

## **LA DISTRIBUTION SELECTIVE COMME INSTRUMENT DE VALORISATION DES MARQUES DE LUXE ET DE MAITRISE DES PLATEFORMES DE VENTE EN LIGNE**

de Paola Gelato

**Introduction.** Parmi les instruments mis à la disposition des maisons de luxe pour garantir et valoriser l'excellence de leurs produits, la distribution sélective occupe aujourd'hui une place privilégiée. La Cour de justice de l'Union européenne a, dans la décision *Coty* du 6 décembre 2017, estimé que la distribution sélective est de nature à contribuer à la réputation des produits et au maintien de « *leur sensation de luxe* ». En Italie, sa fonction est perçue comme essentielle à « *l'achat plaisir* » du consommateur (« *acquisto di piacere* ») et à l'aura de luxe et d'exclusivité des articles concernés.

**1. La garantie d'un environnement de vente adapté à la nature du produit.** Un tel mode de distribution offre au titulaire de la marque la faculté de déterminer les critères de sélection de ses distributeurs et les conditions de commercialisation des produits contractuels. La distribution d'articles haut de gamme implique, en effet, que soit préservée l'image de marque promue par le producteur, fruit d'investissements particulièrement soutenus dans le secteur du luxe et du textile. A ce titre, comme l'a confirmé le Tribunal de Rome, le 10 octobre 2018, le prestige des locaux ; l'agencement du magasin ; la présentation des produits ; le choix des marques exposées ; la compétence professionnelle et l'accompagnement personnalisé de la clientèle sont autant d'éléments qui renforcent la valeur et la distinctivité d'une marque.

**2. La sanction de l'atteinte au réseau au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.** Le Tribunal de Venise, dans un arrêt du 20 février 2018, a précisé que la vente des produits, portant les marques d'autrui, en dehors du réseau officiel de distribution, constitue une hypothèse de concurrence déloyale, répréhensible aux termes de l'art. 2598 du Code Civil italien, ainsi qu'une utilisation illicite de marque, en raison du risque de détournement de clientèle des magasins faisant partie du réseau officiel de distribution des produits, causant un préjudice évident au titulaire de la marque. Le Tribunal de Naples, par jugement du 26 juin 2019, a déclaré que l'offre en vente et l'activité de promotion du distributeur non agréé, constituaient une violation du réseau et un cas de contrefaçon de marque, au sens de l'article. 20 du Code de propriété industrielle italien. En outre, le tribunal a également sanctionné ce comportement en termes de concurrence déloyale, du fait du détournement de valeurs et de clientèle, au sens de l'art. 2598 II et III du Code civil italien. En effet, selon le raisonnement du juge de Naples, la création d'un réseau de distribution parallèle non autorisé, à prix réduits, est susceptible d'éroder le marché du propriétaire de la marque. En outre, il convient de noter que la protection se révélera d'autant plus efficace si elle est assortie d'une injonction paneuropéenne, sur le fondement de l'article. 131 II du Règlement (UE) 1001/2017.

**3. Protection renforcée des marques notoires couvertes par un réseau de distribution sélective.** Le Tribunal de Bari, par ordonnance inédite du 07 avril 2017, dans un cas de distribution non autorisée de parfums de luxe, portant des marques notoires de maisons de mode, a confirmé que la preuve de l'existence de la distribution sélective est établie dès lors que le fabricant produit le contrat type le liant aux distributeurs agréés, ou démontre l'existence d'une relation commerciale effective, fondée sur des critères exclusifs. En l'espèce, la vente hors réseau, non consentie par le titulaire, constituait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Dans sa décision de 2019, déjà citée mais qui revêt une importance à plusieurs titres, le Tribunal de Naples a consacré la protection renforcée des marques notoires et de renommée, faisant expressément référence à la récente réforme italienne du Code de propriété industrielle, avec la publication du Décret législatif n.15 du 20 février 2019, transposant la Directive européenne n. 2436/2015. Dans ce contexte, le risque potentiel de dilution de la réputation

d'un signe distinctif, résultant de la vente non autorisée de produits marqués et vendus à des prix réduits dans une présentation inadéquate, est suffisant pour interdire l'offre de vente, et faire saisir les produits litigieux. Le juge a conclu à un risque réel et concret de dilution du caractère distinctif et de la réputation de la marque.

**4. Un motif légitime de non-épuisement.** Le mécanisme de l'épuisement est mis en échec dès lors que le titulaire peut se prévaloir d'un « *motif légitime* ». Le Tribunal de Rome, dans une décision en date du 10 octobre 2018, s'est exprimé en ce sens, refusant l'application du principe de l'épuisement de la marque en présence desdits motifs légitimes. Le Tribunal de Milan, dans sa décision du 28 mars 2019, a rappelé les conditions devant être réunies pour faire jouer un tel mécanisme : le produit commercialisé doit être un article de luxe ou de prestige, justifiant le choix de la distribution sélective, et dont l'image a subi un préjudice réel du fait de la commercialisation en dehors du réseau. L'avilissement de la marque est évalué sur la base d'un faisceau d'indices incluant la nature des articles marqués, le volume et la fréquence de leur commercialisation par le revendeur ou encore la nature des autres produits que ce dernier offre à la vente. Dans un arrêt en date du 26 juin 2019, le Tribunal de Naples a fait application de ces critères dans le domaine de la parfumerie, relevant que l'intérêt légitime était constitué au bénéfice de la société Shiseido dès lors que le revendeur était une enseigne de « *hard discount* » offrant à la vente des produits de qualité médiocre. Dans le même sens, le Tribunal de Catane a, le 29 novembre 2016, interdit l'usage de la marque BVLGARI sur le site marchand d'un revendeur non agréé, en considération du fait que la présentation du site Internet portait atteinte à l'image de la marque.

**5. La délicate problématique des plateformes en ligne.** Les juges italiens assurent une protection importante contre les violations portées au réseau de distribution même si de telles violations relèvent du commerce électronique. Les systèmes de distribution sélective représentent un instrument utile pour les entreprises qui vendent des produits de luxe, en particulier dans un contexte dominé par les plateformes en ligne comme Amazon et Ebay. Après l'approbation du règlement (CE) n° 330/2010 sur les accords verticaux, les systèmes de distribution sélective ont pris une place plus importante, dans un équilibre délicat avec les règles de concurrence déloyale. Toutefois, l'efficacité de ces réseaux sélectifs dépend en grande partie des tendances et de l'approche des tribunaux nationaux à cet égard. Au cours des derniers mois, les tribunaux italiens ont rendu des décisions importantes et intéressantes, allant dans le sens d'une protection plus efficace des titulaires de marques, et susceptibles de constituer un exemple pour les autres juridictions.

**6. Licéité de l'interdiction de vente en ligne de produits de luxe.** Par un arrêt rendu le 6 décembre 2017, la Cour de justice a jugé qu'un fournisseur de produits de luxe pouvait interdire à son distributeur agréé de vendre lesdits produits via des plateformes tierces, telles qu'Amazon ou Ebay. La Cour admet une telle interdiction dès lors que celle-ci vise à préserver l'image de luxe des produits ; qu'elle est fixée uniformément ; qu'elle s'applique d'une manière non-discriminatoire et qu'elle est proportionnée à l'objectif poursuivi. Une telle clause est de nature à préserver l'image de luxe des produits concernés à divers égards : non seulement elle garantit que ces produits sont vendus dans un environnement répondant aux exigences qualitatives imposées par la tête du réseau de distribution, mais elle permet également de se prémunir des phénomènes de parasitage en évitant que les investissements et les efforts déployés par le fournisseur et par d'autres distributeurs agréés en vue d'améliorer la qualité et l'image des produits concernés profitent à d'autres entreprises. Cette décision de la Cour de justice offre une sécurisation réelle des réseaux de distribution sélective et s'inscrit, par ailleurs, dans la lignée de la jurisprudence française, notamment de la décision rendue par la Cour de cassation le 13 septembre 2017 qui a considéré que la vente des produits Caudalie sur une plate-forme en ligne non-agrèée pouvait constituer un trouble manifestement illicite.

**7. Compétence en cas d'offre sur des sites Internet opérant dans différents Etats de l'UE.** Pour déterminer quel est le tribunal national compétent, en cas de ventes non-agrées sur Internet, il est nécessaire d'évaluer dans quel pays le dommage a eu lieu, ce qui conduit à apprécier l'accessibilité du site Internet. Les juridictions recherchent l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les actes et le dommage allégué. Pour ce faire, elles prennent en considération un faisceau d'indices : la langue dans laquelle est rédigée le site Internet ; la nature de la devise dans lesquels sont libellés les prix ; les pays de livraison des produits ou encore les moyens par lesquels il est possible d'accéder au site depuis le pays où la contrefaçon est alléguée.

**8. Sanction de la contrefaçon et de la concurrence déloyale en ligne.** L'atteinte à l'image de marque peut également être constituée sur un site Internet, notamment, comme l'a affirmé le Tribunal de Milan, dans une importante décision du 1<sup>er</sup> septembre 2016. Selon le juge, la vente des produits de luxe sur une plateforme n'était pas de nature à respecter les caractéristiques de qualité propres aux produits de la marque notoire concernée. En l'espèce, a été retenu existant le risque concret de dilution de la capacité distinctive de la marque, lié à la promotion et à la commercialisation du produit sur des sites internet, qui, souvent, peuvent être définis comme des « *outlets online* », n'offrant aucune des garanties requises dans les cas de distribution sélective des articles litigieux. Le 3 juillet 2019, une interdiction de commercialisation des produits de la marque Sisley a également été prononcée par le Tribunal de Milan à l'encontre de la plateforme Amazon – fixant une amende de 1.000 Euros par jour de retard dans l'exécution de l'injonction. Les caractéristiques de plateforme Amazon ont été jugées susceptibles de nuire à l'image de la marque et, par voie de conséquence, de la diluer.

**9. Un moyen pour restreindre la lisibilité des sites de vendeurs non agréés.** D'autres instruments existent pour restreindre la lisibilité du site internet d'un distributeur non-agréé. En ce sens, la Cour de justice a, dans une décision du 8 juillet 2010, affirmé que la tête d'un réseau de distribution pouvait agir au niveau du référencement du site du vendeur tiers car l'insertion dans les programmes sources de la marque du réseau comme mot-clé directeur de recherche constitue un acte de contrefaçon.

**Conclusion.** Les juges italiens se montrent particulièrement actifs dans la défense des réseaux de distribution sélective de produits de luxe. Cette tendance est encore confirmée par la récente transposition nationale de la Directive (UE) 2015/2436, qui confère une importance accrue aux marques notoires et aux marques de renommée. A la lumière de ce panorama de la jurisprudence italienne, force est de constater que les titulaires de marques notoires, particulièrement dans l'industrie du luxe et du textile, disposent d'instruments efficaces pour protéger leurs réseaux des atteintes de distributeurs non agréés. Il conviendra de suivre avec une attention toute particulière le traitement jurisprudentiel des plateformes en ligne, dont les conditions de vente peuvent, bien souvent, porter atteinte à l'image de marque des produits de luxe.