

Droit de la propriété industrielle

Leçon 502 : Droit des marques : les droits du titulaire d'une marque : Cas pratique

Jean-Pierre CLAVIER

Table des matières

Faits :

La marque « OPTIMUM » a été déposée dans plusieurs pays dont le marché est jugé économiquement prometteur (Allemagne, Pologne, Russie, ...).

Pour le territoire allemand, ERB confie l'exclusivité de la commercialisation des fenêtres « OPTIMUM » à une société qui s'engage à réaliser un certain volume d'affaires chaque année. La société allemande constate qu'un nombre important de fenêtres commercialisées en Russie et en Pologne sous la même marque (il s'agit de modèles fabriqués par ERB) sont ensuite réexportées vers l'Allemagne à un prix très inférieur. De surcroît, le distributeur non agréé pour l'Allemagne diffuse des annonces publicitaires dans les journaux spécialisés.

Le distributeur allemand s'inquiète de la situation, car il craint de ne pas atteindre ses objectifs commerciaux.

Appréciez juridiquement les deux situations.

En savoir plus : Éléments de réponse

Lorsque le titulaire de la marque a mis dans le commerce (sur le territoire de l'Union européenne) un produit portant cette marque, il ne peut plus en contrôler les commercialisations successives. Dans ces conditions, les produits commercialisés en Pologne peuvent être librement revendus sur le territoire allemand (art. 7, directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques). Il s'agit de l'application du principe de l'épuisement communautaire des droits sur la marque. En revanche, les produits diffusés en Russie ne peuvent pas revenir sur le territoire communautaire sans l'accord du titulaire de la marque. A défaut d'accord, cette diffusion en Allemagne constituerait un acte de contrefaçon.

La publicité annonçant la vente en Allemagne des produits (importés de Pologne) est licite (CJCE, 4 novembre 1997, [C-337/95](#), Dior).