

Importations parallèles

Ivan Cherpillod

Avocat, prof. UniL

Bourgeois | avocats

Importations parallèles

- Importation de produits – *originaux* et non pirates – protégés par un droit de propriété intellectuelle qui ont été mis en circulation dans un autre État par le titulaire des droits ou avec son consentement, qui sont importés sans l'accord du titulaire et distribués en dehors de son réseau de distribution
- en profitant de la différence de prix au lieu de leur acquisition et dans l'État où ils sont importés

Importations parallèles

- Problème pour les réseaux de distribution exclusive
- Ou pour les réseaux de distribution sélective

Droit exclusif de mise en circulation

- Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle jouit d'un droit exclusif de mise en circulation des produits protégés
- Ce droit ne permet pas au titulaire de s'opposer à ce que les produits vendus par le titulaire (ou avec son accord) soient revendus, du moins sur le même territoire
- Son droit est alors « épuisé » en ce qui concerne la revente des exemplaires dont il a autorisé la vente

Épuisement

- Conditions de l'épuisement :
- produit aliéné à un tiers
- par le titulaire ou avec son consentement, p.ex. par une filiale
- Épuisement : seulement pour les exemplaires aliénés par le titulaire ou par un tiers avec son consentement, mais non pour les autres exemplaires, ni pour les autres droits

Effets de l'épuisement

- Les exemplaires (dont l'acquéreur est devenu propriétaire suite à leur aliénation par le titulaire ou avec son consentement) peuvent être librement revendus, loués ou prêtés
- Sur la base de la LPM, le titulaire ne peut imposer au revendeur ni la façon dont le produit doit être vendu ni les mesures publicitaires à prendre (TF, sic! 2000, 310 *Chanel IV*)

Épuisement du droit de mise en circulation et importation parallèle

- Le droit de mise en circulation permet-il au titulaire de s'opposer à l'importation parallèle de ses propres produits (ou de ceux venant du même groupe de sociétés)?
- Autrement dit, ce droit est-il épuisé lorsqu'il a été exercé sur un autre territoire?
- C'est la question de savoir si l'épuisement est « national » ou « international »

Épuisement national

- Si le droit exclusif de mise en circulation n'est épuisé que par la vente sur le territoire national (et non à l'étranger), on parle d'épuisement national
- Les importations parallèles peuvent être bloquées par le titulaire

Principaux arguments en faveur de l'épuisement national

- Renforce la protection du titulaire, qui peut contrôler chaque marché national (prix différenciés, distribution sélective)
- Mise en circulation à l'étranger «épuise» le droit exclusif de mise en circulation conféré par la loi étrangère et n'affecte pas le droit exclusif conféré par la loi suisse (principe de la territorialité: le droit de mise en circulation qui est exercé lors de l'aliénation est celui conféré par la loi du lieu de l'aliénation par le titulaire)

Épuisement international

- Si le droit exclusif de mise en circulation est épuisé aussi bien par la vente sur le territoire national qu'à l'étranger, on parle d'épuisement international
- Les importations parallèles ne peuvent pas être bloquées par le titulaire

Principaux arguments en faveur de l'épuisement international

- Stimule la concurrence intra-marques
- Sous l'angle du droit des marques, la marque remplit toujours sa fonction même si ce produit est importé par un tiers sans l'autorisation du titulaire (elle identifie toujours le produit de l'entreprise titulaire)

Droit suisse des marques

- ATF 122 III 469 *Chanel* : épuisement international
- *«lorsque, comme en l'espèce, elle est apposée sur des produits originaux attribués par le public à un groupe de sociétés, la marque remplit bel et bien ces fonctions, même si les articles sont parvenus en Suisse par des importations parallèles»*

Exceptions à l'épuisement international en droit des marques?

- Produits vendus à l'étranger par le titulaire ou l'une de ses filiales possédant des caractéristiques différentes de celles des produits vendus en Suisse?
- Produits défectueux ou périmés?
- Produits modifiés par l'importateur ou un tiers?
- Modification de l'emballage?

Produits avec caractéristiques différentes suivant les pays

- Produits vendus à l'étranger par le titulaire ou l'une de ses filiales possédant des caractéristiques différentes de celles des produits vendus en Suisse
- Ancien droit: ATF 105 II 49, JT 1979 I 261 *Omo*
- Pas de jurisprudence rendue en application de la LPM
- Critère décisif: le titulaire a consenti à la mise en circulation de ces produits

Produits avec caractéristiques différentes suivant les pays

- Si le titulaire (ou le groupe auquel il appartient) a choisi de fabriquer sous la même marque des produits différents suivant les pays auxquels ils sont destinés, c'est lui qui a décidé que sa marque puisse identifier des produits dont les caractéristiques peuvent varier
- La marque remplit toujours sa fonction, qui est de distinguer les produits du titulaire (ou de son groupe) par rapport à ceux d'autres entreprises

Produits défectueux ou périmés

- Épuisement, donc le titulaire ne peut contrôler le commerce des produits d'occasion
- Sic! 2010, 789 *Refoderm* (HG SG) : interdiction de revendre des cosmétiques vieux de plus de cinq ans (mais sur quelle base? le droit de mise en circulation est épuisé)
- Concurrence déloyale (atteinte à la réputation de la marque ou tromperie de l'acheteur) ou 15 LPM pour les marques de haute renommée

Produits modifiés

- Produits modifiés par l'importateur ou un tiers en laissant subsister la marque: atteinte à la fonction de la marque
- C'est un cas d'usurpation de la marque: on utilise la marque originale pour revendre un produit différent
- Des modifications mineures sont tolérées par l'ATF 122 III 469 *Chanel*: suppression des codes de contrôle interne et absence de mode d'emploi, pour des parfums, p.ex.

Suppression de la marque

- La suppression de la marque fait disparaître le risque d'atteinte à celle-ci
- Le produit peut être revendu, même après avoir été modifié
- L'acquéreur peut même apposer sa propre marque sur le produit

Enlèvement de l'emballage

- Il appartient normalement au titulaire de décider sous quelle présentation son produit est commercialisé
- Sauf s'il fait disparaître la marque, l'enlèvement de l'emballage peut aussi constituer une usurpation de la marque, lorsque l'emballage a de l'importance pour la qualité ou la renommée du produit

Modification de l'emballage

- Sous réserve des modifications minimales (p.ex. celles résultant de l'enlèvement des numéros de contrôle interne), la modification d'un emballage qui a de l'importance pour la qualité ou la renommée du produit est illicite (usurpation)
- Adjonction d'une étiquette pour donner des informations sur le produit, dans la langue du pays d'importation: constitue le minimum nécessaire pour permettre la revente dans le pays d'importation – doit donc être autorisé

Réemballage

- Réemballage qui fait apparaître la marque dans une fenêtre ou en transparence: la marque originale est conservée, mais l'emballage est modifié
- Aussi un cas d'usurpation de la marque lorsque l'emballage a de l'importance pour la qualité ou la renommée du produit
- Mais moins le réemballage modifie l'aspect de la présentation initiale, plus on sera enclin à y voir une modification de peu d'importance

Remplacement de l'emballage

- (pas d'atteinte si suppression de la marque)
- Nouvel emballage comportant la marque:
l'apposition de la marque sur un emballage est un acte réservé au titulaire
- Si l'apposition d'une simple étiquette (contenant les indications qui seraient prescrites par la loi ou l'usage) est suffisante, ce mode de faire devrait être privilégié par opposition à un réemballage ou à un remplacement de l'emballage

Emballage: résumé

- Voir si l'emballage revêt de l'importance pour la qualité ou la renommée du produit
- Si oui, modifications minimales tolérées, ainsi que celles nécessaires à la revente en Suisse
- Si une simple étiquette suffit, le réemballage (sous réserve d'un emballage transparent en toute ou en partie, sur lequel figureraient les indications requises, p.ex.) ou le remplacement de l'emballage ne se justifie pas

Adjonction d'un article

- Adjonction d'un article, dans un emballage avec la marque du titulaire: usurpation de la marque
- CJUE *Bristol Myers Squibb c/Paranova*, aff. C-427, 429 et 436/93 va jusqu'à admettre l'insertion d'un article supplémentaire, en l'espèce d'un pulvérisateur destiné à l'administration des médicaments en question, pour autant que l'origine de cet article soit indiquée

Grattage des numéros de contrôle

- Licite, du moins dans la mesure où il n'en résulte aucune altération des qualités du produit: ATF 122 III 469 *Chanel*
- Numéros utiles au rappel de produits défectueux, ou poursuivant d'autres fins légitimes (CJUE *Loendersloot c/Ballantine*, aff. C-349/95: importation parallèle peut être interdite): enlèvement d'une caractéristique importante du produit – modification du produit

Traduction des modes d'emploi

- Problème de droit d'auteur? Normalement non (ATF 134 III 166 *Compendium*)
- Adjonction d'une traduction d'un mode d'emploi, même à l'intérieur d'un emballage comportant la marque du titulaire: est nécessaire à la revente dans le pays d'importation – doit être tolérée
- Absence de mode d'emploi, pour des parfums: modification de peu d'importance, selon ATF 122 III 469 *Chanel*

Publicité par l'importateur

(TF, sic! 2000, 310 *Chanel IV*)

- Pour le revendeur, le droit d'utiliser la marque est en principe limité à ce qui est nécessaire à la revente des produits
- Mais le titulaire ne peut lui imposer ni la façon dont le produit doit être vendu ni les mesures publicitaires à prendre
- Le revendeur peut mettre en évidence la marque du titulaire – et utiliser aussi le logo graphique – dans sa publicité

Limites à la publicité faite par l'importateur

- L'usage de la marque dans la publicité doit être en rapport direct avec les produits de cette marque qui sont mis en vente par le revendeur (TF, sic! 2000, 312 *Chanel IV*)
- La publicité pour la marque en général demeure réservée au titulaire (ATF 128 III 146 *VW Audi Spezialist*); TA TI, sic! 2008, 122 *Polo by Ralph Lauren* (interdiction d'utiliser la marque du titulaire sur une carte de fidélité)
- HG ZH, sic! 2000, 307: publicité parasitaire

Autres limites à la publicité faite par l'importateur

- Ne peut être trompeuse (donner à croire que fait partie du réseau "officiel", ou que la publicité est faite par le titulaire de la marque)
- L'usage d'une enseigne lumineuse formée de la seule marque du titulaire peut ainsi créer un risque de confusion : sic! 2008, 122 *Polo by Ralph Lauren* (TA TI) – mais ATF 128 III 146 (enseigne publicitaire *VW Audi Spezialist* admissible de la part d'un ex-revendeur agréé après avoir enlevé la signalétique "officielle")

Publicité par l'importateur et droit d'auteur

- La publicité de l'importateur peut-elle reproduire l'apparence des produits même si elle est protégée par le droit d'auteur?
- CJUE Rec. 1997, p. I-6013: le revendeur doit pouvoir illustrer ses annonces avec des reproductions de ses produits, tout comme il peut reproduire une marque figurative qui peut aussi être protégée par le droit d'auteur (cela fait partie des mesures de publicité usuelles à la revente du produit)

Importations parallèles et droit d'auteur suisse

- ATF 124 III 321, JT 1999 I 423 *Nintendo*: lacune de la loi, comblée par l'application du principe de l'épuisement international
- Réserver l'art. 12 al. 1 bis LDA: "les exemplaires d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10 al. 2, let. c)"

Importations parallèles et droit suisse des brevets

- ATF 126 III 129, JT 2000 I 529 *Kodak*:
épuisement national
- Mais réserve de l'application de la LCart
- Art. 3 al. 2 LCart: "les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi"

Modification LBI du 19.12.2008

- Art. 9a al. 1: Lorsqu'une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel
- Épuisement « régional »

Art. 9a al. 4 LBI

- Si un produit breveté est mis en circulation hors de l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de ce produit la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, le produit peut être importé (la protection découlant du brevet est supposée d'importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire)

Art. 9a al. 5 LBI

- Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu'avec l'accord du titulaire du brevet lorsque, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l'État

Art. 9a al. 2 LBI

- Lorsqu'un dispositif permettant l'utilisation d'un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé

Art. 9a al. 3 LBI

- Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l'EEE par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l'utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L'art. 35a (privilège des agriculteurs) est réservé

Importations parallèles et droit suisse des designs

- Pas de jurisprudence
- Devrait suivre le même régime que le droit d'auteur
- Donc épuisement international

Concurrence déloyale

- Incitation à rompre un contrat (p.ex. inciter le membre d'un réseau de distribution sélective à violer son obligation de ne pas vendre hors du réseau) – improuvable
- Profiter de la rupture d'un contrat: pas déloyal en soi (ATF 114 II 91 *Dior*)
- Grattage des numéros de contrôle? Licite, du moins s'il s'agit de numéros de contrôle interne pour des parfums (ATF 122 III 469 *Chanel*)

Concurrence déloyale

- Création d'un risque de confusion (art. 3 litt. d)
- Indications trompeuses (art. 3 litt. b)
- Atteinte à la réputation par la mise en circulation de marchandises périmées (art. 2)?

Droit européen

- Libre circulation des marchandises (prohibition des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives au commerce entre États membres)
- Le Traité réserve les règles de la propriété intellectuelle

Droit européen

- Épuisement régional: lorsque des marchandises ont été mises en circulation sur le territoire de l'Union ou de l'EEE (mais non sur le territoire d'un État tiers) par le titulaire des droits ou avec le consentement de celui-ci, elles peuvent être importées dans un autre État membre

Droit européen:

Directive marques, Art. 7

- 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
- 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Droit européen

- L'épuisement n'a pas lieu si les marchandises ont été mises en circulation à l'extérieur de l'EEE (CJUE *Silhouette*, Aff. C-249/97; CJUE *Canon*, Aff. C-449/09)
- Donc possibilité de s'opposer aux importations parallèles en provenance d'États tiers
- Sous réserve des règles du Traité relatives à la concurrence

Droit européen: reconditionnement

- Le titulaire ne peut pas s'opposer à l'importation de produits qui ont été reconditionnés,
- lorsque le reconditionnement était objectivement nécessaire pour éviter un cloisonnement artificiel du marché commun (CJUE *Bristol Myers Squibb c/Paranova*, aff. C-427, 429 et 436/93)

Droit européen: reconditionnement

- Doit être nécessaire
- Ne pas affecter l'état original du produit (permet la modification de l'emballage, l'ajout d'une nouvelle notice ou d'un article supplémentaire)
- Ne pas nuire à la réputation de la marque
- Avertir le titulaire avant la mise en vente
- Médicaments: fournir un spécimen et indiquer le nom de celui qui opère le reconditionnement

Droit européen: fardeau de la preuve

- Caractère nécessaire du reconditionnement et autres conditions: preuve à l'importateur
- Preuve que l'état originaire du produit et la réputation de la marque n'en sont pas affectés: fournir des éléments de preuve qui permettent de le présumer (CJUE *Boehringer c/Swingward*, Aff. C-348/04, qui précise que le défaut de l'une ou l'autre des conditions, notamment celle d'avertir le titulaire, entraîne les sanctions applicables à la contrefaçon)

Droit européen: suppression des numéros de contrôle

- Suppression effectuée par l'importateur pour protéger ses sources d'approvisionnement
- Numéros de contrôle peuvent servir à des fins légitimes (obligations légales, retrait lots défectueux, lutte contre la piraterie)
- Titulaire peut alors bloquer l'importation des produits dont les numéros de contrôle ont été supprimés

Droit européen: suppression des numéros de contrôle

- Si les numéros de contrôle sont aussi utilisés pour repérer les failles du réseau de distribution,
- l'importateur peut invoquer les règles du droit de la concurrence (CJUE *Loendersloot c/Ballantine*, aff. C-349/95)

Droit européen: remplacement de l'emballage

- Permis lorsqu'il est objectivement nécessaire (si l'accès au marché concerné est effectivement entravé par la résistance des consommateurs aux produits réétiquetés)
- Autres conditions posées au reconditionnement doivent être respectées (CJUE *Boehringer Ingelheim c/. Swingward*, aff. C-143/00)

Droit européen: remplacement de la marque

- Permis lorsqu'il est objectivement nécessaire
- Cette condition est remplie si l'interdiction de remplacer la marque entrave son accès effectif aux marchés de l'État membre d'importation
- Autres conditions posées au reconditionnement doivent être respectées (CJUE *Pharmacia Upjohn c/Paranova*, aff. C-379/97)

Conclusion

- La jurisprudence européenne s'explique dans le contexte d'un marché unique
- Elle ne peut être reprise sans autre en droit suisse