

JOURNAL OF INTERNATIONAL DISTRIBUTION LAW  
 JOURNAL DU DROIT DE LA DISTRIBUTION INTERNATIONALE

Volume 10 – N° 2

ISSN: 2151-8580

Contributors | Rédaction

*E. Lippovitz, ed.*

dr. J. Mandl, Esq.  
 dr. M. Halmaj  
 dr. R. Takacs  
 C. Blei, Esq.  
 J.-M. Bournoville  
 C. Bukchin, Esq.  
 Z. Cohen, Esq.  
 E. Klaiman, Esq.  
 E. Sternberg, Esq.

Contents

- Exhaustion of trademark rights
- EU Directive n° 2008/95
- CJEC ruling n° C-324/08 (*Makro et al. v. Diesel*)
- Bibliography

Contenu

- Épuisement des droits de marque
- UE: Directive n° 2008/95
- CJCE: affaire n° 324/08 (*Makro et al. c. Diesel*)
- Bibliographie

The JIDL is an independent monthly, peer-reviewed by lawyers and jurists, and provided for informational purposes only. For a free subscription, consultation, submissions, or comments, go to: [www.jidl.net](http://www.jidl.net)

Le JDDI est un mensuel indépendant, soumis au contrôle des juristes et avocats pairs, et fourni à titre purement informatif. Pour un abonnement gratuit, consultations, soumissions, ou commentaires, allez au: [www.jddi.net](http://www.jddi.net)

**Practice**

*“How can I prevent unauthorized third parties from selling my branded goods, especially when they undercut my network?”*

Parallel trade (cf. definition on our website) is one of intellectual property owners' main worries. Generally speaking, lawsuits combating grey market commerce are only viable, especially from a financial point of view, if they concern relatively large quantities of authentic branded goods. It is this quantitative aspect that makes the topic relevant to distributors or trademark owners acting as such, and which justifies, from their perspective, inclusion of the subject in this Journal.

Beyond the financial ramifications (e.g., disarray in the international pricing policy), manufacturers are often emotionally frustrated to see unauthorized dealers profiting from “their” trademarked wares. Trademark owners must nevertheless understand that once they sell these products, the monopoly resulting from their IP rights becomes limited. These rights are said to be “exhausted” once the products are sold by the trademark owner or placed on the market with their consent. Even after this initial sale, the trademark proprietor can control, to a certain extent, what their contractual partners do with the branded goods (e.g., specify that they may only be sold to members of the network). This control is lost as soon as the product is voluntarily sold to consumers or other parties outside the network. After losing direct contractual control, a trademark owner might be tempted to use their IP rights to block further sales, and that is where the exhaustion rule comes into play. We will briefly examine this rule (I) before considering other ways trademark proprietors can fight against parallel trade (II).

I. Exhaustion of Trademark Rights

• **Justification of the exhaustion rule.** The necessity of the exhaustion rule is easily understood at the level of a single consumer. It would be unfeasible to prevent a private person from selling a pair of (authentic) jeans to their friend only because it bears a designer brand. Placing the goods on the market exhausts the trademark owner's IP rights and prevents them from suing the consumer for a later sale. The same rule would apply if the consumer were to begin selling the jeans in bulk, even though they would no longer be acting as a “consumer” *stricto sensu*, but rather as a business in competition with the authorized dealers. Although this type of competition contravenes the trademark owner's monopoly on selling goods bearing their brand, the exhaustion rule prevents the monopoly from being watertight. The same

**Pratique**

*“Comment pourrais-je empêcher les tiers non agréés de revendre mes produits marqués, notamment quand ils le font moins cher que dans mon réseau?”*

Le commerce parallèle (v. définition sur notre site Web) est l'une de préoccupations centrales des titulaires des droits de propriété intellectuelle. De manière générale, les procès contre le commerce gris ne sont viables, notamment du point de vue financier, que s'ils concernent des quantités relativement importantes des produits marqués authentiques. C'est l'aspect quantitatif qui rend le sujet pertinent aux distributeurs ou aux titulaires des marques agissant en tant que tels, et qui justifie, par leur biais, l'inclusion du thème dans ce Journal.

Au-delà des considérations financières (e.g., désarroi dans la politique internationale de prix), les producteurs sont souvent psychologiquement frustrés de voir des distributeurs hors réseau profiter de “leurs” marchandises marquées. Les titulaires des marques doivent néanmoins comprendre qu'à partir du moment où ils vendent ces produits, les monopoles découlant de leurs droits de PI deviennent limités. On dit que ces droits sont “épuisés” une fois que les produits sont vendus par le propriétaire de la marque ou mis dans le commerce avec son consentement. Même après cette vente initiale, le titulaire de la marque peut contrôler, dans une certaine mesure, ce que ses cocontractants feront des produits marqués (e.g., spécifier qu'ils ne peuvent être vendus qu'aux membres du réseau). Ce contrôle est perdu dès que les biens sont volontairement vendus aux consommateurs ou à d'autres parties hors réseau. Après avoir perdu le contrôle contractuel direct, le propriétaire de la marque pourrait être tenté d'utiliser ses droits de PI pour bloquer les ventes ultérieures, et c'est là où la règle d'épuisement entre en jeu. Nous exposerons brièvement cette règle (I) avant d'envisager d'autres moyens dont les propriétaires des marques disposent de lutter contre le commerce parallèle (II).

I. Épuisement des droits de marque

• **Justification de la règle d'épuisement.** La nécessité de la règle d'épuisement est facilement comprise au niveau d'un seul consommateur. Il serait irréalisable d'empêcher une personne privée de vendre un pair de jeans (authentique) à leur ami uniquement parce qu'il porte une griffe. Le fait de mettre les biens sur le marché épuise les droits de PI du titulaire de la marque et l'empêche de faire un procès au consommateur à titre d'une vente ultérieure. La même règle s'appliquerait si le consommateur commençait à vendre les jeans en gros, même s'il n'agit plus alors comme un “consommateur” *stricto sensu*, mais plutôt comme une entreprise faisant concurrence aux distributeurs agréés. Bien que ce type de concurrence enfreigne le monopole du propriétaire de la marque pour la vente des

logic could apply to a retail business, such as a second-hand clothes store, that acquires the branded goods from consumers or from other legitimate sources.

The three types of commerce described above are extremely common. Considering the fact that most products are covered by one form of IP or another, prohibiting this and any other commerce by unauthorized dealers would paralyse trade in general. In modern economies, the resale of authentic trademarked goods by an unauthorized dealer is thus not prohibited *per se*, even if it takes place in bulk quantities.

• **Territoriality of the exhaustion rule.** A trademark owner might have varying levels of success in wielding their monopoly depending on the place the products were first marketed, as their IP rights might be exhausted at a national, regional or international level.

On a national level, most modern economies do not allow trademark owners to use their IP rights to block local commerce of their branded products. A similar rule exists on a regional level within the EEA (cf. Directive n° 2008/95, *infra*), treated as a single territorial unit. If the trademark owner first sells the branded goods outside of the country in question, some legal systems (e.g., Norway, Japan, USA) consider that this sale does indeed exhaust the IP rights. Other jurisdictions (such as the EU: cf., *inter alia*, C-355/96) reject “international exhaustion” or “global exhaustion”, and allow the trademark owner to use their IP rights to block the importation of branded goods (even those acquired through legitimate channels). All three of the aforementioned types of exhaustion are complicated by Internet sales...

• **Exceptions to the exhaustion rule.** IP rights are exceptionally not exhausted if either the product or the circumstances of its resale are significantly altered (cf. the “legitimate reasons” clause in Directive n° 2008/95, *infra*, and associated caselaw). Tampering with the product or its packaging undermines the essential purpose of a trademark (linking expected characteristics of the product with an easily-recognizable sign). In such circumstances, the trademark owner acts in the best interest of consumers by preventing further circulation. Although they are not required to resell the branded goods in conditions identical to those of the original sale, unauthorized dealers should not exploit this freedom in a way that will damage the reputation of the brand. This argument is often used in conjunction with a claim for damages stemming from unfair competitive practices, one of the actions we will now consider.

## II. Other Means of Combating Parallel Trade

• **A priori means.** Trademark proprietors should not rely on potentially favourable international exhaustion rules as an integral part of their global distribution strategy. A well-informed trademark owner will control their distribution channels in order to avoid “leaks” of large quantities of branded goods to unauthorized dealers. Precise production and distribution logistics (supply chain management, demand forecasting...) should be employed to keep stock levels to a minimum. Distribution contracts should clearly define authorized buyers and specify overstock and returns mechanisms. Technical means should be implemented to trace lots and distinguish counterfeit from authentic goods...

biens portant sa griffe, la règle d'épuisement prévient l'étanchéité du monopole. La même logique pourrait s'appliquer à une entreprise de vente au détail, comme un magasin de vêtements second main, qui acquiert les biens marqués auprès des consommateurs ou d'autres sources légitimes.

Les trois types de commerce décrits ci-dessus sont extrêmement courants. Considérant le fait que la plupart de produits sont couverts par une forme de PI ou une autre, interdire ces commerces, ou tout autre commerce fait par les distributeurs hors réseau, paralyserait l'économie en général. Dans les économies modernes, la revente, par un distributeur tiers, des biens griffés authentiques n'est donc pas prohibée *per se*, même si elle se fait en grosses quantités.

• **Territorialité de la règle d'épuisement.** Le propriétaire de la marque pourrait avoir un succès variable à brandir son monopole selon l'endroit où les produits ont été commercialisés pour la première fois, car ses droits de PI pourraient être épuisés au niveau national, régional ou international.

Sur le plan national, la plupart d'économies modernes ne permettent pas aux titulaires des marques d'utiliser leurs droits de PI pour bloquer le commerce local de leurs produits marqués. Une règle similaire existe au niveau régional au sein de l'EEE (v. Directive n° 2008/95, *infra*), traité comme une seule unité territoriale. Si les biens marqués sont d'abord vendus par le propriétaire de la marque hors du pays en question, certains systèmes juridiques (e.g., la Norvège, le Japon, les États-Unis) considèrent que cette vente épuise effectivement les droits de PI. D'autres systèmes (comme l'UE: v., *inter alia*, C-355/96) rejettent l' “épuisement international” ou l' “épuisement universel”, et permettent le propriétaire de la marque d'utiliser ses droits de PI pour bloquer l'importation des biens marqués (même ceux acquis auprès des sources d'approvisionnement légitimes). Les trois types d'épuisement susmentionnés sont tous compliqués par les ventes sur Internet...

• **Exceptions à la règle d'épuisement.** Par exception, les droits de PI ne sont pas épuisés si, soit le produit, soit les circonstances de sa revente, sont altérées de manière significative (v. la clause sur les “motifs légitimes” dans la Directive n° 2008/95, *infra*, et la jurisprudence associée). Altérer le produit ou son emballage compromet l'objectif essentiel d'une marque (lier les caractéristiques attendues d'un produit à un signe facilement reconnaissable). En des telles circonstances, le propriétaire de la marque agit dans l'intérêt des consommateurs en empêchant la commercialisation subséquente. Même s'ils ne sont pas tenus de revendre les biens marqués dans des conditions identiques à celles de la vente d'origine, les distributeurs hors réseaux ne doivent pas profiter de cette liberté de façon à porter atteinte à l'image de la marque. Cet argument est souvent employé en conjonction avec une demande réclamant des dommages au titre des pratiques de concurrence déloyale, l'une des actions que nous allons considérer à présent.

## II. D'autres moyens de lutter contre le commerce parallèle

• **Moyens a priori.** Les titulaires des marques ne doivent pas compter sur des règles d'épuisement international potentiellement favorables comme une partie intégrante de leur stratégie générale de distribution. Un propriétaire de marque avisé contrôlera ses canaux de distribution à fin d'éviter les “fuites” des quantités importantes de biens marqués vers les distributeurs hors réseau. Il devra mettre en œuvre une rationalisation de la production et de la distribution (gestion des flux logistiques, comptabilisation prévisionnelle des demandes...) pour maintenir le niveau de stock au minimum. Les contrats de distribution devront clairement définir les acheteurs autorisés et préciser les mécanismes de “surstockage” et des retours. Des moyens techniques devront être mis en œuvre pour suivre des lots et pour distinguer les produits contrefaits des produits authentiques...

• **A posteriori means.** If, in spite of the above precautions (or because of negligence in that regard), a trademark proprietor discovers leaks in their distribution scheme that nourish parallel trade, they are not without further recourse. Putting aside the IP rights themselves, the business that was built upon the trademark generates its own rights (e.g., the right to fair competition) that could also ground legal actions. For example, in order to acquire significant quantities of branded goods, an unauthorized reseller will often have to resort to legally questionable procurement channels, especially such as contravene the contracts obligating network members. Similarly, a retailer might pass themselves off as one or more consumers in order to avoid raising the suspicions of authorized dealers. In these cases, the manufacturer or members of the network can act on the basis of this fraud, contractual liability, restrictive trade practices, etc. Some trademark owners have even been able to claim equitable damages against "free riding" or "parasitic" dealers who profited from the brand without contributing to its creation.

• **Moyens a posteriori.** Si, malgré les précautions susvisées (ou en raison des négligences à leur égard), le propriétaire d'une marque découvre une fuite dans son schéma de distribution qui nourrit le commerce parallèle, il n'est pas dépourvu de tout recours. Abstraction faite des droits de PI eux-mêmes, l'entreprise qui a été bâtie sur la marque génère ses propres droits (e.g., le droit à une concurrence loyale) pouvant également fonder des actions en justice. Par exemple, pour pouvoir se procurer des quantités significatives des biens marqués, les revendeurs hors réseau devront souvent recourir aux canaux d'approvisionnement douteux, notamment ceux qui enfreignent les contrats liant les membres du réseau. De même, un détaillant pourrait se faire passer pour un ou plusieurs consommateurs pour éviter à éveiller les soupçons des distributeurs agréés. Dans ces cas, le producteur ou les membres du réseau peuvent agir sur la base de la fraude, de la responsabilité contractuelle, des pratiques restrictives de concurrence, etc. Certains titulaires des marques ont même pu réclamer des dommages et intérêts des distributeurs "parasitaires" qui ont profité de la marque sans contribuer à sa création.

### Regulations, etc.

**EU** Directive n° 2008/95, 22 October 2008, "to approximate the laws of the Member States relating to trade marks" (OJEC L 299, 8 Nov. 2008, p. 25–33)

#### Article 7: Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

**NOTE:** This directive replaces Directive n° 89/104 of 21 December 1988 which formalized the previous EC caselaw in favour of Community-wide exhaustion (e.g., C-78/70). This doctrine was then extended to apply to the whole of the EEA, and thus, in "accordance with Article 65(2), in conjunction with Annex XVII, point 4, of the EEA Agreement, Article 7(1) has been amended for the purposes of the Agreement so that the expression 'in the Community' has been replaced by 'in a Contracting Party' " (C-355/96, pt. 4).

### Lois, etc.

**UE** Directive n° 2008/95, 22 octobre 2008, "rapprochant les législations des États membres sur les marques" (JOCE L 299, 8 nov. 2008, p. 25–33)

#### Article 7 : Épuisement du droit conféré par la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

**NOTE:** Cette directive remplace la Directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, qui a formalisé la jurisprudence rendue en faveur de l'épuisement communautaire (e.g., C-78/70). Par la suite, cette doctrine a été étendue à l'ensemble de l'EEE, et donc, "[c]onformément à l'article 65, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de l'accord EEE, l'article 7, paragraphe 1, de la directive a été modifié aux fins de l'accord, de sorte que l'expression 'dans la Communauté' a été remplacée par les mots 'sur le territoire d'une partie contractante' " (C-355/96, pt. 4).

### Caselaw

CJEC, October 15, 2009, Aff. C-324/08

#### Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV and Remo Zaandam BV v. Diesel SpA

"[T]he consent of the proprietor of a trade mark to the marketing of goods bearing that mark carried out directly in the European Economic Area by a third party who has no economic link to that proprietor may be implied, in so far as such consent is to be inferred from facts and circumstances prior to, simultaneous with or subsequent to the placing of the goods on the market in that area which, in the view of the national court, unequivocally demonstrate that the proprietor has renounced his exclusive rights."

**parallel trade • exhaustion of (trademark) rights • consent to market • implied consent • applicable to a first sale in the EEA (yes)**

**NOTE:** (*Facts and procedure*) The Italian clothing company Diesel granted its Spanish sub-distributor a license "authorising it to manufacture and distribute shoes

### Jurisprudence

CJCE, 15 octobre 2009, Aff. C-324/08

#### Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV et Remo Zaandam BV c. Diesel SpA

"[L]e consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation de produits revêtus de cette marque effectuée directement dans l'Espace économique européen par un tiers n'ayant aucun lien économique avec ce titulaire peut être implicite, pour autant qu'un tel consentement résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif."

**commerce parallèle • épuisement des droits (de marque) • consentement à la mise dans le commerce • consentement implicite • applicable à une première vente dans l'EEE (oui)**

**NOTE:** (*Faits et procédure*) L'entreprise italienne de prêt-à-porter Diesel a accordé à son sous-distributeur espagnol "une licence l'autorisant à produire et à distribuer des chaussures de

of its own design in order to test the market, so that those goods could be offered to Diesel for distribution or for the 'assignment of the manufacturing licence' ” (pt. 10). Instead of carrying out this contract itself, the sub-distributor granted – without Diesel's permission – a licence to a third party (Cosmos) to manufacture and market Diesel brand items. However, this sub-licence made no mention of the very specific and limited scope of the original license (manufacturing and distribution for testing purposes only). Diesel brand shoes were thus manufactured, then sold to other distributors, and made their way onto the consumer market in the Netherlands where they were discovered by the trademark proprietor.

Diesel successfully sued the Dutch retailers for trademark infringement and associated damages. Appealing this ruling, the dealers argued that Diesel's trademark rights were exhausted once it implicitly granted the license to Cosmos.

*(Issue in question)* Article 7 of the trademark Directive (*supra*) expressly provides for the exhaustion of IP rights where the branded goods are marketed directly by the trademark “proprietor or with his consent”. In the *Zino Davidoff and Levi Strauss* ruling (joined cases n<sup>os</sup> C-414/99 to C-416/99), the Court decided that this consent may be implied from factual circumstances. However, that judgment was rendered in a case where the goods were initially marketed outside the EEA and then subsequently imported within the EEA, unlike the present case where the goods never left the EEA. In the present case, the question referred for preliminary ruling was not whether or not granting Cosmos a license might qualify as Diesel's implied consent, but rather if the *Zino Davidoff* decision should apply to a situation where the goods were first marketed *within* the EEA. The Court reformulated the *Hoge Raad der Nederlanden*'s question thusly:

*By its first question, the national court asks, essentially, whether the notion of the trade mark proprietor's 'implied consent', for the purposes of Article 7(1) of Directive 89/104, can be interpreted on the basis of the criteria set out in Zino Davidoff and Levi Strauss, where the goods bearing the mark concerned were first put on the market directly in the EEA and not previously outside that area. [pt. 18]*

*(Discussion)* After the usual exposition of its past caselaw, the Court of Justice explains that nothing in the *Zino Davidoff* case calls for an *a contrario* reading thereof:

*[P]aragraphs 53 to 55 of that judgment, which set out the requirements to be satisfied in order to prove implied consent, are expressed in general terms, with no distinction being made in principle depending upon whether marketing first occurred outside the EEA or within it. [pt. 28]*

Furthermore, unlike *Zino Davidoff*, which would theoretically concern international exhaustion (a first sale outside the EEA and subsequent import into the EEA), the present case falls perfectly within the scope of the Community-wide exhaustion rule (a first sale within the EEA).

As logical as its ruling may otherwise be, the Court uses clumsy wording for its 33<sup>rd</sup> point:

*[T]he purely factual question whether the goods bearing the trade mark concerned were marketed for the first time within the EEA or outside it is not, as such, relevant for the purposes of the application of the exhaustion rule laid down in Article 7(1) of Directive 89/104.*

sa propre conception à titre de test de marché, afin que ces articles puissent être proposés à Diesel pour une distribution ou une 'cession de la licence de production' ” (pt. 10). Au lieu d'exécuter le contrat lui-même, le sous-distributeur a accordé – sans l'autorisation de Diesel – une licence à un tiers (Cosmos) pour la production et la commercialisation des produits portant la marque Diesel. Toutefois, cette sous-licence n'a pas fait mention du champ très spécifique et limité de la licence d'origine (production et distribution exclusivement aux fins de test). Des chaussures Diesel ont ainsi été produites, puis vendues à d'autres distributeurs, et se sont retrouvées sur le marché de consommation aux Pays-Bas, où elles ont été découvertes par le titulaire de la marque.

Diesel a pu tenter avec succès une action contre les détaillants hollandais au titre de la contrefaçon de marque et des dommages et intérêts associés. Faisant appel de ce jugement, les revendeurs ont argué que les droits de marque de Diesel ont été épuisés à partir du moment où cette entreprise a implicitement accordé la licence à Cosmos.

*(Problème de droit)* L'article 7 de la Directive sur les marques (*supra*) prévoit expressément l'épuisement des droits de PI dans le cas où les biens marqués ont été commercialisés directement “par le titulaire ou avec son consentement”. Dans le jugement *Zino Davidoff et Levi Strauss* (affaires jointes n<sup>os</sup> C-414/99 à C-416/99), la Cour a décidé que ce consentement peut être déduit des circonstances factuelles. Toutefois, cet arrêt a été rendu dans un cas où les biens ont été commercialisés hors EEE dans un premier temps, puis importés dans l'EEE par la suite, à la différence du cas présent où les biens n'ont jamais quitté l'EEE. Dans le cas présent, la question préjudicielle n'était pas de savoir si le fait d'accorder une licence à Cosmos pourrait constituer le consentement implicite de Diesel, mais plutôt de déterminer si le jugement *Zino Davidoff* devait s'appliquer au cas où les biens ont d'abord été commercialisés *dans* l'EEE. La Cour a reformulé la question de la *Hoge Raad der Nederlanden* ainsi:

*Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de 'consentement implicite' du titulaire d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, peut être interprétée sur la base des critères énoncés dans l'arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, lorsque la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque a été effectuée directement dans l'EEE et non pas antérieurement en dehors de cette zone. [pt. 18]*

*(Discussion)* Après le rappel habituel de sa jurisprudence antérieure, la Cour de justice explique que rien dans le jugement *Zino Davidoff* appelle une lecture *a contrario* de celui-ci:

*Ainsi, les points 53 à 55 du même arrêt, qui précisent les exigences applicables en matière de preuve de l'existence d'un consentement implicite, sont formulés en des termes généraux, n'opérant aucune distinction de principe selon que la commercialisation initiale est intervenue en dehors de l'EEE ou au sein de celui-ci. [pt. 28]*

En outre, à la différence de l'affaire *Zino Davidoff* qui concernerait théoriquement l'épuisement international (une première vente hors EEE et importation subséquente dans l'EEE), le cas présent tombe parfaitement dans le champ d'application de la règle d'épuisement communautaire (une première vente dans l'EEE).

Toute logique que soit par ailleurs sa décision, la Cour emploie une formulation maladroite à son point 33:

*[L]a circonstance de nature purement factuelle selon laquelle les produits revêtus de la marque concernée ont été commercialisés pour la première fois dans l'EEE ou en dehors de celui-ci ne revêt, en tant que telle, aucune pertinence aux fins de l'application de la règle de l'épuisement consacrée*

If the place of first sale is irrelevant “for the purposes of the application of the exhaustion rule”, how is one to distinguish between EU-wide exhaustion (which takes place if the first sale is within the EEA) and global exhaustion (which does not take place if the first sale is outside the EEA)? A careful reading of the preceding paragraphs and the cases quoted therein suggest that the Court is referring here to situations in which *no* consent was granted for the *first sale within the EEA*. In such cases, the place of first sale is indeed irrelevant because the absence of consent prevents exhaustion from taking place.

The operative part of the ruling is more elegant, in presenting a text symmetrical to that of the *Zino Davidoff* case, and specifying that implied consent can apply even if the first sale took place within the EEA.

*(Substantive ruling)* As the evaluation of the factual circumstances fall to the national courts, the Court of Justice does not discuss the substantive question of whether or not implicit consent was indeed given. It would appear, from the sparse factual details provided in the ruling, that the scope of the original licenses is too limited to demonstrate Diesel's implicit consent to market products that were manufactured by an unknown company. Diesel should be able to verify product quality, one of the basic purposes of its trademark, and invoke the attached rights to prevent any further sales.

Si la localisation de la première vente n'a “aucune pertinence aux fins de l'application de la règle de l'épuisement”, comment pourrait-on distinguer l'épuisement communautaire (qui se produit après une première vente dans l'EEE) de l'épuisement universel (qui, après une première vente hors EEE, ne se produit pas)? Une lecture attentive des paragraphes précédents et des décisions citées suggère que la Cour se réfère ici aux situations dans lesquelles le consentement *n'a pas été donné pour une première vente dans l'EEE*. Dans ces cas, le lieu de la première vente est effectivement sans importance parce que l'absence de consentement prévient l'épuisement.

Le dispositif du jugement est plus élégant, en présentant un texte symétrique à celui de l'affaire *Zino Davidoff*, spécifiant que le consentement implicite peut s'appliquer même si la première vente a eu lieu dans l'EEE.

*(Jugement au fond)* Dans la mesure où l'appréciation des circonstances factuelles relève de la compétence des juges nationaux, la Cour de justice ne traite pas la question de fond, *i.e.*, si un consentement implicite a effectivement été donné. Il apparaît, à partir des détails factuels épars fournis dans le jugement, que le champ des licences originelles est trop limité pour démontrer le consentement implicite de Diesel à la commercialisation des marchandises produites par une société inconnue. Diesel doit pouvoir vérifier la qualité du produit, l'une des fonctions essentielles de sa marque, et invoquer les droits attenants pour prévenir toute commercialisation ultérieure.

### Bibliography

Herman Cohen, J., “International exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property law”, *GRUR International* 1996-4, p. 280.

### Bibliographie

Malaurie-Vignal, M., “La distribution parallèle et l'usage illicite de la marque d'autrui”, *Dalloz* 1998, p. 445.