

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

26 AVRIL 2007

MARQUES

Marque communautaire – Produits pharmaceutiques – Importations parallèles – Reconditionnement du produit revêtu de la marque

1. Le titulaire d'une marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti d'une étiquette supplémentaire externe apposée par l'importateur, à moins:

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;
- qu'il soit démontré que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l'état originnaire du produit contenu dans l'emballage;
- qu'il soit indiqué clairement sur l'emballage l'auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabricant de celui-ci;
- que la présentation du produit ayant fait l'objet de ce nouvel étiquetage ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire;
- que l'importateur, préalablement à la mise en vente du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage, avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen de ce produit.

2. La condition selon laquelle le reconditionnement du produit est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

3. La condition 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 n'est pas limitée aux cas dans lesquels le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

4. La question de savoir si la manière ou le style selon lesquels le reconditionnement est réalisé est de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

5. La charge de la preuve des conditions énumérées ci-avant repose sur les importateurs parallèles. Toutefois, s'agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originnaire du produit, il suffit que l'importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en est de même de la condition 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. Dès lors que l'importateur apporte un tel début de preuve, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu'une atteinte a été portée à celles-ci.

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 être proportionnée, mais également suffisamment effective et dissuasive.

MERKEN

Gemeenschapsmerk – Farmaceutische producten – Parallele invoer – Ompakking van merkproduct

1. De merkhouder kan zich rechtmatig verzetten tegen de latere verhandeling van een geneesmiddel dat is ingevoerd uit een andere lidstaat in zijn originele interne en externe verpakking, voorzien van een door de importeur aangebracht bijkomend extern etiket, behalve wanneer:

- is vastgesteld dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van het product dat van een nieuw etiket werd voorzien, zou bijdragen tot de kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten;
- is aangetoond dat het nieuwe etiket de oorspronkelijke staat van het verpakte product niet zou kunnen beïnvloeden;
- de verpakking duidelijk melding maakt van de auteur van het nieuwe etiket en de naam van de fabrikant;
- de presentatie van het product met het nieuwe etiket de reputatie van het merk en van de houder ervan niet schaadt;
- de importeur de merkhouder tevoren heeft in kennis gesteld dat het product met het nieuwe etiket op de markt wordt gebracht en hem op zijn verzoek een exemplaar van het product verstrekt.

2. De vereiste dat de ompakking van het product voor de latere verhandeling in de lidstaat van invoer noodzakelijk is, beoogt enkel de ompakking en niet de wijze of de stijl waarop deze gerealiseerd wordt.

3. De vereiste dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de houder ervan niet mag schaden is niet beperkt tot de gevallen waarbij de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is.

4. De vraag of de wijze of de stijl waarop de ompakking is gerealiseerd de reputatie van het merk schaadt is een vraag die door de nationale rechter dient te worden beoordeeld waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden van ieder afzonderlijk geval.

5. De bewijslast van de bovenvermelde voorwaarden ligt bij de parallelimporteurs. Maar in geval van de vereiste dat dient te worden bewezen dat de ompakking de herkomst van het verpakte product niet zou kunnen beïnvloeden, volstaat het dat de parallelimporteur bewijselementen aanbrengt waaruit redelijkerwijze blijkt dat deze voorwaarde vervuld is. Hetzelfde geldt voor de vereiste dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de houder ervan niet mag schaden. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs aanbrengt zal de merkhouder, die het best geplaatst is om te oordelen of de ompakking zijn reputatie en die van het merk kan schaden, in voorkomend geval dienen te bewijzen of zijn reputatie en die van het merk zijn geschaad.

6. Ingeval een importeur nalaat de merkhouder vooraf in kennis te stellen van een omgepakt farmaceutisch product, schaadt hij de rechten van deze merkhouder bij elke volgende invoer van dit product, en dit zolang hij de merkhouder daar niet van in kennis heeft gesteld.

De sanctie voor deze inbreuk dient adequaat te zijn, maar eveneens voldoende doeltreffend en afschrikkend.

Boehringer Ingelheim KG, Glaxo Group Ltd et consorts/Swingward Ltd et consorts
Siég.: C. W. A. Timmermans (président de chambre), J. Klucka, J. Makarczyk, G. Arestis et L. Bay Larsen (rapporteur)
(juges)

M.P.: E. Sharpston (avocat général)

Pl.: Mes R. Subiotto, E. Gonzalez Diaz, I. McGrath et S. Thorley, G. Hobbs, G. Pritchard et M. Silverleaf, R. Hacon et N. Green, R. Arnold, C. Tunstall

Affaire: C-348/04

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7 paragraphe 2 de la première directive 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), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 (*J.O.* 1994, L 1, p. 3, ci-après la "directive 89/104").

2. Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French Laboratories Ltd et Eli Lilly and Co.* (ci-après, ensemble, "*Boehringer Ingelheim e.a.*"), qui sont des fabricants de produits pharmaceutiques, à *Swingward Ltd* (ci-après "*Swingward*") et à *Dowelhurst Ltd* (ci-après "*Dowelhurst*"), qui sont des importateurs parallèles et des négociants de tels produits, au sujet de médicaments produits par *Boehringer Ingelheim e.a.* qui ont été importés parallèlement et commercialisés au Royaume-Uni par *Swingward* et *Dowelhurst*, après avoir fait l'objet d'un nouvel emballage et d'un nouvel étiquetage.

Le droit communautaire

3. En vertu de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, aux termes de l'article 30 CE, les interdictions et restrictions à l'importation entre les États membres qui sont justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale sont autorisées dès lors qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce intracommunautaire.

4. L'article 7 de la directive n° 89/104, intitulé "Épuisement du droit conféré par la marque", dispose:

"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."

5. Conformément à l'article 65 paragraphe 2 de l'accord sur l'Espace économique européen, lu en combinaison avec

l'annexe XVII, point 4, de celui-ci, l'article 7 paragraphe 1 de la directive n° 89/104 a été modifié aux fins dudit accord, l'expression "dans la Communauté" étant remplacée par les mots "sur le territoire d'une partie contractante".

Les litiges au principal, la procédure de renvoi préjudiciel dans l'affaire C-143/00 et les questions posées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire

6. Les médicaments concernés par les litiges au principal ont été commercialisés dans la Communauté sous différentes marques par *Boehringer Ingelheim e.a.*, où ils ont été achetés par *Swingward* ainsi que par *Dowelhurst* et importés au Royaume-Uni. Afin de les commercialiser sur le territoire de cet État membre, ces dernières sociétés ont modifié dans une certaine mesure le conditionnement de ces médicaments ainsi que les notices d'information qui y étaient jointes.

7. Les modifications opérées varient d'un cas à l'autre. Dans certains cas, une étiquette comportant des informations importantes, telles que le nom de l'importateur parallèle et son numéro d'autorisation d'importation parallèle, a été apposée sur l'emballage d'origine. Des indications rédigées dans d'autres langues que l'anglais sont demeurées alors visibles sur cet emballage et la marque n'a pas été recouverte. Dans d'autres cas, le produit a été reconditionné dans des boîtes conçues par l'importateur parallèle sur lesquelles la marque du fabricant a été reproduite. Dans d'autres cas encore, le produit a été reconditionné dans des boîtes conçues par l'importateur parallèle et portant non pas la marque du fabricant, mais le nom générique du produit. Dans cette hypothèse, le récipient se trouvant dans la boîte portait la marque originale, mais une étiquette autocollante était apposée afin d'indiquer le nom générique du produit ainsi que l'identité du fabricant et du détenteur de l'autorisation d'importation parallèle.

8. *Boehringer Ingelheim e.a.* se sont opposées à ces modifications et ont donc introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), des recours pour atteinte à la marque.

9. Estimant que la solution des litiges au principal dépendait d'une interprétation du droit communautaire, ladite juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Le titulaire d'une marque peut-il utiliser les droits qu'il tire de sa marque pour mettre fin ou faire obstacle à l'importation de ses propres marchandises en provenance d'un État

membre et à destination d'un autre État membre ou pour s'opposer à leur commercialisation ou promotion ultérieure lorsque l'importation, la commercialisation ou la promotion n'affecte pas, ou pas de façon substantielle, l'objet spécifique de ses droits?

2) La réponse à la question précédente est-elle différente si la raison invoquée par le titulaire est que l'importateur ou le distributeur en aval utilise sa marque d'une façon qui, bien qu'elle n'affecte pas son objet spécifique, n'est pas nécessaire?

3) Si l'importateur des marchandises du titulaire ou un distributeur de ces marchandises importées doit prouver que son utilisation de la marque du titulaire est 'nécessaire', cette condition est-elle remplie s'il établit que l'utilisation de la marque est raisonnablement requise pour lui permettre d'avoir accès (a) à une partie seulement du marché de ces marchandises ou (b) à l'ensemble du marché de ces marchandises, ou cette condition exige-t-elle que l'utilisation de la marque fût essentielle pour permettre que les marchandises soient mises sur le marché, et, si aucune de ces solutions n'est correcte, que signifie 'nécessaire'?

4) Si, à première vue, le titulaire d'une marque a le droit de faire valoir ses droits de marque nationaux face à toute utilisation de sa marque sur des marchandises ou en relation avec elles, qui n'est pas nécessaire, le fait d'utiliser ce droit pour faire obstacle ou exclure les importations parallèles de ses propres marchandises qui n'affectent pas l'objet spécifique ou la fonction essentielle de la marque constitue-t-il un comportement abusif et une restriction déguisée dans le commerce au sens de la seconde phrase de l'article 30 CE?

5) Lorsque l'importateur ou une personne distribuant des marchandises importées entend utiliser la marque du titulaire sur ces marchandises ou en relation avec elles et que cette utilisation n'affecte pas et n'affectera pas l'objet spécifique de la marque, doit-il néanmoins avertir préalablement le titulaire de son intention d'utiliser la marque?

6) S'il faut répondre à la question précédente par l'affirmative, cela signifie-t-il que le fait pour l'importateur ou le distributeur de ne pas avertir de la sorte le titulaire a pour effet d'habiliter ce dernier à restreindre ou à faire obstacle à l'importation ou à la commercialisation ultérieure de ces marchandises, même si cette importation ou commercialisation ultérieure n'affectera pas l'objet spécifique de la marque?

7) Si un importateur ou une personne distribuant des marchandises importées doit préalablement avertir le titulaire d'utilisations de la marque qui n'affectent pas son objet spécifique,

a) cette condition s'applique-t-elle à toutes les utilisations de ce type de la marque, y compris à la publicité, au réétiquetage et au reconditionnement, ou, si elle ne s'applique qu'à certaines de ces utilisations, auxquelles?

b) l'importateur ou le distributeur doit-il avertir le titulaire ou suffit-il que celui-ci reçoive cet avertissement?

c) de combien de temps l'avertissement doit-il précéder l'utilisation?

8) Une juridiction d'un État membre peut-elle, à la demande du titulaire du droit de marque, adresser des injonctions, accorder une indemnisation ou ordonner la délivrance de stocks ou d'autres mesures à l'égard de marchandises importées, de leur conditionnement ou de la publicité faite à leur propos lorsque de telles mesures (a) mettent fin ou font obstacle à la libre circulation de marchandises placées sur le marché communautaire par le titulaire ou avec son consentement, mais (b) n'ont pas pour objet d'empêcher que l'objet spécifique des droits soit affecté et ne contribuent pas à empêcher que l'objet spécifique soit affecté?"

10. Cette demande de décision préjudicielle a donné lieu à l'arrêt du 23 avril 2002, *Boehringer Ingelheim e.a.* (C-143/00, *Rec.*, p. I-3759), dans lequel la Cour a dit pour droit:

"1) L'article 7 paragraphe 2 de la première directive n° 89/104 [...] doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque peut invoquer son droit de marque afin d'empêcher un importateur parallèle de procéder à des reconditionnements de médicaments, à moins que l'exercice de ce droit ne contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre les États membres.

2) Un reconditionnement de médicaments par remplacement des emballages est objectivement nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour si, sans celui-ci, l'accès effectif au marché concerné ou à une partie importante dudit marché doit être considéré comme entravé à cause d'une forte résistance d'une proportion significative de consommateurs à l'égard des médicaments réétiquetés.

3) L'importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d'une marque, respecter la condition d'avertissement préalable. Si l'importateur parallèle ne respecte pas cette condition, le titulaire de la marque peut s'opposer à la commercialisation du médicament reconditionné. Il appartient à l'importateur parallèle d'avertir lui-même le titulaire de la marque du reconditionnement envisagé. En cas de contestation, il appartient au juge national d'apprécier, en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, si le titulaire a disposé d'un délai raisonnable pour réagir au projet de reconditionnement."

11. La High Court of Justice a fait application de l'arrêt *Boehringer Ingelheim e.a.*, précité, et a statué en faveur des requérants au principal.

12. Toutefois, les décisions de ladite juridiction nationale ont fait l'objet de recours devant la juridiction de renvoi et, par un arrêt du 5 mars 2004, cette dernière a effectué certaines constatations qui divergent de celles qui avaient été faites par la High Court of Justice.

13. C'est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

“Produits reconditionnés

1) Lorsqu'un importateur parallèle commercialise, dans un État membre, un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne original, mais avec un nouvel emballage extérieur dont le texte est rédigé dans la langue de l'État membre d'importation (produit 'reconditionné'):

a) La charge de la preuve que ce nouveau conditionnement répond à chacune des conditions posées dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, *Bristol-Myers Squibb* [e.a.] (C-427/93, C-429/93 et C-436/93[*Rec.*, p. I-3457]), pèse-t-elle sur l'importateur ou incombe-t-il au titulaire de la marque de prouver que ces conditions ne sont pas remplies ou la charge de la preuve varie-t-elle selon la condition en cause et, dans l'affirmative, de quelle façon?

b) La première condition posée dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, précité, telle qu'interprétée dans l'arrêt de la Cour du 12 octobre 1999, [...] *Upjohn* [...] (C-379/97[*Rec.*, p. I-6927]), et dans l'arrêt de la Cour du 23 avril 2002, [*Boehringer Ingelheim* e.a., précité], à savoir qu'il faut démontrer la nécessité de reconditionner le produit afin de ne pas entraver l'accès effectif au marché, s'applique-t-elle uniquement au fait de reconditionner par remplacement de l'emballage extérieur (comme cela a été jugé par la Cour de justice de l'[Association européenne de libre-échange] dans l'affaire E-3/02, *Paranova/Merck*) ou s'applique-t-elle aussi à la manière et au style dans lesquels l'importateur parallèle effectue précisément le reconditionnement par remplacement de l'emballage extérieur, et, dans l'affirmative, de quelle façon?

c) N'y a-t-il pas infraction à la quatrième condition posée dans l'arrêt [*Bristol-Myers Squibb* e.a.] précité, à savoir que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque ou de son titulaire, que lorsque l'emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon ou bien cette condition s'étend-elle aussi à tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque?

d) Si la réponse à la première question, sous c), est que la quatrième condition est enfreinte par tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque et si, i) soit la marque n'est pas apposée sur le nouvel emballage extérieur ('démarquage'), ii) soit l'importateur parallèle appose sur le nouvel emballage extérieur son propre logo ou un style ou une présentation maison ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents ('comarquage'), doit-on considérer que ces types de conception de l'emballage nuisent à la réputation de la marque ou s'agit-il d'une question de fait relevant de l'appréciation des juridictions nationales?

e) Si la réponse à la première question, sous d), est qu'il s'agit d'une question de fait, sur qui pèse la charge de la preuve?

Produits ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage

2) Lorsqu'un importateur parallèle commercialise, dans un État membre, un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original en y apposant une étiquette supplémentaire externe rédigée dans la langue de l'État membre d'importation (produit 'recouvert d'une étiquette'):

a) Les cinq conditions posées dans l'arrêt [*Bristol-Myers Squibb* e.a.] précité, sont-elles, d'une manière générale, applicables?

b) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative, la charge de la preuve que le conditionnement avec apposition d'une étiquette répond à chacune des conditions posées dans l'arrêt *Bristol-Myers Squibb* [e.a.] précité, pèse-t-elle sur l'importateur ou incombe-t-il au titulaire de la marque de prouver que ces conditions ne sont pas remplies ou la charge de la preuve varie-t-elle selon la condition en cause?

c) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative, la première condition posée dans l'arrêt *Bristol-Myers Squibb* [e.a.] précité, telle qu'interprétée dans l'arrêt [...] *Upjohn* [...] précité, et dans l'arrêt [*Boehringer Ingelheim* e.a.], précité, à savoir qu'il faut démontrer la nécessité de reconditionner le produit afin de ne pas entraver l'accès effectif au marché, s'applique-t-elle uniquement au fait d'apposer une étiquette ou s'applique-t-elle aussi à la manière et au style dans lesquels l'importateur parallèle procède précisément à cette apposition?

d) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative, n'y a-t-il infraction à la quatrième condition posée dans l'arrêt [*Bristol-Myers Squibb* e.a.] précité, à savoir que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque ou de son titulaire, que lorsque l'emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon ou bien cette condition s'étend-elle aussi à tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque?

e) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative et si la réponse à la deuxième question, sous d), est que la quatrième condition est enfreinte par tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque, est-il nu à la réputation d'une marque en ce sens lorsque, i) soit l'étiquette supplémentaire est apposée de manière à masquer totalement ou partiellement l'une des marques du titulaire, ii) soit il n'est pas mentionné sur l'étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire, iii) soit le nom de l'importateur parallèle est imprimé en lettres capitales?

Avertissement

3) Lorsqu'un importateur parallèle a omis, comme cela est exigé par la cinquième condition posée dans l'arrêt *Bristol-Myers Squibb* [e.a.] précité, de donner l'avertissement concernant un produit reconditionné et a, par conséquent, porté atteinte à la/aux marque(s) du titulaire pour cette seule raison:

a) Toute opération d'importation subséquente de ce produit constitue-t-elle une infraction ou bien l'importateur n'est-il en infraction que jusqu'au moment où le titulaire a eu connaissance du produit et où le délai d'avertissement applicable a expiré?

b) Le titulaire est-il en droit, du fait de l'infraction commise par l'importateur, de réclamer une réparation financière (c'est-à-dire des dommages-intérêts ou la confiscation de tous les bénéfices réalisés du fait de l'infraction) dans les mêmes conditions que dans le cas de contrefaçon?

c) L'octroi de réparations financières au titulaire en raison de ce type d'infractions commises par l'importateur est-il soumis au principe de proportionnalité?

d) Dans la négative, sur quelle base convient-il d'évaluer une telle réparation eu égard au fait que les produits en question ont été mis sur le marché à l'intérieur de l'[Espace économique européen] par le titulaire ou avec son consentement?"

Observations liminaires

14. Il importe de rappeler que l'objet spécifique de la marque est d'assurer la garantie de provenance du produit revêtu de cette marque et qu'un reconditionnement de ce produit opéré par un tiers sans l'autorisation du titulaire est susceptible de créer des risques réels pour cette garantie de provenance (voir arrêt *Boehringer Ingelheim* e.a., précité, point 29).

15. Selon la jurisprudence de la Cour, 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 dans ce contexte quels sont les effets concrets du reconditionnement opéré par l'importateur parallèle (voir arrêt *Boehringer Ingelheim* e.a., précité, point 30).

16. En vertu de l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104, l'opposition du titulaire de la marque au reconditionnement, en tant qu'elle constitue une dérogation à la libre circulation des marchandises, ne peut être admise si l'exercice de ce droit par le titulaire constitue une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres au sens de l'article 30 seconde phrase CE (voir, en ce sens, arrêt *Boehringer Ingelheim* e.a., précité, points 18 et 31).

17. Constitue une telle restriction déguisée au sens de cette dernière disposition l'exercice, par le titulaire d'une marque, de son droit de s'opposer au reconditionnement si cet exercice contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre les États membres et si, par ailleurs, le reconditionnement a

lieu de telle manière que les intérêts légitimes du titulaire sont respectés, ce qui implique notamment que le reconditionnement n'affecte pas l'état originaire du médicament ou n'est pas de nature à nuire à la réputation de la marque (voir arrêt *Boehringer Ingelheim* e.a., précité, point 32).

18. Or, contribue à un cloisonnement artificiel des marchés entre les États membres l'opposition du titulaire d'une marque au reconditionnement des médicaments lorsque celui-ci est nécessaire afin que le produit importé parallèlement puisse être commercialisé dans l'État d'importation (arrêt *Boehringer Ingelheim* e.a., précité, point 33).

19. Il ressort ainsi d'une jurisprudence constante que la modification qu'implique tout reconditionnement d'un médicament revêtu d'une marque – créant par sa nature même le risque d'une atteinte à l'état originaire du médicament – peut être interdite par le titulaire de la marque, à moins que le reconditionnement soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés (arrêts précités *Bristol-Myers Squibb* e.a., point 57, ainsi que *Boehringer Ingelheim* e.a., point 34).

20. Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l'importateur parallèle qui reconditionne un médicament revêtu d'une marque doit avertir préalablement le titulaire de la marque de la mise en vente du médicament reconditionné. Il doit, en outre, à la demande du titulaire de la marque, fournir un spécimen du produit reconditionné préalablement à la mise en vente. Cette dernière condition permet au titulaire de vérifier que le reconditionnement n'est pas opéré de manière à affecter directement ou indirectement l'état originaire du produit et que la présentation après reconditionnement n'est pas de nature à nuire à la réputation de la marque. Elle permet, en outre, au titulaire de la marque de mieux se préserver des activités des contrefacteurs (arrêts précités *Bristol-Myers Squibb* e.a., point 78, ainsi que *Boehringer Ingelheim* e.a., point 61).

21. Ainsi, la Cour, au point 79 de son arrêt *Bristol-Myers Squibb* e.a., précité, a jugé:

"[...] l'article 7 paragraphe 2 de la directive [n° 89/104] doit être interprété en ce sens 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 réapposé la marque, à moins

– qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. 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 tel-

les que l'état originaire du produit ne saurait en être affecté. [...]

– qu'il soit démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage. [...];

– qu'il soit indiqué clairement sur le nouvel emballage l'auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant [...];

– que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Ainsi, l'emballage ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon; et

– que l'importateur avertisse, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné."

Sur la deuxième question, sous a), relative à la notion de "reconditionnement"

22. Il convient d'examiner la deuxième question, sous a), en premier lieu.

23. Au point 6 de son arrêt *Boehringer Ingelheim e.a., précité*, la Cour a indiqué que le conditionnement de chacun des médicaments concernés par les litiges au principal, ainsi que les notices qui y sont jointes ont été, aux fins de leur importation au Royaume-Uni, dans une certaine mesure modifiés.

24. Au point 7 dudit arrêt, il est constaté que la manière dont le conditionnement des différents médicaments concernés a été modifié varie d'un cas à l'autre. Dans certains cas, une étiquette comportant certaines informations importantes, telles que le nom de l'importateur parallèle et son numéro d'autorisation d'importation parallèle, a été apposée sur l'emballage d'origine. Des indications rédigées dans d'autres langues que l'anglais demeurent alors visibles sur cet emballage et la marque n'est pas recouverte. Dans d'autres cas, le produit a été reconditionné dans des boîtes qui ont été conçues par l'importateur parallèle et sur lesquelles la marque a été reproduite. Dans d'autres cas encore, le produit a été reconditionné dans des boîtes qui ont été conçues par l'importateur parallèle et qui ne portent pas la marque. En lieu et place, c'est le nom générique du produit qui a été inscrit sur la boîte. Le récipient se trouvant dans la boîte porte la marque originale, mais une étiquette autocollante a été apposée afin d'indiquer le nom générique du produit ainsi que l'identité du fabricant et du détenteur de l'autorisation d'importation parallèle. Dans tous ces cas de reconditionnement, les boîtes contiennent une notice d'information destinée aux patients, qui est rédigée en anglais et porte la marque.

25. Il convient également d'observer que la septième question posée par la High Court of Justice, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *Boehringer Ingelheim e.a., précité*, visait

expressément le point de savoir si la condition de l'avertissement préalable, telle que rappelée au point 20 du présent arrêt, s'applique à toutes les utilisations de la marque, y compris l'apposition d'une nouvelle étiquette sur le produit, ou si elle ne s'applique qu'à certaines de ces utilisations.

26. La Cour, au point 55 de son arrêt *Boehringer Ingelheim e.a., précité*, a indiqué que, par ses cinquième à septième questions, la juridiction de renvoi vise à obtenir des précisions quant à la condition selon laquelle l'importateur parallèle doit avertir préalablement le titulaire de la marque de la mise en vente du produit reconditionné.

27. Au point 68 dudit arrêt, il est constaté que l'importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d'une marque, respecter la condition d'avertissement préalable.

28. Il ressort de ce qui précède que la Cour a, dans le cadre de l'arrêt *Boehringer Ingelheim e.a., précité*, inclus dans la notion de reconditionnement le nouvel étiquetage qui constituait assurément une des formes litigieuses de modification du conditionnement des médicaments concernés envisagées par le juge de renvoi.

29. À cet égard, il convient de relever que le nouvel étiquetage des médicaments revêtus de la marque tout comme le nouvel emballage de ceux-ci affectent l'objet spécifique de la marque, sans qu'il y ait lieu d'apprécier dans ce contexte quels sont les effets concrets de l'opération effectuée par l'importateur parallèle.

30. En effet, la modification qu'implique tout nouvel emballage ou nouvel étiquetage d'un médicament revêtu d'une marque crée par sa nature même des risques réels pour la garantie de provenance que vise à assurer la marque. Une telle modification peut dès lors être interdite par le titulaire de la marque, à moins que le nouvel emballage ou le nouvel étiquetage soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés.

31. Il s'ensuit que les cinq conditions énoncées dans l'arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a., précité*, à propos de l'interprétation de l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104, conditions qui, lorsqu'elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s'opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique qui a été reconditionné par l'importateur, trouvent à s'appliquer également lorsque le reconditionnement consiste en l'apposition d'une étiquette sur l'emballage d'origine.

32. Par suite, il y a lieu de répondre à la deuxième question, sous a), que l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et externe origi-

nal, assorti d'une étiquette supplémentaire externe apposée par l'importateur, à moins:

– qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

– qu'il soit démontré que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l'état original du produit contenu dans l'emballage;

– qu'il soit indiqué clairement sur l'emballage l'auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabricant de celui-ci;

– que la présentation du produit ayant fait l'objet de ce nouvel étiquetage ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, l'étiquette ne doit pas être défectueuse, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et

– que l'importateur, préalablement à la mise en vente du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage, avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen de ce produit.

Sur la première question, sous b), et la deuxième question, sous c), relatives à l'application de la condition de nécessité de reconditionnement à la manière et au style de celui-ci

33. Ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit à propos de la deuxième question, sous a), le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique lorsque l'importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l'emballage contenant le produit, à moins que soient remplies cinq conditions, dont celle tenant à ce qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits ainsi reconditionnés contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres.

34. Selon Boehringer Ingelheim e.a., l'exigence selon laquelle le reconditionnement est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation s'applique aussi à la manière et au style selon lesquels le reconditionnement est effectué par l'importateur parallèle. En revanche, Swingward et Dowelhurst ainsi que la Commission des Communautés européennes soutiennent que cette exigence vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

35. Ainsi qu'il a été rappelé au point 19 du présent arrêt, la modification qu'implique tout reconditionnement d'un médicament revêtu d'une marque peut être interdite par le

titulaire de celle-ci, à moins que le reconditionnement soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés.

36. Cette condition de nécessité est remplie lorsque des réglementations ou des pratiques dans l'État membre d'importation empêchent la commercialisation desdits produits sur le marché de cet État dans le même conditionnement que celui dans lequel ceux-ci sont commercialisés dans l'État membre d'exportation (voir, en ce sens, arrêt *Upjohn*, précité, points 37 à 39 et 43).

37. En revanche, une telle condition de nécessité n'est pas remplie si le reconditionnement du produit s'explique exclusivement par la recherche par l'importateur parallèle d'un avantage commercial (voir arrêt *Upjohn*, précité, point 44).

38. Ainsi, ladite condition de nécessité ne vise que le fait de procéder au reconditionnement du produit – ainsi que le choix entre un nouvel emballage et un nouvel étiquetage – en vue de permettre la commercialisation de ce produit sur le marché de l'État d'importation et non pas la manière ou le style selon lesquels ce reconditionnement est effectué (voir également arrêt de la Cour AELE du 8 juillet 2003, *Paranova/Merck*, E-3/02, EFTA Court Report 2004, p. 1, points 41 à 45).

39. Il y a donc lieu de répondre à la première question, sous b), et à la deuxième question, sous c), que la condition selon laquelle le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci et en y apposant de nouveau la marque ou par apposition d'une étiquette sur l'emballage contenant ce produit, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, en tant qu'il s'agit de l'une des conditions qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104, de s'opposer à ladite commercialisation, vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

Sur la première question, sous c), et la deuxième question, sous d), concernant la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque

40. Il ressort des points 21 et 32 du présent arrêt que l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l'emballage contenant le produit, à moins que soient remplies cinq conditions, au nombre desquelles figure 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. Ainsi, l'emballage ou l'étiquette ne doivent pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

41. Il convient de relever que, comme le soutiennent Boehringer Ingelheim e.a. ainsi que la Commission, la condition 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 ne saurait être restreinte aux seuls cas de conditionnement défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

42. En effet, la Cour, en jugeant au point 76 de l'arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.*, précité, qu'un emballage défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon pourrait nuire à la réputation de la marque, s'est bornée à indiquer certaines hypothèses dans lesquelles une présentation inadéquate du produit reconditionné est susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.

43. Ainsi, un produit pharmaceutique reconditionné pourrait se présenter de manière inadéquate et, partant, nuire à la renommée de la marque, notamment au cas où l'emballage ou l'étiquette, bien que n'étant ni défectueux ni de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, seraient de nature à affecter la valeur de la marque en portant préjudice à l'image de sérieux et de qualité qui s'attache à un tel produit ainsi qu'à la confiance qu'il est susceptible d'inspirer au public concerné (voir, en ce sens, arrêts *Bristol-Myers Squibb e.a.*, précité, point 76, ainsi que du 4 novembre 1997, *Parfums Christian Dior*, C-337/95, *Rec.*, p. I-6013, point 45).

44. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question, sous c), et à la deuxième question, sous d), que la condition 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, en tant que condition nécessaire pour que ce dernier ne puisse pas, en vertu de l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104, légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l'emballage contenant le produit, n'est pas limitée aux cas dans lesquels le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

Sur la première question, sous d), et la deuxième question, sous e), relatives aux circonstances de nature à nuire à la réputation de la marque

45. Ainsi que le soutient à juste titre la Commission dans ses observations écrites, le fait, pour l'importateur parallèle, de ne pas apposer la marque sur le nouvel emballage externe (démarquage) ou d'y apposer son propre logo ou style ou encore une "présentation 'maison'" ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (comarquage), tout comme le fait soit d'apposer une étiquette supplémentaire de

manière à masquer totalement ou partiellement la marque du titulaire, soit de ne pas mentionner sur l'étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient à ce dernier, soit encore d'imprimer le nom de l'importateur parallèle en lettres capitales, est, en principe, susceptible de nuire à la réputation de la marque.

46. Cependant, tout comme le point de savoir si une publicité est susceptible de donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque et, partant, de constituer un motif légitime au sens de l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104 (voir arrêt du 23 février 1999, *BMW*, C-63/97, *Rec.*, p. I-905, points 51 et 55), la question de savoir si les circonstances évoquées au point précédent du présent arrêt sont de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

47. Par suite, il convient de répondre à la première question, sous d), et à la deuxième question, sous e), que la question de savoir si le fait, pour l'importateur parallèle:

- de ne pas apposer la marque sur le nouvel emballage externe du produit (démarquage); ou
- d'apposer sur cet emballage son propre logo ou style ou encore une "présentation 'maison'" ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (comarquage); ou
- d'apposer une étiquette supplémentaire sur ledit emballage de manière à masquer totalement ou partiellement la marque du titulaire; ou
- de ne pas mentionner sur l'étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire; ou encore
- d'imprimer le nom de l'importateur parallèle en lettres capitales

est de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

Sur la première question, sous a) et e), ainsi que sur la deuxième question, sous b), relatives à la charge de la preuve

48. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 8 du présent arrêt, les litiges au principal opposent des fabricants de produits pharmaceutiques à des importateurs parallèles et à des négociants en produits pharmaceutiques contre lesquels les premiers ont introduit des recours pour atteinte à leurs droits de marque en raison du fait que des médicaments produits par ces fabricants avaient été importés parallèlement et commercialisés au Royaume-Uni par lesdits importateurs, après avoir fait l'objet d'un nouvel emballage ou d'un nouvel étiquetage.

49. Comme il a été rappelé au point 15 du présent arrêt, 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 dans ce contexte quels sont les effets concrets du reconditionnement effectué par l'importateur parallèle.

50. Il ressort notamment des points 31 à 33 du présent arrêt que, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104, le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur parallèle l'a reconditionné soit en effectuant un nouvel emballage et en apposant de nouveau la marque sur celui-ci, soit en apposant une étiquette sur l'emballage d'origine, à moins que soient remplies les conditions rappelées au point 32 du présent arrêt.

51. Or, si la question de la charge de la preuve de l'existence de ces conditions, qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s'opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique reconditionné, relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires de marques une protection variable en fonction de la loi concernée. L'objectif d'une "même protection dans la législation de tous les États membres", visé au neuvième considérant de la directive n° 89/104 et qualifié de "fondamental" par celui-ci, ne serait alors pas atteint (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2005, C-405/03, *Class International, Rec.*, p. I-8735, point 73).

52. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, dans des situations comme celles des litiges au principal, dès lors qu'il est établi que les médicaments importés parallèlement ont été reconditionnés, il incombe aux importateurs parallèles d'établir l'existence des conditions mentionnées au point 32 du présent arrêt, qui, si elles sont satisfaites, empêchent les titulaires des marques de s'opposer légitimement à la commercialisation ultérieure desdits médicaments (voir, par analogie, arrêt *Class International, précité*, point 74).

53. S'agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage, il suffit, cependant, que l'importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va *a fortiori* de même de la condition 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. Dès lors que l'importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le reconditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu'une atteinte a été portée à celles-ci.

54. Il convient donc de répondre à la première question, sous a) et e), ainsi qu'à la deuxième question, sous b), que, dans des situations telles que celles en cause dans les litiges au principal, il incombe aux importateurs parallèles d'établir l'existence des conditions selon lesquelles:

– l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

– le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage;

– l'auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant de celui-ci sont clairement indiqués sur le nouvel emballage;

– 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; ainsi, le reconditionnement ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon;

– l'importateur doit avertir, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournir, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné,

et qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s'opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique reconditionné.

S'agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage, il suffit que l'importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va *a fortiori* de même de la condition 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. Dès lors que l'importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu'une atteinte a été portée à celles-ci.

Sur la troisième question, relative aux conséquences de l'absence d'avertissement préalable

55. Selon la jurisprudence de la Cour, l'importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d'une marque, respecter la condition d'avertissement préalable. Si l'importateur parallèle ne respecte pas cette condition, le titulaire de la marque peut s'opposer à la commercialisation du médicament reconditionné. 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, telles que l'autorité qui accorde une autorisation d'importation parallèle à l'importateur (arrêt *Boehringer Ingelheim e.a., précité*, points 63 et 64).

56. Il s'ensuit 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 dudit médicament, tant qu'il ne lui a pas donné un tel avertissement.

57. S'agissant de la question de savoir si le titulaire de la marque a droit, en raison de l'infraction commise par l'importateur parallèle, à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d'une contrefaçon, Boehringer Ingelheim e.a. soutiennent que l'absence d'avertissement préalable devrait être sanctionnée au même titre que la commercialisation des produits de contrefaçon. Selon Swingward et Dowelhurst, l'absence d'avertissement préalable ne saurait donner lieu à une réparation financière évaluée de la même manière que si les produits avaient fait l'objet d'une contrefaçon. La Commission indique que la compensation du défaut d'avertissement préalable doit être déterminée conformément aux principes nationaux relatifs aux mesures de réparation financière pour autant qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et international, et notamment qu'ils sont conformes aux principes d'équivalence, de l'effet utile et de proportionnalité.

58. À cet égard, il convient de rappeler que les États membres sont tenus de choisir, dans le cadre de la liberté qui leur est laissée par l'article 249, troisième alinéa, CE, les formes et moyens les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile des directives, compte tenu de l'objet de celles-ci (voir arrêts du 8 avril 1976, 48/75, *Royer, Rec.*, p. 497, point 75; du 12 septembre 1996, C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 et C-157/95, *Gallotti e.a. Rec.*, p. I-4345, point 14, ainsi que du 4 juillet 2006, C-212/04, *Adeneler e.a., Rec.*, p. I-6057, point 93).

59. Ainsi, lorsque, comme dans l'affaire au principal, le droit communautaire ne prévoit pas de sanctions spécifiques dans l'hypothèse où des infractions auraient été commises, il incombe aux autorités nationales d'adopter des mesures appropriées pour faire face à une telle situation, mesures qui doivent revêtir un caractère non seulement proportionné, mais également suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de la directive n° 89/104 (voir, en ce sens, arrêt *Adeneler e.a., précité*, point 94).

60. Il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort notamment du point 21 du présent arrêt, il suffit que l'une des conditions énoncées au point 79 de l'arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a., précité*, ne soit pas satisfaite pour que le titulaire de la marque puisse légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique ayant fait l'objet d'un reconditionnement.

61. Il s'ensuit que le droit d'interdiction dont bénéficie le titulaire de la marque à l'égard d'un importateur parallèle de produits pharmaceutiques qui, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une contrefaçon, ont été commercialisés en méconnaissance de l'obligation d'avertissement préalable de ce

titulaire ne saurait être différent de celui dont jouit ce dernier à l'égard des produits de contrefaçon.

62. Dans les deux cas de figure, les produits n'auraient pas dû être commercialisés sur le marché concerné.

63. Aussi, une mesure nationale en vertu de laquelle, lorsqu'un importateur parallèle a commercialisé des produits n'ayant pas fait l'objet d'une contrefaçon sans donner l'avertissement préalable au titulaire de la marque, ce dernier 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. Toutefois, il appartient 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.

64. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que, 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. 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.

Sur les dépens

65. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1) L'article 7 paragraphe 2 de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et

externe original, assorti d'une étiquette supplémentaire externe apposée par l'importateur, à moins:

– qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

– qu'il soit démontré que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l'état originnaire du produit contenu dans l'emballage;

– qu'il soit indiqué clairement sur l'emballage l'auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabricant de celui-ci;

– que la présentation du produit ayant fait l'objet de ce nouvel étiquetage ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, l'étiquette ne doit pas être défectueuse, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon; et

– que l'importateur, préalablement à la mise en vente du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage, avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen de ce produit.

2) La condition selon laquelle le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci et en y apposant de nouveau la marque ou par apposition d'une étiquette sur l'emballage contenant ce produit, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, en tant qu'il s'agit de l'une des conditions qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, de s'opposer à ladite commercialisation, vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

3) La condition 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, en tant que condition nécessaire pour que ce dernier ne puisse pas, en vertu de l'article 7 paragraphe 2 de la directive n° 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l'emballage contenant le produit, n'est pas limitée aux cas dans lesquels le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

4) La question de savoir si le fait, pour l'importateur parallèle:

– de ne pas apposer la marque sur le nouvel emballage externe du produit (démarquage); ou

– d'apposer sur cet emballage son propre logo ou style ou encore une "présentation 'maison'" ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (comarquage); ou

– d'apposer une étiquette supplémentaire sur ledit emballage de manière à masquer totalement ou partiellement la marque du titulaire; ou

– de ne pas mentionner sur l'étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire; ou encore

– d'imprimer le nom de l'importateur parallèle en lettres capitales

est de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

5) Dans des situations telles que celles en cause dans les litiges au principal, il incombe aux importateurs parallèles d'établir l'existence des conditions selon lesquelles

– l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

– le reconditionnement ne saurait affecter l'état originnaire du produit contenu dans l'emballage;

– l'auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant de celui-ci sont clairement indiqués sur le nouvel emballage;

– 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; ainsi, le reconditionnement ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon;

– l'importateur doit avertir, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournir, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné,

et qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s'opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique reconditionné.

S'agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originnaire du produit contenu dans l'emballage, il suffit, cependant, que l'importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va *a fortiori* de même de la condition 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. Dès lors que l'importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu'une atteinte a été portée à celles-ci.

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 Cornu¹

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"².

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*"³. Rappelons-en l'essentiel.

3. Dans l'affaire "*Hoffmann-La Roche*"⁴, 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 1974⁵, "*qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué*".

1. Avocat au barreau de Bruxelles (Simont Braun).

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

3. 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^{ème} éd., 2004, pp. 302 à 312.

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

5. 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 originaire. 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”⁶.

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 directive⁷. 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 originaire 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*⁸, 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”⁹.

La Cour est revenue dans son arrêt “*Upjohn*”¹⁰ 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 originaire par une autre, aucune différence objective susceptible de justifier que la condition de cloisonnement artificiel soit appliquée différemment dans l'une et l'autre hypothèse¹¹. 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*”¹², 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 opposer¹³. 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*”¹⁴, ainsi que dans son arrêt “*Boehringer I*”¹⁵.

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"¹⁶. 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 Cour¹⁷. 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"¹⁸.

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

¹⁶ Point 50 de l'arrêt *Myers Squibb*.
¹⁷ C.J.C.E. 12 octobre 1999, *Upjohn précité*.
¹⁸ 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 marque¹⁹.

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 contrefacteurs²⁰.

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 marchandises²¹. 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 whisky²². 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 marque²³.

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 emballage²⁴. 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 réétiquetés²⁵. 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 (...)*

¹⁹. Voy. points 75 à 77 de l'arrêt.

²⁰. Voy. point 78 de l'arrêt.

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

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

²³. Voy. points 6 et 7 de l'arrêt *Boehringer I* et points 6 et 7 de l'arrêt *Boehringer II*.

²⁴. Voy. points 12 et 13 de l'arrêt *Boehringer I*.

²⁵. Point 54 de l'arrêt *Boehringer I*.

un reconditionnement par remplacement des emballages”²⁶. 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 reconditionné²⁷. 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...²⁸.

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 parallèle²⁹.

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 effectué³⁰. 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 emballages³¹, et se transformer

²⁶. Point 51 de l’arrêt.

²⁷. Voy. point 62 de l’arrêt *Boehringer I*.

²⁸. Point 67 de l’arrêt.

²⁹. Point 15 de l’arrêt.

³⁰. Voy. points 36 à 39 de l’arrêt.

³¹. 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*"³², 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 visés³³.

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 concerné³⁴.

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 marque³⁵. 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-ci³⁶. 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'apprécier³⁷.

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 respect³⁸. 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 original 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-ci³⁹.

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.

32. Précité, point 44.

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

34. Voy. point 43 de l'arrêt.

35. 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.

36. 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.

37. Voy. point 46 de l'arrêt annoté.

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

39. 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'appliquera⁴⁰.

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° 89/104⁴¹. 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"⁴².

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 contacter⁴³. 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*"⁴⁴.

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*"⁴⁵... Qui vivra verra!

⁴⁰. Voy. points 60 et 61 de l'arrêt annoté.

⁴¹. Point 59 de l'arrêt annoté.

⁴². Voy. point 64 de l'arrêt.

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

⁴⁴. Précitées point 133.

⁴⁵. Précitées, point 3.