

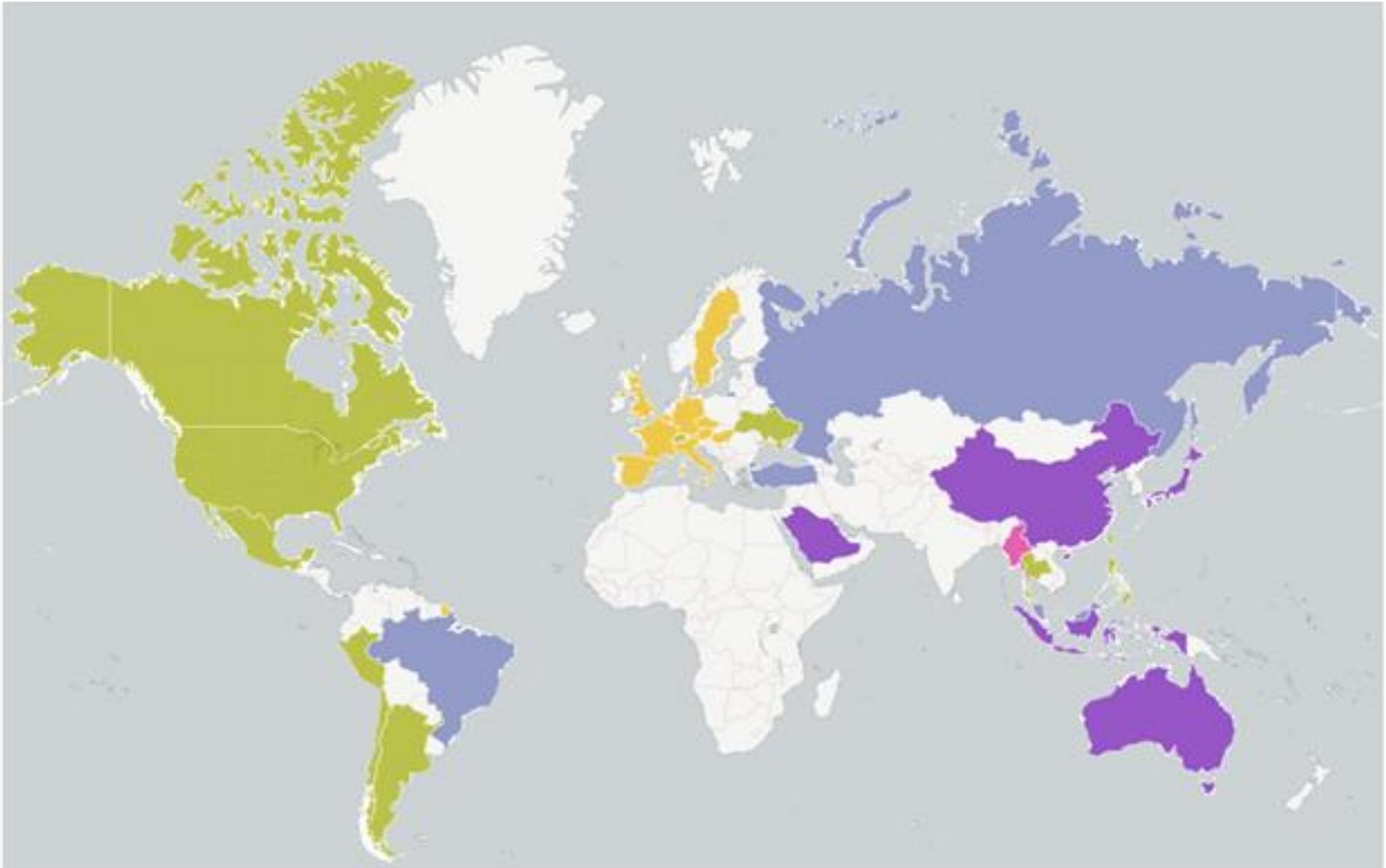


# 2<sup>ème</sup> table ronde

## L'épuisement des droits de marque et les importations parallèles

Virginie Ulmann, Nathalie Marchand, Thomas Defaux

Baker & McKenzie Paris



# **L'épuisement des droits sur la marque au niveau communautaire**

# Conditions : la triple condition de l'épuisement des droits

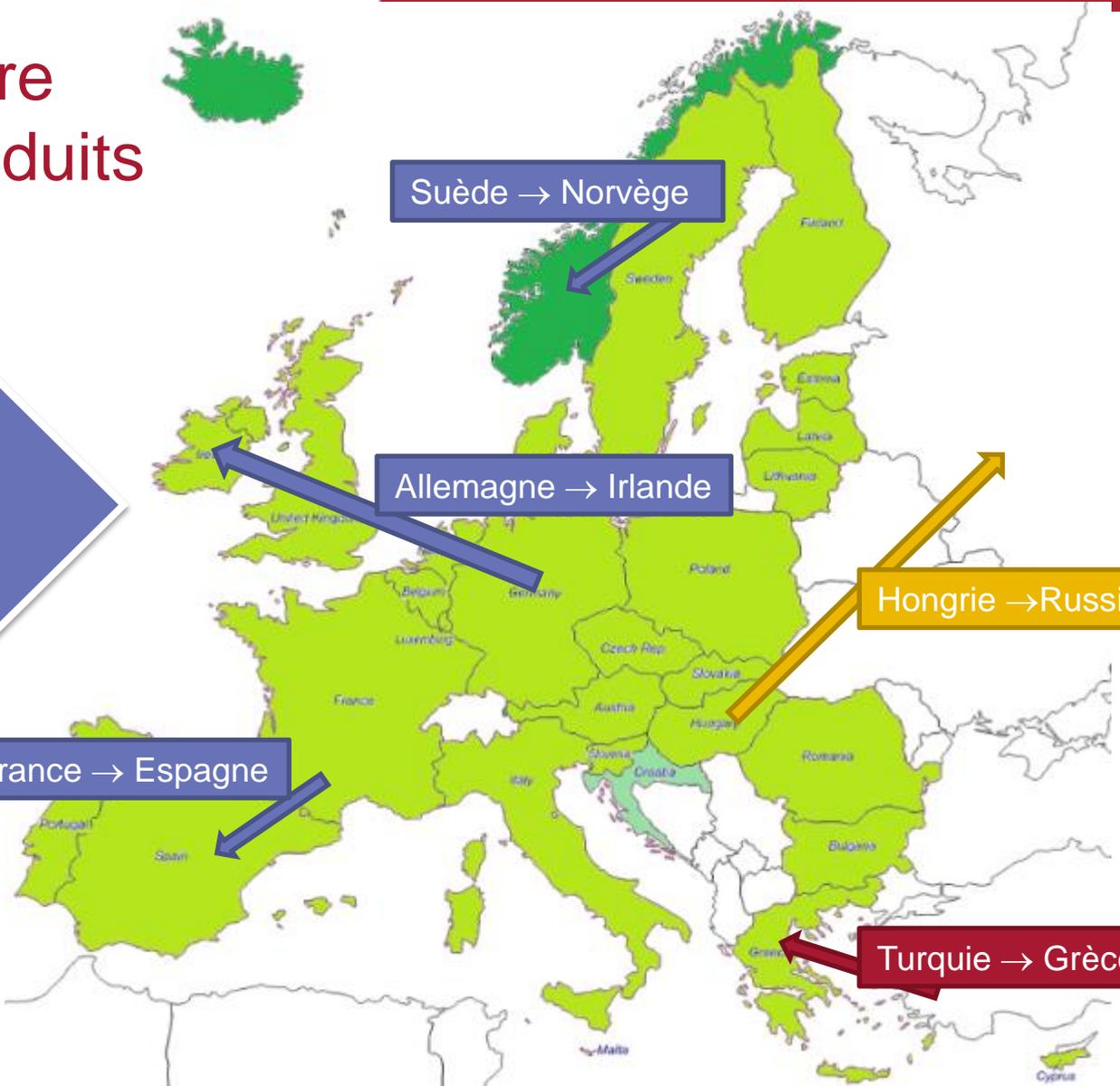
1) Mise en circulation **dans le commerce**

2) Mise en circulation **dans l'Espace économique européen**

3) Mise en circulation **consentie par le titulaire de la marque**

# Conséquence : libre circulation des produits authentiques

Exemples



**Les limites de l'épuisement  
des droits : les « motifs  
légitimes »**

# Les « motifs légitimes » de s'opposer à l'épuisement

Le titulaire peut **s'opposer à l'épuisement** s'il justifie de **motifs légitimes**, tenant ***notamment*** à la modification ou à l'altération de l'état des produits après leur mise dans le commerce (713-4 CPI, 15.2 Directive 2015/2436)

➤ Cette liste des motifs légitimes n'est **pas exhaustive** :

## Modification ou altération de l'état des produits

- CA Aix-en-Provence, 25 janvier 2012: remplacement d'un système de contrôle d'un décodeur numérique par un autre.

## Atteinte à la réputation ou à la renommée de la marque

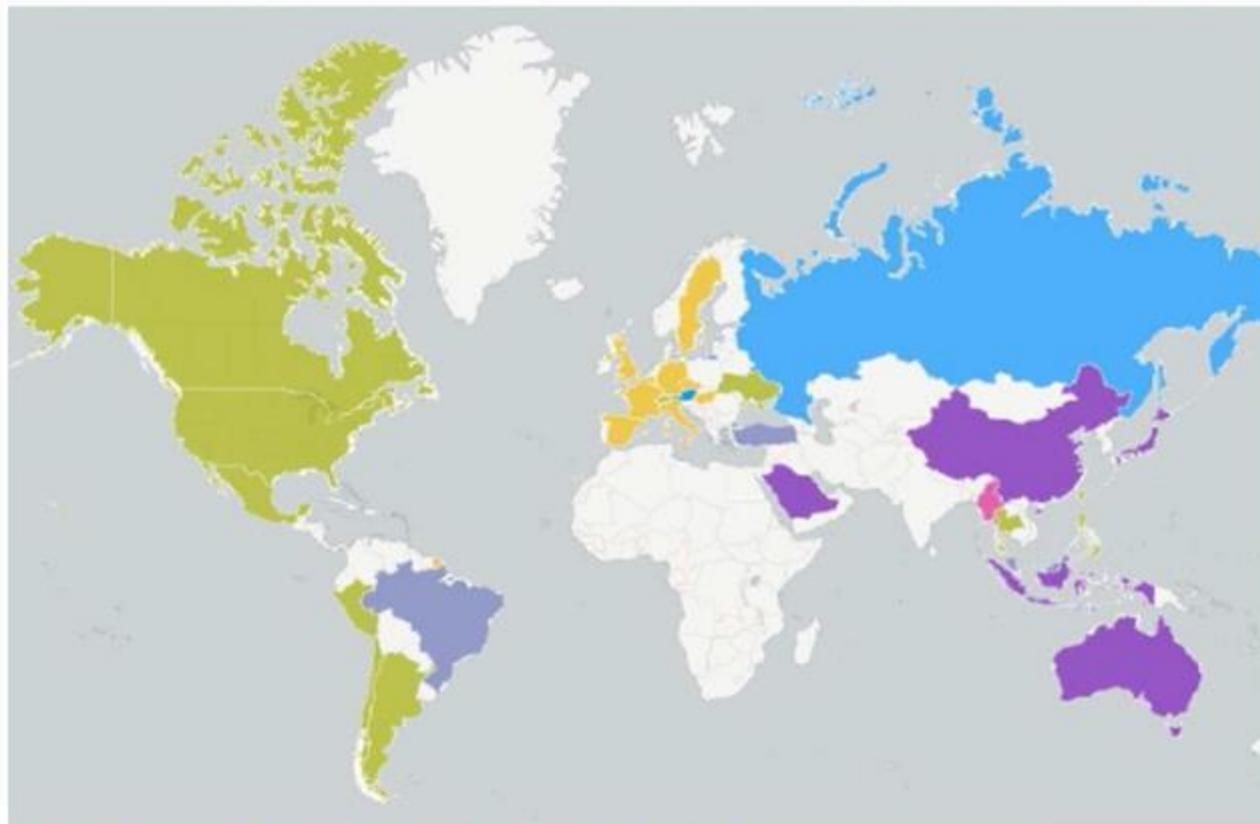
- Cass.com, 24 mai 2011: revente de produits Chanel dans une solderie, parmi des objets proposés en vrac et encore dans leur carton de transport.

## Création d'un risque de confusion

- Cass.Com, 20 mai 2014: revente de logiciels KASPERSKY authentiques et utilisation de la marque comme mot-clé dans le référencement payant, dans le titre de l'annonce commerciale et dans l'url du site internet.

# Aperçu de l'épuisement des droits dans le monde

# 1) Le principe d'épuisement des droits existe-il dans les autres Etats du monde ?



## Non

Australie<sup>1</sup>  
Chine<sup>2</sup>  
Indonésie

Japon  
Arabie Saoudite

## Oui - Principe d'épuisement international

Argentine  
Canada  
Chili  
Hong-Kong  
Mexique  
Pérou  
Philippines<sup>3</sup>

Singapour  
Suisse  
Taïwan  
Thaïlande  
Ukraine  
Etats-Unis<sup>4</sup>

## Oui - Principe d'épuisement national

Brésil<sup>5</sup>  
Malaisie

Turquie<sup>6</sup>

## Oui - Principe d'épuisement régional dans le cadre de l'EEE (Espace Economique Européen)

Autriche  
Belgique  
République Tchèque  
France  
Allemagne  
Hongrie

Italie  
Luxembourg  
Espagne  
Suède  
Royaume-Uni

## Principe d'épuisement régional

Biélorussie  
Kazakhstan

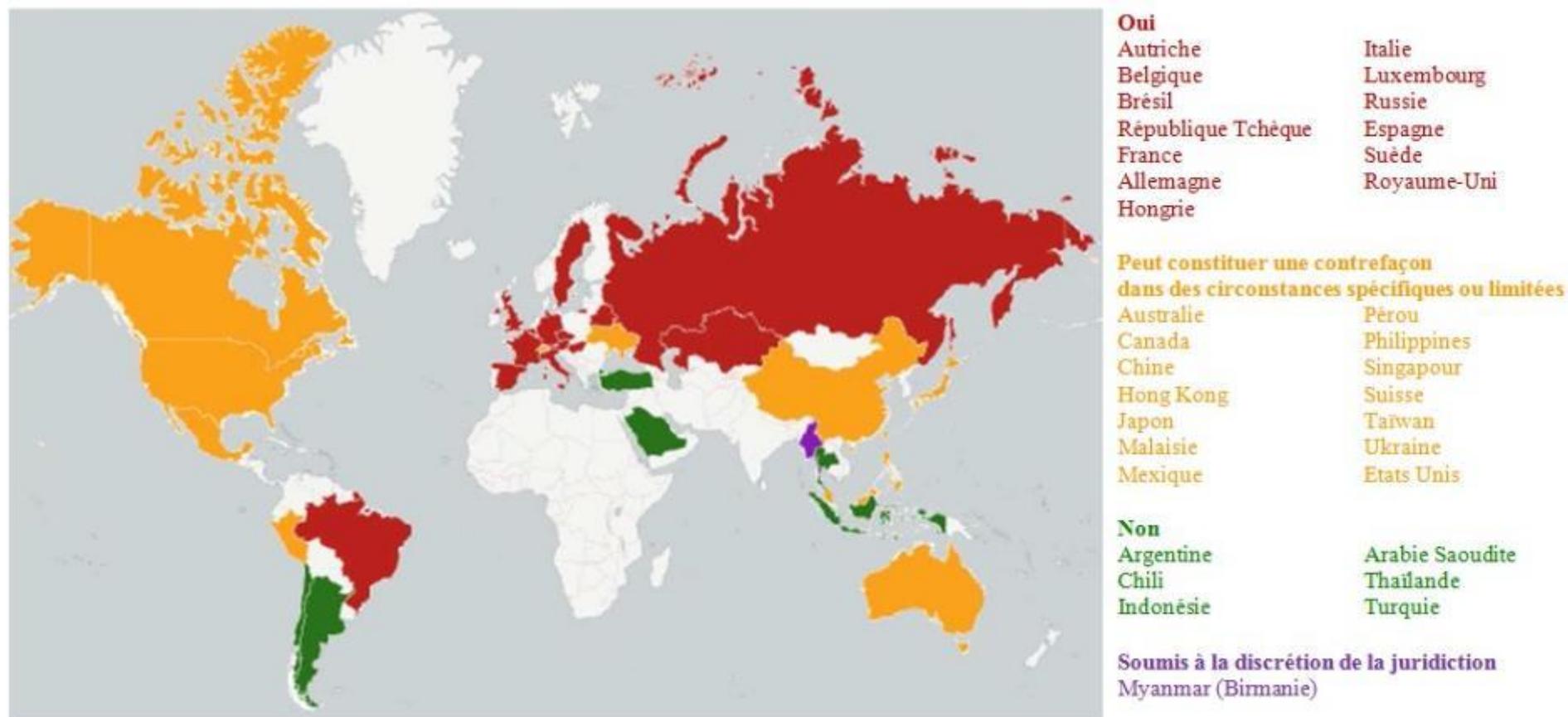
Russie

## Soumis à la discrétion de la juridiction

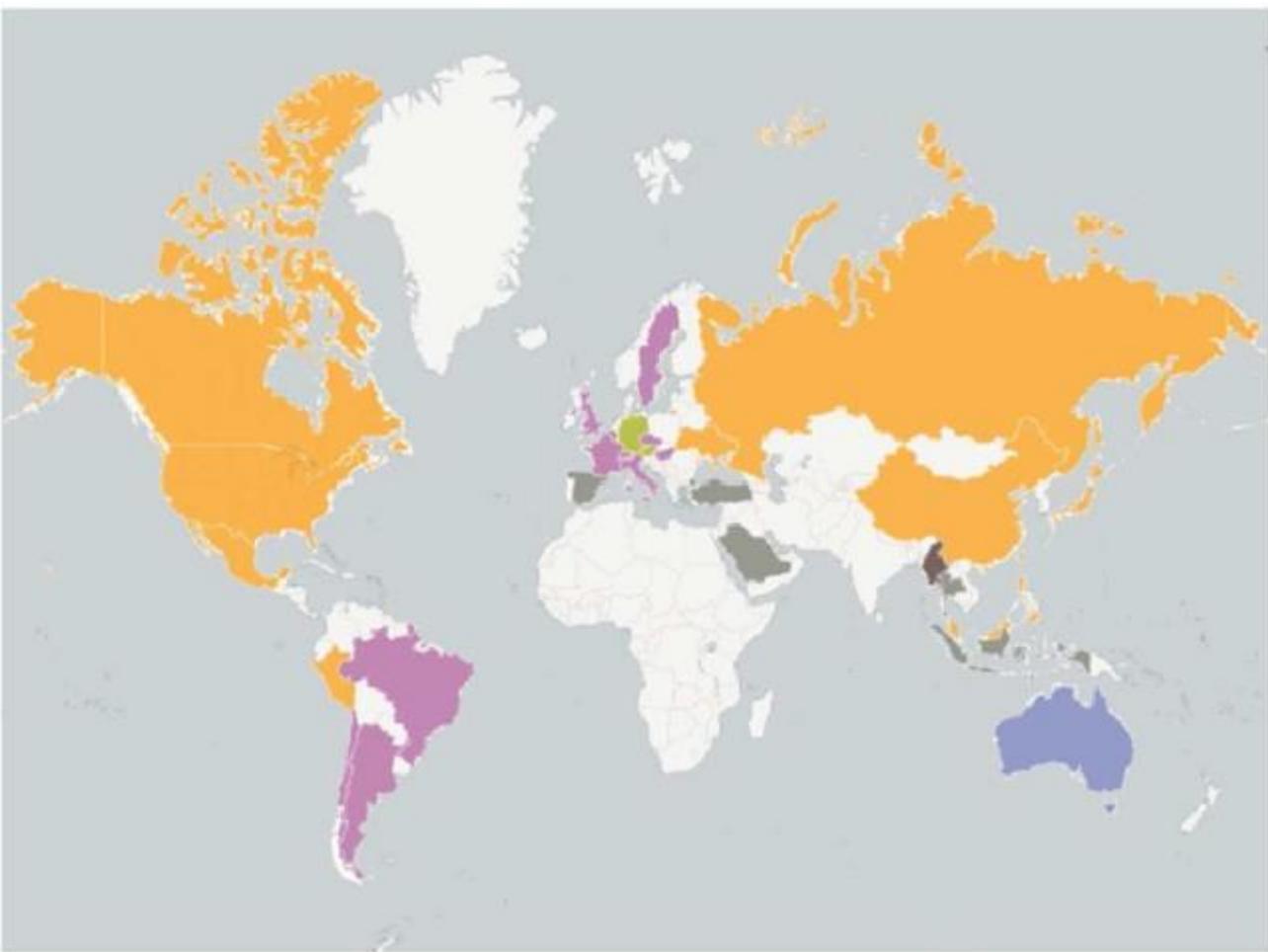
Myanmar (Birmanie)

<sup>1</sup> Pas explicitement reconnu, mais certaines juridictions adoptent une approche similaire  
<sup>2</sup> Pas explicitement reconnu, mais certaines juridictions ont adopté une approche similaire  
<sup>3</sup> Seulement pour les médicaments et les produits pharmaceutiques  
<sup>4</sup> Référence à la "First Sale Doctrine"  
<sup>5</sup> Quelques décisions isolées en sens contraire  
<sup>6</sup> Souvent traité comme un principe d'épuisement international

## 2) L'importation ou la distribution de produits issus d'importations parallèles peut-elle constituer une contrefaçon du droit de marque ?



### 3) La saisie douanière des produits issus des importations parallèles est-elle possible ?



- Oui**  
Autriche  
Allemagne  
Luxembourg
- Oui, mais en pratique les douanes se concentrent sur la saisie des produits contrefaisants**  
Australie
- Possible en cas de contrefaçon d'un droit de marque**  
Canada  
Chine  
Hong-Kong  
Japon  
Malaisie  
Mexique  
Pérou  
Philippines  
Russie  
Singapour  
Taïwan  
Ukraine  
Etats-Unis
- Non**  
Indonésie  
Arabie Saoudite  
Espagne  
Thaïlande  
Turquie
- Non, bien que le titulaire de la marque puisse être averti si les produits sont présumés contrefaisants**  
Argentine  
Belgique  
Brésil  
Chili  
République Tchèque  
France  
Hongrie  
Italie  
Suède  
Suisse  
Royaume-Uni
- Peu probable**  
Myanmar (Birmanie)

## et pour approfondir encore...

Le « **Gray Market Handbook** » de Baker & McKenzie propose une présentation approfondie et comparative des dispositions législatives et réglementaires, des apports de la jurisprudence, et des pratiques douanières relatives aux importations parallèles dans 37 Etats du monde.



Accessible sur : <http://www.bakermckenzie.com/globalipsuite/>

# Vos contacts



**Virginie Ulmann**  
Avocat Associé  
[virginie.ulmann@bakermckenzie.com](mailto:virginie.ulmann@bakermckenzie.com)



**Nathalie Marchand**  
Local Partner  
[nathalie.marchand@bakermckenzie.com](mailto:nathalie.marchand@bakermckenzie.com)



**Denis Khabarov**  
Avocat Associé  
[denis.khabarov.@bakermckenzie.com](mailto:denis.khabarov.@bakermckenzie.com)



**Thomas Defaux**  
Senior Associate  
[thomas.defaux@bakermckenzie.com](mailto:thomas.defaux@bakermckenzie.com)