

6) Lorsqu'un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque l'avertissement préalable concernant un produit pharmaceutique reconditionné, il enfreint les droits de ce titulaire lors de toute importation subséquente dudit produit, tant qu'il ne lui a pas donné un tel avertissement. La sanction de cette infraction doit non seulement être proportionnée mais également suffisamment effective et dissuasive pour garantir la pleine efficacité de la directive n° 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen. Une mesure nationale en vertu de laquelle, dans le

cas d'une telle infraction, le titulaire de la marque a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d'une contrefaçon n'apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité. Il appartient, cependant, au juge national de déterminer au cas par cas, compte tenu notamment de l'étendue du dommage causé au titulaire du droit de marque par l'infraction commise par l'importateur parallèle et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la réparation financière.

## Observations

### *Boehringer II: tout savoir sur le reconditionnement ou le réétiquetage des produits pharmaceutiques dans le commerce intracommunautaire*

*Emmanuel Cornu<sup>1</sup>*

#### Un litige sans cesse recommencé

1. L'arrêt rendu ce 26 avril 2007 par la Cour de justice des Communautés européennes tente, autant que faire se peut, d'apporter les dernières précisions utiles quant aux conditions déjà dégagées par la jurisprudence antérieure de la Cour, et selon lesquelles des produits pharmaceutiques légalement mis dans le commerce dans un État membre peuvent être exportés vers un autre État membre sous une forme modifiée de leur emballage.

La Cour a ainsi essayé de mettre fin au litige sans cesse recommencé qui oppose les importateurs parallèles aux titulaires de marques pharmaceutiques à propos des conditions dans lesquelles un reconditionnement ou un réétiquetage peuvent être effectués. Il s'agit là du deuxième arrêt de la Cour répondant à des questions préjudicielles posées dans le cadre du même litige opposant *Boehringer*, *Glaxo* et d'autres fabricants aux importateurs parallèles *Swingward* et *Dowelhurst*. Ces arrêts font suite à une longue jurisprudence développée depuis près de trente ans par la Cour de justice. L'abondance de cette jurisprudence témoigne en soi de la tension entre les exigences de la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne et celles liées à la protection des droits de marques. La question est donc complexe, tout comme la jurisprudence en la matière, qui laisse parfois le juge national emprunt de perplexité. Dans l'arrêt de la cour d'appel de Londres qui a mené à l'arrêt annoté, Lord Justice Jacob indiquait ainsi: "*J'ai parfois l'impression*

*que le droit perd le sens des réalités dans ce domaine (...). Je pense que le consommateur moyen serait surpris de constater le pétrin dans lequel s'est fourré le droit*"<sup>2</sup>.

Tentons donc de faire le point et de dénouer les fils de cet écheveau.

#### Trente ans de jurisprudence en matière de reconditionnement de produits pharmaceutiques

2. Le reconditionnement de produits pharmaceutiques importés parallèlement au sein de l'Union européenne a suscité une jurisprudence importante de la Cour de justice depuis près de trente ans. L'avocat général Jacobs l'a examinée de manière détaillée dans ses conclusions relatives à l'affaire "*Boehringer I*"<sup>3</sup>. Rappelons-en l'essentiel.

3. Dans l'affaire "*Hoffmann-La Roche*"<sup>4</sup>, le titulaire de la marque "*Valium*" se plaignait de ce qu'un importateur parallèle avait reconditionné ses produits et avait réapposé la marque sur le nouvel emballage sans son consentement. L'importateur parallèle, *Centrapharm*, faisait valoir que la raison du reconditionnement était que le produit était commercialisé dans des quantités différentes dans les États membres d'exploitation et de destination. Dans son arrêt, la Cour rappela d'abord l'objet spécifique du droit de marque, tel qu'elle l'avait affirmé dans son arrêt "*Centrapharm*" du 31 octobre 1974<sup>5</sup>, "*qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué*".

<sup>1</sup> Avocat au barreau de Bruxelles (Simont Braun).

<sup>2</sup> Cité par l'avocat général Sharpston dans ses conclusions présentées le 6 avril 2006 dans l'affaire C-348/04.

<sup>3</sup> Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 12 juillet 2001 dans l'affaire C-143/99, pp. 4 à 10. Voy. également A. BRAUN avec la collaboration de E. CORNU, *Précis des marques*, Larcier, 4<sup>ème</sup> éd., 2004, pp. 302 à 312.

<sup>4</sup> C.J.C.E. 23 mai 1978, aff. 102/77, *Rec.* 1978, p. 1139.

<sup>5</sup> C.J.C.E. 31 octobre 1974, 16/74, *Centrapharm/Winthrop, Rec.*, p. 1183.

La Cour en déduisit que: “Cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l'utilisateur final puisse être certain qu'un produit marqué qui lui est offert n'a pas fait l'objet d'une intervention opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui atteint le produit dans son état originare. Le droit qui est reconnu au titulaire de s'opposer à toute utilisation de la marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise relève donc de l'objet spécifique du droit de marque”<sup>6</sup>.

La Cour donna raison sur le principe à “*Hoffmann-La Roche*” et ce principe est aujourd'hui consacré à l'article 7 § 2 de la directive<sup>7</sup>. Selon cette disposition, le titulaire peut s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits dans l'Espace économique européen, notamment “*lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce*”.

La Cour a cependant dû ensuite restreindre cette position de principe par rapport aux exigences de la libre circulation entre les États membres, aujourd'hui inscrites à l'article 30 du traité CE. L'opposition du titulaire de la marque n'est pas légitime si le reconditionnement a lieu, d'une part, dans des circonstances indiquant que le système de commercialisation, combiné avec l'utilisation du droit de marque, tend à cloisonner les marchés et, d'autre part, s'il est démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originare du produit, si le titulaire de la marque est averti préalablement de la mise en vente du produit reconditionné et s'il est indiqué sur le nouvel emballage par qui le produit a été reconditionné. Ces quatre conditions sont cumulatives. La jurisprudence ultérieure de la Cour de justice et notamment l'arrêt rendu ce 26 avril 2007 les confirment et en précisent la portée.

4. Peu après l'arrêt “*Hoffmann-La Roche*”, la Cour fut invitée à se prononcer sur un cas dans lequel l'importateur entendait non seulement reconditionner le produit, mais aussi apposer une marque différente. La société American Home Products était titulaire des marques “Ceresta”, enregistrée au Benelux et “Serenid D”, enregistrée au Royaume-Uni. D'une part, elle utilisait la marque “Ceresta” aux Pays-Bas pour distinguer des tranquillisants. D'autre part, elle utilisait la marque “Serenid D” pour des produits identiques qu'elle commercialisait au Royaume-Uni. Centrpharm avait acheté les produits tranquillisants au Royaume-Uni et les commercialisait aux Pays-Bas dans un nouvel emballage et sous la marque “Ceresta”. American Home Products s'y

était opposée. Dans ce cas, la Cour dit pour droit que: “Peut constituer, cependant, une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, au sens de l'article 30, deuxième phrase<sup>8</sup>, une telle opposition s'il est établi que la pratique d'utiliser des marques différentes pour un même produit est adoptée par le titulaire dans le but de cloisonner artificiellement les marchés”<sup>9</sup>.

La Cour est revenue dans son arrêt “*Upjohn*”<sup>10</sup> sur cette situation spécifique qui est celle où l'importateur parallèle remplace la marque utilisée dans l'État membre d'exportation par celle utilisée par le titulaire dans l'État membre d'importation, question qui nous semble quelque peu différente de celle du reconditionnement.

La Cour considéra néanmoins qu'il n'existe entre la réapposition d'une marque après reconditionnement et le remplacement de la marque originare par une autre, aucune différence objective susceptible de justifier que la condition de cloisonnement artificiel soit appliquée différemment dans l'une et l'autre hypothèse<sup>11</sup>. Selon la Cour, “dans la mesure où le droit de marque dans l'État membre d'importation permet au titulaire de la marque de s'opposer à sa réapposition après reconditionnement du produit ou à son remplacement et où le reconditionnement avec réapposition de la marque ou le remplacement de la marque sont nécessaires pour que les produits puissent être commercialisés par l'importateur parallèle dans l'État membre d'importation, il existe des obstacles au commerce intracommunautaire engendrant des cloisonnements artificiels des marchés entre États membres”<sup>12</sup>, et cela peu importe que ces cloisonnements aient ou non été recherchés par le titulaire. En outre, la Cour précisa qu'il faut que ce remplacement de la marque soit “objectivement nécessaire” pour que le titulaire de la marque ne puisse s'y opposer<sup>13</sup>. Nous reviendrons plus loin sur cette condition de “nécessité”.

5. Il ne suffit cependant pas d'établir que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres pour que la commercialisation du produit reconditionné soit autorisée. La Cour l'a clairement souligné dans son arrêt “*Bristol-Myers Squibb*”<sup>14</sup>, ainsi que dans son arrêt “*Boehringer I*”<sup>15</sup>.

6. Dans l'affaire “*Bristol-Myers Squibb*”, la Cour avait à se prononcer alors que la directive avait été adoptée. Comme

6. Point 7 de l'arrêt.

7. Directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (*J.O.* 1989, L 40, p. 1).

8. Devenu aujourd'hui l'art. 30 du traité CE.

9. C.J.C.E. 10 octobre 1978, 3/78, *Centrapharm/American Home Products Corporation*, *Rec.* 1978, p. 1843.

10. C.J.C.E. 12 octobre 1999, aff. C-379/97, *Rec.* 1999, I, p. 6927.

11. Voy. point 37 de l'arrêt.

12. Souligné par nous.

13. Points 42 et 43.

14. C.J.C.E. 11 juillet 2006, aff. C-427/93, C-429/93 et C-436/93, *Rec.*, I, p. 3457, *R.D.C.* 1997, p. 11 et obs. A. BRAUN.

15. C.J.C.E. 23 avril 2002, aff. C-143/00, *Rec.*, I, p. 3759, *Ing.-Cons.* 2002, p. 72.

on l'a vu, l'article 7 paragraphe 2 de celle-ci autorise expressément l'action du titulaire d'une marque "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". Selon la Cour, afin de déterminer si, en vertu de l'article 7 paragraphe 2 de la directive, le titulaire d'une marque peut s'opposer à la commercialisation de produits reconditionnés sur lesquels la marque a été réapposée, il y a lieu de se fonder sur sa jurisprudence antérieure dégagée dans le cadre de la libre circulation des marchandises et elle mentionna spécifiquement son arrêt "Hoffmann-La Roche". Selon la Cour, l'article 7 paragraphe 2 de la directive signifie que "le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique lorsque l'importateur a reconditionné le produit et y a fait apposer la marque, à moins que les quatre conditions énoncées dans l'arrêt 'Hoffmann-La Roche' (...) soient réunies"<sup>16</sup>. La Cour a ensuite précisé chacune de ces quatre conditions, qui à cette occasion en sont devenues cinq...

**La première exigence: la condition de nécessité**

7. S'agissant du risque de cloisonner artificiellement les marchés entre États membres, la Cour souligna que "tel est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation, dans divers États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procédé l'importateur est, d'une part, nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation et, d'autre part, opéré dans des conditions telles que l'état originnaire du produit ne saurait en être affecté". Selon la Cour, le reconditionnement est nécessaire notamment lorsque l'emballage, dans la taille utilisée par le titulaire dans l'État membre où l'importateur a acheté le produit, ne peut être commercialisé dans l'État membre d'importation en raison d'une réglementation n'autorisant que des emballages d'une certaine taille ou d'une pratique nationale en ce sens, de règles en matière d'assurance maladie faisant dépendre de la taille de l'emballage le remboursement des frais médicaux, ou de pratiques de prescription médicale bien établies se basant entre autres sur des normes de dimensions recommandées par des groupements professionnels et par les institutions d'assurance maladie. Cette nécessité doit donc s'apprécier objectivement, comme le soulignera par la suite la Cour<sup>17</sup>. D'autre part, la Cour a également précisé que l'utilisation du terme "cloisonnement artificiel des marchés" n'implique pas que l'importateur doive démontrer que le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés entre États membres. Enfin, en précisant également qu'il doit s'agir d'un cloisonnement "artificiel", la Cour souligna que le titulaire peut toujours se prévaloir de son droit de marque pour s'opposer

à la commercialisation des produits reconditionnés lorsque ceci est justifié par la nécessité de sauvegarder la fonction essentielle de la marque, le cloisonnement ne pouvant dans ce cas être considéré comme "artificiel"<sup>18</sup>.

**Deuxième exigence: l'état du produit contenu dans l'emballage**

8. En ce qui concerne la deuxième exigence, selon laquelle le reconditionnement ne doit pas être susceptible d'affecter l'état originnaire du produit, la Cour a précisé qu'il s'agissait de l'état du produit contenu dans l'emballage. Selon la Cour, il n'y a pas d'affectation de l'état originnaire du produit lorsque l'importateur s'est limité à des opérations consistant par exemple à retirer des plaquettes alvéolaires, flacons, fioles, ampoules ou inhalateurs de leur emballage extérieur d'origine et à les placer dans un nouvel emballage extérieur, à apposer des étiquettes autocollantes sur l'emballage intérieur du produit, à ajouter à l'emballage une nouvelle notice d'utilisation ou d'information ou à y insérer un article supplémentaire. Il faut néanmoins que l'état originnaire du produit contenu dans l'emballage ne soit pas indirectement affecté du fait, notamment, que l'emballage extérieur ou intérieur du produit reconditionné ou une nouvelle notice d'utilisation ou d'information omette certaines informations importantes ou mentionne des informations inexactes, ou encore qu'un article supplémentaire inséré dans l'emballage par l'importateur et destiné à la prise et au dosage du produit ne respecte pas le mode d'utilisation et les doses envisagées par le fabricant.

En vue de préserver le titulaire de la marque contre tout abus, la Cour a encore rappelé dans l'arrêt "Bristol-Myers Squibb" deux exigences complémentaires visées dans son arrêt "Hoffmann-La Roche".

**Troisième exigence: la mention de l'auteur du reconditionnement**

9. D'une part, de manière à dissiper auprès du consommateur toute impression que le titulaire de la marque soit responsable du nouveau conditionnement, il doit être indiqué clairement sur le nouvel emballage le nom de l'auteur du reconditionnement et celui de son fabricant.

**Quatrième exigence: ne pas nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire**

10. D'autre part, même si cette troisième condition est respectée, il ne peut être exclu que la réputation de la marque et de son titulaire puissent avoir à souffrir de la présentation du produit reconditionné: dans ce cas, le titulaire de la marque a un intérêt légitime, se rattachant à l'objet spécifique du droit de marque, à pouvoir s'opposer à la commercialisation

<sup>16</sup> Point 50 de l'arrêt *Myers Squibb*.  
<sup>17</sup> C.J.C.E. 12 octobre 1999, *Upjohn précité*.  
<sup>18</sup> Voy. points 52 à 57 de l'arrêt *Bristol-Myers Squibb*.

du produit. Pour apprécier si la représentation du produit reconditionné est susceptible de nuire à la réputation de la marque, il convient de tenir compte de la nature du produit et du marché auquel il est destiné. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, la Cour constata qu'il s'agit là d'un domaine sensible où le public est particulièrement exigeant en ce qui concerne la qualité et l'intégrité du produit et que la présentation du produit peut être susceptible d'inspirer la confiance du public à cet égard. Par conséquent, un emballage défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon pourrait nuire à la réputation de la marque<sup>19</sup>.

#### **Cinquième exigence: l'avertissement préalable du titulaire de la marque**

11. Enfin, et comme la Cour l'avait déjà relevé dans l'arrêt "*Hoffmann-La Roche*", elle souligna que le titulaire de la marque doit être averti *préalablement* de la mise en vente du produit reconditionné. En outre, le titulaire peut exiger que l'importateur lui fournisse un spécimen du produit reconditionné préalablement à la mise en vente afin de pouvoir vérifier son état et sa présentation. Une telle exigence permet au titulaire de la marque de mieux se préserver des activités des contrefacteurs<sup>20</sup>.

12. La jurisprudence "*Bristol-Myers Squibb*" constitue ainsi un équilibre entre le principe de l'épuisement du droit à la marque au sein de la Communauté européenne et le maintien des prérogatives nécessaires aux droits du titulaire de la marque de s'opposer à tout usage de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance, ce qui relève de l'objet spécifique du droit de marque et dont la protection peut justifier des dérogations aux principes de la libre circulation des marchandises<sup>21</sup>. Cette jurisprudence fut chaque fois confirmée par la suite. Elle le fut également en matière de réétiquetage dans d'autres secteurs, concernant le commerce parallèle de bouteilles de whisky<sup>22</sup>. Elle le fut à nouveau dans l'arrêt "*Boehringer I*" et dans l'arrêt annoté.

#### **L'affaire "*Boehringer*" et le premier arrêt de la Cour de justice rendu dans ce litige**

13. Le litige au principal avait trait à la vente de médicaments mis sur le marché par Boehringer dans différents États membres et importés ensuite par les sociétés Swingward et Dowelhurst au Royaume-Uni. Ces dernières modifiaient dans une certaine mesure le conditionnement des médicaments et les notices d'information qui y étaient jointes. La manière dont le conditionnement des différents médicaments était modifié variait d'un cas à l'autre. Dans certains

cas, une étiquette indiquant le nom de l'importateur parallèle était apposée sur l'emballage d'origine, ce qui faisait que certaines indications rédigées dans d'autres langues que l'anglais demeuraient visibles. Dans d'autres cas, le produit était reconditionné dans des boîtes conçues par l'importateur parallèle et qui reproduisaient la marque d'origine. Dans d'autres cas encore, le produit était reconditionné dans des boîtes conçues par l'importateur parallèle mais qui ne reproduisaient pas la marque et mentionnaient le nom générique du produit. Une étiquette autocollante était alors apposée sur le récipient se trouvant dans la boîte afin d'indiquer ce nom générique, ainsi que l'identité de l'importateur parallèle. Dans tous les cas, les boîtes contenaient une notice d'information destinée aux patients, rédigée en anglais et portant la marque<sup>23</sup>.

Boehringer s'étant opposée à la commercialisation de ces produits, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, avait décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice. Celles-ci sont reproduites au point 9 de l'arrêt annoté.

Lors des débats ayant donné lieu au premier arrêt "*Boehringer*", les importateurs parallèles plaidèrent fermement pour que la Cour revienne et modifie sa jurisprudence "*Bristol-Myers Squibb*". En vain.

14. Dans son premier arrêt du 23 avril 2002, la Cour confirma en effet résolument sa jurisprudence antérieure. Soulignant dans ses remarques liminaires la fonction essentielle de la marque, la Cour rappela que le principe reste que le titulaire de la marque est en droit de s'opposer à ce qu'un importateur d'un produit de marque, après reconditionnement de celui-ci, appose la marque, sans autorisation du titulaire, sur le nouvel emballage<sup>24</sup>. Le droit d'opposition du titulaire de la marque ne peut céder que si les conditions dégagées dans l'arrêt "*Hoffmann-La Roche*" et précisées dans l'arrêt "*Bristol-Myers Squibb*" sont établies par l'importateur parallèle.

Sur la "*nécessité du reconditionnement*", la Cour confirma qu'un reconditionnement de médicaments par remplacement des emballages est objectivement nécessaire au sens de sa jurisprudence si, sans celui-ci, l'accès effectif au marché concerné ou à une partie importante de celui-ci doit être considéré comme entravé à cause d'une forte résistance d'une proportion significative de consommateurs à l'égard des médicaments réétiquetés<sup>25</sup>. La Cour précisa qu'en soi, des réticences "*ne constituent pas toujours des entraves à l'accès effectif au marché de nature à rendre nécessaire (...)*

<sup>19</sup>. Voy. points 75 à 77 de l'arrêt.

<sup>20</sup>. Voy. point 78 de l'arrêt.

<sup>21</sup>. A. BRAUN, avec la collaboration de E. CORNU, *o.c.*, p. 311.

<sup>22</sup>. C.J.C.E. 11 novembre 1997, aff. C-349/95, *Rec.* 1997, I, p. 6227, *Ing.-Cons.* 1997, p. 318, *Loendersloot-Ballentine*.

<sup>23</sup>. Voy. points 6 et 7 de l'arrêt *Boehringer I* et points 6 et 7 de l'arrêt *Boehringer II*.

<sup>24</sup>. Voy. points 12 et 13 de l'arrêt *Boehringer I*.

<sup>25</sup>. Point 54 de l'arrêt *Boehringer I*.

un reconditionnement par remplacement des emballages”<sup>26</sup>. Une telle nécessité n’existera que s’il existe une résistance si forte d’une proportion significative de consommateurs que l’accès effectif au marché doive être considéré comme entravé.

En ce qui concerne la condition d’avertissement préalable du titulaire de la marque, la Cour releva avec bon sens que le respect de cette condition ne pose guère de problèmes pratiques réels aux importateurs parallèles pourvu que les titulaires réagissent dans des délais raisonnables à l’avertissement pour marquer leur opposition éventuelle ou pour réclamer un échantillon du produit reconditionné<sup>27</sup>. Si l’importateur parallèle ne respecte pas cette condition d’avertissement préalable, le titulaire de la marque peut dans tous les cas s’opposer à la commercialisation du médicament reconditionné.

D’autre part, la Cour a rappelé qu’il appartient à l’importateur parallèle d’avertir lui-même le titulaire de la marque du reconditionnement envisagé. Il ne suffit pas que le titulaire soit averti par d’autres sources, telle que l’autorité qui accorde une autorisation d’importation parallèle à l’importateur.

Enfin, s’agissant du délai raisonnable dans lequel le titulaire doit réagir au projet de conditionnement, la Cour estima que c’est au juge national de l’apprécier. Elle indiqua cependant qu’on peut prendre en considération l’intérêt de l’importateur parallèle à pouvoir procéder le plus rapidement possible à la commercialisation du médicament après avoir obtenu de l’autorité compétente l’autorisation nécessaire à cette fin. Elle évoqua même une période de quinze jours comme pouvant constituer un délai raisonnable, lorsque l’importateur parallèle a choisi d’avertir le titulaire de la marque en lui fournissant simultanément un spécimen du médicament reconditionné. La Cour indiqua cependant qu’il reste loisible à l’importateur parallèle d’accorder un délai plus bref, et au titulaire de demander à bénéficier d’un délai de réaction plus long...<sup>28</sup>.

Sur la base des réponses ainsi reçues, la High Court of Justice fit droit à l’action de Boehringer et consorts. Sa décision fit l’objet d’un recours et par un arrêt du 5 mars 2004, la Court of Appeal décida de poser de nouvelles questions préjudicielles à la Cour de justice. Celles-ci donnèrent lieu à l’arrêt annoté.

## Boehringer II

**15.** Dans ses questions préjudicielles, la Court of Appeal (England and Wales) distinguait les produits qui avaient con-

servé leur conditionnement interne original, mais étaient revêtus d’un nouvel emballage extérieur, de ceux qui avaient fait l’objet d’un nouvel étiquetage. Fallait-il dès lors distinguer les produits “réétiquetés” des produits “reconditionnés”? La Court of Appeal le suggérait et demandait clairement si les cinq conditions posées dans la jurisprudence de la Cour de justice étaient applicables au réétiquetage.

Les questions préjudicielles posées portaient encore sur la charge de la preuve du respect des conditions posées dans l’arrêt “*Bristol-Myers Squibb*”, ainsi que sur la portée de ces conditions.

**16.** Dans sa réponse aux questions préjudicielles, la Cour a d’abord confirmé l’enseignement antérieur de sa jurisprudence et elle souligna à nouveau que c’est le reconditionnement en tant que tel des médicaments revêtus de la marque qui affecte l’objet spécifique de celle-ci, sans qu’il y ait lieu d’apprécier quels sont les effets concrets du reconditionnement opéré par l’importateur parallèle<sup>29</sup>.

Tout reconditionnement du produit marqué pourra donc être interdit par le titulaire de la marque, à moins que le reconditionnement soit objectivement nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés, ce qui implique que l’importateur établisse que les cinq conditions posées dans l’arrêt “*Bristol-Myers Squibb*” soient réunies.

**17.** D’autre part, dans sa réponse à la deuxième question, la Cour indiqua clairement qu’il n’y a pas de distinction à faire entre le reconditionnement d’un produit marqué et son réétiquetage. Le nouvel étiquetage de médicaments revêtus de la marque tout comme le nouvel emballage de ceux-ci affectent l’objet spécifique de la marque et il implique donc, même s’il consiste en la simple apposition d’une étiquette sur l’emballage d’origine, que les cinq conditions énoncées dans l’arrêt “*Bristol-Myers Squibb*” trouvent à s’appliquer.

**18.** Précisant ensuite la condition de “nécessité” du reconditionnement ou du réétiquetage en vue de pénétrer un marché, la Cour précise sa jurisprudence antérieure: cette condition de nécessité ne vise que le fait de procéder au reconditionnement ou au réétiquetage du produit en vue de permettre sa commercialisation sur le marché d’importation, et non pas la manière ou le style selon lesquels ce reconditionnement est effectué<sup>30</sup>. Cette précision utile soulagera sans doute les juridictions nationales qui autrement auraient dû se prononcer sur une multitude de détails mineurs relatifs au style ou à la couleur des emballages<sup>31</sup>, et se transformer

<sup>26</sup>. Point 51 de l’arrêt.

<sup>27</sup>. Voy. point 62 de l’arrêt *Boehringer I*.

<sup>28</sup>. Point 67 de l’arrêt.

<sup>29</sup>. Point 15 de l’arrêt.

<sup>30</sup>. Voy. points 36 à 39 de l’arrêt.

<sup>31</sup>. Voy. à cet égard les conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’aff. C-348/04, point 54.

en jurys d'art, ce qui aurait été une source d'insécurité juridique.

Répétant l'enseignement de son arrêt "*Upjohn*"<sup>32</sup>, la Cour souligna également que cette "nécessité" ne se confondra pas avec le simple avantage commercial que l'importateur pourra retirer du reconditionnement. Il doit donc s'agir d'une réelle nécessité de pénétrer un marché en raison de résistances réelles émanant d'une proportion significative des consommateurs visés<sup>33</sup>.

19. Il importe cependant que la présentation des produits reconditionnés ou réétiquetés ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque ou à celle de son titulaire. Dans son arrêt "*Bristol-Myers Squibb*", la Cour avait souligné que l'emballage ou l'étiquette ne doivent pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon. S'agit-il des seuls cas où la présentation du produit pourrait nuire à la réputation? Au point 42 de l'arrêt annoté, la Cour répond clairement par la négative: il s'agit de simples hypothèses. Il est même des cas, souligne la Cour, où un produit reconditionné pourrait nuire à la renommée de la marque quand bien même l'emballage ou l'étiquette ne serait ni défectueux ni de mauvaise qualité ou de caractère brouillon. Il suffirait de porter préjudice à l'image de sérieux et de qualité qui s'attache à la marque, ainsi qu'à la confiance que le produit marqué est susceptible d'inspirer auprès du public concerné<sup>34</sup>.

Tel pourrait être également le cas lorsque la marque est utilisée d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'importateur parallèle et le titulaire de la marque<sup>35</sup>. S'agissant de produits de luxe, tels des parfums, la Cour de justice a par ailleurs déjà souligné que le revendeur ne doit pas agir d'une façon déloyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque et qu'il doit donc s'efforcer que sa publicité n'affecte pas la valeur de la marque en portant préjudice à l'allure et à l'image de prestige des produits en cause, ainsi que la sensation de luxe qui émane de ceux-ci<sup>36</sup>. Le reconditionnement d'un produit de luxe qui même sans être défectueux ou brouillon porterait atteinte à l'"aura de luxe" de celui-ci nous paraît donc devoir également être interdit. Il s'agit là cependant d'une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier<sup>37</sup>.

## La charge de la preuve

20. Les cinq conditions posées dans l'arrêt "*Bristol-Myers Squibb*" s'appliqueront donc pour juger de la légalité du reconditionnement ou du réétiquetage d'un produit marqué. Qui supportera cependant la charge de la preuve? Cette question est importante puisque la portée des conditions dépend notamment de la partie sur qui pèsera la charge de prouver leur respect<sup>38</sup>. La réponse de la Cour est sur ce point sans équivoque: dès lors qu'il est établi que les médicaments importés parallèlement ont été reconditionnés, il incombe aux importateurs parallèles d'établir l'existence des cinq conditions posées dans l'arrêt "*Bristol-Myers Squibb*" qui, si elles sont satisfaites, empêchent les titulaires de marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits.

La Cour est toutefois sensible à la difficulté de rapporter la preuve d'un fait négatif. Tel est le cas lorsqu'il faut démontrer que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originnaire du produit contenu dans l'emballage. Dès lors, s'agissant de cette condition, et de celle selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, un partage de la preuve est possible. Il suffira que l'importateur parallèle apporte un commencement de preuve, c'est-à-dire des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que ces deux conditions sont remplies. Ce sera alors au titulaire de la marque, qui comme l'observe la Cour est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de sa marque, de prouver l'atteinte portée à celles-ci<sup>39</sup>.

## L'avertissement du titulaire de la marque et les conséquences d'un défaut d'avertissement

21. Comme nous l'avons vu, il ressort de la jurisprudence antérieure de la Cour de justice qu'il appartient à l'importateur parallèle d'avertir lui-même le titulaire de la marque du reconditionnement envisagé et ce dernier peut demander qu'un spécimen du produit reconditionné lui soit remis. Il s'agit de permettre au titulaire de la marque de mieux se préserver de la contrefaçon et des abus.

Il s'ensuit selon la Cour que lorsqu'un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque l'avertissement préalable concernant un médicament reconditionné, il enfreint les droits de ce titulaire lors de toute importation subséquente du même médicament, tant qu'il ne lui a pas donné un tel avertissement.

<sup>32</sup>. Précité, point 44.

<sup>33</sup>. Voy. également ci-avant n°14 à propos de l'arrêt *Boehringer I* et les points 51 et s. de cet arrêt.

<sup>34</sup>. Voy. point 43 de l'arrêt.

<sup>35</sup>. En ce sens C.J.C.E. 23 février 1999, C-63/97, *BMW, Rec.*, I, p. 905, *Ing.-Cons.* 1999, p. 311 et note E. CORNU; C.J. Benelux 20 décembre 1993, 192/5, *Daimler-Benz, Ing.-Cons.* 1993, p. 349.

<sup>36</sup>. C.J.C.E. 4 novembre 1977, C-337/95, *Dior/Evora, Rec.*, I, p. 6013, *Ing.-Cons.* 1997, p. 302; C.J. Benelux 16 décembre 1998, *Dior/Evora, Ing.-Cons.* 1999, p. 56; B. VAN REEPINGHEN et E. CORNU, "Chronique de jurisprudence", *J.T.* 2004, p. 907.

<sup>37</sup>. Voy. point 46 de l'arrêt annoté.

<sup>38</sup>. Voy. les conclusions de l'avocat général Sharpston, *précitées*, point 82.

<sup>39</sup>. Points 50 à 53 de l'arrêt.

Quelles en sont les conséquences?

Elles sont de deux ordres.

D'une part, le titulaire de la marque pourra faire interdire, le cas échéant sous menace d'astreintes, la commercialisation des produits en cause. Il suffit en effet que l'une des conditions énoncées par l'arrêt "*Bristol-Myers Squibb*" ne soit pas satisfaite pour que le titulaire de la marque puisse légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits. Même s'il ne s'agit pas de produits que l'on puisse qualifier de "contrefaçons", il y aura atteinte à la marque et le droit d'interdiction s'appliquera<sup>40</sup>.

D'autre part, des sanctions financières et des mesures de réparation pourront également être prononcées. Il incombe, comme le souligne la Cour, aux autorités nationales d'adopter des mesures appropriées face aux infractions commises au droit communautaire. Ces mesures doivent revêtir un caractère non seulement proportionné, mais également suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de la directive n° 89/104<sup>41</sup>. Ce sera au juge national de les déterminer au cas par cas. Il tiendra compte notamment de l'étendue du dommage causé par le titulaire, mais aussi du respect du principe de proportionnalité. S'agissant de cette condition de proportionnalité, la Cour de justice précise expressément qu'"une mesure nationale en vertu de laquelle, dans le cas d'une telle infraction, le titulaire de la marque a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d'une contrefaçon n'apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité"<sup>42</sup>.

Cette considération peut paraître sévère, mais ce serait oublier que l'absence d'avertissement préalable de la part de l'importateur parallèle est la plupart du temps délibérée. L'importateur parallèle sait en effet pertinemment qui est le titulaire de la marque et comment le contacter<sup>43</sup>. Dans ses conclusions relatives à l'affaire *Boehringer I*, l'avocat général Jacobs observait lui-même que l'exigence d'avertissement préalable est "*simple à appliquer et simple à respecter, contribuant ainsi à l'application uniforme du droit communautaire*"<sup>44</sup>.

### Conclusion

Pour peu qu'elles aient jamais existé, les dernières incertitudes relatives aux conditions de légalité du reconditionnement ou du réétiquetage de produits importés parallèlement paraissent aujourd'hui avoir été levées par la Cour de justice. Dans ses conclusions, Madame l'avocat général Sharpston espérait qu'à la suite de l'arrêt rendu dans cette affaire, "*les juridictions nationales joueront adéquatement leur rôle en l'appliquant aux faits dont [elles] sont saisies sans réclamer de nouveaux raffinements en la matière*". Madame l'avocat général n'était cependant pas candide, puisqu'elle considérait ensuite: "*tout juge sait que des avocats ingénieux peuvent toujours trouver un motif d'appliquer ou non une proposition donnée à la situation de leur client*", mais elle ajoutait immédiatement: "*ce n'est pas à la Cour qu'il appartient de se prononcer à l'infini sur ces détails*"<sup>45</sup>... Qui vivra verra!

<sup>40</sup>. Voy. points 60 et 61 de l'arrêt annoté.

<sup>41</sup>. Point 59 de l'arrêt annoté.

<sup>42</sup>. Voy. point 64 de l'arrêt.

<sup>43</sup>. Voy. conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'aff. C-348/04, point 74.

<sup>44</sup>. Précitées point 133.

<sup>45</sup>. Précitées, point 3.