

CASS.CRIM. 6 JUIN 2000
DANIEL OUAKNINE – CDS
N° T 99-82-430 D
(inédit)

DOSSIERS BREVETS 2000.IV.3

GUIDE DE LECTURE

- MARQUES : ÉPUISEMENT DU DROIT (NON), PREMIÈRE COMMERCIALISATION HORS CEE

LES FAITS

- : La Hongrie est liée par un accord d'association établissant progressivement une zone de libre échange avec la communauté européenne conclu le 16 décembre 1991 et approuvé le 13 décembre 1993 par cette dernière.
- : L'usine hongroise Bacardi Martini fabrique et vend des produits de ladite marque en Hongrie..
- : Cette usine vend à une société hongroise, la société Wetchel, sa marchandise.
- : La société Wetchel vend à une société panaméenne ladite marchandise ; celle-ci est alors prise en charge à l'usine hongroise Bacardi Martini, par un transporteur hollandais qui fait transiter la marchandise par son pays, en acquittant des droits de douanes... Il y a donc introduction à ce moment là de la marchandise sur le territoire communautaire.
- : La société panaméenne vend à une société britannique (IWS) ladite marchandise, qui la revend à la société française CDS.
- : Les produits sont alors distribués en France par CDS.
- : La société Bacardi Martini France, demandeur, assigne en contrefaçon la société CDS et son président, M. Ouakine.
- : Le 8 mars 1999, la Cour d'appel de Paris fait droit à la demande

- 6 juin 2000

: La Cour de cassation, Chambre criminelle, rejette le pourvoi.

LE DROIT

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur

Le titulaire de la marque Bacardi Martini prétend que des produits sortis de l'usine hongroise Bacardi Martini ont été commercialisés sans son autorisation sur le territoire communautaire,

que les ventes successives intervenues ne lui sont pas opposables,

que la mise en libre pratique aux Pays-Bas de ces produits en provenance d'un tiers pays à la communauté, formalité purement douanière ne saurait préjuger de leur licéité au regard du droit des marques d'un autre état de la communauté, la France en l'occurrence,

qu'il y a donc lieu de condamner pour fait de contrefaçon celui qui a importé et commercialisé lesdits produits sur le territoire français.

b) Le défendeur

Le défendeur prétend

- qu'ayant été fabriqués par une filiale de la société Bacardi Martini la marchandise vendue est authentique,
- que la société Bacardi Martini connaissait la commercialisation de ladite marchandise sur le territoire communautaire, dans la mesure où cette société avait elle-même procédé au chargement de la marchandise sur le camion d'un transitaire hollandais, qui s'était acquitté des taxes de douanes relatives à son entrée sur le marché commun,
- que la commercialisation de ladite marchandise a eu lieu sur le territoire communautaire qu'il y a donc lieu d'appliquer la règle de l'épuisement du droit de marque.

D'autre part, la même société souhaitait soumettre à la cour des justices des communautés européennes une question préjudicielle relative à la compatibilité du texte français (article L.713-4 du CPI) avec l'accord prévoyant le libre échange entre la Hongrie et la Communauté européenne.

2°) Enoncé du problème

La commercialisation en France, sans l'autorisation du titulaire de la marque, de produits marqués, mais vendus par une filiale de celui-ci à une société hongroise, constitue-t-elle un acte de contrefaçon ou bénéficie-t-elle de la règle de l'épuisement du droit ?

B – LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

La Cour de Cassation décrète que la cour d'appel a justement déduit que la mise sur le marché a été faite en Hongrie :

« qu'en l'état de ces seuls motifs et dès lors que la commercialisation des produits et leur importation ont eu lieu sous une marque sans autorisation de son titulaire, auteur du dépôt en France, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des

conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable ».

Quant à la question préjudicielle écartée par la cour d'appel, la Cour de cassation n'y revient même pas.

2°) *Commentaire de la solution*

- La Hongrie ne fait pas partie de l'Union européenne ; elle est cependant liée à la France et aux autres pays de l'Union par un accord visant à établir une zone de libre échange ; cet accord aux dires de la Cour d'appel de Paris ne comporte aucune disposition relative à l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, celui-ci se bornant à une déclaration d'intention. Cet accord n'ouvre pas droit au principe d'un tel épuisement.

- L'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle définit la règle de l'épuisement du droit sur le territoire communautaire.

Pour les produits marqués en provenance des pays tiers à la communauté, cette règle ne s'applique pas. Il faut donc pour ces produits une autorisation de commercialisation sur le marché communautaire, par le titulaire de la marque déposée sur le territoire communautaire.

Le défendeur prétendait que le fait d'avoir acquis et commercialisé en France des produits fabriqués avec l'autorisation du titulaire de la marque hors CEE, mais sous transit licite sur le territoire communautaire, et à ce titre non contrefaisants, ne constituait pas un acte de contrefaçon. Selon le défendeur, les règles relatives à l'épuisement du droit et celles relatives à la libre circulation des marchandises résultant des articles 30 et 36 du traité de Rome devaient s'appliquer.

Mais, à suivre la prétention du défendeur, s'il était possible

- d'acheter des produits de marque sans se soucier de la provenance de ces derniers (lieu de fabrication ou de première commercialisation),
 - d'invoquer sa bonne foi s'il s'avère que le produit acquis a été introduit sur le territoire communautaire sans l'accord du titulaire de la marque,
- le délit de contrefaçon pour importation illicite ne serait jamais ou rarement constitué !

D'ailleurs incidemment la Cour d'appel de Paris écarte l'argument de la bonne foi du défendeur en mentionnant la qualité de « professionnel du négoce » de ce dernier. Si le transit sur le territoire communautaire d'une marchandise licitement marquée hors CEE est, lui, licite, ce transit n'autorise pas la commercialisation de ladite marchandise sur le territoire communautaire sans l'accord du titulaire de la marque.

Comme dans le cadre de la distribution sélective où le distributeur a l'obligation de se renseigner lorsqu'il existe un doute sur la "*qualité du revendeur sélectionné*" de l'acquéreur des produits marqués (Paris 15 février 2001, Lettre de la distribution mai 2001) le commerçant qui acquiert à l'étranger des produits marqués doit lui aussi se renseigner sur leur origine et sur la légitimité de leur commercialisation sur le territoire communautaire.

M. GOMEZ président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY et de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- OUAKNINE Daniel,
- LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE SPIRITUEUX ET DE SERVICE (CDS), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 mars 1999, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-4, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 10, 30, 36 et 177 du Traité de Rome, de l'accord du 16 décembre 1991 conclu entre les Communautés européennes, leurs Etats membres et la République de Hongrie approuvé par la Communauté européenne le 13 décembre 1993, 459, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Ouaknine coupable de contrefaçon ;

"aux motifs que le prévenu ne conteste pas avoir importé, détenu et commercialisé les bouteilles incriminées alors qu'aucune autorisation à l'usage des marques détenues par la société Bacardi-Martini n'avait été consentie ;

"que les marchandises litigieuses ont été fabriquées par l'usine Bacardi-Martini en Hongrie qui les a vendues à un tiers, la société hongroise Weltech ;

"que cette société a, par l'intermédiaire d'une société hollandaise, transitaire et transporteur, vendu ces marchandises à une société établie à Panama, que celle-ci les a revendues à la société de droit britannique IWS auprès de laquelle la société CDS en a finalement fait l'acquisition ;

"que, dès lors, c'est à juste titre que la société partie civile maintient que la vente réalisée par la société Weltech puis les ventes qui ont succédé ne lui sont pas opposables et qu'elle n'a ainsi ni procédé à l'introduction des produits sur le marché communautaire ni même consenti à cette introduction ;

"que la mise en libre pratique aux Pays-Bas de ces produits en provenance d'un Etat tiers, formalité purement douanière, ne saurait préjuger de leur licéité au regard du droit des marques d'un autre Etat de la communauté, la France en l'occurrence ;

"que, dès lors, le prévenu oppose vainement à la partie civile les dispositions de l'article L. 713-4, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle ;

"qu'en effet, la mise dans le commerce est intervenue en Hongrie, pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne ni de l'espace économique européen mais est simplement lié à la

Communauté et à ses Etats membres par un accord d'association établissant progressivement une zone de libre-échange qui ne comporte aucune disposition sur l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, l'article 65 de cet accord se bornant à une simple déclaration d'intention ;

"que l'interprétation de ces dispositions n'impose pas à l'évidence la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes par application de l'article 177 du Traité de Rome ;

"que, dès lors, l'autorisation de la société Bacardi-Martini s'imposait pour pouvoir importer, détenir et commercialiser en France les produits incriminés, ce que Daniel Ouaknine en sa qualité de professionnel du négoce, ne pouvait ignorer ;

"alors que, d'une part, après avoir elle-même constaté que, contrairement à ce que soutenait la partie civile pour tenter de justifier son action en contrefaçon, les étiquettes figurant sur les bouteilles litigieuses étaient authentiques parce qu'elles avaient été apposées dans l'usine hongroise de la société Martini ayant fabriqué la marchandise, la Cour, qui n'a pas contesté que ces bouteilles avaient été ensuite régulièrement mises en libre pratique aux Pays-Bas par un transitaire ayant accompli les formalités douanières avant d'être achetées puis revendues par la société du prévenu située en France, a méconnu les conditions d'application de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et violé l'article 459 du Code de procédure pénale, en invoquant l'inopposabilité à la partie civile de la vente consentie par une société hongroise ayant acheté la marchandise à la société transitaire hollandaise sans s'expliquer sur le moyen péremptoire de défense du prévenu qu'il invoquait dans ses conclusions et tiré de l'existence des liens unissant la partie civile à la société hongroise qui avait fabriqué la marchandise et avait consenti à son exportation sur le territoire de la CEE, en procédant dans son usine au chargement des bouteilles sur le camion du transitaire hollandais ;

"alors que, d'autre part, le prévenu, ayant pour solliciter sa relaxe, invoqué dans ses conclusions le principe de la libre circulation des marchandises au sein de la CEE résultant des dispositions des articles 30 et 36 du Traité de Rome ainsi que les accords d'association conclus entre la CEE et la République de Hongrie instituant une zone de libre-échange et consacrant le principe absolu de la libre circulation des marchandises en prévoyant un niveau de protection des droits de

la propriété intellectuelle et commerciale similaire à celui existant dans la Communauté, la Cour a violé les textes susvisés ainsi que les articles 177 du Traité de Rome et 384 du Code de procédure pénale, en refusant de poser à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle proposée par le prévenu et tendant à l'interprétation de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle au regard de ces textes et de la situation faisant l'objet du litige" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Bacardi-Martini est titulaire de la marque dénominateur Martini et de la marque semi-figurative représentant une étiquette incluant la dénomination Martini, dont les dépôts ont été enregistrés à l'Institut national de la propriété industrielle ; qu'une saisie-contrefaçon ayant permis de découvrir, dans les locaux de la société CDS, des bouteilles de vermouth importées sous la marque et l'étiquette Martini Rosso et Martini Bianco sans son autorisation, la société Bacardi-Martini a fait citer directement Daniel Ouaknine, président du conseil d'administration, et la société CDS comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel, pour contrefaçon ;

Que le prévenu et la société CDS ont invoqué comme moyen de défense l'épuisement des droits de la partie civile sur ses marques en vertu des dispositions de l'article L. 713-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, en faisant valoir que les marchandises saisies, fabriquées par une société filiale de la société Bacardi-Martini en Hongrie, avaient été régulièrement introduites sur le marché dans un Etat de la Communauté économique européenne ; qu'ils ont en outre prétendu que la cour d'appel devait saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle en vue de l'interprétation des dispositions de l'accord d'association liant la République de Hongrie à la Communauté économique européenne ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense et déclarer le prévenu coupable du délit, les juges du second degré relèvent que les marchandises, sur lesquelles la société Bacardi-Martini n'avait pas autorisé l'apposition de ses marques, ont été vendues par leur fabricant à une société hongroise, laquelle les a revendues, par l'intermédiaire d'une société hollandaise, transporteur et transitaire, à une société établie à Panama, qui les a cédées à une société de droit britannique à laquelle Daniel Ouaknine les a achetées ; qu'ils en déduisent que la mise sur le marché a eu lieu en Hongrie ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la commercialisation des produits et leur importation ont eu lieu sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, auteur du dépôt en France, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaients présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

