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

présentées le 27 février 1997 *

1. Dans la présente affaire, les questions que lui pose le Hoge Raad der Nederlanden amènent la Cour, dans une affaire relative au réétiquetage de boissons alcooliques par un importateur parallèle, à affiner les principes développés dans sa jurisprudence relative aux importations parallèles de produits pharmaceutiques reconditionnés. La question se pose notamment de savoir si le propriétaire d'une marque commerciale peut invoquer celle-ci aux fins d'empêcher un réétiquetage de boissons alcooliques qui aurait pour but d'ôter les signes d'identification qu'il utiliserait afin de contrôler les importations parallèles et de repérer des failles dans son réseau de vente.

Les faits et les questions de la juridiction nationale

2. La procédure initiale devant les juridictions néerlandaises a commencé en 1990, et les parties à cette procédure ont modifié à plusieurs reprises leurs demandes. Même au stade actuel de l'affaire, les parties sont en désaccord sur les faits exacts et une grande partie de l'audience devant la Cour a été consacrée à débattre de ces faits, qui, apparemment, n'ont pas été totalement établis par les juridictions nationales. Les questions soulevées par la procédure au principal semblent toutefois suffisamment claires pour que la Cour donne une réponse utile au Hoge Raad.

3. Loendersloot qui, apparemment, exerçait ses activités à l'époque des faits sous la forme d'une société unipersonnelle est un entrepreneur de transports établi aux Pays-Bas, dont une partie des activités consiste prétendument à supprimer, à des fins de commerce parallèle, les codes figurant sur des bouteilles de whisky écossais. Ce « décodage » consiste à enlever les numéros d'identification apposés sur les bouteilles par les producteurs. Les parties sont toutefois en désaccord sur les motifs qui poussent Loendersloot à agir ainsi, ainsi que sur la raison d'être exacte de ces numéros d'identification. Il n'y a pas non plus accord sur le nombre ou le type de numéros portés par les bouteilles, ni sur leur emplacement exact. Il semble que, au moins dans certains cas, Loendersloot enlève la totalité ou une partie des étiquettes portant les marques commerciales des producteurs, soit pour les réapposer, soit pour leur substituer des étiquettes similaires: dans certains cas, les étiquettes elles-mêmes portent les numéros d'identification que Loendersloot tente de supprimer alors que, dans d'autres cas, ces numéros sont portés sur les bouteilles et sont recouverts par l'étiquette.

* Langue originale: l'anglais.

4. Les autres parties à la procédure au principal sont quinze sociétés, régies par le droit écossais ou anglais. Pour plus de commodité, nous les désignerons ci-après sous l'appellation collective « Ballantine e. a. ». Elles produisent des whiskies écossais renommés tels que Ballantine, Long John, J & B, Johnnie Walker, White Horse, Old Parr, Glenfiddich et William Grant's. En 1990, Ballantine e. a. ont engagé des procédures contre Loendersloot devant l'Arrondissementsrechtbank te Breda, afin d'obtenir qu'il soit enjoint à Loendersloot de s'abstenir, pour l'essentiel, d'accomplir les actes qui suivent:

a) enlever les numéros d'identification portés sur les bouteilles de whisky produites par Ballantine e. a.;

b) enlever des bouteilles les marques commerciales de Ballantine e. a., et les réapposer, soit en remettant les étiquettes originales, soit en leur substituant des étiquettes imitées;

c) enlever des bouteilles le nom de l'importateur, et remplacer ce nom par celui d'un importateur n'ayant pas de lien contractuel avec Ballantine e. a.;

d) supprimer sur les bouteilles le mot « pur »;

e) envoyer les bouteilles ainsi traitées à des commerçants établis en France, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis et au Japon.

5. Tout au long de la procédure, Loendersloot a soutenu que ces actes (s'ils ont été commis, ce qu'il nie à certains égards) ne sont pas illicites et sont nécessaires afin d'effectuer des importations parallèles. Loendersloot soutient que Ballantine e. a. visent à cloisonner les marchés au sein de la Communauté et ailleurs, afin de maintenir des différences de prix artificielles. Il soutient que Ballantine e. a. essaient d'empêcher les importateurs de whiskies écossais situés dans les pays où les prix sont bas d'approvisionner les pays où ils sont élevés et que les numéros d'identification portés sur les bouteilles de whisky permettent de surveiller ces importateurs en mettant Ballantine e. a. en mesure de reconstituer l'itinéraire parcouru par les bouteilles apparaissant sur les « mauvais » marchés.

6. Tout au long de la procédure, Ballantine e. a. ont vigoureusement réfuté ces allégations. Elles soutiennent que les numéros d'identification ne poursuivent que des objectifs tout à fait légitimes, tels que le rappel des produits défectueux et la lutte contre la contrefaçon. Elles nient que ces

numéros aient servi à cloisonner les marchés au sein de la Communauté.

7. Par jugement du 21 juillet 1992, l'Arrondissementsrechtbank a délivré des injonctions interdisant à Loendersloot de supprimer les signes d'identification figurant sur les bouteilles et les emballages et d'exporter les produits sans lesdits signes [injonctions citées aux points a) et e) ci-dessus] [1]. Il a en outre ordonné à Ballantine e. a. de fournir des preuves des droits à la marque qu'elles revendiquaient [point b) ci-dessus] et les a autorisées à préciser leur intérêt à obtenir les injonctions visées aux points c) et d) ci-dessus (enlèvement et substitution du nom de l'importateur, et suppression du mot « pur »).

8. Loendersloot a fait appel de ce jugement devant le Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Il a demandé au Gerechtshof de réformer le jugement, de statuer lui-même et de rejeter toute demande formée par Ballantine e. a.. Ces dernières ont introduit un appel incident, réitérant leurs demandes de première instance.

9. Par arrêt du 28 mars 1994, le Gerechtshof, réformant partiellement le jugement de l'Arrondissementsrechtbank, a rejeté les conclusions de Ballantine e. a. tendant à obtenir une injonction interdisant l'enlèvement des numéros d'identification et l'exportation des produits dépourvus des signes distinctifs. Sur la question de la prétendue violation du droit à la marque, toutefois, le Gerechtshof a estimé que l'Arrondissementsrechtbank avait conclu à juste titre que l'enlèvement et la réapposition d'une marque commerciale par un tiers constituaient une utilisation illicite de cette marque commerciale et avait donc à bon droit ordonné à Ballantine e. a. de produire des preuves relatives au droit à la marque qu'elles invoquaient. Le Gerechtshof a rejeté l'argument de Loendersloot selon lequel les articles 30 et 36 du traité s'opposaient à ce que soit délivrée l'injonction demandée en matière de marques commerciales. Il a considéré que le droit exclusif du propriétaire d'une marque commerciale d'apposer cette marque relevait de l'objet spécifique des marques mêmes et que, étant donné que Loendersloot ne soutenait pas que les marques commerciales elles-mêmes (à l'inverse des numéros d'identification) servaient à cloisonner artificiellement les marchés, les injonctions demandées par Ballantine e. a. n'étaient pas contraires aux articles 30 et 36.

10. Loendersloot a introduit devant le Hoge Raad un pourvoi contre l'arrêt du Gerechtshof. Ballantine e. a. ont introduit un pourvoi incident. Dans son arrêt du 3 novembre 1995, le Hoge Raad a confirmé les décisions des juridictions inférieures selon lesquelles l'enlèvement et la réapposition d'une marque commerciale par un tiers, sans le consentement du propriétaire de la marque commerciale, étaient interdits par le droit national, à savoir la Benelux Merkenwet (loi du Benelux sur les marques commerciales). Il a estimé aussi qu'il ne pouvait statuer sur les arguments portant sur les articles 30 et 36 du traité sans saisir d'abord la Cour d'une

1 — Voir le point 4 ci-dessus.

demande préjudicielle. Il lui a donc soumis les questions suivantes relatives à l'interprétation de l'article 36 du traité:

« 1) L'objet spécifique du droit à la marque inclut-il la faculté, pour son titulaire, après qu'il a mis sur le marché dans la Communauté les boissons alcoolisées qu'il fabrique, de s'opposer, au titre de sa législation nationale, à ce que les étiquettes pourvues de sa marque qu'il a apposées sur les bouteilles et sur les emballages des bouteilles soient enlevées et ensuite reposées ou remplacées par des étiquettes similaires, par le fait d'un tiers, le tout sans porter atteinte à l'état originel du produit?

2) Le problème se pose-t-il en des termes différents si, en admettant qu'il y ait remplacement des étiquettes par d'autres, similaires, le tiers omet l'indication 'pur' figurant sur les étiquettes originales et/ou le nom de l'importateur et remplace le cas échéant ce nom par celui d'une autre personne?

3) S'il convient de répondre par l'affirmative à la question sous 1), mais que le titulaire de la marque exploite la faculté visée dans cette question pour empêcher le tiers d'enlever les signes d'identification, apposés par le titulaire de la marque sur ou sous les étiquettes, qui lui permettaient de repérer d'éventuelles failles dans son organisation de vente et ainsi de combattre le commerce parallèle de ses produits, un tel exercice du droit à la marque doit-il être considéré comme une 'restriction déguisée dans le commerce entre les États membres', visant une scission artificielle des marchés?

4) Convient-il de répondre différemment à la question précédente selon que le titulaire de la marque a apposé ces signes d'identification sur la base d'une obligation légale ou sans y être obligé, mais dans le but de permettre le rappel du produit et/ou de limiter sa responsabilité de producteur et/ou de combattre la contrefaçon, ou qu'il l'a fait exclusivement pour combattre le commerce parallèle? »

11. Dans la procédure devant la Cour, des observations écrites ont été présentées par Loendersloot, Ballantine e. a., le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, tous aussi représentés à l'audience.

Les dispositions du traité et la jurisprudence pertinente

12. Avant d'examiner les questions du Hoge Raad, il peut être utile d'exposer les principes fondamentaux applicables dans ce domaine,

tels qu'ils ressortent du traité et de la jurisprudence de la Cour.

13. Lorsque le droit national autorise le titulaire d'une marque commerciale à faire usage de celle-ci afin d'empêcher l'importation et la vente de marchandises mises légalement dans le commerce dans un autre État membre, on se trouve en présence d'une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative sur les importations au sens de l'article 30. De même, autoriser l'utilisation d'une marque commerciale pour empêcher l'exportation de ces marchandises vers d'autres États membres constitue une restriction quantitative sur les exportations ou une mesure d'effet équivalent contraire à l'article 34 du traité.

14. Aux termes de la première phrase de l'article 36, les articles 30 et 34 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale. Selon la seconde phrase, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

15. L'article 36 autorise des exceptions à la libre circulation des marchandises dans la seule mesure où ces exceptions sont nécessaires afin de sauvegarder des droits constituant l'objet spécifique de la propriété. L'objet spécifique d'un droit à la marque commerciale inclut la certitude pour le titulaire de la marque de pouvoir utiliser celle-ci lorsqu'il introduit pour la première fois un produit sur le marché et, partant, de se protéger de concurrents souhaitant tirer partie de la position et de la renommée de la marque en vendant des produits arborant illégalement celle-ci. Il en découle que le propriétaire d'une marque commerciale ne saurait en principe invoquer son droit à la marque pour empêcher la libre circulation d'un produit légalement introduit sur le marché, par lui-même ou avec son consentement: en pareil cas, son droit exclusif d'utiliser la marque est réputé épuisé. Sinon, il serait en mesure de compartimenter les marchés nationaux et, par là, de restreindre le commerce entre États membres dans un cas où une telle restriction n'est pas nécessaire pour garantir la substance du droit exclusif découlant de la marque commerciale [2].

16. Toutefois, le titulaire de la marque commerciale a bien le droit d'empêcher une nouvelle commercialisation dans certains cas. La portée de son droit découle de la fonction essentielle d'une marque commerciale, à savoir garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance [3]. De plus, le droit à la marque commerciale permet à son titulaire d'attirer et de garder la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, ce qui est pos-

2 — Arrêts du 8 juin 1971, Metro (78/70, Rec. p. 487); du 31 octobre 1974, Winthrop (16/74, Rec. p. 1183); du 9 juillet 1985, Pharmon (19/84, Rec. 2281), et du 17 octobre 1990, HAG II (C-10/89, Rec. p. I-3711).

3 — Arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139, point 7); du 10 octobre 1978, American Home Products (3/78, Rec. p. 1823, points 11 et 12), et HAG II, précité, point 14.

sible grâce à des signes distinctifs qui permettent leur identification [4].

17. Il en découle que, même si un produit de marque a été légalement commercialisé par le titulaire des droits, ou avec son consentement, le titulaire peut s'opposer à toute utilisation de la marque susceptible de nuire à la garantie d'origine ainsi conçue.

18. Faisant application de ces principes au reconditionnement de produits pharmaceutiques aux fins du commerce parallèle, la Cour a jugé dans l'affaire Hoffmann-La Roche qu'il y a lieu de considérer que l'article 36 permet au titulaire d'une marque commerciale d'invoquer ses droits découlant de cette qualité afin d'empêcher un importateur de commercialiser un produit mis sur le marché dans un autre État membre par le titulaire, ou avec son consentement, lorsque cet importateur a reconditionné le produit dans un nouvel emballage sur lequel la marque commerciale a été réapposée. Toutefois, le titulaire ne peut faire valoir ses droits:

— s'il est 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;

— 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 [5].

19. Dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e. a., rendu après l'introduction de la présente demande préjudicielle, la Cour a précisé ces conditions. Nous examinerons plus en détail ci-après la première condition, à savoir le cloisonnement artificiel des marchés, qui est particulièrement pertinente en l'espèce.

20. Il est cependant judicieux également de se référer d'emblée aux conclusions de la

4 — Arrêts du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e. a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457); Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/94 et C-73/94, Rec. p. I-3603), et MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-3671).

5 — Arrêt Hoffmann-La Roche, précité, note 3, point 14.

Cour, relatives aux autres conditions que l'importateur parallèle doit respecter dans le cadre de son reconditionnement, telles qu'elles sont exposées dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e. a. [6]. Nous souhaitons relever notamment que, bien que l'exigence que l'état original du produit ne soit pas affecté vise l'état du produit contenu dans l'emballage, la Cour a souligné qu'une présentation inadéquate du produit reconditionné, et, notamment, un emballage défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, pourrait nuire à la réputation de la marque [7].

Deux questions préalables

21. C'est dans ce contexte qu'il y a lieu d'examiner les questions déférées en l'espèce par le Hoge Raad. Avant d'y venir, toutefois, il nous faut traiter brièvement deux points préalables. Premièrement, on peut relever que les questions du Hoge Raad concernent l'interprétation du traité, et notamment de son article 36, et qu'il n'a pas été soulevé de question relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil [8]. Cette directive, qui rapproche certaines dispositions nationales du droit des marques, devait être mise en œuvre par les États membres au 31 décembre 1992. L'article 7 de la directive, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque », revêt une importance particulière.

Cet article dispose ce qui suit:

« 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 ».

22. A l'audience, on a débattu du point de savoir si la Cour devait envisager d'appliquer la directive au cas d'espèce. Ainsi que nous l'avons relevé dans nos conclusions dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e. a. [9], une injonction est un moyen d'éviter qu'un préjudice soit occasionné ou occasionné de nouveau à l'avenir. En conséquence, toute injonction accordée par les juridictions nationales après que la Cour se sera prononcée sur la présente demande préjudicielle portera obligatoirement sur la période postérieure à la mise en œuvre de la directive. Toutefois, dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e. a., la Cour a exposé que l'article 7 de la directive, et, notamment, son paragraphe 2, devait recevoir la même interpré-

6 — Aux points 67 et suiv. Voir aussi les points 58 et suiv. de l'arrêt Eurim-Pharm, précité, note 4, ainsi que les points 39 et suiv. de l'arrêt MPA Pharma, précité, note 4.

7 — Points 75 et 76 de l'arrêt.

8 — Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

9 — Précitée, note 4, point 58 des conclusions.

tation que celle qu'elle avait donnée aux articles 30 et 36 du traité. Au point 50 de l'arrêt, la Cour a exposé ce qui suit:

« Conformément à cette jurisprudence, l'article 7, paragraphe 2, de la directive doit donc être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure du produit pharmaceutique lorsque l'importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque, à moins que les quatre conditions énoncées dans l'arrêt Hoffmann-La Roche ... soient réunies. »

23. En conséquence, même si nous estimons que la Cour doit répondre aux questions telles que le Hoge Raad les a formulées, nous ne pensons pas que le résultat serait différent sous le régime de la directive.

24. Deuxièmement, Ballantine e. a. font valoir que l'article 30 ne s'applique pas en l'espèce, ce qui rend sans objet les questions du Hoge Raad relatives à l'interprétation de l'article 36. Elles soutiennent que, dans la mesure où Loendersloot exporte les bouteilles réétiquetées vers les pays tiers, la libre circulation des marchandises entre les États membres n'est pas en jeu. En outre, elles soutiennent que leur droit de s'opposer à la réapposition de leurs marques commerciales n'entre pas en conflit avec les règles relatives à la libre circulation: rien n'empêche Loendersloot d'exporter le whisky écossais dans ses bouteilles d'origine vers d'autres États membres, et Ballantine e. a. ne voient pas en quoi il serait plus facile d'exporter les bouteilles réétiquetées plutôt que les bouteilles d'origine.

25. Ces arguments ne nous convainquent pas. Dans les procédures de l'article 177 du traité, la Cour est en principe tenue de répondre aux questions déférées par une juridiction nationale. Lorsqu'il est soutenu que les questions déférées n'appellent pas de réponse, ce n'est que si ces questions sont manifestement dépourvues de pertinence dans le litige porté devant la juridiction nationale que la Cour n'y répond pas [10]. En l'espèce, le Hoge Raad a établi, ou, tout au moins, tenu pour acquis, que, si la juridiction nationale délivrait les injonctions requises par Ballantine e. a. sur la base d'une violation de la législation relative aux marques commerciales, il y aurait restriction à la libre circulation des marchandises et, partant, une justification au titre de l'article 36 du traité devrait en être donnée. Nous ne voyons pas pourquoi la Cour n'accepterait pas cette prémisse. Même si, peut-être, il n'est pas absolument certain que les injonctions requises par Ballantine e. a. empêcheraient Loendersloot d'importer du whisky écossais aux Pays-Bas, il convient néanmoins de garder à l'esprit le fait que l'objet de l'une de ces injonctions est d'empêcher Loendersloot d'exporter des bouteilles réétiquetées vers un certain nombre d'États membres (à savoir, la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni). Si cette injonction était délivrée, elle constituerait à l'évidence une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative sur les exportations, visée à l'article 34 du traité. Le Hoge Raad était donc fondé à poser à la

10 — Voir, par exemple, arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695, point 11).

Cour la question de la justification au titre de l'article 36.

26. Pour ce qui est de l'argument selon lequel Loendersloot a parfaitement le droit d'exporter des bouteilles non réétiquetées, les questions du Hoge Raad doivent être envisagées à la lumière de l'hypothèse que le commerce parallèle des produits concernés ne serait pas possible sans ce réétiquetage. Si cette hypothèse est exacte (ce qu'il incombe aux juridictions nationales d'établir), le recours par Ballantine e. a. à leur droit de marque aux fins d'empêcher le réétiquetage joue manifestement le rôle d'une entrave aux échanges, qui appelle une justification au titre de l'article 36 du traité.

Les questions du Hoge Raad

27. Nous en venons maintenant aux questions déférées par le Hoge Raad. Les points soulevés par ces questions sont pour l'essentiel les suivants:

a) Le titulaire du droit de marque a-t-il le droit, après que les produits ont été mis sur le marché par lui-même, ou avec son consentement, de s'opposer à l'enlèvement des étiquettes indiquant la marque et à leur remplacement par des étiquettes similaires, dès lors que l'état du produit n'est pas altéré? La suppression du mot « pur » sur l'étiquette et le remplacement du nom de l'importateur par un autre nom ont-ils une incidence sur la réponse à cette question?

b) Si le titulaire de la marque a effectivement ce droit, son exercice constitue-t-il une restriction déguisée aux échanges, destinée à cloisonner le marché de façon artificielle, lorsqu'il sert à empêcher l'enlèvement des numéros d'identification utilisés aux fins de contrôler les importations parallèles? Quelle importance convient-il d'attacher au fait que ces numéros d'identification ont été apposés soit au titre d'une obligation légale, soit volontairement, afin de rendre possible le rappel du produit, de limiter la responsabilité du fait du produit du titulaire de la marque ou de lutter contre la contrefaçon, ou, tout simplement, de combattre les exportations parallèles?

28. Il nous semble que les réponses à ces questions découlent en partie des principes susmentionnés posés par la Cour dans sa jurisprudence, et, notamment, dans les arrêts Hoffmann-La Roche [11] et Bristol-Myers Squibb e. a. [12]. Le principe essentiel découlant de cette jurisprudence nous semble être le suivant: le titulaire d'une marque ne saurait invoquer ses droits y afférents pour empêcher un importateur parallèle de reconditionner des produits portant la marque, puis de réapposer cette marque aux produits

11 — Précité, note 3.
12 — Précité, note 4.

reconditionnés dès lors qu'il est établi que l'utilisation du droit à la marque par son titulaire contribuera à cloisonner de façon artificielle les marchés des États membres, sous réserve que ce reconditionnement:

i) ne mette pas en cause la garantie d'origine;

ii) n'altère pas l'état originaire du produit; et

iii) ne porte pas atteinte à la réputation de la marque.

Il convient de noter que cette dernière condition, relative à la réputation de la marque, pourrait elle-même être considérée dans une certaine mesure comme reliée à la garantie d'origine qui constitue la fonction essentielle de la marque, étant donné qu'une présentation défectueuse du produit reconditionné est certainement susceptible de causer une confusion dans les esprits des consommateurs quant à l'origine du produit.

29. Pour ce qui est des troisième et quatrième conditions énoncées dans l'arrêt Hoffmann-La Roche, exigeant que le titulaire de la marque soit préalablement informé avant la mise en vente du produit reconditionné et que le nouvel emballage indique par qui le produit a été reconditionné, il nous semble qu'il s'agit là simplement de conditions plus spéciales et détaillées visant à garantir, au moins dans le cas des produits pharmaceutiques, que le principe essentiel, tel qu'il est énoncé ci-dessus, est respecté.

30. La jurisprudence de la Cour en matière de reconditionnement, telle qu'elle a été élaborée jusqu'à présent, concernait des produits pharmaceutiques, alors que la présente espèce porte sur le réétiquetage de boissons alcooliques, et notamment du whisky. Nous ne voyons pas de raison d'opérer une distinction, quant au principe essentiel, entre différentes catégories de produits. Le principe reste le même: le droit du titulaire de la marque de décider de la présentation de ses produits doit, dans certains cas, céder devant l'exigence de libre circulation des marchandises, sous réserve toujours de certaines conditions nécessaires pour préserver la fonction essentielle de la marque.

31. Mais le mode d'application du principe est susceptible de varier selon les cas. Des considérations différentes peuvent s'appliquer à des produits différents. Dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e. a., par exemple, le fait que l'état originaire ou le rôle des produits pharmaceutiques en cause puissent être altérés par l'omission de certains renseignements importants relatifs à la nature, à la composition, à l'effet, à l'utilisation ou au stockage du produit était pertinent; il est possible que pareilles considérations soient de moindre importance ici.

32. De même, il n'est peut être pas exact de présumer que les troisième et quatrième conditions exposées dans l'affaire Hoffmann-La Roche, qui sont peut-être essentielles s'agissant de produits pharmaceutiques, s'appliquent de la même manière à l'égard de tous les produits et quelle que soit l'étendue du réétiquetage — si minimale soit elle — des produits concernés. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner ce point, étant donné que le Hoge Raad n'a pas posé de questions y relatives.

33. En toute hypothèse, la Cour sortirait, selon nous, du rôle que lui confère l'article 177 du traité si elle devait se prononcer sur tous les aspects du reconditionnement et du réétiquetage susceptibles d'être appliqués par des importateurs parallèles aux différents types de produits. Dès lors que la Cour a énoncé le ou les principes essentiels, il revient aux juridictions nationales de les appliquer dans les litiges dont elles sont saisies.

34. Dans la mesure où la réputation de la marque est en cause, la Cour a fourni les indications nécessaires dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e. a., dans lequel elle a soulevé l'importance de la présentation des produits pharmaceutiques pour susciter la confiance du public dans la qualité et l'intégrité des produits et déclaré qu'un conditionnement défectueux, de mauvaise qualité ou brouillon est susceptible de nuire à la réputation de la marque. Nous sommes certainement prêt à admettre que, s'agissant d'un whisky écossais très renommé, toute forme de reconditionnement peu soignée (y compris en ce qui concerne l'étiquetage) est susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque. Toutefois, il convient de rappeler que le réétiquetage n'est admissible, en toute hypothèse, que dans la mesure, limitée, où il est nécessaire pour faciliter les importations parallèles; il ne saurait donc être question d'affecter de manière substantielle l'image du produit. Nous souhaitons ajouter que, en toute hypothèse, le réétiquetage dont il s'agit en l'espèce semble altérer beaucoup moins la présentation du produit que le reconditionnement qui était en cause dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e. a. Si la question devait se poser, il nous semble que la juridiction nationale devrait s'assurer, avant d'interdire le réétiquetage, que la présentation du produit était altérée au point d'être susceptible d'affecter la réputation de la marque.

35. Les questions du Hoge Raad portent spécialement sur trois points:

a) l'omission du mot « pur » sur les produits réétiquetés;

b) la substitution d'un autre nom à celui de l'importateur, et

c) l'enlèvement des signes distinctifs.

36. Ces trois points doivent être examinés à la lumière de la première condition posée dans l'affaire Hoffmann-La Roche, portant sur le cloisonnement artificiel des marchés entre États membres. Pour ce qui est de l'omission du mot « pur », Loendersloot soutient que la législation de certains des pays vers lesquels il exporte (il n'a pas précisé lesquels) s'oppose à l'emploi de ce mot.

37. Il nous semble que l'arrêt de la Cour dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e. a., rendu alors que la présente procédure était pendante, nous renseigne de façon adéquate sur ce point. Dans cette affaire, la Cour a jugé ce qui suit:

« ... 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.

...

... le titulaire peut s'opposer au reconditionnement du produit dans un nouvel emballage extérieur lorsque l'importateur est à même de réaliser un emballage pouvant être commercialisé dans l'État membre d'importation, par exemple, en apposant sur l'emballage extérieur ou intérieur d'origine des nouvelles étiquettes rédigées dans la langue de l'État membre d'importation, en ajoutant une nouvelle notice d'utilisation ou d'information dans la langue de l'État membre d'importation ou en remplaçant un article supplémentaire ne pouvant pas être agréé dans l'État membre d'importation par un article similaire ayant obtenu un tel agrément » [13].

38. La Cour continue d'exposer le principe sous-jacent qu'il convient d'observer en faisant application de la condition relative au

13 — Points 52 à 55 de l'arrêt.

cloisonnement artificiel des marchés comme suit:

« 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 » [14].

39. Il appartient donc en l'espèce aux juridictions nationales de déterminer si la suppression du mot « pur » est nécessaire aux fins de satisfaire les contraintes imposées par certains États membres dans lesquels Loendersloot souhaite exporter les marchandises. Il est concevable de soutenir que l'omission du mot « pur » puisse affecter la réputation de la marque. Cela semble toutefois peu vraisemblable si la suppression de ce mot est requise par certains États membres.

40. Par ailleurs, les deux autres points évoqués par le Hoge Raad exigent bien que la Cour précise les conditions fixées dans l'arrêt Hoffmann-La Roche. Loendersloot justifie la substitution du nom de l'importateur et l'enlèvement des numéros d'identification par le souci d'empêcher Ballantine e. a. de combattre le commerce parallèle en exerçant des pressions sur leurs distributeurs. Ballantine e. a. réfutent cette thèse et répliquent que la mention du nom de l'importateur et l'utilisation des numéros d'identification visent d'autres objectifs, légitimes.

41. A cet égard, le présent cas se distingue d'affaires précédentes dans la mesure où la nécessité de réétiqueter les produits résulte non du souci de satisfaire des exigences de commercialisation dans l'État d'importation, mais de celui, prétendu, d'empêcher le titulaire de la marque de reconstituer l'itinéraire des marchandises et d'exercer des pressions sur les commerçants, afin de s'opposer aux importations parallèles. Si toutefois l'on se réfère au principe de base sous-jacent à la jurisprudence Bristol-Myers Squibb e. a., exposé au point 38 ci-dessus, il est clair que, sous réserve de respecter les conditions destinées à sauvegarder l'origine, la qualité, la renommée du produit, l'importateur doit être en mesure de réétiqueter les produits lorsque cela est nécessaire aux fins du commerce parallèle. Autrement, le titulaire d'une marque commerciale pourrait, en invoquant son droit à la marque, cloisonner artificiellement les marchés des États membres. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier si cette condition est remplie en l'espèce.

42. A cet égard, il est utile aussi de citer le jugement suivant de la Cour, énoncé dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e. a.:

« ... l'utilisation par la Cour du terme 'cloisonnement artificiel des marchés' n'implique pas que l'importateur doive démontrer que,

14 — Point 56 de l'arrêt.

en mettant en circulation dans différents États membres un produit identique dans des conditionnements divers, le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés 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 » [15].

43. Enfin, le Hoge Raad se demande quelle importance il convient d'attacher au fait que les numéros d'identification peuvent être apposés sur les produits, soit pour respecter les conditions légales, soit volontairement, aux fins de permettre le rappel du produit, de limiter la responsabilité du fait du produit et de prévenir la contrefaçon. Il est manifeste que des numéros, permettant d'identifier le lot auquel appartient un produit, peuvent servir des intérêts généraux légitimes, notamment celui de la protection du consommateur. De fait, par exemple, l'article 2 de la directive 89/396/CEE [16] du Conseil interdit la commercialisation d'une denrée alimentaire non accompagnée d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elle appartient. Toutefois, le point de savoir dans quelle mesure un importateur parallèle est en droit de supprimer un numéro d'identification, apposé volontairement ou en application d'une législation communautaire ou nationale, au motif que ce numéro est utilisé pour repérer les importations parallèles, est une question distincte, qui excède la portée des questions du Hoge Raad, lesquelles portent uniquement sur l'exercice des droits à la marque commerciale. Il est manifeste que les droits à la marque, à eux seuls, ne permettent pas de s'opposer à la suppression de pareils numéros d'identification.

Conclusion

44. En conséquence, nous estimons que les questions déférées par le Hoge Raad appellent les réponses suivantes:

« 1) Le titulaire d'une marque, qui produit des boissons alcooliques, ne saurait exercer son droit à la marque pour s'opposer à ce que les étiquettes pourvues

15 — Point 57.

16 — Directive du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186, p. 21).

de sa marque qu'il a apposées sur les bouteilles et sur les emballages des bouteilles soient enlevées et ensuite reposées ou remplacées par des étiquettes similaires, par le fait d'un tiers, après que le titulaire eut mis ces produits sur le marché communautaire dans ce conditionnement, ainsi qu'à la réapposition ultérieure de ces étiquettes, dès lors qu'il est établi que l'usage du droit à la marque par le titulaire contribuera à cloisonner de façon artificielle les marchés des États membres, sous réserve que ce réétiquetage:

i) ne mette pas en cause la garantie d'origine;

ii) n'altère pas l'état originaire du produit; et

iii) ne porte pas atteinte à la réputation de la marque.

2) Sous réserve des mêmes conditions, le titulaire de la marque ne saurait exercer son droit pour s'opposer à l'omission de l'indication 'pur' figurant sur les étiquettes originales et/ou à la substitution d'un autre nom au nom de l'importateur.

3) Sous réserve des mêmes conditions, le titulaire de la marque ne saurait exercer son droit pour s'opposer à l'enlèvement des signes d'identification qu'il a apposés sur ou sous les étiquettes. »