/99, les questions sont posées par référence à des produits mis dans le commerce dans la Communauté, tandis que,

dans les affaires C-415/99 et C-416/99, elles le sont par référence à des produits mis dans le commerce dans l'EEE, c'est-à-dire compte tenu de la modification apportée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 par l'accord sur l'EEE.

- 31 Dès lors que le contenu des réponses à apporter ne diffère pas, pour les États membres de la Communauté, selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces situations, il sera fait référence, dans la suite du présent arrêt, à une mise dans le commerce dans l'EEE.
- 32 Il convient également de rappeler que, aux articles 5 et 7 de la directive, le législateur communautaire a consacré la règle de l'épuisement communautaire, c'est-à-dire celle en vertu de laquelle 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 l'EEE sous cette marque par lui-même ou avec son consentement. En adoptant ces dispositions, le législateur communautaire n'a pas laissé aux États membres la possibilité de prévoir dans leur droit national l'épuisement du droit conféré par la marque pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers (arrêt du 16 juillet 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rec. p. I-4799, point 26).
- 33 L'effet de la directive est donc de limiter l'épuisement du droit conféré au titulaire de la marque aux seuls cas où les produits sont mis dans le commerce dans l'EEE et de permettre au titulaire de commercialiser ses produits en dehors de cette zone sans que cette commercialisation épuise ses droits à l'intérieur de l'EEE. En précisant que la mise sur le marché en dehors de l'EEE n'épuise pas le droit du titulaire de s'opposer à l'importation de ces produits effectuée sans son consentement, le législateur communautaire a ainsi permis au titulaire de la marque de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE des produits revêtus de la marque (arrêt du 1^{er} juillet 1999, *Sebago et Maison Dubois*, C-173/98, Rec. p. I-4103, point 21).

- 34 Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi vise principalement à savoir dans quelles circonstances le titulaire d'une marque peut être considéré comme ayant consenti, directement ou indirectement, à ce que des tiers, propriétaires actuels de produits revêtus de cette marque et mis dans le commerce en dehors de l'EEE par le titulaire ou avec son consentement, importent lesdits produits et les mettent dans le commerce dans l'EEE.

Sur la possibilité d'un consentement implicite du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'EEE

- 35 Par la première question posée dans chacune des affaires C-414/99 à C-416/99, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'EEE de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'EEE par ce titulaire ou avec son consentement doit être exprès ou s'il peut également être implicite.
- 36 Cette question vise donc à faire préciser le mode d'expression du consentement du titulaire de la marque à une mise dans le commerce dans l'EEE.
- 37 La réponse à une telle question suppose qu'il soit déterminé, au préalable, si, au regard de situations comme celles en cause au principal, la notion de «consentement» utilisée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit recevoir une interprétation uniforme dans l'ordre juridique communautaire.

- 38 Le gouvernement italien estime que, en cas de commercialisation en dehors de l'EEE, il n'y a jamais épuisement de la marque comme conséquence d'une disposition communautaire, puisqu'un tel épuisement n'est pas prévu par la directive. La question de l'existence d'un consentement explicite ou implicite à une réimportation dans l'EEE aurait trait non pas au consentement à l'épuisement, visé à l'article 7, paragraphe 1, de la directive, mais à un acte de disposition portant sur le droit de marque, qui relèverait du droit national en cause.
- 39 À cet égard, il convient de rappeler que les articles 5 à 7 de la directive procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et qu'ils définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté (arrêt *Silhouette International Schmied*, précité, points 25 et 29).
- 40 L'article 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant notamment d'interdire à tout tiers, «en l'absence de son consentement», d'importer 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».
- 41 Il apparaît ainsi que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif découlant de l'article 5 de la directive d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, constitue l'élément déterminant de l'extinction de ce droit.
- 42 Or, si la notion de consentement relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires de marques une protection variable en

fonction de la loi concernée. L'objectif d'une «même protection dans la législation de tous les États membres» visé au neuvième considérant de la directive 89/104 et qualifié de «fondamental» par celui-ci ne serait pas atteint.

- 43 Il appartient donc à la Cour de donner une interprétation uniforme à la notion de «consentement» à une mise dans le commerce dans l'EEE, telle que visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive.
- 44 Les parties au principal, les gouvernements allemand, finlandais et suédois ainsi que l'Autorité de surveillance AELE admettent, explicitement ou en substance, que le consentement à une mise dans le commerce dans l'EEE de produits antérieurement commercialisés en dehors de cette zone peut être exprès ou implicite. En revanche, le gouvernement français soutient que le consentement doit être exprès. Quant à la Commission, elle estime que la question n'est pas de savoir si le consentement doit être exprès ou implicite, mais de savoir si le titulaire de la marque a eu une première occasion de tirer avantage des droits exclusifs qu'il détient dans l'EEE.
- 45 Il convient de constater que, compte tenu de l'importance de son effet d'extinction du droit exclusif des titulaires des marques en cause dans les affaires au principal, droit qui leur permet de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE, le consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit.
- 46 Une telle volonté résulte normalement d'une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, elle puisse résulter d'une manière implicite d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit.

- 47 Il y a donc lieu de répondre à la première question posée dans chacune des affaires C-414/99 à C-416/99 que l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'EEE de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'EEE par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite, lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'EEE.

Sur la possibilité d'un consentement implicite résultant d'un simple silence du titulaire d'une marque

- 48 Par sa deuxième question et par sa troisième question, sous a), i), vi) et vii), dans les affaires C-415/99 et C-416/99 et par sa deuxième question dans l'affaire C-414/99, la juridiction de renvoi demande en substance, au regard des éléments des litiges au principal, si un consentement implicite peut résulter:

- d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'EEE, de son opposition à une commercialisation dans l'EEE;
- d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'EEE;
- de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que,

selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'EEE.

49 Se référant, notamment, aux arrêts *Silhouette International Schmied et Sebago et Maison Dubois*, précités, A & G, Tesco et Costco prétendent que le défendeur à une action en violation d'une marque devrait être présumé avoir agi avec le consentement du titulaire de la marque, sauf preuve contraire apportée par ce dernier.

50 Selon elles, le titulaire d'une marque qui souhaiterait que son droit exclusif soit réservé dans l'EEE devrait s'assurer:

— que les produits revêtus de la marque portent une indication claire de l'existence de réserves en ce sens, et

— que ces réserves soient stipulées dans les contrats de vente et de revente desdits produits.

51 A & G prétend que la clause du contrat conclu entre Davidoff et son distributeur à Singapour, en vertu de laquelle celui-ci s'engageait à imposer à ses sous-distributeurs, sous-agents et/ou détaillants de ne pas revendre les produits en dehors du territoire convenu, n'interdisait pas au distributeur ni à ses sous-distributeurs, sous-agents et/ou détaillants de vendre ces produits à des tiers dans les limites dudit territoire avec des droits de revente illimités. Or, le dossier de l'affaire au principal ne contiendrait aucun élément de preuve montrant que les produits litigieux auraient été vendus par le distributeur ou par ses sous-distributeurs, sous-agents ou détaillants en dehors du territoire convenu. En outre, aucune indication n'aurait figuré sur les produits ou leur emballage quant à

l'existence de restrictions en matière de revente et ces produits auraient été achetés puis vendus à A & G sans aucune restriction de ce genre.

- 52 Tesco et Costco considèrent que, en l'absence, dans des contrats en vertu desquels un opérateur acquiert des produits de marque mis dans le commerce en dehors de l'EEE, de restrictions relatives à leur revente, il est sans importance que le titulaire de la marque ait pu faire savoir, par des avis ou de toute autre manière, qu'il ne souhaitait pas que ces produits soient vendus dans l'EEE par ledit opérateur.
- 53 Il doit cependant être constaté qu'il résulte de la réponse à la première question posée dans les trois affaires C-414/99 à C-416/99 que le consentement doit être exprimé positivement et que les éléments pris en compte pour retenir l'existence d'un consentement implicite doivent traduire de façon certaine une renonciation du titulaire de la marque à opposer son droit exclusif.
- 54 Il s'ensuit qu'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.
- 55 Dès lors, un consentement implicite à une commercialisation dans l'EEE de produits mis dans le commerce en dehors de celui-ci ne saurait résulter d'un simple silence du titulaire de la marque.
- 56 De même, 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.

- 57 Enfin, un tel consentement ne saurait résulter de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'EEE.
- 58 En effet, une loi nationale qui prendrait en compte un simple silence du titulaire de la marque admettrait non pas un consentement implicite, mais un consentement présumé. Elle méconnaîtrait ainsi l'exigence d'un consentement donné positivement, telle qu'elle résulte du droit communautaire.
- 59 Or, dans la mesure où il appartient au législateur communautaire de déterminer les droits du titulaire d'une marque dans les États membres de la Communauté, il ne saurait être admis que des dispositions légales reçoivent application, au titre de la loi applicable au contrat de commercialisation en dehors de l'EEE, pour limiter la protection accordée au titulaire d'une marque par les articles 5, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive.
- 60 Il convient donc de répondre à la deuxième question et à la troisième question, sous a), i), vi) et vii), dans les affaires C-415/99 et C-416/99 ainsi qu'à la deuxième question dans l'affaire C-414/99 qu'un consentement implicite ne peut pas résulter:
- d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'EEE, de son opposition à une commercialisation dans l'EEE;

— d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'EEE;

— de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'EEE.

⁶¹ Compte tenu de cette réponse, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question posée dans l'affaire C-414/99.

Sur la conséquence de l'ignorance, par l'opérateur important dans l'EEE des produits revêtus d'une marque, d'une opposition à cette importation exprimée par le titulaire de ladite marque

⁶² Par sa troisième question, sous a), ii) à v), posée dans les affaires C-415/99 et C-416/99, la juridiction de renvoi demande en substance s'il est pertinent, en ce qui concerne l'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque:

— que l'opérateur qui importe les produits revêtus de la marque n'ait pas connaissance de l'opposition du titulaire à leur mise sur le marché dans l'EEE

ou à leur commercialisation sur ce marché par des opérateurs autres que des revendeurs agréés, ou

- que les revendeurs et les grossistes agréés n'aient pas imposé à leurs propres acheteurs des réserves contractuelles reprenant une telle opposition, bien qu'ils en aient été informés par le titulaire de la marque.

- 63 Ces questions soulèvent le problème de l'opposabilité, à un tiers ayant cause à titre particulier de marchandises, d'une restriction au droit de disposer librement de celles-ci exigée du premier acheteur par le premier vendeur ou convenue entre les deux parties à la vente.
- 64 Elles sont étrangères à la question de l'effet sur le droit de marque du consentement à une mise dans le commerce dans l'EEE. En effet, dans la mesure où un tel consentement ne résulte pas du silence du titulaire de la marque, l'expression éventuelle d'une interdiction de commercialisation dans l'EEE, à laquelle le titulaire n'est pas tenu, et à plus forte raison la reprise de cette interdiction dans un ou plusieurs des contrats conclus dans la chaîne de distribution ne constituent pas la condition du maintien de son droit exclusif.
- 65 Les règles nationales relatives à l'opposabilité aux tiers de restrictions de vente ne sont donc pas pertinentes pour la solution d'un litige entre le titulaire de la marque et un opérateur ultérieur de la chaîne de distribution quant au maintien ou à l'extinction du droit de marque.

66 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question, sous a), ii) à v), posée dans les affaires C-415/99 et C-416/99 qu'il n'est pas pertinent, en ce qui concerne l'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque:

— que l'opérateur qui importe les produits revêtus de la marque n'ait pas connaissance de l'opposition du titulaire à leur mise sur le marché dans l'EEE ou à leur commercialisation sur ce marché par des opérateurs autres que des revendeurs agréés, ou

— que les revendeurs et les grossistes agréés n'aient pas imposé à leurs propres acheteurs des réserves contractuelles reprenant une telle opposition, bien qu'ils en aient été informés par le titulaire de la marque.

67 Compte tenu de cette réponse et de celles données précédemment, il n'y pas lieu de répondre à la troisième question, sous b), posée dans les affaires C-415/99 et C-416/99.

Sur les questions relatives à l'article 7, paragraphe 2, de la directive

68 Compte tenu des réponses apportées aux questions examinées précédemment, il n'est pas nécessaire à la solution du litige au principal de répondre aux quatrième, cinquième et sixième questions posées dans l'affaire C-414/99.

Sur les dépens

- 69 Les frais exposés par les gouvernements allemand, français, italien, finlandais et suédois, par la Commission ainsi que par l'Autorité de surveillance AELE, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), par ordonnances des 24 juin et 22 juillet 1999, dit pour droit:

- 1) 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, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'Espace économique européen de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le

commerce en dehors de l'Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite, lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'Espace économique européen.

2) Un consentement implicite ne peut pas résulter:

- d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen, de son opposition à une commercialisation dans l'Espace économique européen;
- d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'Espace économique européen;
- de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'Espace économique européen.

3) Il n'est pas pertinent, en ce qui concerne l'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque:

- que l'opérateur qui importe les produits revêtus de la marque n'ait pas connaissance de l'opposition du titulaire à leur mise sur le marché dans l'Espace économique européen ou à leur commercialisation sur ce marché par des opérateurs autres que des revendeurs agréés, ou
- que les revendeurs et les grossistes agréés n'aient pas imposé à leurs propres acheteurs des réserves contractuelles reprenant une telle opposition, bien qu'ils en aient été informés par le titulaire de la marque.

Rodríguez Iglesias

Jann

Colneric

von Bahr

Gulmann

Edward

La Pergola

Puissochet

Sevón

Skouris

Timmermans

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias