



Contrat de distribution exclusive / importations parallèles

Par **antoine2804**, le 17/04/2012 à 20:37

Bonjour,

J'avais plusieurs questions par rapport à l'épuisement des droits de marques et la légalité des importations parallèle :

Un distributeur de vin au Mexique a conclu des contrats de distribution exclusive avec plusieurs marques européenne (Espagne, France). Mais il s'avère qu'un autre distributeur importe parallèlement et vend certaines de ces marques également au Mexique.

D'après la loi de propriété industrielle du Mexique telle que je l'interprète, ils ont adopté un épuisement des droits de marque international (Art 92 (II) de la loi sur la propriété industrielle du Mexique) et le titulaire de la marque au Mexique ne peut s'opposer a leur importation si ces produits sont légitimes et si leur introduction sur le marché, quel qu'il soit, est licite.

J'en déduis que le titulaire de la marque au Mexique ne peut pas utiliser ces droits de marque pour bloquer une importation parallèle si les produits ne sont pas contrefaits.

Mais le titulaire de la marque du pays exportateur peut il agir pour bloquer l'exportation de son produit au Mexique ?

En supposant que les produits sont exportés parallèlement de France par exemple, où l'épuisement des droits de marque est communautaire et non international ?

Quels sont les autres moyens d'actions pour freiner/prévenir ces importations parallèles ?
Je pensais particulièrement à des clauses contractuelles dans les contrats de distribution

avec le concédant :

Quels sont tous les moyens contractuels permettant au concédant initial de mieux contrôler l'ensemble de son son réseau de distribution afin de limiter les importations parallèles (clauses territoriales obligation d'informations sur les clients, obligation de revente aux clients finaux...), tout en évitant des clauses abusives qui pourrait constituer une entrave au libre-commerce ?

Est-il possible de lui demander de revoir les clauses de ses contrats de distribution avec ses autres distributeurs pour ajouter des clauses si ceux-ci ont déjà été signés ?

Peut-on lui demander de faire une promesse de porte-fort à la signature du contrat engageant sa responsabilité sur des reventes en dehors du réseau de distribution ?

Quels sont les autres moyens possibles pour freiner l'importation parallèle de ces produits, en supposant qu'ils sont légitimes ?

Je sais, cela, fait beaucoup de questions mais si quelqu'un pourrait me répondre, même partiellement, je lui en serais reconnaissant.

Merci d'avance.

Antoine

Par **xavdlaw**, le **19/04/2012 à 15:43**

Cher Monsieur,

Les questions que vous évoquez sur le terrain du droit de la distribution sont à la fois précises et complexes.

Outre la question du champ d'application de la loi mexicaine, il serait nécessaire a minima de vérifier le libellé et le contenu exact des termes des contrats que vous semblez évoquer.

Cordialement

Par **NOSZI**, le **19/04/2012 à 16:24**

Bonjour,

Je suis étonnée par vos propos sur l'interprétation de la loi Mexicaine sur les marques et l'épuisement international des droits sur la marque.

Pourriez vous nous donner les références de cette loi (si possible en anglais)?

Merci beaucoup.

Par antoine2804, le 19/04/2012 à 17:17

Bonjour,

Article 92. Registration of a mark shall not be effective against:

(...)

II. any person who markets, distributes, acquires or uses the product to which the registered trademark is applied, after said product has been lawfully introduced on to the market by the owner of the registered mark or his licensee.

This case shall include the import of lawful products to which the mark is applied, carried out by any person for their use, distribution or marketing in Mexico, pursuant to the terms and conditions laid down in the Regulations under this Law; and...

source:http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128816

Comme cette loi ne précise pas le marché d'introduction, il me semble que c'est le marché international qui doit être pris en considération.

D'autres sources me l'ont confirmé:

<http://www.managingip.com/Article/1445729/Guidance-sought-over-parallel-imports.html>

<http://mexicoreport.com/en/2011/09/Intellectual-Property-Notes-Parallel-Imports?aid=1164>

Je vais essayer de me procurer un des contrats de distribution exclusive pour vous donner plus d'informations.

Mais ce que je voulais savoir, au delà des questions contractuelles, c'est si le concédant dans l'UE titulaire de la marque enregistré dans l'UE peut utiliser ses droits de marques pour bloquer l'exportation dans le cas où l'exportateur n'est pas directement lié par un contrat avec ce fabricant.

Merci.