

COM.9 AVRIL 2002

DOSSIERS PROPRIETE INTELLECTUELLE 2002.I et II..6

Soc. HOECHST MARION ROUSSEL et a. c.

Soc. PHYTERON INTERNATIONAL et a.

**GUIDE DE LECTURE**

**\* MARQUES :**

- LICENCE DE MARQUE AU BRESIL ; CLAUSE NE PREVOYANT AUCUNE  
RESTRICTION D'EXPORTATION; EPUISEMENT DU DROIT DANS L'U.E.  
(OUI) \*\*\*

## LES FAITS

- : La société ROUSSEL UCLAF aux droits de laquelle se trouve la société HOECHST MARION ROUSSEL (HOECHST) est titulaire de la marque française DECIS, déposée le 7 mai 1971, renouvelée le 8 mars 1991, enregistrée sous le n°1 169 424 pour désigner les produits des classes 1 et 5, notamment « *les produits chimiques destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture - préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles* ».
- : La société PROCEDA, devenue la société AGREVO PRODETECH (AGREVO) est titulaire d'une licence exclusive de cette marque pour assurer la commercialisation en France des insecticides.
- : HOECHST a déposé la marque DECIS au Brésil.
- : HOECHST a consenti à la société « QUIMIO PRODUCTOS COMERCIO E INDUSTRIA » une licence exclusive au Brésil de l'usage de cette marque ; selon une clause du contrat, celui-ci ne comporte « *aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exportation des produits couverts par la marque accordée en licence* ».
- : Une saisie-contrefaçon est opérée en France dans les locaux de la société CDP Ets. GARROS et de l'association AGRO D'OC de produits de marque « *DECIS* » en provenance du Brésil et de Turquie, dédouanés dans un Etat membre de la Communauté européenne, puis commercialisés en France par la société PHYTERON INTERNATIONAL.
- : HOECHST, propriétaire de la marque et AGREVO, licencié exclusif pour la France, assignent en contrefaçon, imitation frauduleuse de marque, tromperie en matière d'étiquetage et concurrence déloyale, les sociétés PHYTERON, SAGA, GARROS et l'association AGRO D'OC.
- 16 décembre 1998 : La Cour d'appel d'Agen (1<sup>ère</sup> ch.civ.) déboute les demandeurs de leur action.
- : HOECHST et AGREVO forment un pourvoi en cassation.
- 9 avril 2002 : **La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.**

Le guide et commentaire seront limités à l'étude du moyen unique du pourvoi principal.

## LE DROIT

### A – LE PROBLEME

#### 1°) Prétention des parties

##### a) Les demandeurs (HOECHST et AGREVO)

prétendent qu'en l'absence d'un principe d'épuisement international du droit, l'importation en France, sans l'autorisation du titulaire du droit pour ce territoire, de produits licitement commercialisés au Brésil avec une marque identique constitue une contrefaçon en dépit d'une clause de la licence de marque brésilienne ne prévoyant « aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exportation des produits couverts par la marque accordée en licence ».

##### b) Les défendeurs (PHYTERON, SAGA, GARROS et Ass. AGRO D'OC)

prétendent qu'en présence d'une clause de la licence de marque brésilienne ne prévoyant « aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exportation des produits couverts par la marque accordée en licence » licitement commercialisés au Brésil avec une marque identique ne constitue pas une contrefaçon, même en l'absence d'autorisation du titulaire de la marque pour ce territoire (indépendamment du fait de savoir si un principe d'épuisement international du droit est ou non reconnu)

#### 2°) Enoncé du problème

En présence d'une clause de la licence de marque brésilienne ne prévoyant « aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exportation des produits couverts par la marque accordée en licence » l'importation en France de produits identiques, constitue-t-elle une contrefaçon en l'absence d'autorisation du titulaire de la marque pour ce territoire ?

### B – LA SOLUTION

« Mais attendu que la CJCE (2 novembre 2001, arrêt Davidoff et autres) a dit pour droit, « que l'article 7 § 1 de la 1<sup>ère</sup> directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 », rapprochant les législations des Etats 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 ;

*Attendu que l'arrêt relève que la société Hoechst titulaire de la marque Décis déposée au Brésil, a consenti à la société Quimio la licence exclusive de cette marque aux termes d'un contrat précisant qu'il ne comportait « aucune restriction quant à la fabrication, la commercialisation et l'exportation des produits couverts par la marque » qu'ayant déduit de ces constatation et appréciations, que la société Hoechst avait renoncé à se prévaloir du principe de la territorialité des marques et à s'opposer à l'importation et à la commercialisation sur le territoire de la Communauté européenne des produits revêtus de la marque Décis déposée au Brésil, la Cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ».*

## **2°) Commentaire de la solution**

L'arrêt constitue une première application de la jurisprudence communautaire Davidoff et Levi-Strauss (CJCE 20 novembre 2001, Dossiers P.I. 2001.I et II.5) rendue en interprétation de l'article 7 § 1 de la directive n.89-104 du 21 décembre 1988 et selon laquelle *« 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 ».*

Néanmoins, les juges de la CJCE s'étaient montrés très rigoureux pour admettre un tel *consentement implicite* : s'ils n'avaient pas précisé quelles pouvaient être les hypothèses où celui-ci pourrait être reconnu, en revanche ils excluaient formellement que ce consentement puisse résulter d'une absence d'opposition expresse à la commercialisation dans l'EEE (soit du silence du titulaire de la marque), d'une absence d'indication sur les produits de mise sur le marché dans l'EEE, d'une absence de réserves contractuelles alors que la loi applicable au contrat procurerait le droit d'opérer de telles reventes (v. CJCE 20 novembre 2001, préc.).

A l'inverse, l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2002 identifie l'hypothèse d'un tel consentement implicite : la clause du contrat qui autorise l'exportation de produits marqués hors EEE et selon laquelle ce contrat ne comporte aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exploitation des produits couverts par la marque, vaut de façon implicite, mais certaine, consentement du titulaire du droit à la commercialisation desdits produits dans l'EEE : celui-ci renonce alors à opposer son droit de propriété intellectuelle à l'occasion d'une telle commercialisation.

Les promoteurs de la théorie de l'épuisement international du droit verront dans la solution une pierre à la construction qu'ils cherchent à édifier dès lors que le consentement du titulaire du droit de propriété intellectuelle a été donné pour une première commercialisation sur le territoire d'un Etat étranger à l'E.E.E. La solution reste néanmoins fondée sur une clause expresse de la licence de marque brésilienne qui engageait son débiteur bien au-delà du territoire de ce contrat.

**J.RAYNARD**

COMM.

JL

**COUR DE CASSATION**

Audience publique du 9 avril 2002

Rejet

M. DUMAS, président

Arrêt n° 834 FS-P

Pourvoi n° Q 99-15.428

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Hoechst Marion Roussel, venant aux droits de la société Roussel UCLAF, société anonyme, dont le siège est 1, terrasse Bellini, 92800 Puteaux,

2°/ la société Agrévo Prodetch (anciennement Procida), société anonyme, dont le siège est Saint-Marcel, BP 1, 13367 Marseille Cedex 11,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société Phytéron International, société anonyme, dont le siège est 14, rue Durfort de Duras, BP 38, 41600 Lamotte Beuvron,

2°/ de l'association syndicale Agro d'Oc, dont le siège est zone industrielle de Rougnac, route de Toulouse, 32600 l'Isle Jourdain,

3°/ de la société Chimie droguerie plastique (CDP), établissement Garros, dont le siège est zone industrielle Nord, route d'Agen, 32003 Auch,

4°/ de M. Hubert Lavallart, demeurant 10, Mail Clousseau, 41000 Blois, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Phytéron International,

5°/ de la société Saga, société à responsabilité limitée, dont le siège est 66, rue Calixte Souplet, 02100 Saint-Quentin,

défendeurs à la cassation ;

La société Phytéron International et M. Lavallart, ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Collomp, Favre, Betch, conseillers,

Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Hoechst Marion Roussel et de la société Aventis Cropscience France, venant aux droits de la société Agrévo Prodetech, de la SCP Gatineau, avocat de la société Phytéron International et de M. Lavallart, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Aventis Cropscience France, venant aux droits de la société Agrévo Prodetech, anciennement dénommée Procida, de sa reprise d'instance ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Phytéron International et M. Lavallart commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société que sur le pourvoi principal formé par les sociétés Hoechst Marion Roussel et Agrévo Prodetech ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 16 décembre 1998), que la société Roussel UCLAF, aux droits de laquelle se trouve la société Hoechst Marion Roussel (société Hoechst), est titulaire de la marque française "Décis", déposée le 7 mai 1971, renouvelée en dernier lieu le 8 mars 1991 et enregistrée sous le n° 1 169 424, pour désigner les produits des classes 1 et 5, notamment "les produits chimiques destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture - préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles" ; que la société Procida, devenue la société Agrévo Prodetech, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Aventis Cropscience France (société Agrévo), titulaire d'une licence exclusive de cette marque, assure la commercialisation en France des insecticides et bénéficie pour ce faire d'une homologation n° 77 00 204 délivrée par le ministère de l'agriculture ; que par ailleurs, la société Hoechst, titulaire de la marque Décis déposée au Brésil, a consenti à la société Quimio productos comercio e industria (société Quimio) une licence exclusive au Brésil de l'usage de cette marque ne comportant "aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exportation des produits couverts par la marque accordée en licence" ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CDP établissements Garros (société Garros) et de l'association syndicale Agro d'Oc, de produits de marque "Décis" en provenance du Brésil et de Turquie, dédouanés dans un état membre de la Communauté européenne, puis commercialisés en France par la société Phytéron International (société Phytéron), les sociétés Hoechst et Agrévo ont poursuivi judiciairement en contrefaçon ou imitation frauduleuse de marque, tromperie en matière d'étiquetage et concurrence déloyale, les sociétés Phytéron, Saga, Garros et l'association Agro d'Oc ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Hoechst fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque, s'agissant des produits en provenance du Brésil, alors, selon le moyen :

*1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour décider que la société Roussel UCLAF avait renoncé à se prévaloir des principes d'indépendance et de territorialité des marques et à s'opposer à la commercialisation sur le territoire français du produit brésilien revêtu de la marque déposée au Brésil, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la société Roussel UCLAF avait concédé à la société Quimio produtos un droit d'usage de la marque déposée au Brésil sans aucune restriction quant à l'exportation des produits couverts par la marque concédée en licence ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une renonciation expresse et non équivoque aux droits de propriété industrielle que la société Roussel UCLAF tenait du dépôt de sa marque en France, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la renonciation à un droit et violé l'article 1134 du Code civil ;*

*2°/ qu'en application des principes d'indépendance et de territorialité des marques qui doivent s'appliquer en l'absence de la reconnaissance d'un épuisement international du droit, constitue un acte de contrefaçon le fait d'importer en France, sans l'autorisation expresse du titulaire du droit sur la marque française, un produit reproduisant une marque brésilienne identique ; qu'en décidant que la société Roussel UCLAF avait implicitement renoncé à s'opposer à la commercialisation sur le territoire français du produit brésilien revêtu de la marque brésilienne sans constater une telle autorisation expresse, expresse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une simple "tolérance" émanant de la société Roussel UCLAF, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 422-2° de l'ancien Code pénal, 6.3 et 9.1 de la Convention d'Union de Paris ;*

Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (2 novembre 2001, arrêt Davidoff et autres) a dit pour droit, "que l'article 7 §1 de la 1re directive 89/104/CEE du Conseil du

21 décembre 1988", rapprochant les législations des Etats 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" ;

Attendu que l'arrêt relève que la société Hoechst, titulaire de la marque Décis déposée au Brésil, a consenti à la société Quimio la licence exclusive de cette marque aux termes d'un contrat précisant qu'il ne comportait "aucune restriction quant à la fabrication, la commercialisation et l'exportation des produits couverts par la marque" ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations, que la société Hoechst avait renoncé à se prévaloir du principe de la territorialité des marques et à s'opposer à l'importation et à la commercialisation sur le territoire de la Communauté européenne des produits revêtus de la marque Décis déposée au Brésil, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Phytéron et M. Lavallart, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Phytéron avait commis des actes de contrefaçon de la marque Décis, s'agissant des produits commercialisés en Turquie, alors, selon le moyen :

*1°/ que la commercialisation licite d'un produit de marque dans un Etat membre de l'Union européenne interdit au titulaire de la dite marque de critiquer une importation et une commercialisation de ce produit dans un autre Etat membre sans son autorisation ; que le principe dit de l'épuisement intra-communautaire du droit de marque permet ainsi à un commerçant d'un pays membre d'importer librement, sans pour autant s'exposer à l'exercice de son droit par le titulaire de la marque, un produit marqué dès lors que celui-ci est entré licitement dans un pays de l'Union, et y a été écoulé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que la licéité de l'écoulement préalable du produit marqué sur le marché d'un autre Etat membre ne suffisait pas à constituer l'épuisement intra-communautaire, a violé le principe de l'épuisement intra-communautaire du droit des marques, et partant le Traité de Rome en ses articles 30 et suivants ;*

*2°/ que la limitation, eu égard au droit des marques, de la libre importation des biens à l'intérieur de l'Union européenne constitue une exception au principe de la libre circulation des marchandises au sein de l'espace communautaire ; qu'il appartient en conséquence au titulaire d'une marque qui entend se prévaloir de cette exception pour critiquer une importation intra-communautaire d'établir que l'écoulement préalable du bien marqué dans un état membre a été réalisé en méconnaissance de l'objet spécifique de son droit de marque ; qu'en l'espèce, la société Roussel UCLAF reprochant à la société Phytéron International d'avoir importé d'Allemagne un bien portant la marque Décis, il lui incombait de démontrer que le produit Décis n'avait pas été écoulé en Allemagne avec son accord ou par une personne unie à elle par un lien de dépendance économique ou juridique ; que la cour d'appel, qui a reproché à la société exposante de ne pas rapporter la preuve du consentement de la société Roussel UCLAF pour que le produit soit commercialisé en Allemagne, a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ;*

Mais attendu que l'arrêt relève que le produit litigieux a été mis dans le commerce en Turquie, puis importé en Allemagne par la société Chembico qui l'a revendu à la société Phytéron ; qu'il retient que la société Phytéron, demandeur à l'exception que constitue la théorie de l'épuisement du droit de marque ne démontre pas que le produit importé en France a été commercialisé sur le marché allemand par la société Hoechst ou avec son consentement ; qu'en déduisant de ces constatations et observations l'absence d'autorisation de la société Hoechst de commercialiser dans les Etats-membres de la Communauté européenne, les produits litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Phytéron et M. Lavallart, ès qualités, reproche encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer certaines sommes aux sociétés Hoechst et Agrévo, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale interdit au juge d'affirmer qu'il évalue forfaitairement un préjudice, c'est-à-dire sans lien véritable entre l'évaluation retenue et le dommage subi ; qu'en l'espèce, la cour

*d'appel qui a affirmé que le préjudice résultant de la contrefaçon devait être apprécié forfaitairement, a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;*

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

**PAR CES MOTIFS :**

**REJETTE** les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Hoechst Marion Roussel, Aventis Cropscience France, Phytéron International et M. Lavallart, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Phytéron et M. Lavallart, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.