

Japon – Importations parallèles Quelles parades juridiques?

"Business model" et marché gris

Pour importer des produits haut de gamme au Japon, le canal principal est celui des revendeurs et autres intermédiaires officiels ou agréés: les produits sont importés par des grossistes, distributeurs ou agents au Japon (parfois filiales locales du détenteur des droits de propriété intellectuelle) en accord avec ce dernier. L'autre canal est celui des importations parallèles. Par importations parallèles, on entend l'importation et la revente dans un pays, sans l'autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelle, de produits non contrefaits, mis sur le marché dans le pays exportateur d'une manière parfaitement légitime. Ces produits sont, le plus souvent, écoulés sur le "marché gris", lequel marché prospère lorsqu'il existe un différentiel de prix important d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, la tentation est forte d'aller acheter les produits dans le pays où ils sont les moins chers pour les revendre, en toute légalité, à un prix inférieur au prix du marché, dans un pays où le prix est élevé. Ces achats sont fréquemment effectués au détail, parfois aussi en gros. L'industrie française du luxe a pâti et pâtit encore de ces méthodes au pays du soleil levant: dans un schéma classique, des produits authentiques sont achetés directement en France (ou ailleurs) puis importés au Japon pour être vendus à un prix supérieur au prix d'achat mais inférieur à celui pratiqué par les distributeurs officiels, notamment les grands magasins ou les boutiques et points de vente gérés en direct par le groupe détenteur des droits de propriété intellectuelle.

Entre tolérance et hostilité

Pourquoi les importations parallèles sont-elles considérées comme nuisibles par les propriétaires des droits de propriété intellectuelle? Pour diverses raisons d'ordre économique et organisationnel. Elles auront tendance à désorganiser le réseau de distribution du fabricant sur un territoire donné. En l'absence de parallélistes, ses distributeurs y jouiraient d'une exclusivité propice, étant placés en situation de monopole sur le marché qui leur est alloué. Les importations parallèles vont contraindre ces distributeurs agréés ou exclusifs à réviser leurs prix à la baisse et rogner leurs marges pour rester compétitifs par rapport à ces rivaux indésirables. Les importations parallèles pourront donc jouer un rôle positif du point de vue du consommateur. Cela est vrai, en particulier, lorsque le fabricant ou fournisseur met en œuvre une stratégie de distribution qui repose sur des restrictions verticales, que ce soit des pratiques de prix imposés ("resale price maintenance" ou RPM, un péché mortel en droit de la concurrence) ou des répartitions de territoires exclusifs dans un effort de cartellisation. Dans ce contexte, la jurisprudence nipponne compte un certain nombre de décisions portant sur des ententes verticales illicites faisant intervenir des

Points Focus

"Business model" et marché gris

Entre tolérance et hostilité

Évolutions radicales et droit positif

Une jurisprudence qui stimule le paralléliste

Marques

Brevets

Un bel avenir ?

If you would like to know more about the subjects covered in this publication or our services, please contact:

[Landry Guesdon](mailto:Landry.Guesdon@cliffordchance.com) +81 3 5561 6622

[Miho Mizuguchi](mailto:Miho.Mizuguchi@cliffordchance.com) +81 3 5561 6408

To email one of the above, please use firstname.lastname@cliffordchance.com

Clifford Chance Law Office
(Gaikokuho Kyodo Jigyo)
Akasaka Tameike Tower, 7th Floor
2-17-7 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
Japan
www.cliffordchance.com

cartels ou, dans la majorité des cas, sur des restrictions verticales à la concurrence résultant de tentatives de protection d'un réseau de distribution face à l'opportunisme des parallélistes et aux effets néfastes du parasitisme (acte de concurrence déloyale qui consiste à profiter indûment de la réputation d'un concurrent en créant une confusion dans l'esprit de sa clientèle avec la marque ou les produits parasités pour se l'approprier).

Cela dit, un accord vertical peut entraîner des gains d'efficience et pas uniquement avoir des effets concurrentiels négatifs de forclusion ou de collusion. En présence de parallélistes actifs, les distributeurs ou agents exclusifs ou "agrés" hésiteront à investir ou innover en vue de réduire leurs coûts, à lancer des opérations de promotion, ou à déployer plus d'efforts de vente, prévente ou après-vente, ce qui est également dans l'intérêt du consommateur. Pourquoi augmenter son budget marketing, faire traduire et imprimer des catalogues, financer des campagnes publicitaires et se lancer dans des actions de promotion qui bénéficieront indirectement aux entrepreneurs se livrant au parasitisme ? Il arrive donc que des prix plus élevés puissent avoir leur justification et permettre une réelle contrepartie en termes de services. A cet égard, même si certains font valoir que c'est davantage le contrat et ses stipulations contraignantes que le niveau des prix qui imposent le service et les investissements au distributeur, les restrictions aux importations parallèles peuvent aussi avoir une incidence positive.

Évolutions radicales et droit positif

L'importation parallèle de produits authentiques était autrefois considérée comme une violation des droits du titulaire local de la marque et la jurisprudence compte bon nombre de décisions défavorables aux parallélistes dans les années 60 (les stylos Parker, le café Nestlé, l'aspirine Bayer, etc.). Mais en 1970, le Tribunal du district d'Osaka juge, dans un autre arrêt Parker, que, sous certaines conditions, l'importation parallèle de produits authentiques ne constitue pas une violation caractérisée des droits des titulaires locaux de la marque. En 1972, le Ministère des Finances émet une directive destinée à l'administration des douanes, sous sa tutelle, énonçant que l'importation parallèle de produits authentiques ne constitue pas, en principe, un acte portant atteinte aux droits de marque.

Le texte de référence en droit de la concurrence japonais est la Loi anti-monopole de 1947 et la Japan Fair Trade Commission (JFTC) est l'équivalent de notre Autorité de la concurrence. La JFTC est en faveur des importations parallèles car elles bénéficient globalement au consommateur. Cette position officielle est clairement exprimée dans ses "Lignes directrices concernant les réseaux de distribution et les pratiques commerciales" du 11 juillet 1991. La mise en œuvre de mesures visant à faire obstacle aux importations parallèles, dès lors qu'elle a pour objectif le maintien du niveau des prix de produits couverts par un contrat de distribution exclusive, pose un problème au regard de la Loi anti-monopole au visa de son Article 19 qui dispose qu'un entrepreneur ne saurait avoir recours à des pratiques commerciales déloyales. Quelques exceptions sont prévues par les lignes directrices: ainsi (a) lorsqu'il convient de prévenir tout risque de confusion dans l'esprit du public s'agissant de produits similaires à ceux distribués par un distributeur exclusif quoique différents quant à leurs spécifications ou en termes de qualité en raison d'une fausse indication d'origine ou pour toute autre raison ; ou (b) lorsqu'un produit, pourtant vendu en toute légalité à l'étranger, risque de porter atteinte à la réputation d'un produit distribué localement car constituant une menace pour la santé ou la sécurité des consommateurs du fait de la détérioration de sa qualité. Visées à l'Article 2 de la Loi, les pratiques commerciales déloyales sont celles énumérées dans l'Avis No. 15 du 18 juin 1982 publié par la JFTC. Cette liste comprend, entre autres, la Pratique malfaisante No. 14 qui consiste à s'interposer de manière déloyale entre un concurrent et son cocontractant, en les empêchant de conclure un contrat ou en les encourageant à ne pas respecter leur contrat.

Une jurisprudence qui stimule le paralléliste

Les décisions de justice sont relativement nombreuses dans ce domaine, surtout vers la fin des années 90 ; elles se font plus rares ces derniers temps. Les secteurs visés sont variés, entre les stylos Parker, les pianos Steinway, les purificateurs d'eau Seagull, la porcelaine hongroise de Herend, les chaussures Nike, les glaces Häagen Dazs ou les pneus Dunlop. En résumé, nécessairement simplificateur, ces décisions font en général intervenir un fabricant étranger, propriétaire des droits de propriété intellectuelle, et son distributeur au Japon, d'une part, et leur adversaire -qui ne succombe pratiquement jamais- le paralléliste, d'autre part, ce dernier s'approvisionnant à l'étranger auprès de grossistes ou autres distributeurs complaisants du fabricant, lesquels vont alors subir l'ire et les pressions du fabricant qui va tenter de mettre fin à l'approvisionnement du paralléliste en exerçant des pressions sur les distributeurs félons ou en cessant, carrément, de les fournir. Dans la majorité des cas, la JFTC mènera son enquête, et s'il ne met fin à ses manœuvres, elle prendra une ordonnance exigeant du contrevenant qu'il fasse cesser la pratique déloyale sur la base de l'Article 19 et de la Pratique No. 14 précités. Il est donc, en principe, interdit de contrecarrer les importations parallèles. Sont ainsi répréhensibles la tentative d'entrave aux activités publicitaires des importateurs parallèles (lesquels ont, d'ailleurs, le droit d'utiliser la marque et le logo du fabricant sur leur devanture ou sur leur site web, pourvu que cet usage ne porte pas atteinte à la marque enregistrée au Japon et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale) et faire de l'obstruction pour empêcher leurs achats sur les marchés étrangers. Si un importateur parallèle, à la suite d'une plainte du titulaire des droits de propriété intellectuelle, considère que la plainte a pour objet de contrarier ses importations, il peut le dénoncer à la JFTC, qui peut ensuite ouvrir une enquête. Par conséquent, prendre des mesures contre les importations parallèles reste une affaire délicate. Il existe, en outre, quelques moyens accessoires, qui donnent plutôt lieu à des victoires à la Pyrrhus, dont attaquer sur le fondement d'une violation des droits d'auteur ; par exemple, s'agissant de l'utilisation abusive de visuels publicitaires reproduits sans autorisation sur le site web du paralléliste (mais encore faut-il que les droits d'auteur appartiennent au fabricant et non à une agence de publicité comme c'est souvent le cas) ou d'un texte, et exiger leur retrait. Aussi sur la base de la contrefaçon de marque en cas de combinaison visuel plus marque et logo à l'initiative d'un paralléliste créatif. La concurrence déloyale est un autre angle d'attaque au contentieux, la charge de la preuve incombant au demandeur qui devra prouver que les agissements de l'importateur parallèle entretiennent la confusion dans l'esprit du public. Par exemple, en tentant de faire accroire qu'il existe un partenariat ou une autre relation symbiotique entre le fabricant et le paralléliste. En général, une étude de marché sera nécessaire pour démontrer la concurrence déloyale.

Marques

Le propriétaire de la marque au Japon est titulaire des droits d'exploitation de la marque. Autrefois, comme il l'a été indiqué, les importations parallèles étaient traitées juridiquement comme l'importation de produits portant une marque déposée sans l'accord de son propriétaire et dont la vente au Japon constituait une contrefaçon de marque. En l'état actuel du droit, l'importation parallèle de produits authentiques ne constitue plus une contrefaçon, même en l'absence de licence de marque consentie par le propriétaire de la marque. Dans l'arrêt fondamental rendu par la Cour suprême le 27 février 2003 concernant les importations parallèles, la Cour a précisé les trois conditions qui doivent être réunies afin que l'importation de produits authentiques ne constitue pas une contrefaçon de la marque au Japon: (1) la marque doit avoir été dûment apposée sur les marchandises faisant l'objet d'importations parallèles par le titulaire de la marque à l'étranger ou son licencié ; (2) les titulaires de la marque dans le pays exportateur et au Japon sont une seule et même partie ou peuvent, juridiquement ou économiquement, être réputés être la même partie, de telle sorte que la marque figurant sur les produits importés soit réputée indiquer une origine similaire à celle indiquée par la marque enregistrée au Japon sans porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque ; et (3) les produits faisant l'objet d'importations parallèles et les produits portant la marque déposée apposée par le propriétaire de la marque au Japon ne sont pas sensiblement différents en termes de qualité garantie par la marque (pas d'atteinte à la fonction de qualité de la marque). Dans cette affaire, le titulaire de la marque "Fred Perry" au Japon réclamait des dommages-intérêts à un importateur de polos "Fred Perry". Les polos importés étaient produits par le titulaire de la marque à Singapour qui les faisait fabriquer en Chine en violation d'un accord de licence. Les trois conditions n'étaient pas remplies, la Cour ayant jugé que la

contravention de l'accord de licence nuisait aux fonctions d'indication d'origine et de qualité de la marque, la fabrication étant réalisée hors du territoire concédé et sans contrôle du donneur de licence. Lorsque les produits sont d'une qualité sensiblement différente par rapport aux produits vendus au Japon, leur importation et vente par le paralléliste au Japon peut constituer une contrefaçon de marque au motif que les produits n'offrent pas la garantie de qualité attendue de la marque enregistrée au Japon. Les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquent pas uniquement aux marques notoires. En outre, si la qualité du produit est affectée lors du reconditionnement pour la vente au Japon, il y a atteinte à l'intégrité de la marque. Les décisions sur le "repackaging" sont assez peu nombreuses (Cour d'appel Tokyo 1922, LT Peabel, SNC c/ Tamizo Kanazawa, sur l'embouteillage de parfum dans des flacons de plus petite taille ; Tribunal de District d'Osaka 1976 et 1994: STP Corp. pour de l'huile, également transvasée, et Magamp K pour des fertilisants).

Brevets

Les règles ont évolué dans un sens très favorable aux parallélistes depuis l'arrêt Brunswick Corp. v. Orion Kogyo K.K. (1969) dans lequel le Tribunal de district d'Osaka prônait une approche rigoureusement territoriale des droits du titulaire du brevet, refusant d'appliquer, à l'échelon international, la doctrine dite "de l'épuisement des droits", admise au plan national, pour interdire des importations parallèles de matériel de bowling. D'après cette théorie, si les droits du titulaire du brevet ont été "épuisés" suite à la commercialisation de son produit, le titulaire, déjà rémunéré lors de la première vente de son produit, ne saurait restreindre la revente du produit mis sur le marché avec son consentement. Cette doctrine peut être appliquée tant au niveau national qu'au niveau international. Dans le premier cas, les droits seront épuisés au plan national mais la commercialisation à l'étranger n'épuise pas les droits du titulaire du brevet, tandis que dans la seconde hypothèse, la commercialisation à l'étranger est considérée comme épuisant les droits du titulaire. Le Tribunal préféra en l'espèce, avec quelques états d'âme car conscient des abus possibles de la part des propriétaires de brevets, appliquer strictement la loi japonaise sur les brevets, pure et dure, en termes de territorialité et d'indépendance des brevets plutôt que d'appliquer la doctrine de l'épuisement des droits au niveau international. Ces principes d'indépendance et de territorialité des brevets furent rapidement perçus comme un obstacle au développement du commerce international et à la libre circulation des marchandises protégées par un brevet. Devant ce constat, la Cour suprême va estimer, en 1997, dans l'affaire BBS Krafftfahrzeugtechnik A.G. c/ Racimex Japan K.K. ; Jap Auto Products K.K. opposant BBS, propriétaire de brevets au Japon et en Europe, à des parallélistes japonais, que les importations parallèles de pièces détachées automobiles en provenance d'Allemagne ne portent pas atteinte aux droits de brevet de BBS au Japon. Elle statua que l'article 4 bis de la Convention de Paris sur l'indépendance des brevets obtenus pour la même invention dans différents pays et dont le premier aliéna dispose que "Les brevets demandés dans les différents pays de l'Union par des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union", ne s'appliquait pas, le rejet par l'article 4 bis de toute interdépendance n'ayant pas d'incidence sur l'exercice de ses droits par le titulaire du brevet. La Cour ne va pas jusqu'à reconnaître la doctrine de l'épuisement international des droits, mais presque... Elle juge que BBS ayant volontairement mis les produits sur le marché, BBS ne saurait faire valoir ses droits au titre de ses brevets japonais à l'encontre de l'importateur pour en contrôler la revente. La Cour admet, toutefois, que les détenteurs de brevets peuvent convenir avec leurs premiers acheteurs que les produits ne seront pas destinés à la vente au Japon, tout en reconnaissant la difficulté pratique que pose la nécessité d'informer les acquéreurs successifs qui ne sont pas parties au contrat initial, de l'existence de la restriction géographique: la restriction devra être expressément indiquée sur les produits brevetés pour être opposable.

Un bel avenir pour les parallélistes ?

Les importateurs parallèles ont visiblement encore de beaux jours devant eux au Japon et ces paroles de Charles Trenet pourraient décrire le marché gris: "Ce sont des intellectuels/Y en a partout en ribambelles/Des vrais des faux en parallèles/Quel beau mélange". Triste constat pour les propriétaires de droits de propriété intellectuelle: les parades sont rares et difficiles, voire juridiquement périlleuses, à mettre en œuvre. Des stratégies à établir au cas par cas.

This Client Briefing does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not designed to provide legal or other advice. Clifford Chance assumes no responsibility for any situation arising from any act based on this Client Briefing. All rights reserved.

www.cliffordchance.com

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Kyiv ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh* ■ Rome ■ São Paulo ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.

* Clifford Chance also has a co-operation agreement with Al-Jadaan & Partners Law Firm in Riyadh

© Clifford Chance Law Office (Gaikokuho Kyodo Jigyo) November 2011