ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 décembre 2008 *

Dans l'affaire C-276/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 24 mai 2005, parvenue à la Cour le 6 juillet 2005, dans la procédure

The Wellcome Foundation Ltd

contre

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (rapporteur) et M^{me} C. Toader, juges,

* Langue de procédure: l'allemand.

avocat général: M[me] E. Sharpston,
greffier: M[me] K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 avril 2008,

considérant les observations présentées:

— pour The Wellcome Foundation Ltd, par M[es] L. Wiltschek et E. Tremmel, Rechtsanwälte,

— pour Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, par M[e] R. Schneider, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement hellénique, par M[mes] O. Patsopoulou, G. Alexaki et M. M. Apessos, en qualité d'agents,

— pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d'agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et H. Krämer, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de 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 (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant The Wellcome Foundation Ltd (ci-après «Wellcome»), titulaire de la marque autrichienne ZOVIRAX, à Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (ci-après «Paranova») au sujet de médicaments de la marque ZOVIRAX mis dans le commerce dans des États membres de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») par Wellcome ou par des tiers, importés parallèlement par Paranova et commercialisés par celle-ci en Autriche, après avoir fait l'objet d'un nouvel emballage.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», dispose:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

4 Conformément à l'article 65, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen, lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de cet accord, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 a été modifié aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

La réglementation nationale

5 Selon l'article 10b, paragraphe 1, de la loi relative à la protection des marques (Markenschutzgesetz), la marque ne donne pas le droit à son titulaire d'interdire à un tiers d'utiliser celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'EEE sous cette marque, par le titulaire ou avec son consentement. Aux termes de l'article 10b, paragraphe 2, de cette loi, le paragraphe 1 de celle-ci 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.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Wellcome est notamment titulaire de deux marques verbales autrichiennes ZOVIRAX ainsi que de la marque figurative et verbale autrichienne ZOVIRAX, protégées pour la classe des produits pharmaceutiques. En Autriche, ces marques sont régulièrement utilisées par GlaxoSmithKline Pharma GmbH avec le consentement de Wellcome.

7 Paranova exerce une activité de grossiste en médicaments. Elle commercialise notamment en Autriche des médicaments de la marque ZOVIRAX en boîtes de 60 comprimés de 400 mg (ZOVIRAX 400/60), qui ont été mis dans le commerce dans des États membres de l'EEE par Wellcome ou par des tiers, avec le consentement de cette société, et qui ont été achetés par la société mère de Paranova dans le commerce régulier des médicaments.

8 Paranova commercialise ces médicaments sous un nouvel emballage, dont l'apparence extérieure est complètement différente de celle de l'emballage du produit d'origine. Sur l'avant de ce nouvel emballage est inscrite, en caractères gras, la mention «reconditionné et importé par Paranova». L'indication du nom du fabricant est portée sur le côté et à l'arrière de celui-ci en caractères normaux. Ledit nouvel emballage est bordé d'une bande bleue, telle que celle généralement utilisée par Paranova pour les médicaments qu'elle commercialise.

9 Par lettre du 12 mai 2003, Paranova a informé une société sœur autrichienne de Wellcome de son intention de commercialiser du ZOVIRAX 400/60 en Autriche. Elle a joint à cette lettre une photocopie en couleur de l'emballage extérieur, des plaquettes alvéolaires et de la notice d'utilisation de ce médicament. Une société sœur anglaise de Wellcome a alors demandé à Paranova d'envoyer dorénavant les informations relatives à ces commercialisations à GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (ci-après «Glaxo»), en y joignant un spécimen complet de chaque type d'emballage ainsi qu'en indiquant l'État d'exportation et les raisons précises du reconditionnement opéré.

10 Paranova, ayant communiqué les raisons du reconditionnement auquel elle a procédé, mais non l'État d'exportation du médicament concerné, a de nouveau été priée par Glaxo d'indiquer cet État ainsi que les raisons précises de ce reconditionnement. Paranova s'est vu signifier à cette occasion qu'il n'y avait aucune raison de mentionner les informations relatives à l'importateur parallèle de manière si voyante, dans une écriture plus grosse et plus visible que celle du nom du fabricant. La présentation distincte, résultant des deux bandes de couleur apposées sur les bords de la boîte, a également été mise en cause.

11 En outre, la production d'un spécimen complet de chaque type d'emballage a été exigée par Glaxo.

12 Le 4 juin 2003, Paranova a indiqué qu'il ne lui était pas possible, pour des raisons techniques liées à la production, de fournir un spécimen complet de l'emballage fini, notamment si Glaxo n'était pas disposée à en assumer le coût.

13 Paranova importe du ZOVIRAX 400/60 de Grèce. Ce médicament y est commercialisé dans des emballages contenant 70 comprimés. En Autriche, l'emballage autorisé est prévu pour 60 comprimés.

14 Wellcome a demandé, en référé, devant le Handelsgericht Wien, que Paranova soit sommée de cesser de proposer et/ou de commercialiser dans la vie des affaires, à des fins de concurrence en Autriche, des médicaments reconditionnés, notamment le ZOVIRAX, dont l'emballage comporte des marques nouvellement apposées ou des marques existantes protégées, en Autriche, en faveur de Wellcome si:

— l'indication de la société qui a procédé au reconditionnement du produit figure, sur l'emballage, en caractères plus gros et plus lisibles et/ou à un endroit plus visible que l'indication du fabricant;

— des bandes de couleur, notamment bleues, d'environ 5 mm de largeur figurent sur les bords de la boîte reconditionnée, telles que celles qui sont souvent utilisées pour les produits commercialisés par Paranova,

— celle-ci n'a pas correctement informé Wellcome, préalablement à la mise dans le commerce du produit reconditionné, de la commercialisation envisagée, en indi-

quant notamment aussi l'État d'exportation et les raisons précises de la nécessité du reconditionnement.

15 Par ordonnance du 7 mai 2004, le Handelsgericht Wien a fait partiellement droit à la demande de Wellcome. Saisi en appel, l'Oberlandesgericht Wien a, le 28 janvier 2005, fait droit à cette demande en tant qu'elle portait sur les premier et troisième points susmentionnés et l'a rejetée en tant qu'elle concernait le deuxième point.

16 Les deux parties au principal ont présenté un recours en «Revision» devant l'Oberster Gerichtshof.

17 Cette juridiction indique que, pour apprécier la conformité du nouvel emballage, il est déterminant de savoir si la preuve que le reconditionnement du produit est nécessaire, afin de ne pas empêcher l'accès effectif au marché, ne doit être apportée qu'au regard du reconditionnement du produit en tant que tel. En cas de réponse positive, se poserait alors la question de savoir quels sont les critères selon lesquels la présentation du nouvel emballage doit être appréciée. Deux possibilités s'offriraient en l'occurrence, à savoir une appréciation au regard du principe selon lequel l'atteinte portée à la marque doit être la plus faible possible ou une appréciation de la présentation du nouvel emballage au regard du point de savoir si elle est susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. La juridiction de renvoi s'interroge également sur l'étendue de l'obligation de communication incombant à l'importateur parallèle.

18 C'est dans ces conditions que l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) L'article 7 de la directive 89/104[…] et la jurisprudence de la Cour y relative doivent-ils être interprétés en ce sens que la preuve que l'utilisation de la marque contribuerait à un cloisonnement artificiel des marchés doit être apportée non seulement en ce qui concerne le reconditionnement en tant que tel, mais également relativement à la présentation du nouvel emballage?

En cas de réponse négative à cette question,

b) convient-il d'apprécier si la présentation du nouvel emballage est conforme au principe de l'atteinte la plus faible possible ou (uniquement) si elle est susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire?

2) L'article 7 de la directive [89/104] et la jurisprudence de la Cour y relative doivent-ils être interprétés en ce sens que l'importateur parallèle ne satisfait à son obligation de communication que s'il indique également au titulaire de la marque l'État d'exportation et les raisons précises du reconditionnement?»

La procédure devant la Cour

19 Par décision du 20 septembre 2005, le président de la Cour a suspendu la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-348/04.

20 La Cour a rendu son arrêt dans ladite affaire (arrêt du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a., C-348/04, Rec. p. I-3391).

21 Par lettre du 30 mai 2007, la juridiction de renvoi a fait savoir à la Cour qu'elle maintenait sa demande de décision préjudicielle en tant qu'elle portait sur les première question, sous b), et seconde question.

22 Par décision du 15 juin 2007, le président de la Cour a ordonné la reprise de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question, sous b)

23 La Cour, au point 3 du dispositif de 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), a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque, à moins:

— qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Tel est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation, dans divers États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procédé l'importateur est, d'une part, nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation et, d'autre part, opéré dans des conditions telles que l'état originaire du produit ne saurait en être affecté;

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

— qu'il soit indiqué clairement sur le nouvel emballage l'auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant;

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

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

24 Cette dernière condition permet au titulaire de vérifier que le reconditionnement n'est pas opéré de manière à affecter directement ou indirectement l'état originaire du produit et que la présentation après reconditionnement n'est pas de nature à nuire à la réputation de la marque (arrêts précités Bristol-Myers Squibb e.a., point 78, ainsi que Boehringer Ingelheim e.a., point 20).

25 La condition selon laquelle le reconditionnement du produit pharmaceutique, notamment par un nouvel emballage de celui-ci, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé (voir arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, points 38 et 39).

26 Ainsi, ladite condition de nécessité ne vise que le fait du reconditionnement du produit, notamment par un nouvel emballage de celui-ci, et non pas le mode de présentation de ce nouvel emballage.

27 Dès lors que le mode de présentation du nouvel emballage du produit n'est pas apprécié au regard de la condition de nécessité aux fins de la commercialisation ultérieure dudit produit, il ne saurait davantage être apprécié en fonction du critère selon lequel l'atteinte portée au droit de marque doit être la plus faible possible.

28 Il serait en effet incohérent d'admettre qu'il n'y a pas lieu de vérifier si le mode de présentation du nouvel emballage du produit concerné, choisi par l'importateur parallèle, est nécessaire aux fins de la commercialisation ultérieure dudit produit et, en même temps, d'exiger qu'il satisfasse au critère de l'atteinte la plus faible possible au droit de marque.

29 Ainsi qu'il ressort des points 23 et 24 du présent arrêt, la protection du titulaire du droit de marque à l'égard du mode de présentation de l'emballage du produit pharmaceutique, choisi par l'importateur parallèle, est, en principe, assurée par le respect de la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.

30 Par suite, il convient de répondre à la première question, sous b), que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il est établi que le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, le mode de présentation de cet emballage ne doit être apprécié qu'au regard de la condition selon laquelle il ne doit pas être tel qu'il puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.

Sur la seconde question

31 Wellcome soutient, en substance, que la communication de l'État d'exportation et des raisons précises du reconditionnement au titulaire de la marque permet à ce dernier de contrôler si le reconditionnement est nécessaire.

32 Dans le cadre d'un litige pendant devant une juridiction nationale et opposant le titulaire de la marque à un importateur parallèle qui commercialise, dans un État membre, un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans un nouvel emballage, il incombe à cet importateur parallèle d'établir, notamment, l'existence de la condition selon laquelle, l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres (voir arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, points 24 et 54).

33 Ainsi qu'il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, 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 nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation.

34 Compte tenu de ce qui précède et eu égard au fait qu'un fonctionnement adéquat du système d'avertissement présuppose que chacune des parties intéressées s'efforce loyalement de respecter les intérêts légitimes de l'autre (arrêt du 23 avril 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Rec. p. I-3759, point 62), il appartient à l'importateur parallèle de fournir au titulaire de la marque les informations nécessaires et suffisantes en vue de permettre à ce dernier de vérifier que le reconditionnement du produit sous cette marque est nécessaire pour le commercialiser dans l'État membre d'importation.

35 Le type d'information à fournir dépend, au demeurant, des circonstances de chaque espèce. Il ne saurait a priori être exclu qu'il puisse, dans des cas exceptionnels, comprendre l'indication de l'État membre d'exportation, lorsque l'absence d'une telle information empêcherait le titulaire de la marque d'apprécier la nécessité du reconditionnement.

36 À cet égard, il convient de rappeler que, au cas où il s'avérerait que les informations fournies sont utilisées par le titulaire de la marque en vue de repérer des failles dans son organisation de vente et de combattre ainsi le commerce parallèle de ses produits, c'est dans le cadre des règles du traité CE relatives à la concurrence que les personnes participant au commerce parallèle trouveraient à se protéger de ces derniers actes (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, point 43).

37 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il appartient à l'importateur parallèle de fournir au titulaire de la marque les informations nécessaires et suffisantes en vue de permettre à ce dernier de vérifier que le reconditionnement du produit sous cette marque est nécessaire afin de le commercialiser dans l'État membre d'importation.

Sur les dépens

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

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

1) **L'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il est établi que le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, le mode de présentation de cet emballage ne doit être apprécié qu'au regard de la condition selon laquelle il ne doit pas être tel qu'il puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.**

2) **L'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens qu'il appartient à l'importateur parallèle de fournir au titulaire de la marque les informations nécessaires et suffisantes en vue de permettre à ce dernier de vérifier que le reconditionnement du produit sous cette marque est nécessaire afin de le commercialiser dans l'État membre d'importation.**

Signatures