

COLLABORENT

à la

REVUE DE DROIT INTELLECTUEL L'INGENIEUR-CONSEIL

Messieurs les avocats

Alex. BRAUN
Antoine BRAUN
Aimé DE CALUWE
Ludovic DE GRUYSE
Fernand DE VISSCHER
Jean-J. EVRARD
Philippe PETERS
Louis VAN BUNNEN
Thierry VAN INNIS
Bernard VAN REEPINGHEN

VIENNENT DE PARAÎTRE

Sous cette rubrique sont mentionnés, dès que nous en avons connaissance, les ouvrages récents relatifs au droit intellectuel ou à des sujets connexes. Ceux dont un exemplaire nous est envoyé sont en outre, dans la mesure du possible, analysés sous la rubrique « Bibliographie ».

- **International Treaties on Intellectual Property**, présentés par Marshall A. Leaffer, professeur de droit de la propriété intellectuelle à l'Université de Toledo (Ohio), ancien chargé de cours à l'Université de Paris – BNA Books, 1231 25th St., N.W. à Washington, 1990 (IX – 636 pages).
- **Materials on Intellectual Property**, par W.R. Cornish, professeur de droit à l'Université de Cambridge. – ESC Publishing Ltd, Mill Street, à Oxford, 1990 (XXVI – 613 pages).
- **Introduction to Intellectual Property Law**, par Jeremy Phillips et Alison Firth, 2^e édition. – Butterworths, à Londres (325 pages).
- **Patente und Wirtschaftszweige** (Zusammenführung der Internationale Patentklassifikation und der Systematik der Wirtschaftszweige), par Siegfried Greif et Georg Potkowik. – Carl Heymanns Verlag, 449 Luxemburger Strasse, à Cologne, 1990 (387 pages).

(voir suite page III de couverture)

81^e ANNÉE

MAI-JUIN 1991

N^{os} 5-6

REVUE DE DROIT INTELLECTUEL L'INGENIEUR-CONSEIL

Paraît au moins une fois par trimestre

Bureau de dépôt : BRUXELLES X

Fondée en 1911 par Georges VANDER HAEGHEN, continuée par
Alfred VANDER HAEGHEN, puis par le BUREAU VANDER HAEGHEN

Conseiller :
Florent GASPARD,
Licencié en philosophie et lettres

Bureaux :
Rue Colonel Bourg 108A
B-1040 Bruxelles – Tél. (02) 736 39 63
Avenue Rogier 19, bte 13 – 4000 Liège
Kortijksesteenweg 445 – 9000 Gent

DROIT DES MARQUES ET LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES :

EXIT LA DOCTRINE DE L'ORIGINE COMMUNE

par

Alain STROWEL

Avocat au barreau de Bruxelles
Assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis

En ce qui concerne l'incidence du droit communautaire sur le droit d'auteur, on connaissait les fameux arrêts Coditel I et Coditel II de la Cour de justice des C.E. (1), on a désormais, en matière de marques, et ici aussi une partie belge est à la cause, les arrêts Hag I et Hag II (2).

- (1) Voir les arrêts de la C.J.C.E. du 18 mars 1980, *SA Coditel C. SA Ciné Vog*, aff. 62/79, *Rec.*, 1980, p. 881 et du 6 oct. 1982, *SA Coditel C. SA Ciné Vog*, aff. 262/81, *Rec.*, 1982, p. 3384.
- (2) Voir C.J.C.E., 3 juillet 1974, *Van Zuylen Frères C. Hag AG*, *Rec.*, aff. 192-73, *Rec.*, 1974, p. 731 (Hag I) et C.J.C.E., 17 octobre 1990, *SA CNL-SUCAL NV C. Hag AG*, aff. C-10/89, reproduit in *Ing.-Cons.*, 1991, p. 17 (Hag II).

A en juger par la très abondante doctrine qui l'a commenté (3), l'arrêt Hag I du 3 juillet 1974 constitue une étape décisive dans le processus qui a mené la Cour à définir le rapport entre les règles du Traité de Rome et le droit des marques. Ce qui ne veut pas dire que l'on se soit dans l'ensemble réjoui de l'orientation adoptée à l'époque par la Cour de justice, bien au contraire (4).

Confronté à son prédécesseur Hag I, l'arrêt Hag II du 17 octobre 1990 peut donner l'impression d'une volte-face, d'un revirement complet de la Cour (5) ; à bien considérer l'abondante jurisprudence *ultérieure* à Hag I en matière de propriété intellectuelle – ce à quoi la Cour nous invite dans l'arrêt Hag II (6) –, il n'en est rien : le « nouveau Hag » ne fait que confirmer l'évolution progressive de la position de la Cour (7).

De quelle manière l'arrêté annoté se démarque du premier arrêt Hag (voir partie III : L'abandon de la théorie de l'origine commune) et comment il s'inscrit, en même temps, dans les développements récents de la jurisprudence (voir partie II : L'effet territorial national des marques et la libre circulation des marchandises), voilà ce que nous aurons à montrer. Mais, pour commencer, quelques points de fait et de procédure.

(3) Voir les références citées par D. F. Waelbroeck, *Les conventions de délimitation des marques face au droit communautaire*, in C.D.E., 1985, p. 409-410, note 16.

(4) Pour des critiques de cet arrêt, voir entre autres : J. BURST et R. KOVAR, *Sur une jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de propriété industrielle*, in JCP, 1975, II, 11.728 ; J. KEMP, *The Erosion of Trade Mark Law in Europe*, in CML Rev., 1974, 11, p. 360-365 ; M. Waelbroeck, *Droit des marques et règles du Traité de Rome : au terme d'une évolution ?*, Note sous C.J.C.E., 22 juin 1976, aff. 119-75, Terrapin C. Terranova, in R.C.J.B., 1977, p. 222-223. Voir encore la position plus nuancée de H. COHEN JEHOIRAM, *De Europese arresten Centrafarm-octrooi en Café Hag en intellectuele eigendomsrechten*, in SEW, 1975, 6, p. 349-360.

(5) Cf. *Een ommezwaai in de jurisprudentie van het Hof van justitie inzake merken*, in Vbo-Mededelingen, 1990, 23, p. 1762-1763.

(6) « (...) il convient de relever d'emblée que la Cour estime nécessaire de reconsidérer l'interprétation retenue dans cet arrêt (l'arrêt Hag I) à la lumière de la jurisprudence qui s'est établie progressivement dans le domaine des rapports entre la propriété industrielle et commerciale et les règles générales du traité, notamment dans le domaine de la libre circulation des marchandises » (att. 10 de l'arrêt Hag II).

(7) Dans ce sens : W. A. ROTHNIE, *Hag II : Putting the Common Origin Doctrine to Sleep*, in EIPR, 1991, p. 24 et 31. Voir encore : W.C. van MANEN, *Hag II : EG-Hof erkent mislag, in Intellectuele eigendom & reclamerecht*, 1991, afl. 1, p. 1-3.

I. FAITS ET PROCÉDURE

1. On se rappelle les faits dans l'affaire Hag I. La société Hag AG de Brême a, la première, découvert un procédé permettant de décaféiner le café. Dès 1907 pour l'Allemagne, et en 1908 pour la Belgique et le Luxembourg, la société allemande dépose des marques pour ses cafés, dont l'élément essentiel est le mot « Hag », qui figure par ailleurs dans sa dénomination sociale. En 1927, elle crée en Belgique une filiale, la SA Café Hag, dont le contrôle lui appartient à 100 %. La société mère cède en outre à la SA Café Hag les marques belge et luxembourgeoise qu'elle avait déposées en son propre nom. En vertu d'un arrêté-loi de 1944, toutes les parts de capital de la SA Café Hag sont mises sous séquestre en tant que bien ennemi, puis vendues à la famille Van Oevelen. En 1971, la SA Café Hag cède ses marques à la société en commandite Van Zuylen Frères. A partir de 1972, la société allemande Hag AG livre ses cafés à des détaillants luxembourgeois sous sa marque allemande Hag, en conséquence de quoi la société Van Zuylen introduit une action en contrefaçon de marque devant le tribunal de Luxembourg.

Les mêmes éléments de fait valent pour le cas Hag II, sauf que la situation des parties est inversée : c'est le titulaire de la marque pour le Benelux, la SA CNL-Sucal NV, née de la modification de la forme juridique et de la raison sociale de la société en commandite Van Zuylen Frères, qui a commencé à commercialiser en R.F.A. le café décaféiné sous la dénomination « Hag », et c'est la Hag AG, qui, placée en position défensive, a introduit une action devant les juridictions allemandes afin de s'y opposer (8).

2. Si, en application de l'article 177 du Traité CEE, les deux arrêts Hag sont rendus par la Cour de justice sur une demande de décision préjudicielle, formulée, en 1973 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en 1988 par le Bundesgerichtshof, l'objet de ces deux demandes est quelque peu différent, puisqu'il concernait, la première fois, l'interprétation des articles

(8) Pour une analyse des décisions des juridictions allemandes, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Hambourg, dans le cadre de l'affaire Hag II, voir : A. M. DE DIE, *Re HAG Coffee – Now the National Courts Decide*, in EIPR, 1990, p. 145-146.

5, 30, 36 et 85, la seconde, les articles 30, 36 et 222 du Traité CEE. Autrement dit, et c'est là la principale différence, alors que le premier recours invoquait tant les règles de libre circulation des marchandises (art. 30 et 36) (9) que les règles de concurrence (art. 85), le deuxième se fonde sur les seules dispositions relatives à la libre circulation (10). En fait, et l'article 30 et l'article 85 prohibent les restrictions au commerce intracommunautaire, mais cette interdiction est formulée, dans le premier cas, à l'égard des Etats membres et, dans le second, à l'égard des particuliers (11). Un recentrage des demandes préjudicielles en matière de propriété intellectuelle autour des articles 30 et suivants a été mis en lumière par certains commentateurs ; sans doute, la portée considérable que la jurisprudence de la Cour a, au fil des années, donné aux articles 30-36 explique le rôle relativement mineur que jouent les articles 85 et 86 dans les affaires concernant le droit de marque (12).

Dans l'espèce qui nous retient ici, on comprend d'autant mieux l'absence de référence à l'article 85 que la Cour avait, en 1974, exclu l'application de l'article 85, pour la raison qu'« il n'existe entre les deux titulaires actuels « aucun lien juridique, financier, technique ou économique » » (13). De l'autre côté, la cession des

marques par la société mère à la filiale belge ne pouvait être considérée comme un accord susceptible de restreindre la concurrence, puisqu'il s'agissait d'un arrangement interne au sein d'une même unité économique et que le contrôle qu'exerce la société mère élimine d'emblée toute concurrence (14). En bref donc, l'article 85 était à écarter, soit que les parties n'entretenaient plus aucun rapport, soit qu'elles avaient été trop étroitement liées.

3. Plus précisément, le Bundesgerichtshof a, dans l'affaire Hag II, demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur quatre questions, mettant en jeu les dispositions relatives à la libre circulation. La première concernait la compatibilité entre les articles 30 et 36 et le fait pour une entreprise d'un Etat membre A de s'opposer, sur base de ses droits à la marque, à l'importation en provenance d'un Etat membre B de produits similaires revêtus d'une dénomination a) prêtant à confusion et, b) ayant à l'origine appartenu dans l'Etat B à l'entreprise établie dans l'Etat A et, c) ayant été cédée à un tiers, par suite d'une expropriation de la filiale dans et par l'Etat B. Formulée en ces termes, la première question obligeait la Cour à se prononcer sur la doctrine de l'origine commune. Les questions suivantes, posées à titre subsidiaire, introduisaient des conditions supplémentaires, telles que le caractère notoire de la marque et la fonction de qualité de la dénomination auprès des consommateurs. Seule la première question nous retiendra, car la Cour y a répondu de manière positive, et s'est, dès lors, abstenue de trancher les trois suivantes, devenues sans objet.

4. Alors que seul le gouvernement du Royaume-Uni avait, dans le cas Hag I, jugé utile d'intervenir dans la procédure, quatre gouvernements (R.F.A., Pays-Bas, Royaume-Uni et Espagne) ont déposé des observations dans le cadre de l'affaire Hag II, soulignant par là l'importance de la question à trancher. Ajoutons qu'outre ces divers Etats membres, qui prirent position en faveur du titulaire allemand de la marque, la Commission a, dans ses observations, conclu que les règles de libre circulation ne s'opposaient pas en l'occurrence à l'exercice du droit de marque. Ce faisant, la Commission a sans doute d'avance aligné sa position sur la jurisprudence récente de la Cour – ne cite-t-elle

(9) L'article 5, également retenu dans la demande de question préjudicielle de 1973, énonce une obligation générale à l'égard des Etats membres de s'abstenir « de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du (...) Traité » ; en fait, cet article a la valeur d'un principe, dont le contenu doit être concrétisé, dans chaque cas particulier, par des dispositions précises du Traité et, en l'espèce, ce sont les articles 30 et 36 qui donnent une substance au principe de l'article 5 (cf. les conclusions de l'avocat général M. H. Mayras sous Hag I, *Rec.*, p. 752). Cet article joue donc ici un rôle somme toute accessoire.

(10) L'article 222, qui énonce que « le présent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres », a été invoqué en 1988 par la Hag AG, au motif que la non-reconnaissance du droit de s'opposer, en R.F.A., à l'importation de marchandises revêtues de la marque fractionnée du fait d'une expropriation opérée en Belgique, constituerait une extension extraterritoriale de l'expropriation, contraire à cet article 222 dont l'objectif est de réserver aux Etats membres le pouvoir de statuer sur la répartition de la propriété. Nous ne reviendrons pas sur l'interprétation à donner à cet article, car la Cour ne s'est pas prononcée directement à ce sujet.

(11) Cf. l'arrêt du 9 avril 1987, *Basset C. SACEM*, aff. 402/85, *Rec.*, p. 1747, 1768, att. 16-19 et l'arrêt du 27 octobre 1988, *Bayer et Hennecke C. Süllhöfer*, aff. 65/86, *Rec.*, p. 5249, 5285, point 11. Voir encore le rappel de cette distinction par R. JOLIET. *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises. Les développements de la jurisprudence de la Cour en 1987 et en 1988*, exposé présenté au colloque de l'Association belge pour le droit européen et de l'Association nationale belge pour la protection de la propriété industrielle à Bruxelles le 14 novembre 1988.

(12) Dans ce sens : W. R. CORNISH, *Intellectual Property*, Londres, Sweet and Maxwell, 1989, 2ème éd., p. 489, n° 18-011.

(13) Hag I, att. 2.

(14) Voir C.J.C.E., 31 octobre 1974, *Centrafarm C. Sterling Drug*, aff. 15/74, *Rec.*, 1974, p. 1147.

pas dans ses observations l'arrêt *Pharmon* (15) – ; elle a aussi probablement influencé la Cour (16) en décidant de revenir sur l'attitude qu'elle avait défendue en 1974. Admettant que l'arrêt Hag I constituait une erreur, l'Avocat général Jacobs s'est lui aussi rangé du côté de Hag AG.

II. L'EFFET TERRITORIAL NATIONAL DES MARQUES ET LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Pour introduire la discussion, rappelons que l'article 30 du Traité CEE interdit, entre les Etats membres, « les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent » ; que l'article 36 précise en outre que : « Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons [...] de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ».

Quand une pratique est-elle « justifiée » au sens de l'article 36 ? La Cour a répondu, tantôt en avançant un critère général, tantôt en se prononçant sur quelques circonstances particulières (17).

A. Le critère général et abstrait de délimitation

1. Afin de donner effet aux impératifs de la concurrence et de la libre circulation dans le champ de la propriété intellectuelle, la Cour de justice a tout d'abord eu recours à l'idée d'abus de droit – ainsi l'arrêt *Grundig-Consten* de 1966 (18) faisait-il état d'un « *emploi abusif* » des droits attribués par la législation nationale au titulaire de la marque. Mais en distinguant « l'attribution » des

(15) Voir infra.

(16) Dans ce sens : *Trade mark's true fonction rediscovered*, in *Business Law Brief*, nov. 1990, p. 9.

(17) F. GOTZEN, *La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle dans la jurisprudence de la Cour de justice*, in *R.T.D. Comm.*, 1985, p. 469, n° 4.

(18) 13 juillet 1966, aff. jtes 56 et 58/64, *Rec.*, 1966, p. 429, 500.

droits de leur « exercice », la Cour esquissait déjà dans cet arrêt un critère qui était promis à un bel avenir (19).

2. Faut-il en effet rappeler que la Cour de justice des C.E. a ensuite (20), depuis l'arrêt *Parke Davis* de 1968 (21), utilisé la distinction entre l'existence des droits et leur exercice, pour expliquer que les règles sur la libre circulation des marchandises pouvaient restreindre l'application des législations nationales sur les marques (22) et, plus précisément, pour limiter le recours à l'action en contrefaçon (23). Tandis que l'existence du droit intellectuel échappe à l'emprise du droit communautaire, son exercice peut, lui, tomber sous le coup des prohibitions du Traité.

Cette distinction a été souvent critiquée, au motif qu'elle n'a guère de sens : n'est-il pas évident « qu'un droit n'existe que s'il peut être exercé » (24) ? De plus, elle ne fait que reporter le nœud du problème qui est bien davantage de savoir *dans quelle mesure* il est possible de limiter l'exercice du droit sans porter atteinte à son existence (25).

3. (a) La Cour a enfin mis en avant, à partir de l'arrêt *Deutsche Grammophon C. Metro* (26), le critère de la sauvegarde de l'objet spécifique du droit de marque. En fait, ce critère complète la distinction existence/exercice, en ce que c'est l'exercice du droit, non justifié par la protection des prérogatives constituant l'objet spécifique du droit intellectuel, qui peut être restreint.

(b) Comment la Cour définit-elle cet objet spécifique ? Par objet spécifique de la marque, la Cour viserait, selon R. Joliet (27), les prérogatives qui doivent à tout prix être réservées au titulaire du droit pour que la marque puisse remplir sa fonction.

(19) Cf. R. JOLIET, *La licence de marque et le droit européen de la concurrence*, in *R.T.D. eur.*, 1984, p. 16.

(20) C'est M. J. MERTENS de WILMART qui soulignait en 1972 cette évolution dans les catégories utilisées (*Aspects communautaires du droit des marques*, in *J.T.*, 1972, p. 706-707).

(21) 29 février 1968, aff. 24/67, *Rec.*, 1968, p. 81.

(22) R. JOLIET, *La licence de marque et le droit européen de la concurrence*, op. cit., p. 16.

(23) Voir entre autres, outre Hag I, les arrêts du 31 octobre 1974, *Centrafarm C. Winthrop*, aff. 16/74, *Rec.*, 1974, p. 1183 ; 22 juin 1976, *Terrapin C. Terranova*, aff. 119/75, *Rec.*, 1976, p. 1039 ; 3 déc. 1981, *Pfizer C. Eurim Pharm*, aff. 1/81, *Rec.*, 1981, p. 2913.

(24) R. JOLIET, *La licence de marque et le droit européen de la concurrence*, op. cit., p. 16.

(25) A. BRAUN, *Précis des marques de produits et de services*, Bruxelles, Larcier, 1987, p. 237, n° 301.

(26) 8 juin 1971, aff. 78-70, *Rec.*, 1971, p. 487.

(27) Cf. R. JOLIET, *La licence de marque et le droit européen de la concurrence*, op. cit., p. 17, note 62.

(c) Encore faut-il alors préciser en quoi consiste cette fonction.

Voyons ce qu'il en est dans le cas d'espèce.

(a) L'arrêt Hag II reprend le critère de l'objet spécifique du droit de propriété intellectuelle ; dans les mêmes termes que l'arrêt Hag I (28), il reconnaît que les dérogations au principe fondamental de la libre circulation des marchandises ne sont admissibles au regard de l'article 36, que si elles « sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété » (att. 12).

(b) La Cour reproduit de plus textuellement la définition de ce critère, issue d'une jurisprudence bien établie (29), mais postérieure à l'arrêt Hag I, lorsqu'elle précise que « l'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque » (att. 14). Autrement dit, l'objet spécifique tiendrait au droit d'apposition du signe pour la première mise en circulation. Certains commentateurs ont estimé que cette définition n'était pas inexacte mais néanmoins incomplète (30) ; à quoi on rétorquera que la Cour en est bien consciente, elle qui prend le soin de préciser à chaque fois que l'objet spécifique est « notamment » (« inter alia » en anglais) ce droit d'apposer la marque. Cette précision indique bien que la Cour ne se propose pas véritablement de définir le droit de marque, mais d'en évaluer plutôt les effets (31).

(28) Voir att. 2.

(29) Voir arrêts 23 mai 1978, *Hoffmann C. Centrafarm*, aff. 102/77, *Rec.*, 1978, p. 1139, att. 7 ; 10 octobre 1978, *Centrafarm C. American Home*, aff. 3/78, *Rec.*, 1978, p. 1823, att. 11 et *Pfizer C. Eurim Pharm*, *op. cit.*, att. 7.

(30) A. BRAUN, *op. cit.*, p. 246, n° 311. Voir encore la critique plus radicale de F. GOTZEN, *op. cit.*, p. 473, n° 14, selon qui la Cour dénaturerait les droits intellectuels, en les réduisant au seul droit exclusif de première mise en circulation.

(31) Dans ce sens : H. COHEN JEHORAM, *Articles 30-36 EEC and intellectual property, Dutch national report FIDE Congress Dublin 1982*, in *SEW*, 1982, p. 375, qui s'appuie lui-même sur J. MERTENS de WILMARS, in *GRUR Int.*, 1976, p. 93 et s. F. GOTZEN (*op. cit.*, p. 477, n° 22) aboutit à la même conclusion (« la Cour ne part pas à la recherche de la nature exacte des droits de propriété intellectuelle. Elle se préoccupe en premier lieu d'évaluer leur impact sur la libre circulation »), mais c'est précisément ce qu'il semble reprocher à la Cour ; comme H. COHEN JEHORAM, nous approuvons au contraire que la Cour s'abstienne d'offrir des définitions des droits intellectuels, car cela relève des droits nationaux (voir encore *infra*).

(c) La Cour de justice ajoute en effet qu'en vue de déterminer la portée exacte du droit de marque, il faut tenir compte de la « fonction essentielle » (att. 14) de la marque, qui est en définitive l'élément-clé, à vrai dire le seul apte à fournir un critère de démarcation entre l'exercice légitime et abusif du droit. Et la Cour d'explicitier cette fonction essentielle comme suit : « garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué » (att. 14). On est loin de l'arrêt Hag I, où la Cour jugeait que si « l'indication de l'origine d'un produit de marque est utile, l'information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises » (32). Cet attendu avait, à l'époque, été fortement critiqué, au motif que la possibilité d'informer les consommateurs de l'origine des produits par d'autres moyens que celui de la marque, peut paraître illusoire (33).

La formulation qu'utilise la Cour pour définir, dans Hag II, la fonction de la marque n'est, cette fois encore, pas nouvelle, on la trouvait déjà telle quelle dans divers arrêts antérieurs (34). Soutenir qu'avec Hag II, la véritable fonction de la marque a été « redécouverte » (35) par la Cour de justice est dès lors un raccourci quelque peu trompeur, qui ne peut être établi que si on passe sous silence une jurisprudence déjà bien ancrée.

La définition de la fonction essentielle de la marque comme fonction de provenance a été jugée trop restrictive par certains auteurs de doctrine, qui ont mis en évidence la nécessité de tenir également compte des fonctions de qualité et de réclame d'une marque (the goodwill function) (36). La Cour semble, pour partie, faire droit à ces considérations dans l'arrêt Hag II : n'ajoute-t-elle pas, à la formule déjà rapportée ci-dessus, que « la fonction essentielle de la marque serait compromise » au cas où « le

(31) Hag I, att. 14.

(33) Cf. F. GOTZEN, *op. cit.*, p. 472, n° 9 et les références citées.

(34) Voir *Terrapin C. Terranova*, *op. cit.*, att. 6 ; *Hoffmann C. Centrafarm*, *op. cit.*, att. 7 ; *Centrafarm C. American Home*, *op. cit.*, att. 12 et *Pfizer C. Eurimpharm*, *op. cit.*, att. 8.

(35) Voir l'article : *Trade mark's true fonction rediscovered*, in *Business Law Brief*, nov. 1990, p. 9.

(36) H. COHEN JEHORAM, *Articles 30-36 EEC and intellectual property, Dutch national report FIDE Congress Dublin 1982*, *op. cit.*, p. 379 ; L. VAN BUNNEN, *Les articles 30 et 36 du traité de Rome et la propriété intellectuelle*, in *Rapports pour le Xe Congrès de la F.I.D.E.*, II, Dublin, 1982, note 2, p. 2-12.

titulaire du droit pourrait se voir imputer la mauvaise qualité d'un produit dont il ne serait nullement responsable » (att. 16). Reste que la marque remplit, aux yeux de la Cour, avant tout une fonction de provenance, et celle-ci sert l'intérêt des consommateurs, tout comme celui des producteurs (voir att. 14 et 16).

4. Comme on le voit donc, le critère de l'objet spécifique, dans la mesure où sa portée est définie en fin de compte à la lumière de la fonction essentielle de la marque, « devient de plus en plus critère de justification plutôt que de limitation » (37), bref un critère fonctionnel ou de légitimité plutôt qu'un critère formel. Le rôle de la Cour est de départager, à l'aide de ce critère, l'exercice légitime du droit, qui est défini conformément au droit national, de son exercice abusif, qui est, lui, déterminé en conformité avec le droit communautaire (38). Ce qui revient encore à dire que la Cour a développé une interprétation téléologique de l'article 36 (39). Les termes utilisés par la Cour dans les affaires *Terrapin C. Terranova* et *Keurkoop C. Nancy Kean Gifts* sont à cet égard très significatifs : « la conciliation entre les exigences de la libre circulation des marchandises et le respect dû aux droits de propriété industrielle et commerciale doit être réalisée de telle manière qu'une protection soit assurée à l'usage légitime des droits conférés par les législations nationales, relevant des interdictions d'importation « justifiées » au sens de l'article 36 du traité, mais refusée, par contre, à tout exercice abusif des mêmes droits, de nature à maintenir ou établir des cloisonnements artificiels à l'intérieur du marché commun » (40) (nous soulignons). La Cour ne s'est donc jamais fondamentalement écartée de la conception déjà mise en évidence dans l'arrêt *Grundig-Consten* (41), selon laquelle elle doit mettre des limites à l'emploi abusif du droit de marque.

(37) F.-K. BEIER, *Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market*, in *I.L.C.*, 1990, 21, p. 131, 149.

(38) Voir encore F.-K. BEIER, *op. cit.*, p. 150 : « Such an interpretation of Art. 36 EEC Treaty [...] recognizes the legitimate — « normal » — exercise of industrial property rights, which corresponds to their function and purpose, and sets limits thereon only in cases of misuse, i.e. if the owner employs his right in an arbitrarily discriminating manner or grossly contrary to its function in order to partition the Common Market artificially ».

(39) Dans ce sens : A. BRAUN, *op. cit.*, p. 242, n° 306. Voir encore : M. KUTSCHER, *Méthodes d'interprétation vues par un juge à la Cour*, in *Rencontre judiciaire et universitaire* 27-28 septembre 1976, Luxembourg, Publ. de la C.J.C.E., 1976, p. 1-1 et s.

(40) *Terrapin C. Terranova*, *op. cit.*, att. 7. Voir encore l'arrêt du 14 septembre 1982, *Keurkoop C. Nancy Kean Gifts*, aff. 144/81, *Rec.*, 1982, p. 2853, att. 24.

(41) 13 juillet 1966, aff. Jtes 56 et 58/64, *Rec.*, 1966, p. 429, 500. Voir supra.

Dans l'arrêt annoté, la Cour ne procède pas seulement à une définition générale, à la fois de l'objet spécifique et de la fonction du droit, elle indique en outre, comme à son habitude, quelles pratiques concrètes sortent en tout cas de l'objet spécifique (42).

B. Les limites concrètes à l'exercice de l'action en contrefaçon

Ainsi, juge-t-elle en l'espèce que l'exercice du droit de propriété industrielle ou commerciale protégé n'est pas justifié, quand il sert à « s'opposer à l'importation ou à la commercialisation d'un produit qui a été écoulé licitement, sur le marché d'un autre Etat membre, par le titulaire du droit lui-même, avec son consentement ou par une personne unie à lui par des liens de dépendance juridiques ou économiques » (att. 12). Des trois cas énumérés, « le fait déterminant » est, en l'espèce, « l'absence de tout élément de consentement de la part du titulaire du droit de marque [...] pour la mise en circulation, dans un autre Etat membre, sous une marque identique ou prêtant à confusion, d'un produit similaire fabriqué et commercialisé par une entreprise n'ayant aucun lien de dépendance juridique ni économique avec ledit titulaire » (att. 15).

Le consentement à la mise en circulation, peut-on ajouter, est le critère décisif, non seulement dans le cas particulier mais en général (43) : qu'il soit présent, le droit de s'opposer à l'importation n'est plus justifié ; qu'il fasse par contre défaut, l'exercice du droit exclusif reste légitime. Or, dans l'affaire Hag, est intervenu un fait important : l'expropriation, plus précisément la mise sous séquestre des actions de la filiale belge de la société allemande. Celle-ci rejaillit sur la question du consentement, comme nous allons maintenant le voir tout en analysant la théorie de l'origine commune.

III. L'ABANDON DE LA THÉORIE DE L'ORIGINE COMMUNE

1. Une analyse approfondie de la jurisprudence récente de la Cour de justice donnait à penser que la doctrine de l'origine

(42) Cf. F. GOTZEN, *op. cit.*, p. 469, n° 5.

(43) F.-K. BEIER, *op. cit.*, p. 153 qui se fonde sur le cas *Pharmon C. Hoechst*.

commune (Ursprungsgleichheitslehre), mise en avant dans l'arrêt Hag I, était devenue obsolète (44) ; avec Hag II, cette prédiction s'est vu confirmée de façon éclatante.

Apparemment, la Cour tenait fort à authentifier l'acte de décès de cette doctrine (en d'autres termes, à corriger une erreur passée), puisqu'elle a fait le forcing pour rendre son arrêt la veille du jour où le Bundesgerichtshof devait se prononcer, et, le cas échéant, introduire un nouveau recours préjudiciel, sur le problème lié à l'intérêt à agir de la part de la société allemande Hag AG. Il faut en effet savoir qu'entretiens, la société-parente de Hag AG Bremen, à savoir Philip Morris, avait racheté à Jacobs Suchard ses activités européennes, y compris les marques belgo-luxembourgeoises de SA CNL-Sucal NV (45).

L'arrêt Hag I avait jeté les bases de la théorie de l'origine commune dans un attendu spécifiant que « le fait d'interdire la commercialisation, dans un Etat membre, d'un produit portant légalement une marque dans un autre Etat membre, au seul motif qu'une marque identique, ayant la même origine, existe dans le premier Etat, est incompatible avec les dispositions prévoyant la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun » (46). On en avait conclu que chaque fois que le droit invoqué est issu du démembrement d'une marque ayant appartenu originairement à un même titulaire, que ce démembrement soit l'effet d'une cession volontaire ou d'une mesure de contrainte publique, l'action du titulaire se heurte aux prescriptions du Traité relatives à la libre circulation des marchandises (47).

Désormais, il ressort de l'arrêt annoté que ne peut être rejetée par les tribunaux l'action du titulaire de la marque, dont la fonction de provenance et de contrôle serait compromise par l'importation d'un produit revêtu d'une marque similaire, même si ces deux marques ont appartenu initialement au même titulaire qui a été dépossédé de l'une d'entre elles à la suite d'une expropriation (att. 17). L'élément décisif réside dans le fait que l'expropriation a pour conséquence de rendre les marques indépendantes, en

dépité de leur origine commune. En effet, à partir de l'expropriation, chacune des marques remplit, comme l'indique la Cour, sa fonction de provenance « de façon indépendante » dans le cadre territorial qui est le sien.

2. L'arrêt *Pharmon C. Hoechst* du 9 juillet 1985 (48) a probablement pesé lourd dans la décision de la Cour (quoiqu'elle ne l'ait pas mentionné en rapport avec le problème de l'expropriation). Rappelons que, dans *Pharmon*, la Cour a jugé que le titulaire d'un brevet peut empêcher la commercialisation d'un produit qui a été fabriqué dans un autre Etat membre par le bénéficiaire d'une licence obligatoire portant sur un brevet parallèle détenu par ce même titulaire. En d'autres termes, l'élément essentiel du consentement fait défaut dans l'hypothèse d'une mise en circulation d'un produit breveté, non par suite d'un acte volontaire de son propriétaire, mais pour le motif qu'une licence obligatoire, prévue dans une législation nationale, reconnaît ce droit à un tiers (49).

A la lumière de cet arrêt, certains commentateurs n'avaient pas manqué d'inviter explicitement la Cour de justice à infirmer la décision fortement controversée Hag I (50). La Commission a elle-même fait valoir dans ses observations à propos de Hag II que, par application du raisonnement développé dans *Pharmon*, le titulaire originaire d'une marque expropriée ne devrait pas se trouver dans une situation moins favorable que le titulaire d'un droit de brevet soumis à une licence obligatoire. L'intervention de l'autorité publique est de fait plus sévère dans le cas de l'expropriation, qui le prive de tout droit dans le pays d'exportation, que dans celui de la licence obligatoire, qui laisse au titulaire un droit à rémunération (51). Par application d'un raisonnement a fortiori, s'il est possible pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'importation de produits fabriqués sous licence obligatoire, le titulaire exproprié peut, à plus forte raison, empêcher l'importation des produits d'un titulaire indépendant de la marque (52).

(48) aff. 19/84, *Rec.*, 1985, p. 2281.

(49) Voir l'appréciation positive de cet arrêt par P. DEMARET, *Patent- und Urheberrechtsschutz, Zwangslizenzen und freier Warenverkehr im Gemeinschaftsrecht*, in *GRUR Int.*, 1987, p. 1-14 (publié également en anglais in *I.I.C.*, 1987, p. 161 et s.).

(50) P. DEMARET, *op. cit.*, p. 7 ; voir encore Ch. KLEINER, *Wurde Kaffee Hag durch Pharmon « overruled » ?*, in *GRUR Int.*, 1987, p. 229-232.

(51) Sur l'effet du droit communautaire sur les licences obligatoires, voir : J.-J. BURST et R. KOVAR, *Les licences imposées et le droit communautaire*, in *C.D.E.*, 1990, p. 251-271.

(52) G. MARENCO et K. BANKS, *Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement : Discrimination Unearthed*, in *E.L.R.*, 1990, p. 252.

(44) Voir par exemple : L. DEFALQUE, *Copyright - Free Movement of Goods and Territoriality : Recent Developments*, in *EIPR*, 1989, p. 438.

(45) Cet intéressant élément de fait est révélé par W. C. van MANEN, qui fut le conseil de Hag AG Bremen, dans son article précité (*op. cit.*, p. 2).

(46) Hag I, att. 15, *Rec.*, 1974, p. 744.

(47) M. WAELBROECK, *Examen de jurisprudence (1972 à 1982), Communautés européennes. Le droit économique de la C.E.E.*, in *R.C.J.B.*, 1983, p. 314-315.

3. Par ailleurs, un indice supplémentaire du rejet de la théorie de l'origine commune peut se déduire de la directive du 21 décembre 1988 (53) rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. L'article 7 de cette directive ne mentionne en effet, en tant qu'hypothèse d'épuisement du droit de marque, que le cas où le titulaire a commercialisé le produit marqué sur le territoire de la Communauté ou a donné son consentement à cette mise en circulation. Nulle part n'est mentionnée la doctrine de l'origine commune (54).

4. De tous ces éléments, la Cour a tiré les conséquences en disant pour droit que « les articles 30 et 36 du traité CEE ne font pas obstacle à ce qu'une législation nationale permette à une entreprise, titulaire d'un droit de marque dans un Etat membre, de s'opposer à l'importation, à partir d'un autre Etat membre, de produits similaires légalement revêtus dans ce dernier Etat d'une marque identique ou prêtant à confusion avec la marque protégée, alors même que la marque sous laquelle les produits litigieux sont importés appartenait initialement à une filiale de l'entreprise qui s'oppose aux importations, et a été acquise par une entreprise tierce à la suite de l'expropriation de cette filiale ».

Que la Cour soit revenue sur sa jurisprudence Hag I ne peut nullement s'expliquer par le fait que la situation des parties est inversée par rapport au cas Hag I, par la circonstance que, cette fois, c'est le titulaire allemand originaire qui invoque son droit de marque ; la Cour tient en effet à préciser que, suite à l'expropriation, « *chacun des titulaires* » (nous soulignons) peut continuer à s'opposer à l'importation des produits, similaires ou prêtant à confusion, provenant de l'autre titulaire (att. 19). La société allemande Hag, qui a gagné dans les deux procès, a eu la chance de se trouver, à deux reprises, dans la « bonne » position, compte tenu de l'état de la jurisprudence communautaire, qui a fait prévaloir, tantôt le principe de la libre circulation (Hag I), tantôt l'effet territorial de la marque (Hag II).

Enterrée par l'arrêt Hag II, la doctrine de l'origine commune ne fera donc à l'avenir plus figure que d'un accident, d'une bizarrerie dans le parcours jurisprudentiel de la Cour.

(53) J.O.C.E., 11 février 1989, N° L 40/1.

(54) C'est A. Puttemans, assistante à l'ULB et avocat, qui a attiré mon attention sur ce point et je l'en remercie. Voir encore : W. C. MANEN, *op. cit.*, p. 2.

OBSERVATIONS FINALES

Commentant l'arrêt *Terrapin C. Terranova*, M. Waelbroeck intitulait sa note parue en 1977 (55) : *Droit des marques et règles du Traité de Rome : au terme d'une évolution ?* Mais à cette question, il s'abstenait très prudemment de répondre. Aujourd'hui, pas plus qu'alors, l'évolution jurisprudentielle n'est arrivée à son terme, il faudra sans doute attendre l'uniformisation des droits de marque au niveau européen (56) pour s'en approcher, mais du chemin a été parcouru depuis les arrêts des années 70.

Droit de marque et système de concurrence

Dans son arrêt Hag II, la Cour resitue la place du droit de marque dans la perspective du Traité de Rome et de ses objectifs fondamentaux, en relevant, à juste titre, que « le droit de marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir » (att. 13). Ce qui donne à entendre que le droit de marque participe au mécanisme de la concurrence, qu'il contribue à en assurer le respect. On est loin de la suspicion qu'entretenait, en 1974, la Cour à l'égard de ce droit : « attendu que l'exercice du droit de marque est *de nature* à contribuer au cloisonnement des marchés... » (57) (nous soulignons). Les conclusions de l'avocat général, à l'époque, étaient plus éloquentes encore : selon M. H. Mayras, les droits de propriété industrielle « confèrent aux titulaires un droit exclusif qui est, en lui-même, *de nature à affecter les conditions de la concurrence* » (58) (nous soulignons). Et par cette dernière

(55) in *R.C.J.B.*, 1977, p. 219 et s.

(56) Des jalons ont été posés dans cette voie : voir la première directive du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques du 21 décembre 1988, J.O.C.E., 11 février 1989, N° L 40/1. Les Etats membres devraient avoir harmonisé leurs législations nationales en conformité avec la directive avant la fin 1992. Par contre, la création d'une marque communautaire, étape plus décisive, s'est heurtée à des difficultés politiques considérables (voir encore : F.-K. BEIER, *op. cit.*, p. 131, 135).

(57) Hag I, att. 11. Cet effet de cloisonnement, intrinsèque à l'exercice du droit de marque, est, dans l'esprit de la Cour, d'autant plus important qu'« à la différence d'autres droits de propriété industrielle et commerciale il n'est pas sujet à des limitations dans le temps ».

(58) *Rec.*, 1974, p. 746.

formule, on a tout lieu de croire que l'Avocat général voulait dire que, par nature, le droit intellectuel a des effets négatifs sur la concurrence. Parmi les droits intellectuels, le droit de marque était particulièrement déconsidéré. La Cour n'a-t-elle pas affirmé dans l'arrêt *Sirena* que « le droit de marque peut être distingué à cet égard d'autres droits de propriété industrielle et commerciale en ce que les éléments protégés par ceux-ci sont le plus souvent d'un intérêt et d'une valeur supérieurs à ceux dérivant d'une marque » (59). Dans ses conclusions sous Hag II, l'Avocat général Jacobs reconnaît lui-même le discrédit dont a fait l'objet le droit des marques : « [...] avec le recul, on constate que la jurisprudence antérieure traduit une attitude exagérément négative quant à la valeur des marques ».

A l'inverse, le droit de marque apparaît avec Hag II, au moment où la propriété intellectuelle en général se voit portée par un vent favorable, comme « un élément » de la concurrence entendue comme un véritable « système ». La Cour admet par là la complexité du jeu de la concurrence, voire le caractère paradoxal de celle-ci, la tension sur laquelle repose son maintien ; comme si le monopole qu'offre le droit intellectuel de marque pouvait assez étrangement se transformer en un facteur de concurrence, en un instrument régulateur d'un système « non faussé » de concurrence (60).

Droits intellectuels et libre circulation

Loin d'apparaître comme un revirement impromptu, l'arrêt Hag II s'inscrit donc parfaitement dans la tendance actuelle de la jurisprudence de la Cour de justice à considérer avec plus de sympathie les droits intellectuels (61), voire même à préférer le respect de ceux-ci dans l'arbitrage, toujours délicat et provisoire,

(59) 18 février 1971, *Sirena C. Eda*, aff. 40-70, *Rec.*, 1971, p. 82, att. 7. Rappelons les mots de l'avocat général M. A. Dutheil de Lamoignon dans cette affaire (*Rec.*, 1971, p. 88) : « les intérêts que tend à protéger la législation des brevets d'invention sont économiquement et humainement plus respectables que ceux que garantit le droit de marque ».

(60) Voir à ce propos : M. LEHMANN, *The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual Property*, in *I.L.C.*, 1985, 16, p. 525 et s. ; D.W.F. VERKADE, *Intellectuele eigendom, mededinging en consument*, Deventer, Kluwer, 1976, p. 5 et s.

(61) Dans ce sens, voir entre autres : F.-K. BEIER, *op. cit.*, p. 144 ; L. DEFALQUE, *op. cit.*, p. 439.

qu'elle doit réaliser entre l'exercice de ces droits exclusifs et le principe angulaire de la libre circulation des biens (62).

Si, en 1985, un auteur comme F. Gotzen (63) pouvait craindre que la jurisprudence communautaire ne soit en train de retourner la règle de l'article 36, selon laquelle les restrictions à la libre circulation sont en principe *autorisées*, pour en arriver, au nom de l'objectif de libre circulation, à un système d'*interdiction* de principe de ces restrictions, aujourd'hui, il semble, — mais l'évolution demande encore à être confirmée, — que la Cour s'en tienne à une interprétation, conforme à la formulation de l'article 36, selon laquelle a priori « les dispositions des articles 30 à 34 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle ou commerciale ».

(62) Dans le cas Hag II, on peut se demander si la prise en compte plus sérieuse de l'intérêt des consommateurs n'est pas un des éléments qui a fait pencher la balance entre l'intérêt général représenté par le principe de l'unité du Marché commun et l'intérêt général des titulaires de marques démembrées, du côté du second. On peut rappeler que, dans le cadre de la procédure orale précédant l'arrêt Hag I, la Commission avait souligné qu'il s'agissait « de mettre en balance trois sortes d'intérêts généraux représentés par le principe de l'unité du Marché commun, l'intérêt des titulaires de marques démembrées et l'intérêt des consommateurs à être informés et non abusés par les marques de fabrique ». De façon révélatrice, la Commission n'en proposait pas moins une solution qui, passant sous silence l'intérêt des consommateurs, consistait « à faire prévaloir le principe de l'unité du Marché commun sur l'intérêt des titulaires des marques démembrées » (Hag I, *Rec.*, p. 742).

(63) *op. cit.*, p. 481, n° 34.