

A 98/1/16

**ARREST**

van 6 december 1999

in de zaak A 98/1

---

Inzake :

KIPLING

tegen

GB UNIC,

en mede inzake PARIMPEX

Procestaal : Nederlands

**ARRÊT**

du 6 décembre 1999

dans l'affaire A 98/1

---

En cause :

KIPLING

contre

GB UNIC,

et en présence de PARIMPEX

Langue de la procédure : le néerlandais

## LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 98/1

1. Vu le jugement rendu le 23 avril 1998 par le tribunal de commerce de Termonde dans la cause de la S.A. Kipling, dont le siège est à Gand, contre la S.A. GB Unic, dont le siège est à Bruxelles, procédure dans laquelle est intervenue la S.A. Parimpex, dont le siège est à Tournai, jugement soumettant à la Cour, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après : LBM);

### QUANT AUX FAITS:

2. Attendu que le tribunal de commerce a énoncé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée :

La S.A. Kipling (dénommée ci-après Kipling) est titulaire de la marque Kipling pour des sacs et produits similaires, marque déposée pour le Benelux sous les numéros 698.215 et 790.521 pour les produits de la classe 18.

Kipling commercialise une partie de sa collection dans l'Union européenne, tandis qu'une autre partie, selon ses dires, est uniquement destinée au marché américain. C'est pourquoi elle a distingué les produits pour le marché américain de ceux mis sur le marché dans l'Union européenne: à chaque sac pend un petit singe qui a une queue aux Etats-Unis mais en est dépourvu dans l'Union européenne, et les bretelles des deux versions seraient différentes.

Kipling met les produits sur le marché des Etats-Unis entre autres par l'intermédiaire de Tumi Luggage aux Etats-Unis mais on ignore si Kipling a fait interdiction à cet importateur de réexporter ces produits dans d'autres pays et en particulier vers l'Union européenne.

La S.A. GB Unic (dénommée ci-après GB) achète les produits litigieux de Kipling à la S.A. Parimpex (dénommée ci-après Parimpex), qui les a achetés elle-même à Tumi Luggage, l'importateur américain de Kipling. Il s'agit de produits authentiques et originaux du titulaire de la marque Kipling.

GB commercialise ces produits sur le marché belge sous la marque Kipling.

Kipling soutient n'avoir jamais mis ces produits, destinés au marché américain, en circulation à l'intérieur de l'Union européenne et ne pas avoir donné son consentement à la mise en circulation de ces produits dans l'Union européenne;

3. Attendu que le tribunal de commerce a posé les questions suivantes relatives à l'interprétation de la LBM:

1. La notion « mis dans le commerce ... sous cette marque » (article 13.A.8 de la LBM) correspond-elle au « lieu où la chose est mise à la disposition de l'acheteur par le vendeur » au sens de la Convention de Vienne sur la vente et ce premier acte de commercialisation a-t-il pour effet d'épuiser le droit ?

2. Y a-t-il consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13.A.8 de la LBM lorsque les produits revêtus de la marque sont conçus dans l'Union européenne ou sont facturés à partir de celle-ci ?
3. Y a-t-il consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13.A.8 de la LBM lorsque le titulaire commercialise déjà dans l'Union européenne des modèles d'un produit, qui sont soit entièrement identiques soit foncièrement similaires?
4. Est-il indifférent pour répondre à la question précédente que le fait d'apporter des différences minimales puisse être utilisé comme moyen d'identifier ainsi les produits extérieurs à l'Union européenne et d'entraver ainsi le commerce à destination de l'Union européenne sur la base du droit des marques ? (par exemple en attachant à un sac à poignées ou à un sac à dos un porte-clés portant soit un singe avec une queue (hors Union européenne), soit un singe sans queue (à l'intérieur de l'Union européenne))
5. Si un revendeur établi dans l'Union européenne achète, dans l'Union européenne également, des produits de marque à un autre revendeur, faut-il alors faire reposer sur ce premier revendeur la présomption qu'il a satisfait à sa part du fardeau éventuel de la preuve de l'origine communautaire des produits, lorsqu'il a apporté la preuve qu'il a effectivement acheté à ce second revendeur à l'intérieur de l'Union européenne ?
6. Est-il pertinent pour la réponse à la question précédente que le titulaire de la marque, pour ses ventes en dehors de l'Union européenne, ait ou non imposé à son cocontractant une interdiction de revente dans l'Union européenne ?

#### **QUANT A LA PROCEDURE:**

4. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme par le greffier du jugement du tribunal de commerce de Termonde;

5. Attendu que m<sup>e</sup> T. van Innis, avocat à Bruxelles, a déposé un mémoire et un mémoire en réponse au nom de la partie Kipling;

6. que m<sup>e</sup> P. Wytinck, avocat à Bruxelles, et m<sup>e</sup> L. De Gryse, avocat à la Cour de cassation, ont déposé un mémoire au nom de la partie GB Unic;

7. que m<sup>e</sup> L. Van Bunnan, avocat à Bruxelles, a déposé un mémoire et un mémoire en réponse au nom de la partie Parimpex;

8. qu'à l'audience de la Cour du 22 mars 1999 à Bruxelles, les points de vue des parties ont été exposés par leurs conseils respectifs qui ont chacun déposé une note de plaidoirie;

9. Attendu que Monsieur l'avocat général suppléant J.-F. Leclercq a donné des conclusions écrites le 29 avril 1999;

**QUANT AU DROIT:**

10. Attendu que la manière dont les parties ont exposé la présente affaire conduit la Cour à faire observer préalablement qu'elle se bornera à répondre aux questions d'interprétation posées dans la mesure où les faits, tels qu'ils ont été énoncés par le juge de renvoi, rendent une réponse nécessaire;

*Sur la première question*

11. Attendu que certaines des règles juridiques que vise la première question n'entrant pas dans sa compétence d'interprétation, la Cour entend cette question en ce sens que le juge de renvoi souhaite savoir dans quelles conditions on peut considérer que des produits "ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne" par le titulaire de la marque au sens de l'article 13A, alinéa 8, de la LBM;

12. Attendu qu'à cet égard, il ressort des termes et de la finalité de cette disposition, interprétée à la lumière de l'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (la directive) qui en est à la base, qu'au sens de ladite disposition de la LBM, les produits "ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne" sous la marque par le titulaire uniquement si celui-ci a effectivement mis les produits revêtus de la marque à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'assurer la commercialisation ultérieure de ces produits à l'intérieur de la Communauté;

*Sur les deuxième, troisième et quatrième questions réunies*

13. Attendu que les deuxième, troisième et quatrième questions tendent à faire préciser ce qu'il convient d'entendre par "ou avec son consentement" dans la disposition précitée;

14. Attendu que l'article 13A, alinéa 8, subordonne l'épuisement du droit à la marque à l'accomplissement de l'acte de "mise dans le commerce dans la Communauté économique européenne" dont la Cour a donné une définition sous le n° 12 ci-dessus et assimile en outre à l'accomplissement de cet acte par le titulaire lui-même le cas où cet acte est effectué par une autre personne, mais avec le consentement du titulaire de la marque;

15. Attendu qu'il ressort des termes et de la finalité de cette disposition que le consentement du titulaire de la marque doit viser à ce que cette autre personne mette effectivement les produits revêtus de la marque à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'en assurer la commercialisation ultérieure à l'intérieur de la Communauté;

16. que cela implique que le titulaire de la marque ait connaissance de cette mise à disposition et l'approuve et que le consentement porte sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué;

17. Attendu qu'il suit de ce qui précède que le simple fait que les produits revêtus de la marque pour lesquels l'épuisement est invoqué ont été conçus à l'intérieur de la Communauté ou sont facturés ou exportés à partir de celle-ci ne permet pas de déduire que le titulaire de la marque connaît et approuve le fait qu'un tiers met effectivement ces produits à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'en assurer la commercialisation ultérieure à l'intérieur de la Communauté;

*Sur les cinquième et sixième questions*

18. Attendu que par ses cinquième et sixième questions, le juge de renvoi a considéré à juste titre que restait valable la règle que la Cour avait édictée dans son arrêt du 6 juillet 1979 dans l'affaire A 78/2 concernant l'ancienne LBM (*Jurisprudence* 1975-1979, p. 191 e.s.) et selon laquelle celui contre qui le titulaire de la marque dirige une action en justice fondée sur l'article 13A, alinéa 1<sup>er</sup>, en raison de la commercialisation de produits revêtus de la marque et qui invoque l'épuisement du droit à la marque, supporte en principe la charge de la preuve de la réalisation de la condition fixée par l'alinéa 8 de cette disposition, à savoir que ces produits ont été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire de la marque ou avec son consentement;

19. que le juge de renvoi souhaite néanmoins savoir si cette dernière condition reste applicable sans restriction lorsque, à l'appui de sa défense, la partie adverse du titulaire soutient et prouve qu'elle a acheté les produits revêtus de la marque à l'intérieur de la Communauté à un revendeur qui y est établi;

20. Attendu qu'il convient de répondre par l'affirmative à cette question étant donné que le simple fait que la partie adverse du titulaire de la marque a acheté les produits à l'intérieur de la Communauté à un revendeur qui y est établi ne peut pas, en ce qui concerne la charge de la preuve et l'exception tirée de l'épuisement du droit, le mettre dans une situation différente de celle décrite sous le n° 18 ci-avant;

21. que si en raison de ses rapports avec son vendeur, en particulier des obligations de garantie de ce dernier, la partie adverse du titulaire de la marque pourra certes exiger en règle générale de ce vendeur qu'il la mette en mesure d'apporter la preuve requise, il s'agit là d'une question intéressant cette partie adverse et ce vendeur, à laquelle le titulaire de la marque est étranger;

22. que tout au plus, conformément à l'arrêt précité de la Cour, il peut y avoir motif à mettre tout ou partie de la preuve à charge du titulaire de la marque en raison de faits, autres et particuliers, allégués par son adversaire à l'appui de sa défense; que la mission de la Cour, limitée à l'interprétation de règles juridiques, ne l'autorise pas à se prononcer plus précisément à cet égard;

#### **QUANT AUX DEPENS:**

23. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendante;

24. que, selon la législation belge, les honoraires des conseils des parties ne sont pas inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante;

25. qu'il n'y a pas de frais exposés devant la Cour;

26. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général suppléant J.-F. Leclercq;

27. Statuant sur les questions posées par le tribunal de commerce de Termonde dans son jugement du 23 avril 1998;

**DIT POUR DROIT:**

*Sur la première question*

28. Au sens de l'article 13A, alinéa 8, de la LBM, les produits "ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne" sous la marque par le titulaire uniquement si celui-ci a effectivement mis des produits revêtus de la marque à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'en assurer la commercialisation ultérieure à l'intérieur de la Communauté;

*Sur les deuxième, troisième et quatrième questions réunies*

29. Le consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 13A, alinéa 8, de la LBM, doit viser à ce que celui par qui le titulaire de la marque fait commercialiser les produits revêtus de la marque mette effectivement les exemplaires de ces produits à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'en assurer la commercialisation ultérieure à l'intérieur de la Communauté;

30. Le seul fait que les produits revêtus de la marque pour lesquels l'épuisement est invoqué ont été conçus à l'intérieur de la Communauté ou sont facturés ou exportés à partir de celle-ci ne permet pas de conclure que le titulaire de la marque connaît et approuve le fait qu'un tiers met effectivement ces produits à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'en assurer la commercialisation ultérieure à l'intérieur de la Communauté;

*Sur les cinquième et sixième questions*

31. Si la partie adverse du titulaire de la marque invoque l'épuisement du droit, elle devra en principe prouver que les produits revêtus de la marque ont été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire de la marque ou avec son consentement; cette règle est également applicable lorsque, à l'appui de sa défense, cette partie adverse soutient et prouve qu'elle a acheté ces produits à l'intérieur de la Communauté à un revendeur qui y est établi.

Ainsi jugé par messieurs P. Kayser, président, P. Marchal, premier vice-président, S.K. Martens, second vice-président, R. Gretsch, J. Jentgen, juges, W.J.M. Davids, P. Neleman, I. Verougstraete, P. Ghislain, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à Bruxelles le 6 décembre 1999 par monsieur P. Marchal, préqualifié, en présence de messieurs J.-F. Leclercq, avocat général suppléant, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.