

JOURNAL OF INTERNATIONAL DISTRIBUTION LAW

JOURNAL DU DROIT DE LA DISTRIBUTION INTERNATIONALE

Volume 11 – N° 5-6

ISSN: 2151-8580

Contributors | Rédaction

E. Lippovitz, ed.

dr. J. Mandl, Esq.
dr. M. Halmai
dr. R. Takács
C. Blei, Esq.
J.-M. Bournoville
Z. Cohen, Esq.
A. Hermon
E. Klaiman, Esq.
E. Sternberg, Esq.

Contents

- News in brief
- France: Court of Cassation : “*Galeries rémoises II*”
- Spain: modification of Law 12/1992 “on agency contracts”
- General Bibliography

Contenu

- Actualité en bref
- France: Cour de cassation: “*Galeries rémoises II*”
- Espagne : modification de la Loi 12/1992 “sur le contrat d'agence”
- Bibliographie générale

News in brief

• **CJEU** : 12 July 2011, Case n° 324/09 : *L'Oréal SA et al. v. eBay International AG et al.*

exhaustion of rights, trademark infringement, Internet sales, keyword advertising, repackaging

• **USA** : *Zip International Group, LLC. v. Trilini Imports, Inc.*, 09-CV-2437 (E.D.N.Y., 24 May 2011)

parallel trade, exhaustion of rights, trademark infringement, material differences rule

• **FR** : Court of Cassation, Com. Ch., 21 June 2011, case n° 09-70304

parallel trade, specific commercial sectors, Internet sales, selective distribution, resale outside networks, proof of network legality, burden of proof (plaintiff)

Actualité en bref

• **CJUE** : 12 jul. 2011, Aff. n° 324/09 : *L'Oréal SA et al. c. eBay International AG et al.*

épuisement des droits, contrefaçon, commercialisation sur Internet, publicité par mots clés, reconditionnement

• **USA** : *Zip International Group, LLC. c. Trilini Imports, Inc.*, 09-CV-2437 (E.D.N.Y., 24 mai 2011)

commerce parallèle, épuisement des droits, contrefaçon, règle de différences substantielles

• **FR** : Cour de cassation, ch. com., 21 jun. 2011, np° 09-70304

commerce parallèle, secteurs particuliers (parapharmacie), commercialisation sur Internet, distribution sélective, revente hors réseau, preuve de la licéité du réseau, charge de la preuve (plaignant)

Caselaw

FR: Court of Cassation, Com. Ch. : 24 May 2011, two cases: case n°s 10-18474 and 10-20620 : “*Galeries rémoises II*”

“*But whereas... ‘Chanel’ products were put up for sale in a discount store located in a sheet metal building, were displayed in plastic bins near cleaning products and all sorts of knickknacks... and whereas the conditions of sale offered by the Jarnis company were of mediocre quality in relation to those required of approved distributors ; and whereas the appellate court, who could deduce from these observations and assessments that the Chanel company substantiated legitimate reasons entitling it to oppose further sale of its products, legally justified its ruling...*” [n° 10-20620; our translation]

“*But whereas... the products in question were offered for sale and sold in a discount store, in a populous commercial zone, amongst numerous unsorted objects, sometimes even in their shipping box ; and whereas [the appellate court] finds that the conditions of display for the sale of Chanel products were incompatible with the image of the Chanel brand, which was used on a sign as a ‘bait brand’ ; and whereas, given the state of these observations and assessments, from which it could deduce that the Chanel company substantiated a legitimate reason entitling it to oppose further sale of its products and to claim the absence of exhaustion of the right to its trademark, the appellate court... legally justified its ruling...*” [n° 10-18474 ; our translation]

Jurisprudence

FR : Cour de cassation, ch. com. : 24 mai 2011, deux arrêts: pourvois n° 10-18474 et n° 10-20620 : “*Galeries rémoises II*”

“*Mais attendu que... les produits ‘Chanel’ ont été mis en vente dans une solderie implantée dans un bâtiment en tôle, qu’ils étaient présentés dans des corbeilles en plastique à proximité de produits ménagers et de bibelots de toutes sortes... que les conditions de vente proposées par la société Jarnis étaient de qualité médiocre par rapport à celles exigées des distributeurs agréés ; que la cour d’appel, qui a pu déduire de ces constatations et appréciations que la société Chanel justifiait de motifs légitimes l’autorisant à s’opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits, a légalement justifié sa décision...*” [n° 10-20620]

“*Mais attendu... que les produits en cause étaient offerts à la vente et vendus dans une solderie, sur une zone commerciale grand public, parmi de nombreux objets proposés en vrac, parfois encore dans leur carton de transport ; qu’il retient que les conditions d’exposition à la vente des produits Chanel étaient incompatibles avec l’image de la marque Chanel qui a été utilisée sur une affiche comme une marque d’appel ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a pu déduire que la société Chanel justifiait d’un motif légitime l’autorisant à s’opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits et à se prévaloir de l’absence d’épuisement du droit sur sa marque, la cour d’appel... a légalement justifié sa décision...*” [n° 10-18474]

NOTE: The defunct “Galeries rémoises” were certainly a real treasure box for the resellers that looted its stands. From a legal perspective as well, the two groups of cases generated by its perfumes and luxury cosmetics stocks were also rich in lessons (cf. the four cases rendered the same day: Cass. Com., 23 March 2010, case n^{os} 09-65839, 09-65844, 09-66522 and 09-66987, followed by the two cases cited above).

NOTE: Décidément, les défunctes “Galeries rémoises” furent un véritable coffre à trésor pour les revendeurs l'ayant pillé. Du point de vue juridique également, les deux séries d'arrêts générées par son stock de parfums et cosmétiques de luxe sont aussi riches d'enseignements (v. les quatre arrêts rendus le même jour: Cass. com., 23 mars 2010, pourvois n^o 09-65839, 09-65844, 09-66522 et 09-66987, suivie des deux arrêts cités *supra*).

Although these decisions concern legal relationships that are purely internal to France, and thus do not directly involve international or even EU law, they are worthy of mention for the way in which the Court of Cassation applied the concept of “legitimate reasons”. Through these cases, including the two recent ones cited, its Commercial Chamber seems to develop a conception of “legitimate reasons” that diverges from the Community definition developed by the Court of Justice. To the extent that the French texts take into account the Community aspect of exhaustion (cf. article L. 713-4, French Intellectual Property Code), the position of the Court of Cassation is surprising. On the other hand, since EU law wouldn't apply, it is justified from a purely technical point of view. Furthermore, it seems that the Court of Cassation systematically exploits the internal nature of such cases to keep discount stores from selling products normally sold by selected distributors. The manifestation of this policy in the *Galeries rémoises II* cases, a certain disdain for EU caselaw on exhaustion, or, at the very least, for the discount sector, are the lessons that will attract the attention of (parallel) discounters doing business in France, regardless of their home country or of the origin of the products in question.

Bien que ces décisions concernent des rapports juridiques purement internes à la France, et ne mettent pas ainsi directement en cause le droit international ou même communautaire, elles méritent mention notamment pour la manière dont la Cour de cassation y avait appliqué la notion de “motifs légitimes”. À travers ces arrêts, dont les deux récents cités, la chambre commerciale semble développer une conception de “motifs légitimes” qui se distingue de la définition communautaire élaborée par la Cour de justice. Dans la mesure où les textes français tiennent compte de l'aspect communautaire de l'épuisement (v. l'article L. 713-4, CPI), la position de la Cour de cassation est surprenante. En revanche, puisque le Droit communautaire ne devrait pas s'appliquer, elle est justifiée du point de vue purement technique. En outre, il semble que la Cour de cassation exploite systématiquement la nature interne des telles affaires pour écarter les soldeurs de la commercialisation des produits normalement vendus par des distributeurs sélectionnés. La manifestation de cette politique dans les arrêts *Galeries rémoises II*, un certain mépris pour la jurisprudence communautaire sur l'épuisement, ou, à tous les moins, pour le secteur de la “solderie”, sont les enseignements qui retiendront l'attention des soldeurs (parallèles) opérant en France, quel que soit leur pays de rattachement ou l'origine des produits concernés.

In the cases at hand, the old department store in Reims (doing business as *Printemps*) was one of the distributors authorized by *Chanel* to sell perfumes and cosmetics. When the store was liquidated, the owner of the renowned brand informed the liquidator of its objection to the auction, claiming its contractual repurchase right and offering to buy back the stock of its former reseller. Deeming the buy-back price insufficient, the liquidator went to auction. A wholesaler, *Futura finances*, used this opportunity to buy several palettes of beauty products that it then sold to retailers doing business in parallel trade. According to *Chanel*, by reselling the branded goods, these retailers made an unlawful (infringing) use of its trademark and competed unfairly with its official network.

En ces espèces, l'ancien grand magasin de Reims (opérant sous l'enseigne *Printemps*) était l'un des distributeurs agréés par la maison *Chanel* pour la vente de parfums et cosmétiques. Quand les galeries ont été mises en liquidation judiciaire, le titulaire de la marque renommée avait informé le liquidateur de son opposition à l'adjudication, en arguant de son droit de reprise contractuel et en offrant de racheter le stock de son ancien revendeur. Estimant que le prix de rachat était insuffisant, le liquidateur a procédé aux enchères. À cette occasion, un grossiste, *Futura finances*, a racheté plusieurs palettes de produits de beauté puis les a revendus aux détaillants opérant sur le marché parallèle. Selon *Chanel*, en revendant les produits marqués, ces détaillants ont fait un usage illicite (contrefaisant) de sa marque ainsi qu'une concurrence déloyale de son réseau officiel.

In their defence, amongst other arguments, the distributors invoked the rule of exhaustion of trademark rights, according to which the trademark owner can no longer oppose the sale of (authentic) goods placed by it (or with its consent) onto the EEA market (cf. EU Directive n^o 2008/95, art. 7, as well as article L. 713-4 IPC, referenced on our website). From the moment that the distributor acquired the goods (whose authenticity was not in question in these cases) after the initial placement on the market and from a legitimate source (wholesaler, public auction), the IP owner can no longer use its trademark right to prohibit their further sale. If it is true that neither the trademark owner nor its authorized dealer had initially placed the perfumes on the market, the liquidator was mandated by the court to execute that sale (at auction) in their stead.

En leur défense, les distributeurs ont notamment invoqué la règle d'épuisement des droits de marque, selon laquelle le titulaire de la marque ne peut plus s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit (authentique) mis par lui (ou avec son consentement) sur le marché de l'EEE (v. Directive UE n^o 2008/95, art. 7, ainsi que l'article L. 713-4 CPI, référencés sur notre site). À partir du moment où le distributeur a acquis les produits (dont l'authenticité n'était pas contestée en l'espèce) après cette première mise sur le marché et auprès d'une source licite (grossiste, adjudication judiciaire), le titulaire ne saurait se fonder sur son droit de marque pour en interdire la commercialisation. S'il est vrai que ni le titulaire de la marque ni son distributeur agréé avait initialement mis les parfums dans le commerce, le liquidateur judiciaire était mandaté par le juge à exécuter cette vente (aux enchères) à leur place.

But the Court of Cassation rejected the discounters' arguments for reasons that, at first glance, amount to a simple application of Community rules transposed into French law (I). However, a comparison with the caselaw of the Court of Justice in this domain seems to demonstrate

Mais la Cour de cassation a rejeté les arguments des soldeurs pour des raisons qui, à première vue, tiennent d'une simple application des règles communautaires transposées en Droit français (I). Cependant, une comparaison avec la jurisprudence de la Cour de justice en ce domaine semble

that the Court of Cassation does not apply these rules in exactly the same way as the EU court (II).

I. The *Galeries rémoises* precedent is an application of EU-inspired exhaustion rules

The Commercial Chamber did not follow the discounters in their line of reasoning for two reasons pertaining to the conditions necessary to trigger the exhaustion of rights.

A. Exhaustion requires the consent of the intellectual property right owner. The Commercial Chamber rejected the argument of the parallel traders (cf. the four rulings in 2010 and one of the recent cases: n° 10-18474) firstly for a reason pertaining to the consent of the trademark owner to sell (cf. the first paragraph of EU Dir. n° 2008/95, art. 7, and of its transposition into French law, article L. 713-4, IPC). Even if *Chanel* did not contest the order authorizing the liquidation through judiciary means (but only by correspondence addressed to the liquidator), it is clear that the supplier did not expressly authorize the placement onto market. One could counter that the consent to sell had already been given at the time of the conclusion of the contract with the distributor, and that it doesn't matter if it was not the authorized dealer but rather the liquidator that executed the sale (simply acting as agent of the court). In reality, this argument could not prevail if one were to take into account the conditions of sale: consent had been given for resale in very polished conditions (corresponding to the schedule of specifications of the selected distributors) and had not been given for sale at auction.

B. Exhaustion no longer functions in the face of the trademark owner's "legitimate reasons". It is precisely the *conditions of resale* that ground the second reason set out by the Commercial Chamber in the six cases (four from 2010 and the two cited above) for rejecting the distributors' argument. The Court ruled for the absence of exhaustion because the owner could invoke *legitimate reasons* (cf. the second paragraph of EU Dir. n° 2008/95, art. 7, and of article L. 713-4, IPC) entitling it to oppose all further sales. As legitimate reasons, the texts mention "especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market". This did not take place in the cases at hand, but, according to the settled caselaw of the Court of Justice, the list in that article is simply illustrative. That court already had the occasion to include in that list reasons pertaining to conditions of resale. In particular, it ruled that "damage done to the reputation of a trade mark may, in principle, be a legitimate reason, within the meaning of Article 7(2)" (CJEC, 4 Nov. 1997, case n° 337/95, *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*, pt. 43; confirmed especially by CJEC, 23 Apr. 2009, case n° 59/08, *Copad SA v. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie*, pt. 55, referenced on our website). The Court of Justice also specified (*infra*) that it is for the national courts to determine if there was such damage to the brand image in the case that would be submitted to them.

In the *Galeries rémoises* cases, the retailers sold beauty products in conditions that were largely inferior to those required of authorized distributors, and in a manner tarnishing the image of the reputable brand. From this point of view, the judgements rendered by the Commercial Chamber are simple applications of the Community position on the absence of exhaustion in case of damage to the brand image.

II. The *Galeries rémoises* precedent shows a selective application of Community exhaustion rules

On the other hand, in these cases, the Court of Cassation did not apply this principle in the same way that the Court of Justice did, choosing instead to retain certain aspects of

démontrer que la Cour de cassation n'applique pas ces règles exactement de la même manière (II).

I. La jurisprudence *Galeries rémoises* est une application des règles d'épuisement d'inspiration communautaire

La chambre commerciale n'a pas suivi les soldeurs dans leur raisonnement pour deux raisons tenant aux conditions nécessaires pour déclencher l'épuisement des droits.

A. L'épuisement nécessite le consentement du titulaire du droit de propriété intellectuelle. La chambre commerciale a rejeté l'argument des opérateurs parallèles (v. les quatre arrêts de 2010 et l'un des arrêts récents: n° 10-18474) premièrement pour une raison tenant au consentement du titulaire de la marque à la commercialisation (v. le premier paragraphe de la Dir. UE n° 2008/95, art. 7, et de sa transposition en Droit français, article L. 713-4, CPI). Même si *Chanel* n'a pas contesté l'ordonnance autorisant la mise en liquidation par la voie judiciaire (mais seulement par correspondance adressée au liquidateur), il est clair que le fournisseur n'a pas expressément autorisé la mise dans le commerce. L'on pourrait contester que le consentement à la commercialisation avait déjà été donné au moment de la conclusion du contrat avec le distributeur, et qu'il importe peu que ce ne fût pas le distributeur agréé mais le liquidateur qui a exécuté la vente (agissant en tant que simple mandataire de justice). En réalité, cet argument ne saurait se prévaloir si l'on tenait compte des conditions de commercialisation: le consentement avait été donné pour une revente en des conditions très soignées (correspondant au cahier des charges des distributeurs sélectionnés) et n'avait pas été donné pour une vente aux enchères.

B. L'épuisement ne s'opère plus face aux "motifs légitimes" du titulaire de la marque. Ce sont justement les *conditions de revente* qui fondent la deuxième raison avancée par la chambre commerciale dans les six arrêts (les quatre de 2010 et les deux cités *supra*) pour rejeter l'argument des distributeurs. La Cour conclue à l'absence d'épuisement parce que le titulaire pouvait invoquer des *motifs légitimes* (v. le deuxième paragraphe de la Dir. UE n° 2008/95, art. 7, et de l'article L. 713-4, CPI) l'autorisant à s'opposer à toute commercialisation ultérieure. Comme motifs légitimes, les textes mentionnent "notamment... la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits". Ce n'était pas le cas en ces espèces, mais, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, la liste de l'article est simplement indicative. Cette juridiction a déjà eu l'occasion d'y inclure des raisons tenant aux conditions de revente. En particulier, elle a jugé que "l'atteinte portée à la renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2" (CJCE, 4 nov. 1997, Aff. n° 337/95, *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora BV*, pt. 43; confirmé notamment par CJCE, 23 avr. 2009, Aff. n° 59/08, *Copad SA c. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie*, pt. 55, commenté sur notre site). La Cour de justice a également précisé (*infra*) qu'il appartient aux juridictions nationales de déterminer s'il y avait une telle atteinte à l'image de la marque en l'espèce qui leur serait soumise.

Dans les affaires *Galeries rémoises*, les détaillants ont commercialisé les produits de beauté en des conditions très inférieures à celles exigées des distributeurs agréés, et de façon à ternir l'image de la marque renommée. De ce point de vue, les jugements rendus par la chambre commerciale ne sont que des simples applications de la position communautaire sur l'absence d'épuisement en cas d'atteinte à l'image de marque.

II. La jurisprudence *Galeries rémoises* est une application sélective des règles d'épuisement communautaires

En revanche, dans ces arrêts, la Cour de cassation n'applique pas ce principe de la même manière que n'a faite la Cour de justice, choisissant plutôt de retenir certains éléments de la

Community caselaw but not others. Indeed, the French court did not take into account certain important details present in the rulings of the CJEC on exhaustion and offences to the brand image (A). In one of the recent cases, the Commercial Chamber even contradicted a decision of the Court of Justice on the matter (B).

A. The Court of Cassation develops its own definition of the affronts to the brand image that can be characterized as a “legitimate reason”. The Commercial Chamber does not follow the Court of Justice all the way through the final steps of the logic set out in its precedent on “legitimate reasons”. Specifically, it does not mention the idea that the methods of sale that are customary for a commercial sector are *a priori* licit (1) , and it does not require that offences to the brand image be “serious” (2).

1. The exclusion of sectorial practices from the characterization of “offences to the brand image”. The Court of Justice underlined “the reseller’s legitimate interest in being able to resell the goods in question by using... methods which are customary in his sector of trade” (C-337/95, pt. 44; C-59/08, pt. 56). The distributor can legitimately have recourse to the particular commercial practices of a trade sector even if they are different from those generally employed for luxury goods:

[T]he fact that a reseller, who habitually markets articles of the same kind but not necessarily of the same quality, uses for trade-marked goods the modes of advertising which are customary in his trade sector, even if they are not the same as those used by the trade mark owner himself or by his approved retailers, does not constitute a legitimate reason, within the meaning of Article 7(2) of the Directive, allowing the owner to oppose that advertising, unless it is established that, given the specific circumstances of the case, the use of the trade mark in the reseller’s advertising seriously damages the reputation of the trade mark.

For example, such damage could occur if, in an advertising leaflet distributed by him, the reseller did not take care to avoid putting the trademark in a context which might seriously detract from the image which the trade mark owner has succeeded in creating around his trade mark. [C-337/95, pts. 46 – 47]

Unless one were to void of all substance the mention of sectorial practices, one must assume that selling by means customary to a legal commercial sector is itself legal *a priori*. In other words, in principle, according to the CJEC, a discounter or a parallel distributor can resell the marked goods under conditions of resale that are customary in its sector without this fact constituting, in and of itself, a “legitimate reason” to oppose further commercialisation. In exceptional cases, and depending on the particularities of the case as defined by the national court seized of the matter, these conditions of sale can nevertheless damage the brand image. There would thus exist a general rule, applicable in principle to the conditions customarily employed by an entire trade sector, and an exceptional rule, applicable to a particular case. This analysis seems to conform to the rule that states that the organiser of a selective distribution network (as is in question herein) can not exclude forms of distribution “by their very nature [or] type of organization” (CJEC, 25 Oct. 1983, case n° 107/82, *Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG v. Commission*, pt. 74, e.g.).

The discounters that had bought the stock of the *Galeries rémoises* simply resold these goods in conditions

jurisprudence communautaire mais pas d’autres. En effet, la juridiction française n’a pas tenu compte de certains détails importants présentés dans les arrêts de la CJCE sur l’épuisement et les atteintes à l’image de marque (A). Dans l’un des arrêts récents, la chambre commerciale va même à l’encontre d’une décision de la Cour de justice en la matière (B).

A. La Cour de cassation développe sa propre définition des atteintes à l’image de marque pouvant être qualifiées de “motif légitime”. La chambre commerciale ne suit pas la Cour de justice jusqu’au fond de la logique exposée dans sa jurisprudence sur les “motifs légitimes”. Plus précisément, elle n’évoque pas l’idée que les modalités de commercialisation qui sont habituelles pour un secteur particulier sont *a priori* licite (1) , et elle n’exige pas que les atteintes à l’image de marque soient “sérieuses” (2).

1. L’exclusion des habitudes sectorielles de la qualification des “atteintes à l’image de marque”. La Cour de justice a souligné “l’intérêt légitime... du [revendeur ou soldeur] à pouvoir revendre les produits en question en utilisant les [modalités] qui sont usuelles dans son secteur d’activité” (C-337/95, pt. 44; C-59/08, pt. 56). Même si les pratiques commerciales dans le secteur en question peuvent être différentes de celles généralement réservées aux produits de luxe, le distributeur peut légitimement y recourir:

[L]e fait qu’un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, utilise pour des produits revêtus de la marque les modes de publicité qui sont usuels dans son secteur d’activité, même si ceux-ci ne correspondent pas à ceux utilisés par le titulaire lui-même ou par ses revendeurs agréés, ne constitue pas un motif légitime, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, justifiant que le titulaire puisse s’opposer à cette publicité, à moins qu’il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l’emploi de la marque dans la publicité du revendeur porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque.

Une telle atteinte sérieuse pourrait ainsi survenir du fait que le revendeur n’aurait pas, dans le dépliant publicitaire qu’il diffuse, pris soin de ne pas placer la marque dans un voisinage qui risquerait d’amoinrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. [C-337/95, pts. 46 – 47]

À moins de vider la mention des habitudes sectorielles de toute substance, il faut supposer qu’une commercialisation conforme aux modalités habituelles d’un secteur licite est elle-même licite *a priori*. Autrement dit, en principe, selon la CJCE, un soldeur ou un distributeur parallèle peut revendre le bien marqué dans les conditions de revente usuelles de son secteur sans que ce fait constitue, en lui-même, un “motif légitime” de s’opposer à la commercialisation. Par exception, et selon les particularités de l’espèce telles que qualifiées par le juge national saisi, ces conditions de commercialisation peuvent néanmoins porter atteinte à l’image de marque. Il existerait ainsi une règle générale, applicable par principe aux conditions habituellement mises en œuvre par tout un secteur commercial, et une règle d’exception, applicable à une espèce particulière. Cette analyse semble se conformer à la règle selon laquelle l’organisateur d’un réseau de distribution sélective (dont il est question ci-dessus) ne peut pas exclure des formes de distribution “de par leur nature [ou] de par leur type d’organisation” (CJCE, 25 oct. 1983, Aff. n° 107/82, *Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG c. Commission*, pt. 74, e.g.).

Les soldeurs ayant acheté le stock des *Galeries rémoises* n’ont fait que revendre ces produits en des conditions

that were customary for their commercial sector. The Court of Cassation does not even mention this fact in any of the six cases. To the extent that they only concern the French market, and thus do not implicate EU law, the position of the French court is justified. For this reason, the Commercial Chamber was not obligated to legitimate, by principle, the conditions of sale habitually used in the sector of parallel discount stores.

2. A broad definition of damages to the brand image. While customary in the discount sector, unflattering nearby products or other circumstances particular to each case can damage the brand image. This exceptional damage must be “serious” and must “seriously detract from the image which the trade mark owner has succeeded in creating around his trade mark” (C-337/95, pts. 46 – 47).

In the *Copad* ruling, which dealt precisely with resale by discounters, the two mentions of “serious” no longer appear:

[I]t will be for [the] court to assess, taking into account the particular circumstances of each case, whether further commercialisation of the luxury goods bearing the trade mark by the third party, using methods which are customary in its sector of trade, damages the reputation of that trade mark.

In this respect, it is necessary to take into consideration, in particular, the parties to whom the goods are resold and, as the French Government submits, the specific circumstances in which the luxury goods are put on the market. [C-59/08, pts. 57 – 58]

The word appears however in the opinion of Advocate General Kokott on this case. Only one year later, the CJEC brings back the original expression, and requires once again “serious... damage” or “detriment” to the brand image (CJEC, 8 July 2010, case n° 558/08, *Portakabin Ltd et Portakabin BV v. Primakabin BV*, pts. 79, 91 –93).

Notwithstanding, the Commercial Chamber did not indicate that the damage suffered by the reputation of the trademark was “serious”, as the aforementioned texts seem to require. Once again, by virtue of the internal nature of the *Galeries rémoises* cases, the Court of Cassation was not required to specify that it was only by exception that these (customary) conditions of sale damaged the image of the goods, nor that such damage was serious or seriously detrimental.

Even if these rulings did not, *a priori*, involve EU law, their resolution would have been much clearer by mentioning either the exceptional or serious nature of these damaging practices, or the fact that, in principle, resale of luxury goods in a discount store is legal. But, beyond the concern for legal clarity, the rulings of the Court of Cassation must conform – to a certain extent and in a certain framework – to the precedent set by the Court of justice ; one of the recent judgements does not follow this principle.

B. The Court of Cassation partially rejects the CJEC's definition of “legitimate reasons”. If it is possible (though inopportune) for the Court of Cassation to develop its own definition of “legitimate reasons” in matters internal to France, it is nevertheless difficult to explain an overt contradiction between such a definition and the one established by the Court of Justice. Nevertheless, it seems that one of the recent rulings contradicts an important clarification made in the *Parfums Christian Dior* case. In its exposé of the legitimacy of sectorial practices, the CJEC indicated that the fact that methods of (advertising) resale

are not the same as those used by the trade

habituelles pour leur secteur d'activité. La Cour de cassation n'évoque même pas ce fait au sein des six arrêts. Mais dans la mesure où ils ne concernent que le marché français, et ne mettent donc pas en œuvre le Droit communautaire, la position de la cour française est justifiée. Pour cette raison, la chambre commerciale n'était pas tenue de légitimer, par principe, les conditions de commercialisation habituellement pratiquées dans le secteur des soldeurs parallèles.

2. Une définition accueillante des atteintes à l'image de marque. Tout en étant habituel dans le secteur de la solderie, un voisinage de produits peu flatteur ou d'autres circonstances propres à chaque espèce peuvent porter une atteinte à l'image de la marque. Cette atteinte exceptionnelle doit être “sérieuse” et “amoindrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque” (C-337/95, pts. 46 – 47).

Dans l'arrêt *Copad*, qui concernait précisément la revente par des soldeurs, les deux mots (“sérieuse” ou “grave”) n'apparaissent plus:

[I]l appartient [au] juge d'apprécier, au regard des circonstances propres à chaque espèce, si la commercialisation ultérieure des produits de prestige revêtus de la marque effectuée par le tiers, en utilisant les modalités usuelles dans le secteur d'activité de celui-ci, porte une atteinte à la renommée de cette marque.

À cet égard, il importe de prendre en considération, notamment, les destinataires de la revente ainsi que, comme le suggère le gouvernement français, les conditions spécifiques de commercialisation des produits de prestige. [C-59/08, pts. 57 – 58]

Les termes apparaissent pourtant dans les conclusions de l'avocat général Kokott sur cette affaire. Seulement un an après, la CJCE reprend la formulation originale, et exige à nouveau une “atteinte sérieuse” ou “grave...” à l'image de marque (CJCE, 8 jul. 2010, Aff. n° 558/08, *Portakabin Ltd et Portakabin BV c. Primakabin BV*, pts. 79, 91 –93).

Pour autant, la chambre commerciale n'a pas relevé que l'atteinte portée à la renommée de la marque par les conditions de commercialisation était “sérieuse” ou “grave”, comme semble exiger l'ensemble de ces textes. Encore en raison de la nature interne des affaires *Galeries rémoises*, la Cour de cassation n'était pas tenue de préciser que ce n'était que par exception que ces conditions de commercialisation (habituelles) portaient une atteinte à l'image des produits, ni que cette atteinte devait être sérieuse ou grave.

Même si ces arrêts ne mettaient pas en œuvre, *a priori*, le Droit communautaire, leur solution aurait gagné en clarté en mentionnant soit le caractère exceptionnel, grave ou sérieux de ces pratiques attentatoires, soit le fait que, par principe, la revente des produits de luxe en solderie est légitime. Mais, au delà d'un souci de clarification juridique, les arrêts de la Cour de cassation devraient être conformes – dans une certaine mesure et dans un certain cadre – à la jurisprudence de la Cour de justice; l'un des arrêts récents ne suit pas ce principe.

B. La Cour de cassation rejette partiellement la définition des “motifs légitimes” de la CJCE. S'il est loisible (mais peu opportun) à la Cour de cassation de développer sa propre définition de “motifs légitimes” en matière interne à la France, il est néanmoins difficile d'expliquer une contradiction directe entre une telle définition et celle établie par la CJCE. Néanmoins, l'un des arrêts récents semble contredire une précision importante apportée par la décision *Parfums Christian Dior*. Dans son exposé de la légitimité des habitudes sectorielles, la CJCE a indiqué que le fait que les modes de (publicité de la) revente

ne correspondent pas à ceux utilisés par le titulaire

mark owner himself or by his approved retailers, does not constitute a legitimate reason, within the meaning of Article 7(2) of the Directive... [C-337/95, pt. 46]

lui-même ou par ses revendeurs agréés, ne constitue pas un motif légitime, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive... [C-337/95, pt. 46]

In spite of this, the Commercial Chamber grounded a “legitimate reason” precisely in the fact that

Pourtant, la chambre commerciale a fondé justement un “motif légitime” dans le fait

the conditions of sale offered by the Jarnis company were of mediocre quality in relation to those required of approved distributors... [n° 10-20620]

que les conditions de vente proposées par la société Jarnis étaient de qualité médiocre par rapport à celles exigées des distributeurs agréés... [n° 10-20620]

Even if the precedent set by *Parfums Christian Dior* is not directly applicable to a ruling purely internal to France, it is undesirable to develop an internal definition of “legitimate reasons” which contradicts the EU definition in this manner, especially while applying a legal principle originating in EU law (exhaustion).

Même si la jurisprudence *Parfums Christian Dior* n'est pas directement applicable à un arrêt purement interne à la France, il n'est pas souhaitable de développer ainsi une définition interne de “motifs légitimes” qui contredit la définition communautaire, notamment à l'occasion de l'application d'un principe d'origine communautaire (l'épuisement).

Conclusion. If it indeed falls to the national courts, and indirectly to the Court of Cassation, to determine if damage was in fact done to the brand image, legal certainty suffers when this “legitimate reason” is interpreted differently in purely internal matters than in EU (or international) matters.

Conclusion. S'il échet effectivement aux juges nationaux, et indirectement à la Cour de cassation, à déterminer si une atteinte a effectivement été portée à l'image d'une marque, la sécurité juridique en souffre quand ce “motif légitime” est interprété de façon différente en matière purement interne qu'en matière communautaire (ou internationale).

Taking into consideration the jurisprudence of the Court of Cassation in lawsuits pitting selective distribution networks against parallel distributors, one is tempted to see, in the six *Galeries rémoises* rulings, a new manifestation of a certain level of legal protectionism for important national brands. The fact that in these cases the Commercial Chamber decided to partially overturn the referred judgements does not set aside that it otherwise rejected the principle grounds of the discounters' appeal (on the existence of exhaustion).

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation dans les affaires opposant les réseaux de distribution sélective aux opérateurs parallèles, l'on est tenté de voir dans les six arrêts *Galeries rémoises* une nouvelle manifestation d'un certain protectionnisme à l'égard des grandes marques nationales. Le fait que dans ces espèces la chambre commerciale conclut à la cassation partielle n'écarte pas qu'elle rejette par ailleurs les moyens principaux des soldeurs sur l'existence de l'épuisement.

De lege ferenda, it seems opportune to perform an analysis of the discount sector, to determine which commercial practices – amongst all those that one could characterize as customary – are legitimate and which ones are unfair. If one were to find that an entire sector had adopted sales methods that were damaging per definition, one would be forced to rethink the legitimacy of “methods which are customary in [this] sector of trade”...

De lege ferenda, il semble opportun de procéder à une analyse du secteur des soldeurs, pour déterminer quelles pratiques commerciales – parmi toutes que l'on qualifierait d'habituelles – sont légitimes et quelles sont déloyales. Si l'on trouvait que tout un secteur avait adopté des modalités de commercialisation par définition attentatoires, on serait contraint à repenser la légitimité des “modalités usuelles dans [ce] secteur d'activité”...

-EL

-EL

Regulations, etc.

Lois, etc.

Spain : [modification of] Law 12/1992 of 27 May 1992 “on agency contracts” (BOE-A-1992-12347), first additional provision

Espagne : [modification de la] Loi 12/1992 du 27 mai 1992 “sur le contrat d'agence” (BOE-A-1992-12347), disposition additionnelle première

“1. Until the adoption of a law regulating distribution contracts, the legal status of agency contracts provided for by the present Law applies to automobile and industrial vehicle distribution contracts by which a natural or artificial person, called the distributor, binds themselves to another, the supplier, in a continuous or stable manner and in exchange for remuneration, to promote commercial acts or operations of these products, on behalf of and in the name of its principal, as an independent businessperson, assuming the risk and peril of such operations.

“1. Jusqu'à l'adoption d'une loi réglementant les contrats de distribution, le régime juridique du contrat d'agence prévu par la présente Loi s'applique aux contrats de distribution des véhicules automobiles et industriels par lesquels une personne physique ou morale, dénommée distributeur, s'oblige envers une autre, le fournisseur, de manière continue ou stable et en échange d'une rémunération, à promouvoir les actes ou opérations de commerce de ces produits, pour le compte et au nom de son mandant, comme commerçant indépendant, en assumant le risque et péril de telles opérations.

2. In the absence of specifically applicable law [sic], the different types of automobile and industrial vehicle distribution contracts, whatever be their denomination, are regulated by the provisions of the present Law, whose terms are imperative in nature.

2. À défaut de loi expressément applicable [sic], les différents types de contrat de distribution de véhicules automobiles et industriels, quelle que soit leur dénomination, sont régis par les dispositions de la présente Loi, dont les termes ont un caractère impératif.

3. Any agreement to the contrary, by which the supplier retains the ability to unilaterally modify the essential content of these contracts, shall be void...

3. Sera nul tout accord contraire [sic] par lequel le fournisseur se réserve la faculté de modifier unilatéralement le contenu essentiel de ces contrats...

.../...

.../...

6. In case of termination of the contract, either by the expiration of its term or for whatever other cause, the distributor shall have the right to receive the following sums as compensation or indemnification for the elements indicated [below]...

.../...

The preceding compensations are determined without prejudice to the right to indemnification... corresponding to the damages and prejudice caused by breach of contract that could have been incurred by the other party [sic], any agreement to the contrary being void.

.../...

8. The court of the domicile of the distributor shall have jurisdiction to hear proceedings based on the automobile and industrial vehicle commercial distribution contract; any diverging agreement being void.” [our translation]

6. En cas d'extinction du contrat, soit par l'expiration de son terme ou pour quelque autre cause, le distributeur aura droit à percevoir les sommes suivantes à titre de compensation ou d'indemnisation pour les éléments [sous]indiqués...

.../...

Les compensations précédentes sont déterminées sans préjudice du droit d'indemnité... correspondant aux dommages et préjudices occasionnés par les inexécutions contractuelles qui auraient pu être encourues par l'autre partie [sic], tout accord contraire étant nul.

.../...

8. Le juge du domicile du distributeur aura compétence pour connaître des actions basées sur le contrat de distribution commerciale des véhicules automobiles et industriels; tout accord [formulé] en sens différent étant nul.” [notre traduction]

NOTE: This addition, specific to automobile distribution contracts, was introduced by Law 2/2011 of 4 March 2011, “on sustainable economy” (BOE-A-2011-4117), specifically its 16th additional provision (I-25110). It will enter into force at the same time as the future “Law on commercial distribution contracts” (cf. BOE-A-2011-6549, 4th final provision, I-37501; cf. also “Draft law on distribution contracts”, BOCG, 29 June 2011, IX-A-138-1, which does not contain specific provisions for this sector).

Distributors doing business on the Spanish market will especially need to take into account the public policy provisions of this modified law. We refer in particular to point 8 that – in the absence of further detail in the text – could apply to an international contract and bring into question a forum selection clause. At first glance, such an exceptional rule of jurisdiction could enter into conflict with EC Regulation n° 44/2001 (especially its Article 5). Furthermore, to the extent that Law 12/1992 on agency contracts does not contain express territorial limitations, there is a risk that the rules of public policy protecting agents (especially those related to termination indemnity) be transformed into mandatory rules (including where they are extended to distributors), in spite of a choice of law clause.

Note that if agents do not assume, barring stipulation to the contrary, the risks and perils relating to the promotional or contractual operations with which they are tasked (article 1 of the Law), distributors do assume the risks relating to their promotional actions (additional provision, pt. 1). Yet this same text points out that the distributor acts “on behalf of... its principal”, which would imply that the principal – and not the distributor – assumes the risks. This apparent contradiction could exacerbate a potential conflict between the definition of agent/distributor used by this law and the definition resulting from another legal system, invoked by a party or by its court of choice...

NOTE: Cette addition, spécifique aux contrats de distribution automobile, a été introduite par la Loi 2/2011 du 4 mars 2011, “sur l'économie durable” (BOE-A-2011-4117), plus particulièrement par sa 16^e disposition additionnelle (I-25110). Elle entrera en vigueur en même temps que la future “Loi sur les contrats de distribution commerciale” (v. BOE-A-2011-6549, 4^e disposition finale, I-37501; v. également “Projet de loi sur les contrats de distribution”, BOCG, 29 juin 2011, IX-A-138-1, qui ne contient pas de disposition spécifique à ce secteur).

Les distributeurs opérant sur le marché espagnol devront tenir compte notamment des dispositions d'ordre public de cette loi modifiée. L'on songe en particulier au point 8 qui – en l'absence de précision dans le texte – pourrait être appliqué à un contrat international et remettre en cause une clause attributive de juridiction. À première vue, une telle règle de compétence exceptionnelle pourrait entrer en conflit avec le Règlement CE n° 44/2001 (notamment son article 5). En plus, dans la mesure où la Loi 12/1992 sur le contrat d'agence ne contient pas de limitation territoriale expresse, il existe un risque que les règles d'ordre public protégeant les agences (notamment celles liées à l'indemnité de fin de contrat) soient transformées en loi de police (y compris lors d'une extension aux distributeurs), en dépit d'une clause d'*electio juris*.

Notons que si les agents n'assument pas, sauf clause contraire, les risques et périls liés aux opérations de promotion ou de négociation contractuelle dont ils ont la charge (article 1 de la loi), les distributeurs assument bien les risques liés à leurs actions promotionnelles (disposition additionnelle, pt. 1). Pourtant ce même texte indique que le distributeur agit “pour le compte... de son principal”, ce qui impliquerait que le mandant – et non le distributeur – assume les risques. Cette apparente contradiction pourrait exacerber un conflit éventuel entre la définition d'agent/distributeur retenue par cette loi et celle ressortant d'un autre système juridique, invoquée par une partie ou par la juridiction de son choix...

General Bibliography

Vogel L., “EU Competition Law Applicable to Distribution Agreements: Review of 2010 and Outlook for 2011”, *Journal of European Competition Law & Practice* (2011), Vol. 2, n° 3, pp. 245 – 258.

Bibliographie générale

Entreprise Europe Network, “[Le petit guide des contrats internationaux : Les bonnes questions à se poser avant d'exporter/de signer un contrat international](#)”, (2011).

Publié en ligne sur le site de l'auteur, ce guide, plutôt pratique, contient *in fine* quelques pages d'information sur les contrats internationaux de distribution et d'agence.