

**LA CJUE ET LE SORT DE PRODUITS VENDUS SANS LE
CONSENTEMENT DU TITULAIRE DE LA MARQUE**

**CJUE, 13 OCTOBRE 2022, AFF. C-355/21, *PERFUMESCO.PL SP. Z O.O.*
*SP.K. C/ PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA***

Julien Douillard

Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires –
EPITOUL.

Interrogée à propos des mesures correctives prononcées dans le cadre d'une action en contrefaçon, la CJUE décide que la destruction peut viser des marchandises qui ont été fabriquées et sur lesquelles une marque de l'Union européenne a été apposée licitement, mais qui ont été mises sur le marché de l'EEE sans le consentement du titulaire.

Une directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 a permis d'harmoniser, au sein de l'Union européenne, les sanctions prévues dans le cadre d'une action en contrefaçon. Outre des mesures de réparation, ce texte prévoyait, en son article 10 des mesures qualifiées de correctives, parmi lesquelles figurent le rappel et la mise à l'écart des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises dont le juge aura constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

En l'espèce, Hugo Boss a concédé une licence de la marque verbale de l'Union européenne « Hugo Boss » à Procter & Gamble afin que cette entreprise fabrique des produits de parfumerie. Elle était la seule habilitée à engager et à poursuivre en son nom propre des actions relatives à la violation des droits sur cette marque. Le titulaire de la marque mettait gratuitement à la disposition des vendeurs et des distributeurs qu'elle a agréés des échantillons de produits ou « testeurs ». Ces flacons, identiques à ceux utilisés pour la vente étaient exclusivement à des fins de présentation et de promotion de produits cosmétiques, à la différence qu'il était indiqué de manière visible que ces échantillons n'étaient pas destinés à la vente. Était apposée sur ces produits « *not for sale* » (non destiné à la vente), « *demonstration* » (démonstration) ou « *tester* »

(testeur). Certains produits portant la mention « *tester* » étaient proposés à la vente par Perfumesco.pl dans le cadre d'une boutique en ligne, qui indiquait de surcroît que ces échantillons ne différaient pas en senteur du produit normal. Le licencié a fait procéder à une saisie conservatoire des parfums portant la marque « Hugo Boss », parmi lesquels figuraient des testeurs ainsi que des produits pour lesquels les codes indiquaient qu'ils étaient destinés par le fabricant à être mis sur le marché en dehors du territoire de l'Espace économique européen.

Saisis de l'affaire, les juges du fond polonais ont ordonné, en première instance puis en appel, la destruction de ces produits. Le tiers, Perfumesco.pl, a formé un pourvoi en cassation devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême de Pologne). Il faisait valoir, au soutien de son pourvoi, que les juges du fond avaient violé l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle.

Le droit polonais permet au juge d'ordonner la destruction des produits qui portent atteinte aux droits des titulaires. L'article 286 de l'ustawa – Prawo własności przemysłowej (loi sur la propriété industrielle), du 30 juin 2000 envisage ainsi que le juge peut, à la demande du titulaire des droits, ordonner des mesures correctives telles que la confiscation ou la destruction « *sur les produits fabriqués ou marqués de manière illicite qui appartiennent au contrevenant ainsi que sur les moyens et matériaux utilisés pour les fabriquer ou les marquer* ». Des débats sont nés sur l'interprétation de la notion d'illicéité dans ce texte. En l'occurrence, les marchandises avaient été fabriquées et s'étaient vu apposer la marque de l'Union européenne avec le consentement de son titulaire. Néanmoins, les produits n'avaient pas été mis sur le marché de l'Espace économique européen avec son consentement. En l'absence d'épuisement des droits, le droit exclusif conféré par la marque pouvait être opposé au tiers. Une première interprétation de cette loi consistait à limiter la destruction aux seuls produits fabriqués ou marqués de manière illicite. Cette interprétation excluait la destruction des marchandises illégalement mises sur le marché dans l'espace économique européen et qui ne peuvent pas être considérées comme ayant été fabriquées ou marquées de manière illicite. Une seconde interprétation, littérale, conduisait à avoir une acception large de la notion d'illicéité. L'illicéité ne se limiterait alors pas à la fabrication ou à l'apposition de la marque, mais également à l'offre ou à la mise sur le marché des produits licitement fabriqués, mais pour lesquels, le titulaire de la marque n'a pas donné son consentement à la mise sur le marché dans l'espace économique européen. Dans ces conditions, il était demandé à la Cour de Justice de l'Union européenne de statuer sur l'interprétation de cette disposition. Autrement dit, elle devait expliquer si les mesures correctives prévues à l'article 10 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au

respect des droits de propriété intellectuelle doivent être limitées au cas où les produits ont été fabriqués ou se sont vu apposer une marque sans le consentement du titulaire de la marque.

Lorsque le juge reconnaît qu'une atteinte est portée à un droit de propriété intellectuelle, la première chose à faire est d'empêcher que celle-ci ne perdure. L'action en contrefaçon possède, à cet effet, deux fonctions, l'une « restitutive » et l'autre « réparatrice » (v. P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*. t. 1. *Partie générale*, Sirey, 1952, n° 100, p. 456. Adde C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle. Droit français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais*, préf. J. SCHMIDT-SZALEWSKI, LexisNexis, coll. CEIPI, vol. 58, 2011 ; Adde C. MASSON, *La dualité de l'action en contrefaçon de droit d'auteur. Contribution à la théorie des droits subjectifs*, préf. C. CARON, LexisNexis, coll. IRPI, 2020). Pour mettre fin à l'atteinte, le juge prononce une interdiction de poursuivre les actes portant atteinte au droit de propriété intellectuelle. En pratique, il est parfois délicat de laisser le contrefacteur en possession des exemplaires contrefaisants, car il risque de réitérer les actes de contrefaçon. L'interdiction de poursuivre les actes illicites peut donc être complétée par des mesures qualifiées de correctives par l'article 10 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, parmi lesquelles figurent notamment la destruction ou la confiscation de ces produits (sur ces mesures, v. notre thèse, *La privation de propriété comme sanction de la contrefaçon. Essai sur le sort des marchandises de contrefaçon*, thèse Nantes, 2019).

Pour la Cour de Justice, les mesures qualifiées de corrective n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 ne doivent pas être limitées à certaines atteintes à la propriété intellectuelle. En conséquence, elles peuvent être prononcées tant dans l'hypothèse dans laquelle les produits ont été illicitement fabriqués ou marqués, que dans l'hypothèse où, licitement fabriqués et marqués par le titulaire des droits ou avec son consentement, ils n'ont pas été licitement mis sur le marché. Pour conforter cette interprétation, la Cour de Justice mobilise plusieurs arguments. D'abord, pour les juges, l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 « ne limite pas l'application des mesures correctrices qu'elle prévoit à certains types d'atteintes à un droit de propriété intellectuelle » (pt. 41). Au fond, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. En outre, la Cour se fonde sur l'accord sur les ADPIC dont l'article 46 « ne limite pas son champ d'application à une catégorie précise d'atteintes aux droits de la propriété intellectuelle. Il vise, au contraire, en raison de sa formulation très générale, toutes les marchandises pour lesquelles il aura été constaté qu'elles portent une atteinte, quelle qu'elle soit, à un droit de propriété intellectuelle » (pt. 44). La solution paraît ici cohérente dès lors que l'article 10 de la directive 2004/48/CE, relatif aux mesures

correctives, est le pendant de l'article 46 de l'accord sur les ADPIC. En outre, cet accord s'impose aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne elle-même.

Par ailleurs, la Cour de Justice rappelle que la directive n° 2004/48/CE vise à assurer une protection « *effective de la propriété intellectuelle* » (pt. 45). Le considérant 21 de cette directive vise quant à lui à instaurer des mesures assurant un « *niveau élevé de protection* ». La solution est, à cet égard, constante de la part de la Cour de Justice (voir, déjà CJUE 12 juill. 2011, *L'Oréal e.a.*, aff. C-324/09, pt. 131 ; CJUE, 18 déc. 2019, *IT Development*, aff. C-666/18, pt. 39). Elle rappelle à cet effet qu'aux termes de l'article 3§2 de la directive, les mesures ordonnées « *doivent être effectives, proportionnées et dissuasives* ». Il faut bien concéder que, si les mesures ne peuvent être prononcées par le juge que pour certaines atteintes à la propriété intellectuelle, il apparaît difficile d'atteindre ce niveau élevé de protection. Précisément, les mesures correctives ont vocation à assurer qu'il ne soit pas de nouveau porté atteinte à la propriété intellectuelle.

Enfin, la Cour de Justice prend soin de préciser que la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 s'applique à tous les droits de la propriété intellectuelle, ce qui inclut les marques (pts. 50 et s.). Si la solution ne pose pas de difficulté, elle aurait dû le préciser d'entrée de jeu, car la directive n° 2004/48/CE a pour objet d'« *assurer le respect des droits de propriété intellectuelle* » (art. 1^{er}). Or, ajoute-t-elle, le titulaire de la marque peut faire interdire l'apposition du signe protégé sur les produits ou sur leur conditionnement, mais aussi l'offre des produits marqués, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins, leur importation ou exportation, ainsi que l'offre ou la fourniture des services sous le signe (pt. 54). La solution paraît, en définitive, cohérente ; la directive « *vise toutes les marchandises pour lesquelles il aura été constaté qu'elles portent une atteinte, quelle qu'elle soit, à des droits de propriété intellectuelle* » (pt. 49). La Cour de Justice ne se prononce ici qu'à propos des mesures de destructions. Nul doute que cette décision s'applique également, aux mesures de retrait, de rappel des circuits commerciaux ou de confiscation, lesquelles sont prévues par le même article 10 de la directive, et remplissent la même finalité corrective. La même interprétation vaudra pareillement pour l'article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle qui envisage les mesures correctives en droit français.

On ajoutera, pour finir, que la Cour rappelle que ces mesures n'ont rien de systématique. Reprenant l'article 10 de la directive 2004/48/CE, elle évoque brièvement que le juge doit prononcer les « *mesures appropriées* » (pt. 40) et « *qu'il doit y avoir proportionnalité entre la*

gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Ainsi, il appartient à ces autorités de décider de la mesure à adopter dans chaque cas d'espèce » (pt. 41). Il convient de rappeler que ces mesures correctives ne sont pas de droit pour le demandeur à l'action. Les mesures correctives constituent une garantie de la bonne exécution de la mesure d'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, ce que paraît également envisager l'article 102 du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (désormais article 130 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne). Selon cet article, lorsque le juge rend une décision interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, « *il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction* ». La mesure corrective est une garantie de la bonne exécution de l'interdiction de poursuivre l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; elle permet de prévenir la réitération des actes de contrefaçon (sur ce point, v. notre thèse, *op. cit.*, n^{os} 76 et s. et 103 et s.). Certes, la Cour n'en dit pas plus, mais elle n'était pas directement interrogée sur la question. Il est toutefois permis de s'interroger. Est-ce que la proportionnalité n'implique pas d'éviter la destruction pure et simple de ces objets licitement fabriqués ? Il est difficile d'arguer ici que le défendeur ne savait pas ce qu'il faisait. Toutefois, s'agissant de produits authentiques, ceux-ci pourraient être confisqués au profit du titulaire des droits ou de son licencié et réutilisés licitement.