

Droit de marque et violation d'un réseau de distribution sélec-tive

Sylvie Thomasset-Pierre

Maître de conférences HDR, Université Jean-Moulin Lyon 3

La SAS Bexley est décidément un pourvoyeur non négligeable de contentieux pour les juges lyonnais ! (Voir chronique *Bacaly*, CA Lyon, chambre 8, 22 septembre 2015, n° 14/04493). Dans le présent arrêt, les parties invitent les magistrats à se pencher sur la délicate question des motifs permettant au titulaire d'une marque de faire sanctionner son droit de marque malgré l'épuisement de celui-ci.

La SAS Bexley commercialise, par le biais d'un réseau sélectif de distribution, sous la marque verbale « Bexley », des vêtements, chaussures et des accessoires de mode. Madame PR acquiert des chaussures de cette marque au Portugal, puis les revend sur le site eBay à un prix très inférieur à celui pratiqué dans le réseau de distribution sélective.

La SAS Bexley, ayant fait constater ce fait par huissier, a saisi le juge des référés afin de faire défense à Madame PR d'utiliser le signe Bexley, de commercialiser les chaussures de sa marque, et la condamner à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur son préjudice tant du fait de la contrefaçon de marque que du fait d'actes de concurrence déloyale. Le juge des référés accueille la demande de la SAS Bexley. M^{me} PR interjette appel.

L'appelante demande à la cour de constater qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse, rendant de ce fait le juge des référés incompetent, l'intimée sollicitant la confirmation que Madame PR a effectivement commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

La cour d'appel confirme l'analyse du juge des référés ; la contrefaçon est avérée du fait que M^{me} PR ne justifie pas avoir acquis chacun des produits qu'elle vend auprès d'une société autorisée par la SAS Bexley à mettre ces produits dans le commerce en dehors de son réseau sélectif de distribution. De même, l'action en concurrence déloyale constitue un trouble manifestement illicite dès lors que les faits constituent un acte de parasitisme distinct de la contrefaçon.

On peut regretter la motivation pour le moins lapidaire de cet arrêt, et la validation de l'intervention du juge des référés ; La question est en effet ardue et la position de la SAS Bexley délicate dès lors que son droit de marque paraît épuisé. Rappelons qu'en vertu de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits mis dans le commerce dans l'espace économique européen par lui-même ou avec son consentement. Il s'agit d'éviter une atteinte excessive à la libre circulation des marchan-

dises prônée par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, pour éviter un tel épuisement, et donc agir sur le fondement du droit de marque, le titulaire peut prouver qu'il dispose d'un motif légitime. L'alinéa 2 de l'article L. 713-4 donne, à titre d'exemple, une modification ou une altération de l'état des produits lors de leur commercialisation ultérieure. En l'occurrence, la SAS Bexley arguait d'une violation de son réseau de distribution sélective et, semble-t-il à la lecture de la motivation de la cour d'appel, d'une absence de consentement à la mise en vente de ses produits sur le marché de l'EEE.

Or, il est désormais de jurisprudence constante que l'existence d'un tel réseau ne peut, à lui seul, constituer un motif légitime (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-66.522, *RTD com* 2010 p. 702, obs. J. Azéma, *Prop. Ind.* 2010, comm. 40, P. Tréfigny-Goy). Peuvent en revanche constituer un tel motif, un reconditionnement ou une présentation inappropriés du produit ou encore une atteinte à la renommée de la marque résultant des modes de publicité ou de commercialisation (G. Cousin, « L'épuisement du droit sur la marque », *Cah. Dr. Ent.* juill. 2010, dossier 21).

En l'espèce, il ressort des faits que Madame PR commercialisait les produits de la marque Bexley à des prix très inférieurs à ceux pratiqués dans le réseau de distribution sélective du titulaire de la marque. Il s'agit d'un élément qui pourrait effectivement porter atteinte au prestige et à la renommée de la marque de chaussures Bexley. Il n'en demeure pas moins que ce motif devra être argumenté afin d'autoriser une action en contrefaçon, c'est-à-dire une atteinte au principe européen de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, malgré l'épuisement du droit du titulaire de la marque Bexley sur ces produits. Quant à l'existence ou l'absence de consentement à la première mise en circulation des produits dans l'Union européenne, elle n'était qu'invoquée et à tout le moins sujette à un débat au fond.

Il nous semble ainsi qu'il y avait bien en l'occurrence une contestation sérieuse qui aurait dû échapper à la compétence du juge des référés.

Arrêt commenté :

CA Lyon, chambre 8, 12 janvier 2016, n° 14/03013