

L'épuisement international du droit de distribution en droit américain : épilogue du contentieux Omega contre Costco Wholesale.

DROIT D'AUTEUR/DROITS VOISINS

US Court of Appeal for the ninth Circuit, January 20, 2015, Omega S.A. vs. Costco Wholesale Corporation

La théorie de l'épuisement du droit de distribution est le principe selon lequel l'auteur ou son ayant droit, lorsqu'il a autorisé le premier transfert de propriété d'un exemplaire matériel de l'œuvre, ne peut plus interdire la vente et la circulation des exemplaires de cette œuvre qui ont été légitimement acquis par des tiers.

Aux Etats-Unis, « the exhaustion theory » ou « the first sale doctrine » fait référence au même principe, reconnu pour la première fois par une décision *Bobbs – Merill Co. V. Strauss* en 1908.

Le 20 janvier 2015, la Court of Appeal for the ninth circuit a rendu un jugement venant compléter la jurisprudence américaine sur l'épuisement des droits dans un contexte international, dans le cadre du contentieux opposant depuis 2004 Omega S.A., fabricant de montres de luxe, et Costco Wholesale Corp., une chaîne de distribution de produits à prix réduits.

Omega appose sur ses produits le logo « Omega Globe » qui est enregistré au Copyright Office et à ce titre protégé par le droit d'auteur. Le fabricant distribue ses montres par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés, dont Costco ne fait pas partie. Néanmoins, Costco faisait l'acquisition en 2004 de montres Omega sur le « marché gris » : Omega avait vendu ses montres à un distributeur agréé à l'étranger, lesquelles avaient ensuite été achetées par un tiers, qui avait lui-même revendu les montres à une société américaine. Les montres Omega avaient donc été importées aux Etats-Unis lorsque Costco achetait les exemplaires à cette société afin de les vendre à ses clients. Omega avait alors assigné Costco en contrefaçon pour l'importation non autorisée de produits protégés par le droit d'auteur.

A l'occasion du réexamen de l'affaire en appel, la juridiction saisie se fonde sur le précédent récent « *Kirtsaeng* », rendu par la Cour Suprême le 19 mars 2013. La Cour Suprême avait à cette occasion fait une application internationale de la théorie de l'épuisement du droit, et décidé que l'épuisement bénéficiait à l'acheteur d'un produit protégé par le droit d'auteur (en l'espèce des livres) lorsqu'il importait aux Etats-Unis, aux fins de revente, des exemplaires fabriqués et achetés de manière licite à l'étranger.

En l'espèce la Cour considère, en application du précédent *Kirtsaeng*, qu'à compter du moment où Omega avait autorisé dans un pays étranger la vente de ses produits, son droit d'autoriser l'importation et la distribution aux Etats-Unis expirait après la première vente réalisée dans ce pays étranger avec son consentement. Aucune contrefaçon ne pouvait donc être arguée en l'espèce.



société d'avocats

Cette jurisprudence contraste avec le droit positif de l'Union Européenne, qui écarte toute application internationale de la théorie de l'épuisement du droit. L'article 4 de la directive 2001/29 limite en effet expressément l'application de la théorie de l'épuisement aux produits distribués dans les Etats membres et dont le premier transfert de propriété est intervenu dans un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen avec le consentement du titulaire du droit d'auteur. La position de la Cour de Justice des Communauté Européenne énoncé dans l'arrêt Polydor contre Harlequin en 1982 n'a ainsi pas été remise en cause à ce jour.

Loïc FOUQUET