CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. F. G. JACOBS

présentées le 19 novembre 1998 *

1. Selon le droit communautaire, un importateur parallèle est-il en droit d'utiliser la marque que le titulaire emploie pour des produits identiques dans l'État d'importation, même si elle est différente de celle sous laquelle les produits en question ont été mis sur le marché par le titulaire dans l'État d'exportation? Telle est, en substance, la question posée par le Sø- og Handelsret (Danemark).

Les faits et la procédure au principal

2. Le groupe Upjohn commercialise la clindamycine, à savoir un antibiotique, sous diverses formes dans toute la Communauté. Il utilise le nom «Dalacin C» dans tous les États membres à l'exception du Danemark, de l'Allemagne et de l'Espagne, où il utilise le nom «Dalacin», et de la France, où le nom «Dalacine» est utilisé. Paranova A/S, une société danoise du groupe Paranova, a acheté des produits à base de clindamycine (en gélules et en solution injectable) en France et en Grèce et, après les avoir reconditionnés, les a commercialisés sous le nom de Dalacin au Danemark, où Upjohn SA Danmark, la succursale danoise d'une filiale belge d'Upjohn [1], les commercialise sous la marque «Dalacin».

3. Le Fogedret de Ballerup a rejeté la demande en référé visant à faire provisoirement interdire à Paranova de commercialiser ces produits au Danemark sous le nom de Dalacin. L'Østre Landsret a réformé cette décision en appel. Dans le cadre d'un recours en validation de l'interdiction, le Sø- og Handelsret a saisi la Cour des questions suivantes:

«1) L'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques et/ou les articles 30 et 36 du traité CE font-ils obstacle à ce que le titulaire d'une marque se prévale des droits qu'il tire de son droit à la marque, en application des dispositions nationales en vigueur, pour s'opposer à ce qu'un tiers achète un médicament dans un État membre, le reconditionne sous ses propres emballages, en y apposant la marque × qui appartient au titulaire de

* Langue originale: l'anglais.

1 — Depuis l'époque de l'engagement du recours, «Upjohn SA» a changé sa dénomination et s'appelle à présent «Pharmacia & Upjohn SA».

la marque et le mette sur le marché d'un autre État membre, lorsque le médicament en question est mis par le titulaire de la marque ou avec son consentement sur le marché dans l'État membre d'achat sous la marque Y, et qu'un médicament identique est commercialisé par le titulaire de la marque ou avec son consentement dans le deuxième État membre cité, sous la marque X?

2) La question de savoir si le fait que le titulaire de la marque utilise des marques différentes, respectivement dans le pays dans lequel l'importateur procède à des achats et dans celui où il commercialise le produit est dû à des circonstances subjectives propres au titulaire de la marque a-t-il une importance pour la réponse à la question posée? Dans le cas où il est répondu à cette question par l'affirmative, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l'importateur doit fournir la preuve que l'utilisation de marques différentes a eu ou a pour objectif un cloisonnement artificiel des marchés, voir à cet égard l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1978 (Centrafarm BV/American Home Products dans l'affaire 3/78).

3) La question de savoir si l'utilisation par le titulaire de la marque de marques différentes, respectivement dans le pays où l'importateur procède à des achats et dans celui où il commercialise le produit est due à des circonstances objectives sur lesquelles le titulaire de la marque n'a pas d'influence, notamment, les conditions spécifiques imposées par les autorités nationales en matière de santé ou les droits de tiers a-t-elle une quelconque importance pour la réponse à la question?»

4. Des observations écrites et orales ont été présentées par Upjohn, Paranova, les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni et la Commission.

Le cadre juridique communautaire

5. Dans ses questions, la juridiction nationale se réfère à l'article 7 de la directive sur les marques [2] et/ou aux articles 30 et 36 du traité CE.

6. L'article 30 du traité interdit les restrictions quantitatives à l'importation entre les États membres et les mesures d'effet équivalent. En vertu de la première phrase de l'article 36 du traité, l'article 30 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle ou commerciale. La seconde phrase de l'article 36 dispose ensuite que ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

2 — Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

7. Il va de soi que, si un titulaire de marque est autorisé à utiliser sa marque pour faire obstacle à l'importation et à la vente de produits légalement commercialisés dans un autre État membre, il en découlera une restriction quantitative ou une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30. Il y a dès lors lieu — pour autant que les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises soient applicables — d'examiner si un tel comportement est justifié par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale.

8. Dans une série d'arrêts anciens concernant l'application de l'article 36 dans le cadre des droits de propriété industrielle et commerciale, la Cour a développé le principe, que l'on appelle l'épuisement des droits, selon lequel le titulaire d'un droit de ce type (y compris d'une marque commerciale) ne saurait l'invoquer pour faire obstacle à l'importation et à la vente de produits qui ont été mis sur le marché avec son consentement dans un autre État membre [3].

9. Ce principe est inscrit à l'article 7 de la directive, qui dispose que:

«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.»

10. Paranova, les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni ainsi que la Commission ont examiné, dans leurs observations, si c'est la directive ou le traité qui s'applique en l'espèce, qui concerne des produits mis dans le commerce sous trois marques distinctes, quoique très ressemblantes.

11. Paranova fait valoir que l'article 7, paragraphe 1, de la directive est applicable lorsqu'un titulaire de marque utilise, dans divers États membres, plusieurs marques ne présentant que des différences orthographiques mineures pour désigner des médicaments identiques sur le plan thérapeutique. Il soutient qu'une interprétation large de l'article 7 serait en harmonie avec le principe fondamental de la libre circulation des marchandises et avec le fonctionnement du marché intérieur, ces deux éléments constituant le fondement de la directive [4]. Dès lors, selon elle, c'est au regard de l'article 7, paragraphe 1, qu'il conviendra de déterminer l'espèce, et la jurisprudence antérieure que la Cour a consacrée aux dispositions du traité est sans pertinence.

3 — Voir les arrêts cités au point 22.

4 — Voir les premier et troisième considérants du préambule.

12. Les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni ainsi que la Commission s'accordent pour dire que l'analyse de l'espèce au regard du traité ou de l'article 7 de la directive devrait mener au même résultat.

13. Le gouvernement néerlandais estime que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de déterminer si le litige doit être résolu dans le cadre de l'article 7 de la directive sur les marques ou de l'article 36 du traité, comme l'a déclaré la Cour dans son arrêt Loendersloot [5].

14. Le Royaume-Uni affirme que, même si l'on considère que le titulaire en l'espèce a épuisé ses droits au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive, l'article 7, paragraphe 2, pourrait justifier qu'il s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits. La Cour a en effet déclaré, dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. [6], que sa jurisprudence dans le cadre de l'article 36 du traité doit servir de base pour déterminer la portée du droit du titulaire de marque au titre de l'article 7, paragraphe 2.

15. La Commission prétend, tout en reconnaissant que la question ne revêt sans doute pas une grande importance pratique puisque le résultat sera le même, que c'est au regard du traité plutôt que de la directive qu'il convient de déterminer l'espèce. Selon elle, bien que ce point ne soit pas sans équivoque, l'article 7 ne s'applique que lorsque les produits sont commercialisés sous une marque identique.

16. Cette conception est peut-être exagérément restrictive. Nous reconnaissons une certaine pertinence à l'argumentation développée par le gouvernement du Royaume-Uni à l'audience. Celui-ci a fait valoir que le mot «marque» n'était pas nécessairement utilisé dans un sens linguistique étroit dans toutes les dispositions de la directive, et il a cité à titre d'exemple l'article 10, paragraphe 2, sous a), qui, à certaines fins (conséquences du défaut d'usage de la marque par le titulaire), assimile «l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif» à l'usage de la marque elle-même. A titre plus général, il a soutenu qu'il n'existait en principe aucun motif valable d'exclure du champ d'application de l'article 7, du moins, les marques fortement ressemblantes. Une telle exclusion limiterait cette disposition alors que d'autres dispositions de la directive, par exemple celles concernant la confusion [article 5, paragraphe 1, sous b)], ne sont pas limitées de la sorte.

17. Il est évident que la réponse aux questions déférées sera de toute façon la même que l'on analyse le litige en se référant aux dispositions du traité ou à l'article 7 de la directive. Il est vrai que, si

5 — Arrêt du 11 novembre 1997 (C-349/95, Rec. p. I-6227, point 18).

6 — Arrêt du 11 juillet 1996 (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457).

une affaire relève manifestement du champ d'application de l'article 7, c'est au regard de la directive seulement qu'il convient de l'apprécier [7]. Toutefois, il n'y a, selon nous, aucune raison de penser que les principes développés par la Cour dans sa jurisprudence au titre des articles 30 et 36 du traité ont été affectés par la directive dans ce domaine; au contraire, la Cour a constamment dit pour droit que l'article 36 du traité et l'article 7 de la directive doivent être interprétés de manière identique [8]. Cette thèse est en outre confirmée par le fait que, la dernière fois qu'elle a formulé ces principes, à savoir dans trois arrêts distincts rendus le même jour dans des affaires soulevant des questions étroitement liées, la Cour est parvenue au même résultat en appliquant le même raisonnement, dans l'une des affaires [9], sur la base de l'article 7 interprété à la lumière de l'article 36 et, dans les deux autres (dans le cadre desquelles la directive n'était pas en cause) [10], sur la base de l'article 36. Il suffira, en l'espèce, de répondre de la même manière sur la base des deux dispositions.

La jurisprudence de la Cour

18. La question dont la Cour est saisie en l'espèce concerne l'étendue des droits du titulaire de marque lorsqu'un importateur parallèle appose la marque qui est utilisée par le titulaire dans l'État d'importation, mais qui diffère de celle utilisée par ce même titulaire dans l'État d'exportation. La Cour a examiné cette question dans son arrêt Centrafarm [11]. La Cour y a dit pour droit que, bien que le titulaire de la marque fût à première vue justifié à empêcher la commercialisation du produit d'importation dans de telles circonstances, son opposition à l'intervention de l'importateur constituerait une restriction déguisée des échanges intracommunautaires contraire à l'article 36 du traité si la pratique qui consiste à utiliser des marques différentes pour le même produit visait à cloisonner artificiellement les marchés [12].

19. Selon Upjohn, la décision de donner des noms différents à ses produits n'avait pas pour but d'éviter les importations parallèles et, dès lors, de cloisonner les marchés, mais résulte d'un conflit avec une autre marque qui a rendu irréalisable son projet initial d'utiliser le même nom pour le produit dans toute la Communauté. Il a donc dû ajouter le suffixe «C» dans la plupart des États membres; toutefois, cette solution aurait été illégale au Danemark en raison du risque d'association trompeuse avec la vitamine C. On a prétendu que l'orthographe a été transformée en «Dalacine» en France afin de rendre la prononciation française de ce mot plus proche de la prononciation anglaise du mot «Dalacin».

20. Il appert clairement de l'ordonnance de renvoi que la décision de la juridiction

7 — Arrêts Bristol-Myers Squibb e.a. (précité à la note 6, points 25 et 26), et du 20 mars 1997, Phytheron International (C-352/95, Rec. p. I-1729, point 17).

8 — Arrêts Bristol-Myers Squibb e.a. (précité à la note 6, point 40); du 11 juillet 1996, Eurim-Pharm (C-71/94 à C 73/94, Rec. p. I-3603, point 27); du 11 juillet 1996, MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-3671, point 13); du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013, point 53), et Loendersloot (précité à la note 5, point 18).

9 — Arrêt Bristol Myers Squibb e.a., précité à la note 6.

10 — Arrêts Eurim-Pharm et MPA Pharma, précités à la note 8.

11 — Arrêt du 10 octobre 1978, dit «American Home Products» (3/78, Rec. p. 1823).

12 — Points 18 à 22 de l'arrêt; voir, ci-après, le point 26.

nationale d'inviter la Cour à statuer est due, en partie, à sa perplexité quant au point de savoir si l'arrêt American Home Products est encore applicable vu les arrêts plus récents de la Cour dans les affaires Bristol-Myers Squibb e.a., Eurim-Pharm et MPA Pharma [13]. Plus précisément, la juridiction nationale se demande si l'apparent critère de l'intention de cloisonner les marchés figurant dans l'arrêt American Home Products demeure pertinent lorsqu'un titulaire de marque cherche à s'opposer à l'apposition d'une marque différente.

Les premiers arrêts

21. Selon nous, l'arrêt American Home Products ne saurait être apprécié isolément, car il fait partie d'une série d'arrêts dans lesquels la Cour a développé certains principes du droit communautaire des marques.

22. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la Cour a très tôt formulé le principe selon lequel le titulaire d'un droit de propriété industriel ou commercial (y compris une marque) ne pouvait pas s'en prévaloir pour interdire l'importation et la vente de produits commercialisés avec son consentement dans un autre État membre. Ce principe a été édicté pour la première fois dans l'arrêt Deutsche Grammophon [14] en ce qui concerne les droits d'auteur, dans l'arrêt Winthrop [15] en ce qui concerne les marques et dans l'arrêt Sterling Drug [16] en ce qui concerne les brevets. Dans ses conclusions sous l'arrêt Hoffmann-La Roche, l'avocat général M. Capotorti a expliqué que l'agencement de ce principe en ce qui concerne les marques, figurant dans l'arrêt Winthrop, s'inspire «du souci d'éviter tout risque que la marque soit utilisée en vue d'établir des cloisonnements artificiels à l'intérieur du marché commun» [17].

23. Une fois le principe de l'épuisement des droits arrêté par la Cour, des questions se sont posées concernant ses limites. Les produits pharmaceutiques en particulier étaient fréquemment conditionnés différemment pour divers marchés afin de respecter la réglementation nationale; les importateurs parallèles faisant usage de leur liberté d'importer des produits de marque ont cherché à faciliter et à améliorer leur commercialisation de ces produits en reconditionnant à l'intention du nouveau marché. La Cour a été saisie pour la première fois de la question du reconditionnement dans le cadre de l'affaire Hoffmann-La Roche, sur laquelle elle a statué en mai 1978. Bien que le reconditionnement en tant que tel ne soit pas en cause en l'espèce, il convient de reproduire intégralement les extraits pertinents de l'arrêt Hoffmann-La Roche, car il constitue un antécédent essentiel à la compréhension de l'arrêt American Home Products.

13 — Précités aux notes 6 et 8.
14 — Arrêt du 8 juin 1971 (78/70, Rec. p. 487, point 13).
15 — Arrêt du 31 octobre 1974 (16/74, Rec. p. 1183).
16 — Arrêt du 31 octobre 1974 (15/74, Rec. p. 1147).
17 — Arrêt du 23 mai 1978 (102/77, Rec. p. 1139, p. 1175).

24. La Cour a observé dans son arrêt que, bien que le traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle et commerciale, l'exercice de ces droits n'en pourrait pas moins, selon les circonstances, être limité par les interdictions du traité. En tant qu'il apportait une exception à l'un des principes fondamentaux du marché commun, l'article 36 n'admettait, en effet, de dérogations à la libre circulation des marchandises que dans la mesure où ces dérogations étaient justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété industrielle et commerciale à protéger [18]. La Cour a ensuite déclaré que:

«attendu que l'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque; qu'en vue de répondre à la question de savoir si ce droit exclusif comporte le droit de s'opposer à l'apposition de la marque par un tiers après reconditionnement du produit, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance; 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, à un stade antérieur de la commercialisation, d'une intervention, opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état originaire; que 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;

qu'il est, par conséquent, justifié aux termes de l'article 36, première phrase, de reconnaître au titulaire le droit de s'opposer à ce qu'un importateur d'un produit de marque, après reconditionnement de celui-ci, appose la marque, sans autorisation du titulaire, sur le nouvel emballage;

attendu, cependant, qu'il faut encore examiner si l'exercice d'un tel droit peut constituer une 'restriction déguisée dans le commerce entre les États membres' au sens de l'article 36, deuxième phrase; qu'une telle restriction pourrait résulter, entre autres, du fait, par le titulaire de la marque, de mettre sur le marché, dans divers États membres, un produit identique dans des conditionnements divers, tout en se prévalant des droits inhérents à la marque pour empêcher le reconditionnement par un tiers, même si celui-ci était opéré dans des conditions telles que l'identité d'origine du produit marqué et l'état originaire de celui-ci ne sauraient en être affectés...

que, dans l'hypothèse où la garantie de provenance en tant que fonction essentielle de la marque est... sauvegardée, l'exercice

18 — Point 6 de l'arrêt.

par le titulaire de son droit de marque pour faire obstacle à la libre circulation des marchandises entre les États membres pourrait constituer une restriction déguisée aux termes de l'article 36, deuxième phrase, du traité s'il était établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire, compte tenu du système de commercialisation appliqué par celui-ci, contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres» [19].

25. Peu après le renvoi dans l'affaire Hoffmann-La Roche, la Cour a été saisie, dans le cadre de l'affaire American Home Products [20], d'une affaire dans laquelle l'importateur entendait non seulement reconditionner, mais également apposer une marque différente. En substance, les faits étaient comparables à ceux de la présente espèce: American Home Products était le titulaire des marques Seresta, enregistrée au Benelux et Serenid D, enregistrée au Royaume-Uni, pour des tranquillisants dotés de propriétés thérapeutiques identiques qu'elle commercialisait aux Pays-Bas sous le nom de Seresta et au Royaume-Uni sous le nom de Serenid D. Centrafarm achetait des tranquillisants au Royaume-Uni et les commercialisait aux Pays-Bas dans un conditionnement neuf et sous la marque Seresta. American Home Products a exigé la cessation de ce comportement; la Cour était invitée à décider si les articles 30 à 36 interdisaient au titulaire de la marque de faire usage des droits que lui confère le droit national pour s'opposer à cette commercialisation.

26. La Cour a rendu son arrêt en octobre 1978, cinq mois après l'arrêt Hoffmann-La Roche. Le début de cet arrêt suit de très près l'arrêt antérieur: les points 7 à 11 reflètent presque littéralement le point 6 et la première phrase du point 7 précités de l'arrêt Hoffmann-La Roche. Les libellés des arrêts divergent ensuite afin de refléter la circonstance que l'affaire American Home Products concernait l'apposition d'une marque différente et non pas le reconditionnement. La Cour a déclaré que la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie de provenance, serait compromise s'il était loisible à un tiers d'apposer la marque sur le produit, et que le droit reconnu au titulaire de la marque de s'opposer à toute apposition non autorisée de celle-ci sur son produit relevait ainsi de l'objet spécifique du droit de marque [21]. Le titulaire était dès lors justifié, en vertu de la première phrase de l'article 36, à s'opposer à l'intervention de l'importateur parallèle [22]. La Cour a poursuivi en déclarant que:

«attendu qu'il faut encore examiner toutefois si l'exercice d'un tel droit peut constituer une 'restriction déguisée dans le commerce entre les États membres' au sens de l'article 36, deuxième phrase;

qu'il convient d'observer, à cet égard, qu'il peut être légitime pour le fabricant d'un produit d'utiliser, dans différents États

19 — Points 7 à 10 de l'arrêt.
20 — Précitée à la note 11.
21 — Points 14 à 17 de l'arrêt.
22 — Point 18 de l'arrêt.

membres, des marques différentes pour un même produit;

qu'il se peut cependant qu'une telle pratique soit suivie par le titulaire des marques dans le cadre d'un système de commercialisation visant à cloisonner artificiellement les marchés;

que, dans une telle hypothèse, l'opposition du titulaire à l'utilisation non autorisée de la marque par un tiers constituerait une restriction déguisée des échanges intracommunautaires au sens de la disposition citée;

qu'il appartient au juge du fond de décider, dans chaque cas d'espèce, s'il est établi que la pratique consistant à utiliser des marques différentes pour un même produit, est suivie par le titulaire de ces marques dans le but de cloisonner les marchés» [23].

27. La Cour a donc opéré une distinction entre, d'une part, les situations dans lesquelles un importateur parallèle entendait apposer une marque différente et, d'autre part, celles dans lesquelles l'importateur entendait reconditionner. Dans cette dernière situation, le droit prima facie du titulaire de se prévaloir de son droit de marque pour s'opposer à l'intervention de l'importateur parallèle échouera «s'il était établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire, compte tenu du système de commercialisation appliqué par celui-ci, contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres». En revanche, dans la première de ces situations, la Cour s'est bornée à déclarer qu'il ne pourrait pas se prévaloir de ce droit si sa pratique d'utiliser des marques différentes était suivie «dans le cadre d'un système de commercialisation visant à cloisonner artificiellement les marchés».

28. La différence de formulation paraît manifestement volontaire, car les parties dans l'affaire American Home Products ont spécifiquement examiné la pertinence de l'élément intentionnel (bien qu'il soit intéressant de noter que, à l'époque, la plupart des commentateurs estimaient apparemment que le mot «artificiel» figurant dans le critère énoncé dans l'arrêt Hoffmann-La Roche signifiait que la Cour exigeait un certain degré d'intention de cloisonner les marchés [24]). La question de savoir si, à la lumière de la jurisprudence American Home Products, il convenait de remplacer le critère objectif énoncé dans l'arrêt Hoffmann-La Roche par un critère subjectif a été soulevée dans une affaire ultérieure, à savoir l'affaire Pfizer [25]. La Cour n'a pas tranché cette question [26]. Toutefois, l'avocat général M. Capotorti a expliqué de la manière suivante pourquoi le critère énoncé

23 — Points 19 à 23 de l'arrêt.

24 — Voir Castillo de la Torre, F.: «Trade Marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market» [1997] *European Intellectual Property Review*, p. 304, 306.

25 — Arrêt du 3 décembre 1981 (1/81, Rec. p. 2913).

26 — Voir le point 14 de l'arrêt.

dans l'arrêt American Home Products est différent:

« La Commission a fait observer à juste titre à propos de ce précédent qu'il s'agissait d'une hypothèse particulière, consistant en ce que la même entreprise est titulaire dans divers États membres de marques différentes pour un même produit. En pareil cas, l'exercice du droit de marque a inévitablement pour effet de cloisonner les marchés nationaux et, de ce fait, sur la base du critère objectif retenu dans l'arrêt Hoffmann-La Roche/Centrafarm, le titulaire des marques parallèles finirait par ne jamais pouvoir exercer licitement son droit à la lumière du droit communautaire. Pour éviter cette conséquence excessivement restrictive, la Cour a jugé que, dans une hypothèse de ce genre, il ne saurait être question de restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, sauf si la pratique consistant à utiliser des marques différentes pour le même produit dans les divers États membres par le même titulaire est le reflet d'un dessein visant au cloisonnement des marchés » [27].

29. Si les critères objectifs énoncés dans l'arrêt Hoffmann-La Roche s'appliquaient encore dans leur forme initiale, cette explication serait peut-être encore valable. Toutefois, la Cour a encore récemment développé, dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., les principes qu'elle avait établis dans l'arrêt Hoffmann-La Roche et, en particulier, le critère selon lequel l'utilisation, par le titulaire, de son droit de marque doit contribuer au cloisonnement artificiel des marchés.

Les conséquences de l'arrêt Bristol-Myer Squibb e.a. et des arrêts apparentés

30. L'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. et les deux arrêts apparentés [28] concernaient le droit d'un importateur parallèle de reconditionner des produits pharmaceutiques importés. La Cour a été saisie d'un certain nombre de questions détaillées concernant l'étendue du reconditionnement autorisé dans de telles circonstances. On l'a aussi spécifiquement invitée à examiner la pertinence de l'intention du titulaire de la marque de cloisonner les marchés [29]. Il est à nouveau utile de reproduire intégralement les extraits pertinents de l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e.a. Les arrêts qu'elle a rendus dans les deux autres affaires, en substance, vont dans le même sens.

31. Dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., la Cour s'est d'abord référée à ses premiers arrêts, et elle a répété le principe fondamental de l'épuisement des droits [30]. Après avoir précisé que « l'objet du droit de marque n'est pas de permettre aux titulaires de cloisonner les marchés nationaux et de favoriser ainsi le maintien des différences

27 — Pages 2934 et 2935 des conclusions.

28 — Précités aux notes 6 et 8.

29 — Voir, par exemple, la troisième question dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e.a. et la deuxième question dans l'affaire Eurim-Pharm.

30 — Points 42 à 45 de l'arrêt.

de prix pouvant exister entre les États membres» [31], elle a répété les principes énoncés dans l'arrêt Hoffmann-La Roche concernant la fonction essentielle et l'objet spécifique de la marque [32]. Elle a terminé sa récapitulation de la jurisprudence antérieure en déclarant qu'«il convient... de préciser cette jurisprudence eu égard aux arguments invoqués dans les présentes affaires» [33]. La Cour a ensuite dit pour droit que:

«Quant au cloisonnement artificiel des marchés entre États membres

Il convient de constater à cet égard que l'utilisation du droit de marque par son titulaire pour s'opposer à la commercialisation sous cette marque des produits reconditionnés par un tiers contribuerait à cloisonner les marchés entre États membres, notamment lorsque le titulaire a mis en circulation, dans différents États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le produit ne peut, en l'état où il a été commercialisé par le titulaire du droit dans un État membre, être importé et mis en circulation dans un autre État membre par un importateur parallèle.

Il s'ensuit que le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer au reconditionnement du produit dans un nouvel emballage extérieur lorsque l'emballage, dans la taille utilisée par le titulaire dans l'État membre où l'importateur a acheté le produit, ne peut pas être commercialisé dans l'État membre d'importation en raison, notamment, 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 dimension recommandées par des groupements professionnels et par les institutions d'assurance maladie.

...

En effet, le pouvoir du titulaire d'un droit de marque protégé dans un État membre de s'opposer à la commercialisation sous la marque des produits reconditionnés ne doit être limité que dans la mesure où le reconditionnement auquel a procédé l'importateur est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation.

Enfin, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que prétendent les demanderesses au principal, l'utilisation par la Cour du terme 'cloisonnement artificiel des marchés' n'implique pas que l'importateur doive démontrer que, en mettant en circulation dans différents États membres un produit identique dans des conditionnements divers, le titulaire de la marque a

31 — Point 46 de l'arrêt.
32 — Points 47 et 48 de l'arrêt.
33 — Point 51 de l'arrêt.

délibérément cherché à cloisonner le marché entre États membres. En effet, en précisant qu'il doit s'agir d'un cloisonnement artificiel, la Cour a entendu souligner 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 en résultant ne pouvant dans ce cas être considéré comme artificiel» [34].

32. La Cour a conclu en examinant certaines autres exigences devant être remplies par l'importateur parallèle qui souhaite reconditionner. Les deux premières conditions visent à sauvegarder la fonction essentielle de la marque en tant que garantie de provenance: le reconditionnement ne doit pas affecter l'état originaire du produit [35] et le nouvel emballage doit clairement indiquer qui a reconditionné le produit et le nom du fabricant [36]. En troisième lieu, la Cour a relevé que 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 d'un produit reconditionné lorsqu'il est susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire [37]. En quatrième lieu, l'importateur doit avertir le titulaire de la marque avant la mise en vente du produit reconditionné et, à sa demande, lui fournir un spécimen du produit reconditionné [38].

34 — Points 52, 53, 56 et 57 de l'arrêt.
35 — Points 58 à 66 de l'arrêt.
36 — Points 67 à 74 de l'arrêt.
37 — Points 75 à 77 de l'arrêt.
38 — Point 78 de l'arrêt.

33. Dans chacun des trois arrêts, la Cour a ensuite dit pour droit qu'il résultait de l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques ou de l'article 36 du traité 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, entre autres,

«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 telles que l'état originaire du produit ne saurait en être affecté. En revanche, cette condition n'implique pas qu'il doive être établi que le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés entre États membres...» [39].

34. Dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., la Cour a donc encore précisé les circonstances dans lesquelles le titulaire peut se prévaloir de son droit de marque pour s'opposer au reconditionnement par un importateur parallèle: l'utilisation de ce droit n'est pas autorisée si elle contribue au

39 — Point 79 et dispositif de l'arrêt. Il existe d'autres conditions relatives au reconditionnement qui ne sont pas en cause en l'espèce.

cloisonnement artificiel des marchés et si le reconditionnement a lieu de telle manière que les intérêts légitimes du titulaire de la marque sont respectés. La protection de ces intérêts légitimes implique notamment que l'état originaire du produit ne doit pas être affecté et que le reconditionnement ne se fait pas de façon qu'il puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; il est en outre exigé de l'importateur qu'il informe le titulaire de la marque du reconditionnement, qu'il lui fasse parvenir un spécimen du produit reconditionné et qu'il indique sur le produit reconditionné celui qui est responsable du reconditionnement [40]. Il n'existera aucun cloisonnement artificiel lorsque la démarche du titulaire est nécessaire à la sauvegarde de la fonction essentielle de la marque.

35. L'étendue du droit de l'importateur parallèle de reconditionner lorsque le titulaire de la marque commercialise des produits sous diverses formes d'emballage dans divers États membres est à présent régie, depuis l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., par une série de principes cohérents et clairement exprimés s'articulant autour de facteurs objectifs. Selon nous, il serait anormal et illogique de continuer à faire dépendre l'étendue du droit de l'importateur d'apposer une marque différente, lorsque le titulaire de la marque commercialise des produits sous différentes marques dans divers États membres, d'une série distincte de principes dépendant de l'élément subjectif de l'intention. Nous considérons dès lors que les nouveaux critères énoncés par la Cour, dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., concernant le reconditionnement par l'importateur parallèle, devraient s'appliquer dans ce cas également. Selon nous, cette conclusion est correcte dans son principe pour un certain nombre de raisons que nous abordons maintenant.

La pertinence de l'intention

36. Persister à exiger un élément intentionnel n'est pas souhaitable pour plusieurs motifs.

37. En premier lieu, cette exigence serait incompatible avec la base explicite de la jurisprudence récente, qui comprend à présent une série cohérente de principes. En particulier, il ressort manifestement de l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. que la Cour a délibérément rejeté la notion d'intention en tant qu'élément du critère à appliquer. La Cour a expliqué que le concept du cloisonnement artificiel des marchés, très tôt introduit dans sa jurisprudence, signifiait que le titulaire pouvait toujours se prévaloir de son droit de marque pour s'opposer à la commercialisation par un importateur parallèle lorsque cela est justifié par la nécessité de sauvegarder la fonction essentielle de la marque, le cloisonnement en résultant ne pouvant, dans ce cas, être considéré comme artificiel [41]. En outre, la Cour a précisé que le titulaire de la marque peut également s'opposer à la commercialisation de produits reconditionnés lorsque leur présentation est susceptible de nuire à la réputation

40 — Voir l'arrêt Loendersloot (précité à la note 5, points 28 à 30).

41 — Point 57 de l'arrêt, précité au point 31.

de la marque ou à celle de son titulaire [42]. Nous ne voyons pas pourquoi l'impératif de sauvegarder la fonction essentielle de la marque et d'éviter tout dommage à la réputation ne devrait pas constituer le critère central dans d'autres cas de figure où le titulaire de la marque cherche à se prévaloir de son droit pour s'opposer à la commercialisation.

38. Si un titulaire de marque était autorisé à se prévaloir de son droit de marque pour s'opposer à des importations parallèles alors que la fonction essentielle de la marque ou sa réputation ne sont pas menacées et alors que (comme dans les circonstances de l'espèce) il ne pourrait pas agir de la sorte en l'absence de marques différentes, en procédant de la sorte, il utiliserait nécessairement les marques pour cloisonner les marchés. Selon nous, il serait anormal et artificiel d'exiger la preuve de l'intention face à un tel comportement. Cela ne semble d'ailleurs trouver aucun fondement dans le libellé de l'article 36 du traité. Comme nous l'avons déclaré dans nos conclusions sous l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a.:

«Si un titulaire de marque profite d'une situation qui résulte de circonstances qui échappent à son contrôle et invoque son droit de marque afin d'empêcher des importations parallèles bien que cette exclusion ne soit pas justifiée par des raisons de protection de la marque, son comportement constitue nécessairement un exercice abusif du droit de marque et une restriction déguisée dans le commerce» [43].

39. Pour les mêmes motifs, les facteurs qui ont amené le titulaire de marque à utiliser des marques différentes dans les États d'importation et d'exportation sont, selon nous, sans pertinence pour déterminer si l'importateur peut apposer une marque différente dans des circonstances comme celles de l'espèce.

40. Considérer que les critères fixés dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. s'appliquent également à des affaires comme celle-ci présente l'avantage pratique que la juridiction nationale ne sera pas tenue d'apprécier la preuve de l'intention, un élément notoirement difficile à prouver, en particulier (comme le souligne Paranova) lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Comme nous l'avons déclaré dans nos conclusions sous l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a.:

«Il serait, en tout état de cause, illogique et peu pratique d'exiger la preuve d'une intention délibérée de cloisonner le marché par l'utilisation de conditionnements divers. Une telle intention peut être difficile, ou même impossible, à prouver. Un importateur parallèle qui souhaite reconditionner des produits doit être en mesure de déterminer avec un degré raisonnable de certitude s'il peut légalement le faire. La licéité de son comportement ne devrait pas dépen-

42 — Point 75 de l'arrêt.

43 — Point 82.

dre des intentions subjectives d'une autre personne» [44].

41. Bien que ce commentaire se soit situé dans le contexte du reconditionnement, nous estimons que l'argument est tout aussi valable lorsque le titulaire de marque a commercialisé des produits identiques dans différents États membres sous des marques diverses.

42. Toutefois, formuler le critère du cloisonnement artificiel des marchés sans y inclure l'élément intentionnel ne signifie évidemment pas que ce dernier sera toujours dénué de pertinence. Nous adhérons au point de vue du gouvernement du Royaume-Uni selon lequel, s'il peut être établi que la pratique du titulaire qui consiste à utiliser des marques diverses dans différents États membres visait à cloisonner les marchés, cette simple circonstance suffira pour l'empêcher de se prévaloir de son droit de marque afin de s'opposer à l'apposition d'une marque différente par l'importateur. Cependant, nous ne pensons pas qu'il doive nécessairement être établi que le titulaire de marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés.

43. Nous ajouterions qu'il nous semble de toute façon loin d'être évident que l'arrêt American Home Products a établi la nécessité invariable de démontrer l'intention: la Cour s'est bornée à dire que, lorsque l'intention est présente, il existe une restriction déguisée au sens de l'article 36 du traité. Comme nous venons de l'expliquer, c'est encore vrai selon nous. Il ne résulte pas de cette thèse que, en l'absence d'une intention, il ne saurait jamais y avoir de restriction déguisée. Relevons que, comme le souligne la Commission, la Cour semble avoir estimé dans son arrêt Loendersloot [45] que le critère figurant dans l'arrêt American Home Products était en réalité plus large qu'on ne le pensait: voir le point 28 de l'arrêt, dans lequel la Cour s'est référée à sa jurisprudence antérieure, y compris à l'arrêt American Home Products, pour justifier sa thèse selon laquelle:

«L'article 36 ne permet pas au titulaire de la marque de s'opposer à la réapposition de celle-ci dès lors que l'utilisation qu'il fait ainsi de son droit de marque contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres et que la réapposition a lieu de telle manière que les intérêts légitimes du titulaire de la marque sont respectés.»

44. Qu'en est-il dès lors du souci exprimé par l'avocat général M. Capotorti dans ses conclusions sous l'arrêt Pfizer [46], selon lequel il faut exiger un élément intentionnel car, dans le cas contraire, le titulaire des marques parallèles finirait par ne jamais pouvoir exercer légitimement son droit à la lumière du droit communautaire?

44 — Point 83.

45 — Précité à la note 5.

46 — Précité à la note 25.

45. On se souviendra que, dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., la Cour ne s'est pas bornée à rejeter l'exigence d'une intention. Elle a également reformulé le critère qui détermine si le titulaire de la marque peut se prévaloir de son droit pour s'opposer au reconditionnement. La Cour a conclu que, lorsque l'invocation de son droit de marque par le titulaire est justifiée par la nécessité de sauvegarder la fonction essentielle de la marque, le cloisonnement en résultant ne peut être considéré comme artificiel [47]. Par conséquent, le droit fondamental du titulaire d'agir en cas de menace à la fonction essentielle de sa marque est préservé. Combiné avec son droit de s'opposer à la commercialisation lorsque celle-ci peut nuire à la réputation de la marque, ce droit devrait éviter qu'il soit automatiquement interdit au titulaire, pour la seule raison qu'il a utilisé des marques différentes, de se prévaloir de son droit de marque pour empêcher un importateur parallèle de modifier la marque. La Cour ayant précisé, dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., la signification du «cloisonnement artificiel des marchés», et reconnu l'intérêt légitime du titulaire de marque de s'opposer à une commercialisation pouvant nuire à la réputation de la marque, le problème identifié par l'avocat général M. Capotorti est, selon nous, résolu.

L'exigence de la nécessité

46. Dans le cadre de son examen du concept de cloisonnement artificiel des marchés lorsque le titulaire de marque a commercialisé un produit identique sous des conditionnements divers dans différents États membres, la Cour a dit pour droit dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. que le pouvoir du titulaire d'un droit de marque de s'opposer à la commercialisation de produits reconditionnés ne doit être limité que dans la mesure où le reconditionnement est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation [48]. La Cour a répété cette thèse dans son arrêt Loendersloot [49], dans lequel elle a déclaré que, dans des affaires relatives au reconditionnement, il y a lieu pour les juridictions nationales d'examiner si, sur les marchés dans leurs propres États, il existe des conditions qui nécessitent objectivement un reconditionnement.

47. La Commission et le gouvernement du Royaume-Uni ont fait valoir que le critère de la nécessité aux fins de la commercialisation des produits dans l'État d'importation, énoncé par la Cour dans le cadre du reconditionnement, devrait également s'appliquer à des affaires comme en l'espèce, où le titulaire de marque a commercialisé des produits identiques dans différents États membres sous des marques diverses et l'importateur entend remplacer la marque utilisée par le titulaire dans l'État d'exportation par celle utilisée par celui-ci dans l'État d'importation.

48. Selon nous, le critère de la nécessité devrait s'appliquer tant au remarquage (à savoir la modification de la marque) qu'au reconditionnement. Toutefois, il pourrait

47 — Point 57 et dispositif de l'arrêt.

48 — Point 56 de l'arrêt.

49 — Précité à la note 5, point 38.

s'avérer souhaitable de l'appliquer de manière différente dans ces deux situations.

49. On trouvera, dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., des orientations quant aux circonstances dans lesquelles on peut considérer que le reconditionnement par l'importateur est «nécessaire». Dans cet arrêt, la Cour a évoqué l'impossibilité de commercialiser dans l'État membre d'importation en raison, notamment, de réglementations ou de pratiques nationales, de règles en matière d'assurance maladie régissant le remboursement des frais médicaux, et de pratiques de prescription médicale bien établies. Sans doute, lorsque de telles circonstances rendent également impossible la commercialisation sans remarquage, celui-ci serait-il également considéré comme nécessaire. Dès lors, si de telles pratiques ou réglementations dans l'État membre d'importation entraînent l'impossibilité pour l'importateur de commercialiser les produits sous la marque qu'ils portent dans l'État d'exportation, le titulaire ne pourra pas se prévaloir de son droit de marque pour empêcher l'importateur d'apposer la marque que le titulaire utilise pour des produits identiques dans l'État d'importation.

50. Il peut cependant exister des situations dans lesquelles on pourrait considérer que le remarquage est justifié alors que le reconditionnement ne le serait pas. Cette distinction est due aux différents contextes dans lesquels l'importateur sera amené à remarquer ou à reconditionner. S'agissant de produits pharmaceutiques, comme l'a évoqué la Cour dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., le reconditionnement sera souvent nécessaire pour respecter des réglementations et pratiques dans l'État d'importation régissant, en particulier, les quantités dans lesquelles le produit est habituellement prescrit et dispensé. Par contre, le remarquage s'imposera en général afin d'éviter toute confusion dans l'État d'importation où, par hypothèse, un produit identique a déjà été vendu sous une marque différente. Cet objectif est évidemment tout à fait compatible avec la fonction essentielle de la marque en tant que garantie de provenance.

51. Dans des circonstances où l'utilisation, dans l'État d'importation, de la marque utilisée dans l'État d'exportation serait susceptible de dérouter les consommateurs et d'autres parties concernées, telles que, s'agissant des produits pharmaceutiques, les pharmaciens et médecins, le remarquage pourrait bien, selon nous, être considéré comme nécessaire. Une telle confusion pourrait découler soit de la possibilité de confondre la marque utilisée dans l'État d'exportation avec une marque existante pour un produit différent dans l'État d'importation, soit de la possibilité, peut-être comme en l'espèce, que les consommateurs, pharmaciens ou médecins soient déroutés par l'existence sur le marché de produits identiques portant une marque différente, quoique ressemblante. Il nous semble que l'exigence de la nécessité serait respectée dans ces cas.

52. A cet égard, nous souhaitons renvoyer à un argument que nous avons fait valoir dans nos conclusions sous l'arrêt Bristol-

Myers Squibb e.a. concernant un point spécifique soulevé dans l'une des affaires Eurim-Pharm [50]. Dans cette affaire, le titulaire de la marque utilisait des noms légèrement différents (Sermion et Sermion forte) pour le même produit pharmaceutique dans divers États membres. Au Portugal, il commercialisait sous le nom de «Sermion» une seule version du médicament contenant 10 mg de l'ingrédient actif; en Allemagne, il commercialisait non seulement cette version, sous le nom de «Sermion forte», mais également une variante moins forte, ne contenant que 5 mg de l'ingrédient actif, sous le nom de «Sermion». Eurim-Pharm importait du Sermion du Portugal vers l'Allemagne où elle ajoutait le mot «forte» à la marque pour indiquer que les produits importés du Portugal correspondaient à la variante plus forte du produit. Nous avons conclu que:

«Il est... clair qu'Eurim-Pharm peut, en principe, vendre en Allemagne sous la marque 'Sermion' un produit que le titulaire de cette marque a mis en circulation au Portugal sous la marque 'Sermion'. Mais si cela devait créer une confusion, parce que le produit est deux fois plus fort que le produit connu sous la marque 'Sermion' en Allemagne, il convient de toute évidence, du point de vue de tous les intéressés, qu'Eurim-Pharm soit autorisée à supprimer la confusion en précisant que le produit correspond au produit connu en Allemagne sous la marque 'Sermion forte'» [51].

53. On peut toutefois imaginer des circonstances dans lesquelles, inversement, la modification de la marque serait susceptible d'engendrer un risque de confusion, par exemple si le conditionnement intérieur faisait figurer une marque et le conditionnement extérieur une autre. S'il était établi que l'intervention de l'importateur entraînerait ce que nous avons décrit, dans un contexte différent, comme «un risque de confusion véritable et dûment établi» [52] quant à l'origine du produit, elle mettrait manifestement en péril la fonction essentielle de la marque utilisée par le titulaire dans l'État d'importation et celui-ci serait en droit de s'opposer à l'apposition de la marque.

54. D'aucuns ont fait valoir que la recherche par l'importateur d'un pur avantage commercial ou d'une meilleure facilité de commercialisation ne relèvera pas du concept de la nécessité. Il nous paraît inutile de postuler une catégorie de «motifs purement commerciaux» ne pouvant jamais relever du concept de la nécessité, comme semble le suggérer la Commission. Le critère déterminant consiste à savoir si, dans un cas déterminé, l'interdiction faite à l'importateur de remarquer entraverait son accès effectif aux marchés de l'État d'importation. Des facteurs aussi nombreux que divers peuvent engendrer des entraves à l'accès au marché, certains pouvant naturellement être qualifiés de commerciaux et d'autres non. A notre avis, toute classification rigide des motifs spécifiques permettant de constater la nécessité du remarquage risque d'empiéter sur l'obligation de la juridiction nationale de déterminer au cas par cas si l'intervention était nécessaire

50 — Affaire C-73/94, précitée à la note 8.

51 — Point 126 des conclusions.

52 — Point 63 de nos conclusions sous l'arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191).

ou non. C'est évidemment à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier la question de la nécessité [53].

55. En général — du moins lorsque l'importateur se borne à utiliser dans l'État d'importation la marque qu'y utilise le propriétaire pour les produits identiques —, il sera satisfait au critère de la nécessité dans le cas du remarquage, car, dans la plupart des situations, celui-ci est compatible avec la fonction essentielle de la marque puisqu'il contribue à prévenir les confusions.

56. Selon nous, c'est au moment du remarquage qu'il convient de se placer pour apprécier si celui-ci est nécessaire. Nous pensons qu'il est logique et consistant avec l'objet des marques que la licéité du comportement de l'importateur parallèle, et donc l'étendue du droit du titulaire de la marque, soit déterminée en fonction des circonstances qui prévalent à l'époque de ce comportement. Nous sommes sensible à l'argumentation développée au nom du gouvernement du Royaume-Uni à l'audience, selon laquelle l'entrave à la libre circulation des marchandises ne réside pas dans le simple fait d'avoir enregistré diverses marques, ce pour quoi il pouvait exister ou non de bons motifs à l'époque, mais dans la démarche du titulaire de s'opposer au remarquage par l'importateur. Le moment pertinent pour déterminer si le remarquage est nécessaire pour permettre à l'importateur de commercialiser les produits dans l'État membre d'importation est, cependant, le moment du remarquage.

La pertinence d'autres facteurs

57. Par sa troisième question, la juridiction nationale demande si la question de savoir si l'utilisation par le titulaire de la marque de marques différentes dans les États d'importation et d'exportation est due à des circonstances objectives sur lesquelles il n'a pas d'influence, dont, notamment, les exigences des autorités nationales en matière de santé ou les droits de marque appartenant à des tiers, revêt une quelconque importance pour répondre à la première question.

58. Nous avons présenté plusieurs motifs pour lesquels nous estimons qu'il ne doit pas être établi, pour que l'importateur parallèle puisse licitement modifier la marque dans certaines circonstances, que la pratique du titulaire consistant à utiliser des marques diverses visait à cloisonner les marchés. Il est tout aussi clair, selon nous, que l'existence d'autres facteurs, objectifs, ayant amené le titulaire à adopter cette pratique est sans pertinence pour déterminer l'étendue des droits de l'importateur parallèle. Comme nous l'avons déjà déclaré ci-dessus, si un titulaire était autorisé à se prévaloir de son droit de marque pour s'opposer à des importations parallèles alors que la fonction essentielle de la

53 — Voir, par exemple, l'arrêt Loendersloot (précité à la note 5, point 38).

marque ou sa réputation ne sont pas menacées et alors que (comme dans les circonstances de l'espèce) il ne pourrait agir de la sorte en l'absence de marques différentes, en procédant de la sorte, il utiliserait nécessairement les marques pour cloisonner les marchés. Les circonstances qui l'ont amené à utiliser des marques différentes sont historiques et nous ne voyons aucun motif valable de les ériger en critère pour déterminer la licéité d'un comportement ultérieur. Comme nous l'avons dit dans nos conclusions sous l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a.,

«Il y a lieu de souligner avec la plus grande fermeté que l'objet des marques n'est pas d'aider les opérateurs à cloisonner le marché commun, à maintenir des différences de prix entre divers États membres et à créer ou renforcer des barrières artificielles au commerce entre les États membres» [54].

Autres exigences

59. En somme, nous estimons donc que les critères établis par la Cour dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. pour déterminer l'étendue du droit d'un importateur parallèle de reconditionner devraient être élargis de sorte à embrasser l'étendue du droit d'un importateur parallèle de modifier la marque. La condition fondamentale de protection de la fonction essentielle de la marque et de sa réputation, ainsi que l'exigence de la nécessité, ont été analysées ci-dessus. La Cour a cependant établi des conditions spécifiques dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a.. Certaines d'entre elles ne sauraient, par nature, s'appliquer qu'au reconditionnement; d'autres peuvent très bien s'appliquer, mutatis mutandis, à des affaires concernant l'apposition d'une marque différente. Nous proposons de conclure en examinant les conditions fixées par la Cour dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. selon cette dernière approche. Nous soulignons que, aux fins de ce recours, nous supposons que l'importateur a pleinement respecté les diverses conditions dans la mesure où elles se rapportent au reconditionnement en tant que tel.

60. Les conditions fixées dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., à l'exclusion de la première exigence, que nous avons analysée en détail ci-dessus, concernant la contribution au cloisonnement artificiel des marchés sont les suivantes [55].

61. En premier lieu, il doit être établi que le reconditionnement ne peut pas affecter l'état originaire du produit à l'intérieur de l'emballage. La garantie de provenance implique que le consommateur ou l'utilisateur final puisse être certain qu'un produit

54 — Point 73.

55 — Les conditions énoncées dans les arrêts Eurim-Pharm et MPA Pharma, précités à la note 8, allaient dans le même sens.

marqué qui lui est offert n'a pas fait l'objet, à un stade antérieur de sa commercialisation, d'une intervention opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque qui a atteint le produit dans son état originaire [56].

62. On voit difficilement comment cette exigence pourrait être appliquée au remarquage, bien que la Cour ait précisé que, dans la mesure où celui-ci comprend, par exemple, l'apposition d'étiquettes autocollantes portant la nouvelle marque sur l'emballage intérieur, ou l'insertion d'une nouvelle notice arborant la nouvelle marque, cette exigence serait respectée [57]. Toutefois, ces exemples seraient de toute façon considérés comme du reconditionnement.

63. En deuxième lieu, le nouvel emballage doit clairement mentionner qui a reconditionné le produit et le nom du fabricant dans des caractères tels qu'une personne normalement attentive et jouissant d'une acuité visuelle normale serait en mesure de comprendre; toutefois, il n'est pas nécessaire d'indiquer que le reconditionnement a été effectué sans l'autorisation du titulaire de la marque. La Commission a proposé d'appliquer cette condition également lorsqu'une marque différente a été apposée, de sorte que la personne qui a remplacé la marque doive être clairement indiquée.

64. Il ne nous paraît cependant pas opportun d'étendre cette condition aux affaires concernant le remplacement d'une marque. Comme l'a souligné le gouvernement du Royaume-Uni à l'audience, une telle exigence risquerait d'alimenter la confusion du client. Par exemple, une indication, figurant sur un emballage pharmaceutique, qui signale que l'importateur parallèle a remplacé la marque peut semer le trouble et l'inquiétude parmi les utilisateurs. Nous estimons que les autres conditions examinées sauvegardent adéquatement les intérêts du titulaire de la marque et l'intérêt public.

65. En troisième lieu, la présentation du produit reconditionné ne doit pas être susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Cette condition doit manifestement s'appliquer aux affaires concernant l'apposition d'une marque différente.

66. Enfin, l'importateur doit prévenir le titulaire de la marque avant la mise en vente du produit reconditionné et, à sa demande, lui en fournir un spécimen. Cette condition peut elle aussi être appliquée aux

56 — Arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (précité, point 47).
57 — Arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (précité, points 64 et 79).

affaires concernant l'apposition d'une marque différente. Comme l'a déclaré la Cour dans son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., cette exigence permet au titulaire de la marque de vérifier, d'une part, que le reconditionnement ou le remarquage ne sont pas opérés de manière à affecter directement ou indirectement l'état originaire du produit et, d'autre part, que la présentation après reconditionnement ou remarquage n'est pas de nature à nuire à la réputation de la marque; elle permet également au titulaire de marque de mieux se protéger de la contrefaçon [58].

La charge de la preuve

67. Dans leurs observations écrites, Upjohn et Paranova ont soulevé la question de savoir qui devrait supporter la charge de la preuve dans le contexte du remarquage.

68. Dans nos conclusions sous l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. [59], nous avons examiné de manière assez détaillée la question de la charge de la preuve dans le contexte du reconditionnement, tant dans le cadre de l'article 36 du traité que dans celui de l'article 7 de la directive. Nous y avons indiqué que la preuve est une question procédurale qui, dès lors, est régie par le droit interne, conformément au principe de l'autonomie procédurale [60], pour autant que deux conditions soient réunies: les modalités procédurales des recours fondés sur le droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et elles ne doivent pas être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit communautaire [61]. Les éléments que j'ai fait ressortir dans mes conclusions au sujet de la portée de ces exigences pour les juridictions nationales dans l'application de leur réglementation en matière de charge de la preuve sont également valables dans le contexte de l'espèce. Dès lors, avant de conclure que le titulaire ne peut pas se prévaloir de son droit de marque pour s'opposer au remarquage par l'importateur parallèle, la juridiction nationale doit s'être assurée que ni la fonction essentielle ni la réputation de la marque ne sont menacées et que le remarquage est nécessaire pour permettre à l'importateur de commercialiser les produits dans l'État d'importation.

58 — Arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (précité, point 78 de l'arrêt). Voir également le point 87 de nos conclusions.

59 — Points 100 à 106.

60 — Arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, points 36 et 39).

61 — Voir, par exemple, les arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989, point 5); du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595, points 12 et 14); du 25 juillet 1991, Emmott (C-208/90, Rec. p. I-4269, point 16), et du 1er avril 1993, Lageder e.a. (C-31/91 à C-44/91, Rec. p. I-1761, points 27 à 29).

Conclusion

69. Pour les motifs qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées de la manière suivante:

«Les articles 30 et 36 du traité CE et l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ont pour effet que, lorsqu'un importateur importe dans un État membre des produits pharmaceutiques qui ont été commercialisés dans un autre État membre avec le consentement du titulaire de la marque et remplace la marque sous laquelle les produits étaient commercialisés dans l'État membre d'exportation par celle sous laquelle des produits identiques sont commercialisés dans l'État membre d'importation, le titulaire peut se prévaloir de son droit de marque pour s'opposer à ce que l'importateur commercialise ces produits dans l'État membre d'importation sauf si:

— cette utilisation, par le titulaire, de son droit de marque contribuerait au cloisonnement artificiel des marchés entre les États membres; cette condition ne signifie cependant pas qu'il doit être établi que le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés entre les États membres;

— le changement de marque est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation, en ce sens qu'interdire à l'importateur d'apposer une nouvelle marque entraverait son accès effectif aux marchés de l'État d'importation;

— la présentation du produit n'est pas susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire;

— l'importateur avise le titulaire de marque du remarquage avant la mise en vente du produit remarqué et, à sa demande, lui en fournit un spécimen; et

— les conditions relatives au reconditionnement énoncées par la Cour dans son arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457) sont respectées.»