produit de ceux qui ont une autre provenance.

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.

Est justifiée, au sens de l'article 36, première phrase, du traité, l'opposition par le titulaire d'un droit de marque, protégé dans deux États membres à la fois, à ce qu'un produit, licitement pourvu de la marque dans un de ces États, soit mis sur le marché dans l'autre État membre, après avoir été reconditionné dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été apposée par un tiers.

Une telle opposition constitue, cependant, une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres au sens de l'article 36, deuxième phrase, du traité.

— 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.

3. Dans la mesure où l'exercice du droit de marque est légitime d'après les dispositions de l'article 36 du traité, cet exercice n'est pas contraire à l'article 86 du traité pour le seul motif qu'il est le fait d'une entreprise qui détient une position dominante sur le marché si le droit de marque n'a pas été utilisé comme instrument de l'exploitation abusive d'une telle position.

Dans l'affaire 102/77,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le «Landgericht» de Fribourg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

1. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. AG, Bâle

2. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzach-Wyhlen (Allemagne)

et

CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE mbH, Bentheim (Allemagne),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 36 et 86 dudit traité,

LA COUR,

composée de MM. H. Kutscher, président, M. Sørensen et G. Bosco, présidents de chambre, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe et A. Touffait, juges,

avocat général: M. F. Capotorti
greffier: M. A. Van Houtte

rend le présent

ARRÊT

En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice des CE peuvent être résumés comme suit:

I — Faits et procédure

1. La *demanderesse au principal* seconde nommée (ci-après «Roche-Allemagne») est une entreprise juridiquement autonome de l'organisation mondiale Roche-SAPAC.

Le groupe Roche-SAPAC a développé entre autres le produit psychothérapique «Valium», dont l'appellation chimique abrégée est «Diazepam». Roche-Allemagne fabrique le Valium en vertu d'une licence qu'elle a obtenue de la demanderesse au principal première nommée (ci-après «Roche-Bâle») et elle vend le produit en république fédérale d'Allemagne sous la dénomination «Valium Roche».

Valium et Roche sont des marques protégées par dépôt international de Roche-Bâle. La spécialité pharmaceutique a, conformément aux dispositions de la loi allemande sur les médicaments, été inscrite au registre des spécialités pharmaceutiques de l'Office fédéral allemand de la santé.

Roche-Allemagne vend le Valium conditionné en emballages de 20 ou de 50 tablettes, qui sont destinés, sous cette forme, aux particuliers et qui, à l'usage des cliniques, sont réunis en lots quintuples de 100 ou de 250 tablettes.

Une filiale britannique de l'organisation Roche-SAPAC fabrique également du Valium Roche et elle commercialise le produit en Grande-Bretagne dans des emballages de 100 ou de 500 tablettes à des prix sensiblement inférieurs à ceux qui sont pratiqués en Allemagne.

2. La *défenderesse au principal* est la société de commercialisation allemande juridiquement autonome de la firme de médicaments néerlandaise Centrafarm BV, qui a entre autres pour objet le commerce international des produits pharmaceutiques. A l'origine de la présente affaire se trouve la pratique de

la défenderesse au principal qui consistait à acheter auprès de sa société mère néerlandaise du Valium Roche que celle-ci avait à son tour acheté en Grande-Bretagne dans les emballages originaires de la filiale britannique de Roche, puis reconditionné aux Pays-Bas, sous la surveillance d'un pharmacien, en lots de 1 000 tablettes. Les nouveaux flacons et boîtes portaient — dans une présentation extérieure toutefois différente de celle de l'emballage originaire — les dénominations Valium et Roche, le numéro d'inscription au registre de l'Office fédéral allemand de la santé, ainsi que la mention additionnelle «Centrafarm» et l'indication «Mis en circulation par Centrafarm GmbH 4444 Bentheim-1, tél.: 05922-2525». Ils étaient en outre accompagnés d'une notice d'information rédigée en allemand, qui était signée du nom de Hoffmann-La Roche et qui portait de nouveau la mention que le médicament était mis en circulation par Centrafarm. Il est à noter que celle-ci a indiqué son intention de reconditionner les tablettes en emballages plus petits, destinés à la vente aux pariculiers et qu'elle fabrique elle aussi une préparation Diazepam.

3. Roche-Allemagne voit dans les agissements de Centrafarm une violation des droits de marque de l'entreprise dont elle a obtenu une licence. A sa demande, la première chambre commerciale du Landgericht de Fribourg a rendu le 31 décembre 1975 une ordonnance en référé («einstweilige Verfügung») interdisant à Centrafarm:

d'utiliser comme marque pour son commerce de médicaments les dénominations Valium et/ou Roche, à moins que cet usage ne consiste dans la mise en circulation ou dans la mise en vente du produit dans la présentation originaire dans laquelle il a été mis en circulation dans un État membre de la Communauté par un tiers autorisé par la firme Hoffmann-La Roche & Co. AG, Bâle.

Cette ordonnance a été confirmée par un jugement du 16 février 1976.

4. Centrafarm a interjeté appel de ce jugement devant l'Oberlandesgericht de Karlsruhe, chambre siégant à Fribourg.

Par ordonnance du 14 octobre 1976, cette juridiction a alors saisi la Cour de trois questions préjudicielles, dont deux étaient quasiment identiques à celles qui font l'objet de la présente procédure. Dans son arrêt du 24 mai 1977, dans l'affaire 107/76 (Recueil 1977, p. 957), la Cour a, en réponse à la première question posée par l'Oberlandesgericht, déclaré que celui-ci n'était pas tenu, en vertu de l'article 177, alinéa 3, du traité, de saisir la Cour dans le cadre d'une procédure en référé. En conséquence, les deux autres questions posées sont restées sans réponse.

5. Depuis janvier 1976, les parties sont engagées dans la procédure au fond devant le Landgericht de Fribourg statuant en première instance.

6. Par ordonnance du 20 juin 1977, le Landgericht de Fribourg a, à son tour, sursis à statuer et, conformément à l'article 177 du traité CEE, demandé à la Cour de justice de statuer sur les questions d'interprétation suivantes:

«1. Le titulaire d'un droit de marque protégé en sa faveur à la fois dans l'État membre A et dans l'État membre B peut-il, en vertu de l'article 36 du traité CEE, se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un importateur parallèle achète des médicaments qui ont licitement été pourvus de cette marque par son titulaire ou avec son consentement et été mis en circulation dans des emballages portant cette marque dans l'État membre A de la Communauté, qu'il les présente dans un nouvel emballage, qu'il appose sur celui-ci la marque du titulaire de la marque et qu'il importe la marchandise ainsi marquée dans l'État membre B?

2. Le titulaire de la marque a-t-il aussi ce pouvoir ou contrevient-il en

l'exerçant à certaines dispositions du traité CEE — en particulier à son article 86 — lorsque pour le médicament en question il détient sur le marché de l'État membre B une position dominante, lorsque l'interdiction d'importer des produits reconditionnés pourvus de la marque du titulaire entrave dans les faits leur commercialisation, parce que les lots unitaires usuels dans les pays A et B sont d'importance inégale et parce que l'importation du produit sous une autre forme ne s'est effectivement pas encore imposée de manière significative sur le marché, et lorsque l'interdiction a pratiquement pour effet de maintenir entre les États membres une notable différence de prix — éventuellement disproportionnée —, sans qu'il puisse être prouvé au titulaire de la marque qu'il se sert de l'interdiction uniquement ou principalement pour maintenir cette différence de prix.»

7. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le Landgericht de Fribourg est d'avis que les agissements litigieux de Centrafarm constituent une infraction aux dispositions allemandes sur le droit des marques et que le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce que Roche-Bâle se prévale de ses droits de marque. Il se réfère à son jugement du 16 février 1976, ainsi qu'aux développements contenus dans l'ordonnance de renvoi de l'Oberlandesgericht du 14 octobre 1976.

8. Dans cette ordonnance, l'Oberlandesgericht avait relevé que, d'après la législation nationale allemande sur les marques, Hoffmann-La Roche pouvait, dans la mesure décrite dans l'ordonnance sur référé, exiger de Centrafarm de s'abstenir d'utiliser comme marque les dénominations Valium et Roche. Suivant l'article 15, alinéa 1, de la loi allemande sur les marques, seule Roche-Allemagne aurait le droit, entre autres, d'apposer la marque sur l'emballage ou sur le récipient de ses produits et de mettre les produits ainsi marqués en circulation. Tout tiers, qui effectue ces opérations sans le consentement du titulaire de la marque, agirait illégalement. D'après une opinion juridique constante, le droit exclusif du titulaire de la marque serait de même violé lorsque l'acte incriminé consiste à conditionner le produit originaire dans un contenant portant cette marque (vois RGZ 103, 359, 363/4, «Singer», RGZ 124, 273, 275/6 — «Stellin»).

9. En se référant à la jurisprudence de la Cour sur l'article 36 du traité, l'Oberlandesgericht avait notamment relevé que Centrafarm avait entravé la fonction d'indication d'origine de la marque et, partant, son objet spécifique. S'agissant de médicaments, les règles de la législation dans cette matière pourraient donner des indications sur les exigences relatives à la preuve de l'origine, de même que sur l'étendue de la protection que la fonction d'indication d'origine de la marque sert à assurer. La nouvelle loi allemande sur les médicaments, dans la version qu'elle a obtenue par la loi du 24 août 1976 (BGBl. I 2445), qui entrera en vigueur en 1978, assimilerait en son article 4, alinéa 14, à la fabrication le reconditionnement, l'emballage et l'apposition d'une marque. Le fait de reconditionner et de remballer un médicament constituerait donc à l'égard du produit une intervention si importante qu'il aurait paru nécessaire de prévoir pour ce cas les mêmes mesures de protection légales que pour la fabrication originaire. En outre, le reconditionnement affecterait non seulement la fonction d'indication d'origine de la marque, mais aussi sa fonction connexe de garantie.

En rapport avec l'article 86 du traité, l'Oberlandesgericht, s'appuyant sur les constatations faites à ce sujet par le Kammergericht dans sa décision du

5 janvier 1976 rendue dans le litige administratif en matière d'ententes qui oppose Roche-Allemagne au Bundeskartellamt, avait constaté que celle-ci détenait une position dominante sur le marché allemand des «tranquillisants». Centrafarm aurait aussi établi la vraisemblance de ce que Roche-Allemagne préserve abusivement cette position pour maintenir les prix à un niveau excessif. Cela ne signifierait toutefois pas que l'invocation par Roche-Allemagne de ses droits de marque contrevient à l'article 86 du traité. Il n'y aurait pas d'abus à exercer dans sa substance un droit de marque qui appartient à son titulaire, comme à tout autre titulaire d'un droit similaire, et qui se justifie par des motifs qui n'ont pas de rapport avec l'exploitation de la position dominante sur le marché.

10. A ces observations de l'Oberlandesgericht, le Landgericht de Fribourg ajoute notamment ce qui suit:

«Le tribunal de céans ne saurait se rallier à la thèse des demanderesses suivant laquelle l'arrêt du Bundesgerichtshof du 16. 12. 1976 (KVR 2/76), cassant la décision du Kammergericht de Berlin du 5 janvier 1976, aurait privé la question 2 de la présente ordonnance de tout fondement. L'appréciation d'un comportement abusif au sens de l'article 22, paragraphe 5, de la loi allemande sur les restrictions de la concurrence ne saurait être assimilée à la teneur de cette question. En effet, parmi les critères de la position citée, celle-ci ne reprend que la seule notion de 'position dominante sur le marché'. Or, sur ce point, l'arrêt du Bundesgerichtshof du 16 décembre 1976 (p. 19) a confirmé en substance les constatations du Kammergericht.»

11. L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour la 2 août 1977.

Conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice des CE, des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale, sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

II — Observations écrites déposées devant la Cour

Sur la première question

A — Observations des demanderesses au principal

Les demanderesses au principal Hoffmann-La Roche soulignent que la situation sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer en l'espèce est fondamentalement différente de celles examinées par la Cour jusqu'à présent, et surtout des affaires concernant l'importation parallèle. Elles ne solliciteraient rien qui, d'après ces arrêts, est incompatible avec le droit communautaire.

De plus, le problème soulevé par la présente affaire ne se limiterait pas aux marques du secteur pharmaceutique. La solution à dégager devrait donc être applicable au droit des marques en général, car il n'existerait pas de droits de marque ayant un contenu spécifique distinct. Quant à l'importance particulière de l'apposition de la marque sur l'emballage, elle apparaîtrait notamment dans le cas de produits liquides, où l'apposition de la marque sur la marchandise même est exclue.

Ce serait à juste titre que le Landgericht de Fribourg et l'Oberlandesgericht de Karlsruhe ont qualifié le comportement de la défenderesse au principal de contrefaçon manifeste d'une marque d'après le droit *allemand.*

La doctrine et la jurisprudence de tous les États membres aboutiraient du reste unanimement à la même conclusion que

le droit allemand. Selon une jurisprudence constante en *France,* la nouvelle apposition de la marque protégée sur le produit authentique constituerait une contrefaçon manifeste. La doctrine et la jurisprudence *italienne* iraient dans le même sens. Au *Royaume-Uni* le problème serait explicitement réglé par la loi dans le cadre du «Trademarks Act 1938», qui ferait suite à une jurisprudence ancienne, et le titulaire de la marque pourrait, lors de la mise en circulation du produit, se réserver le droit de reconditionner et d'apposer de nouveau la marque sur les produits authentiques, avec cette conséquence que tout acheteur ultérieur qui porte atteinte à ce droit commet une contrefaçon. La même réglementation s'appliquerait en *Irlande* (Sections 12 et 14 du Trademarks Act 1963). Au *Danemark* le droit des marques serait régi, d'après la jurisprudence antérieure, par les mêmes règles que celles du droit des marques allemand, et la nouvelle loi sur les marques du 11 juin 1959, qui correspondrait dans une large mesure aux lois sur les marques des *autres États scandinaves,* n'aurait en rien modifié, lorsqu'on l'interprète correctement, cette jurisprudence. La même constatation s'imposerait aussi pour le droit des pays du *Benelux.* Jusqu'à l'adoption d'une loi sur les marques uniforme pour les pays du Benelux, la jurisprudence et la doctrine auraient considéré de manière unanime que le fait de réapposer la marque protégée sur le produit mis en circulation pour la première fois par le titulaire de la marque constitue une contrefaçon. Tant l'économie que les motifs de cette loi montreraient que la jurisprudence antérieure ne doit subir aucune modification.

Quant au futur *droit européen des marques,* il reconnaîtrait également le droit exclusif du titulaire d'apposer sa marque. Les demanderesses au principal exposent comment les divers avant-projets de réglementation relative à un droit européen des marques ont traité le problème en cause dans la présente affaire et elles notent surtout que, lors de la discussion de l'avant-projet de règlement relatif à la marque communautaire au sein du groupe de travail «Marques» de la Commission du 18 au 20 juillet 1977, une exception au principe de l'épuisement formulé à l'article 16, paragraphe 1, du projet a été adoptée dans les termes suivants, comme paragraphe 2 de cet article, sur proposition des experts britanniques et français:

«Le paragraphe 1 ne s'applique aux produits que sous la forme sous laquelle ils ont été mis dans le commerce à l'origine.»

Sur ce point, les conclusions de cette réunion déclarent:

«Le paragraphe 2 couvrirait ainsi toutes les exceptions au principe de l'épuisement, et notamment les cas dans lesquels l'emballage a été modifié ou la marque réapposée par un tiers, après que les produits ont été mis dans le commerce.»

Le droit exclusif du titulaire de la marque, qui serait ainsi reconnu dans tous les États membres, ferait partie de la substance même et, partant, de l'«objet spécifique» du droit de marque qui, selon la jurisprudence de la Cour, est respecté et protégé par le droit communautaire.

L'une des principales fonctions de la marque serait en effet de garantir l'identité d'origine du produit, c'est-à-dire de donner au consommateur la garantie que le produit portant la marque en question provient effectivement du titulaire de la marque: voir l'arrêt de la Cour, du 22 juin 1976, dans l'affaire 119/75, Terranova/Terrapin (Recueil 1976, p. 1039).

Cette fonction de la marque au sens d'une garantie de l'identité d'origine exigerait que seul le titulaire de la marque ait le droit de l'apposer sur l'emballage du produit. Ce ne serait que lors-

qu'il existe une garantie que le produit aboutit au consommateur dans l'emballage d'origine choisi par le titulaire de la marque que le commerce est protégé contre des fraudes sur la provenance et contre des altérations du produit causées par son remballage.

Les intérêts légitimes du consommateur ne seraient pas protégés si le droit d'exclusivité du titulaire de la marque ne recouvrait que l'apposition de la marque sur le produit même, et non pas aussi son apposition sur l'emballage. Ainsi, certains produits ne permettraient pas l'apposition de la marque, de par leur nature. Mais il ne serait surtout d'aucune utilité pour le consommateur de déballer chez lui le produit acheté et d'y voir la marque qui y est apposée, car dans le magasin où il se décide, le consommateur ne pourrait jamais juger que d'après l'emballage et la marque qui y est apposée.

Des risques particuliers existeraient en outre pour les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur ordonnance. D'après la proposition du 9 septembre 1976 de la Commission de directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (Bulletin des Communautés européennes, supplément 11/76), le producteur assumerait une responsabilité du dommage causé qui est pratiquement indépendante de toute faute. Or, s'il ne peut pas garantir l'identité de son produit au moyen de sa marque, le producteur risquerait d'être tenu pour responsable des produits défectueux de tiers.

Il ne serait pas possible d'exclure le reconditionnement dans les seuls cas d'un danger «concret» — par opposition à un danger «abstrait» — d'une dégradation de la composition du produit. Ni le titulaire de la marque, ni le consommateur, ni même les autorités sanitaires compétentes ne pourraient constamment vérifier si le reconditionnement s'effectue dans des conditions susceptibles d'entraîner une altération de la qualité du produit.

Dans ses observations sur l'affaire 107/76, le gouvernement français aurait indiqué à juste titre que les États membres ont conformé leur législation aux dispositions de la directive 65/65 du Conseil du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO du 9. 2. 1965, p. 369), et que le fait pour un importateur de déconditionner une spécialité pharmaceutique ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'exportation et de la présenter ensuite sous un nouvel emballage, est contraire aux dispositions de cette directive, notamment à ses articles 4 et 13, même lorsque l'importateur appose sur le nouvel emballage la marque du titulaire. Les dispositions visées prévoient notamment que la dénomination d'une spécialité pharmaceutique doit être jointe à la demande d'autorisation sur le marché et qu'elle doit être indiquée sur les récipients et les emballages extérieurs de la spécialité.

D'après les demanderesses au principal, il serait erroné de prétendre que l'inscription sur l'emballage d'informations relatives au reconditionnement effectué sauvegarde les intérêts légitimes du titulaire de la marque aussi bien que les droits légitimes des consommateurs: de pareilles adjonctions risqueraient en effet d'estomper l'image de la marque connue dans la mémoire du consommateur et de diluer ainsi la force caractéristique; le consommateur serait induit en erreur du fait que les dénominations telles que Valium Roche Centrafarm suggèrent chez le consommateur l'idée que Centrafarm est incorporée à l'organisation de vente de Roche; la marque Valium Roche pourrait se transformer en une notion générique (marque libre — Freizeichen) non susceptible de protection; enfin, l'intérêt légitime du

titulaire de la marque ne serait pas satisfait lorsque des négociants-distributeurs achètent certes le produit mais ne parviennent finalement pas à l'écouler parce que les consommateurs se méfient des produits de marque portant une notice relative à leur reconditionnement, ce qui porterait aussi atteinte aux possibilités de vente des produits de marque non reconditionnés.

En conclusion les demanderesses au principal estiment que la mise en circulation du produit sous la marque en question ne prive pas son titulaire du droit de se défendre contre une utilisation abusive de la marque aux stades ultérieurs de la commercialisation. Elles renvoient à cet égard aux arrêts de la Cour du 3 juillet 1974, dans l'affaire 192/73, Van Zuylen/Hag (Recueil 1974, p. 731) et du 31 octobre 1974, dans l'affaire 16/74, Centrafarm/Winthrop (Recueil 1974, p. 1183).

D'après les demanderesses au principal il ne saurait pas y avoir de conflit entre le principe de la libre circulation des marchandises et les droits de marque nationaux. Le champ d'application de l'article 30 du traité s'arrêterait en effet devant le contenu, c'est-à-dire devant l'objet spécifique de la propriété commerciale, et en particulier devant celui du droit national des marques. A tout le moins se trouverait-on, à cet égard, en présence d'un cas justifié par l'article 36 du traité, qui protège «l'objet spécifique» des droits de propriété industrielle et commerciale.

L'exercice du droit de marque ne constituerait pas non plus en l'espèce, ni un moyen «de discrimination arbitraire», ni «une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres»: le Valium Roche acheté par la défenderesse au principal sur le territoire communautaire pourrait en effet parfaitement être commercialisé par elle en république fédérale d'Allemagne sous son emballage d'origine et, à supposer même que cette opération soit rendue plus difficile par les législations particulières sur les produits pharmaceutiques ou par certaines habitudes de consommation, cette situation ne remonterait en tout cas pas à l'exercice du droit de marque.

B — Observations de la défenderesse au principal

Centrafarm observe que la structure oligopolistique de l'offre sur le marché des produits pharmaceutiques et la circonstance que la demande n'est pas fonction des prix, parce que le coût de la majeure partie des produits pharmaceutiques est supporté par les compagnies d'assurance, permettent aux offrants de développer des stratégies nationales différentes dans les divers États membres. Le niveau des prix pratiqués ne différerait sur aucun autre marché autant que sur celui des produits pharmaceutiques.

Après avoir exposé les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables aux spécialités pharmaceutiques, soit au niveau communautaire soit dans les États membres, la défenderesse au principal en déduit que s'il était interdit à l'importateur de reconditionner les spécialités pharmaceutiques, il ne pourrait pas y avoir d'échanges dans ce domaine.

Les différences existant entre les législations nationales, de même que la diversité des pratiques commerciales, des usages médicaux et des habitudes des consommateurs dans les divers États membres seraient exploitées par les fabricants de produits pharmaceutiques, dans des buts bien définis et sans qu'ils n'y soient contraints par des facteurs inhérents à la technique de la production ou aux conditions de marché, notamment pour cloisonner systématiquement les marchés des États membres. La différenciation artificielle créée en l'espèce par Roche résiderait dans les différences de dimension des lots. Les seules unités de 20 ou de 50 comprimés que Roche offre

en république fédérale d'Allemagne ne seraient offertes dans aucun autre État membre. Rien n'empêcherait toutefois Roche de commercialiser le Valium dans des emballages contenant des quantités identiques.

Sur la question de savoir s'il est licite de maintenir ou de réapposer la marque d'origine sur le produit d'origine et dans quelles conditions, la législation et la jurisprudence des États membres présenteraient des différences: aux termes de la loi *Benelux* sur les marques, toute utilisation de la marque aux fins de la revente serait licite, à moins que la marchandise n'ait été altérée; pour la jurisprudence *italienne* il faudrait que la marchandise ait subi une modification telle que le lien d'identification entre la marque et la marchandise a été anéanti; pour le cas d'un reconditionnement de marchandises, la jurisprudence *française* n'admettrait ni le maintien de la marque d'origine, ni la réapposition de celle-ci et, selon la jurisprudence *allemande,* la réapposition d'une marque serait illicite même lorsque la marchandise n'a subi aucune transformation.

Pour l'avant-projet de convention relative à un *droit européen des marques,* la défenderesse au principal renvoie aux observations de la Commission dans l'affaire 107/76 où celle-ci a déclaré que ce projet doit être interprété dans ce sens que la réapposition de la marque d'origine est licite aussi longtemps que la marchandise n'a pas été altérée, un simple réemballage ne constituant pas une modification.

En rapport avec l'article 36, première phrase, du traité, Centrafarm fait valoir que la notion d'«objet spécifique» du droit des marques ne vise qu'à déterminer l'origine au sens propre, c'est-à-dire que la marque est un signe servant à indiquer qu'une marchandise provient d'une certaine entreprise. Ce résultat découlerait des arrêts de la Cour dans les affaires 16/74, Centrafarm/Winthrop, et 119/75, Terranova.

Dans le cas de l'espèce, Centrafarm ne commettrait aucune fraude sur l'origine des produits. La réapposition du signe distinctif de l'origine constitué par la marque sur le produit après son reconditionnement ferait que l'identité d'origine du produit est tout à fait manifeste pour le consommateur, et l'on ne pourrait donc pas parler d'une apposition indue ou fausse de la marque. Sur le marché, l'utilisation de la marque ne donnerait pas lieu à des confusions avec des produits d'autres fabricants.

Toute tentative visant à associer à la fonction d'indication de provenance de la marque une fonction de garantie particulière et indépendante aurait des conséquences incompatibles avec les articles 30 et 36 du traité. Cette opinion serait notamment corroborée par le mémorandum de la Commission sur la création d'une marque communautaire du 6 juillet 1976 (Bulletin des Communautés européennes, supplément 8/76) et par la jurisprudence allemande la plus récente, notamment par l'arrêt du Bundesgerichtshof du 2 février 1973 (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen 60, p. 185, Cinzano).

Dans le cas d'espèce en particulier, admettre l'existence d'une fonction de garantie équivaudrait à rompre avec la jurisprudence qui se dégage des motifs de l'arrêt dans l'affaire 16/74, Centrafarm/Winthrop, où la Cour aurait explicitement nié que l'utilisation de droits de propriété industrielle et commerciale constitue un moyen licite ou simplement approprié pour garantir la qualité constante d'une spécialité pharmaceutique.

Selon l'arrêt de la Cour dans l'affaire 119/75, Terranova, la fonction essentielle de la marque consiste à garantir aux consommateurs l'identité du produit. La Cour limiterait donc, d'une part, l'«objet spécifique» de la marque à sa fonction d'indication d'origine et elle constaterait, d'autre part, que la protection de la fonction d'origine est commandée par l'intérêt du consomma-

teur et non par celui du fabricant. Une telle définition de l'«objet spécifique» du droit des marques n'exclurait pas a priori la discussion sur la fonction de garantie au niveau du droit national. Selon l'arrêt de la Cour du 20 février 1975, dans l'affaire 12/74, Commission/Allemagne (Recueil 1975, p. 181), toute indication d'origine servirait à protéger le consommateur final contre les désignations susceptibles de le tromper. La protection du consommateur contre les tromperies dont il est susceptible de faire l'objet en dépit d'une indication d'origine exacte devrait être assurée, au niveau du droit national, par l'intermédiaire de la législation sur la concurrence déloyale. La dérogation prévue par l'article 36 du traité ne pourrait pas servir de fondement à cette protection, comme le montrerait l'arrêt de la Cour dans l'affaire 192/73, Hag.

Les questions de savoir si Centrafarm a le droit d'utiliser sa propre raison sociale en juxtaposition avec la marque Valium Roche et si la mention «mis sur le marché par Centrafarm GmbH», figurant sur les paquets, doit être formulée différemment, devraient donc être résolues par le juge national par référence au droit national de la concurrence. De même, la protection contre toute autre fraude sur la qualité ainsi que contre le risque de contrefaçon, sur laquelle Roche aurait insisté dans la procédure au principal, constituerait un objectif primordial non pas du droit des marques mais de la législation relative à la fraude sur les marchandises et à la protection des consommateurs. Toutes ces considérations ne revêtiraient donc aucun intérêt aux fins de la réponse à donner à la question déférée à la Cour, qui aurait pour objet de savoir s'il est possible d'empêcher toute utilisation de la marque Valium Roche, indépendamment de l'existence d'une fraude. Cette question appellerait une réponse négative. A supposer même que la marque remplisse une fonction de garantie, l'intérêt dont Roche réclame la protection ne ferait pas pour autant partie de l'«objet spécifique» de la marque.

En conclusion, en ce qui concerne l'article 36, première phrase, du traité, la défenderesse au principal estime que le fondement commun des réglementations nationales réside dans le fait que celui qui a mis la marchandise sur le marché sous une marque déterminée ne peut pas empêcher l'acheteur légitime du produit de l'offrir à son tour en vente en tant que produit d'origine. L'acheteur légitime devrait être admis à procéder à toutes les opérations nécessaires à la revente de la marchandise en tant que marchandise d'origine. Les articles 30 et 36 du traité imposeraient l'application de ce principe général aussi dans les échanges entre États membres. Le titulaire de la marque pourrait empêcher la commercialisation sous cette marque de produits étrangers, mais il ne pourrait pas s'y opposer pour ses propres produits.

La doctrine allemande qui tolère l'indication de la marque sur les rayons des magasins, le comptoir des débits de boissons ou les pompes à essence, mais qui l'interdit sur les sacs d'emballage, les tonneaux de bière ou les réservoirs de fuel, ne serait guère applicable en pratique et ne constituerait en tout cas pas un élément fondamental du droit des marques, unanimement admis par les États membres.

L'ensemble de ces problèmes ne devrait toutefois pas être étudié de manière approfondie aux fins de la solution du présent litige. La proposition selon laquelle le titulaire de la marque n'a pas le droit d'empêcher la revente de marchandises licitement mises sur le marché par référence à la marque d'origine, exclurait toutefois que soit prohibée la réapposition de la marque dès lors que la marchandise n'est pas vendable sans désignation de marque, ce qui serait le cas pour le Valium importé de Grande-Bretagne dans son condition-

nement d'origine. Il serait incontesté qu'aux termes des dispositions nationales, la marque doit être réapposée après chaque modification du conditionnement des médicaments. Dans de pareils cas, l'idée d'un épuisement de la marque, qui se retrouve non seulement dans l'ordre juridique des États membres, mais aussi dans le droit communautaire, limiterait l'«objet spécifique» du droit des marques.

Sur l'article 36, deuxième phrase, du traité, la défenderesse au principal fait observer qu'il y a restriction déguisée dans les échanges entre États membres dès lors qu'objectivement, il n'est pas possible d'établir que le titulaire des droits peut avancer un motif convaincant et susceptible d'être déduit de la fonction de la marque, pour exercer ses droits malgré la limitation de la liberté des échanges que cet exercice entraîne.

Dans cette procédure, Roche aurait uniquement allégué que le reconditionnement des lots de grande taille en lots de petite dimension pouvait donner lieu à des manipulations ou à des confusions de nature à affecter la fiabilité de l'indication d'origine.

Le fait que Roche veut empêcher non seulement la commercialisation de marchandises reconditionnées mais aussi le changement d'emballage, montrerait à lui seul que Roche n'invoque dans son argumentation aucun motif manifeste justifiant une entrave à la liberté des échanges. Roche ne pourrait d'ailleurs pas se fonder sur un tel motif, car l'indication que Centrafarm porte sur l'emballage et la garantie qu'elle déclare fournir indiqueraient à suffisance la situation réelle.

Subsidiairement, comme le Valium serait toujours reconditionné aux Pays-Bas par les pharmaciens, le fabricant devrait accepter le risque abstrait lié au processus de reconditionnement. Dans ces conditions il manquerait le motif manifeste permettant de prohiber le reconditionnement quand celui-ci est opéré pour les besoins du commerce entre États membres et de l'interdire uniquement dans ce cas.

En soulignant, dans ses observations sur l'affaire 107/76, le rôle publicitaire de la marque et estimant que le titulaire d'une marque a le droit d'exiger que, même sur l'emballage, sa marque se présente toujours sous le même aspect, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne aurait perdu de vue que le rôle publicitaire de la marque n'est qu'un corollaire de la fonction d'indication d'origine et qu'il n'appartient pas à l'essence de la marque. Le gouvernement allemand se serait servi de la même argumentation sous une forme quelque peu différente pour prétendre que, du point de vue du consommateur, il est d'importance capitale qu'il sache, lorsqu'il achète des produits pharmaceutiques, que le produit lui parvient dans l'emballage scellé à l'origine par le titulaire de la marque. Or, en droit allemand, le titulaire de la marque n'aurait pas la possibilité d'assurer que sa marchandise est délivrée au consommateur final dans son emballage d'origine. Le droit allemand des marques permettrait même d'ôter la marque avant la commercialisation. La question de savoir si ce procédé constitue dans certains cas une atteinte à la renommée de la marque relèverait du droit de la concurrence et non du droit des marques.

Le droit des marques ne permettrait pas en principe au titulaire d'agir sur la forme de la commercialisation ultérieure de la marchandise.

Enfin, la gouvernement allemand perdrait en l'occurrence de vue que les lots de Valium commercialisés en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas sont des conditionnements de grandes dimensions qui ne peuvent en aucun cas parvenir au consommateur dans l'emballage scellé à l'origine par le fabricant.

Il manquerait en l'espèce une raison manifeste d'empêcher la réapposition de la marque sur l'emballage de marchan-

dises d'origine en vue de protéger cette marque. S'agissant du commerce des médicaments, une pareille interdiction ferait entièrement obstacle à la liberté du commerce des spécialités pharmaceutiques entre États membres.

Il faudrait enfin tenir compte du fait que lorsque, d'après une réglementation nationale, l'importateur parallèle ne peut pas réapposer la marque, seul l'importateur direct est alors en mesure de participer aux échanges commerciaux sans se heurter à de sérieuses difficultés. Une telle réglementation constituerait une entrave occulte au commerce entre États membres et serait incompatible avec les articles 30 et 36 du traité (arrêt de la Cour du 11 juillet 1974, dans l'affaire 8/74, Procureur du roi/ Dassonville, Recueil 1974, p. 837).

C — Observations du Royaume-Uni

Après avoir rappelé certains éléments de la jurisprudence de la Cour, le Royaume-Uni fait observer que l'emballage constitue avec son contenu un produit unique sur lequel la personne, qui a droit à la protection de la marque, a apposé sa marque et dont dépend sa réputation. Le fait de mettre le produit dans des récipients de dimension différente, de lui donner un nouveau conditionnement et d'apposer sur celui-ci la marque du propriétaire créerait un nouveau produit auquel le propriétaire n'a jamais appliqué sa marque et sur lequel celle-ci a été apposée sans sa permission. Dans ces conditions, la marque n'aurait plus pour fonction de distinguer les produits du propriétaire de ceux des autres producteurs ou négociants, ni de garantir l'origine, l'authenticité et la provenance immédiate du produit.

Selon le Royaume-Uni, il n'est pas réaliste d'attendre que le titulaire d'une marque soit capable de prouver que les produits ont été manipulés d'une manière susceptible de les modifier, puis de ne rien faire et d'attendre jusqu'à ce qu'il puisse être prouvé que les produits en question ont été réellement modifiés. Le titulaire d'une marque ne serait normalement pas en état de prouver la manière dont son produit a été manipulé, ni en droit de prendre possession des produits pour les examiner, puisqu'ils se trouveraient entre les mains de la partie qui est en train de les reconditionner ou encore chez son client. Pour la grande masse des marchandises marquées, l'idée exprimée par la Commission dans son mémoire dans l'affaire 107/76, qui impose la charge au propriétaire de la marque, serait irréaliste et n'assurerait aucune protection ni au consommateur ni au producteur. Dans ces cas, la véritable protection pourrait en revanche être assurée par l'exercice de droits de marque.

Comme, lors de la réunion du groupe de travail «Marques» de la Commission du 18 au 20 juillet 1977, les États membres ont été d'accord pour estimer qu'il n'y aurait pas épuisement du droit de marque communautaire proposé en cas de modifications apportées à l'état initial d'un produit, y compris à son conditionnement et à sa présentation lors de la mise sur le marché, le Royaume-Uni estime que, lorsque la législation de l'État membre B interdit le reconditionnement et la réapposition de la marque sans l'autorisation du propriétaire, la législation nationale devrait pouvoir empêcher des importations dans l'État membre B d'un produit provenant de l'État membre A, qui a ainsi été reconditionné et sur lequel la marque a été réapposée, de manière que l'«objet spécifique» de la marque puisse être dûment protégé. Le fait que des caractères spéciaux du marché ou des préférences des consommateurs dans l'État membre B peuvent rendre les produits moins attirants sur le marché de cet État ne pourrait pas porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque.

Selon le Royaume-Uni, un autre élément important est le fait qu'une marque a, en plus de son «objet spéci-

fique», des fonctions incidentes qui incluent la protection des consommateurs. Cette dernière protection serait assurée dès lors que le consommateur est capable d'identifier le propriétaire de la marque qui, en l'apposant sur les produits ou en liaison avec ceux-ci, a indiqué qu'il entend assumer la responsabilité de leur origine et de leur authenticité. Il ne serait pas possible de s'attendre à ce qu'il agisse ainsi lorsqu'un tiers a reconditionné ses marchandises et réapposé la marque sans son autorisation ou contrôle.

Le but premier des règles posées dans la directive du Conseil 65/65 du 26 janvier 1965 — à savoir la sauvegarde de la santé publique — serait susceptible de ne pas être atteint lorsqu'une spécialité pharmaceutique importée fait l'objet d'un reconditionnement et d'une réapposition de la marque sans autorisation. Le nouveau reconditionnement pourrait au contraire affecter les produits ou être inadéquat ou défectueux de quelqu'autre manière, de même que le produit pourrait être exposé durant le reconditionnement à une contamination. Un retrait, lorsqu'il apparaît nécessaire, pourrait ainsi être mis en péril.

A cet égard le Royaume-Uni note qu'une distinction générale doit être faite entre, d'une part, le reconditionnement qui consiste à réassembler le seul conditionnement extérieur et, d'autre part, le reconditionnement du produit lui-même, c'est-à-dire le transfert des comprimés ou des capsules dans des récipients différents. Le risque d'une altération du produit à la suite d'un reconditionnement de la première espèce serait probablement faible. La dernière forme de reconditionnement, en revanche, comporterait toujours un risque réel d'altération. A moins que le titulaire de la marque ne connaisse les procédés de conditionnement et leurs détails, il lui serait difficile et, dans de nombreux cas, impossible de s'assurer qu'il n'y aura pas «de risque sérieux que la nature ou la qualité des produits intéressés soient modifiées» par le conditionnement. Dans l'état actuel de l'harmonisation dans ce domaine, le fait que la législation communautaire et la législation nationale consécutive exigent que le reconditionnement s'effectue en vertu d'une autorisation d'une autorité compétente ne pourrait pas nécessairement, en pratique, donner cette assurance au titulaire de la marque. Eu égard au hasard virtuel que toute altération de produits pharmaceutiques par le reconditionnement implique, et compte tenu du dommage qui en résulte pour la réputation du titulaire de la marque, il serait irréaliste d'attendre, pour exercer le droit de marque, la preuve de l'altération réelle. Ainsi donc, permettre en l'espèce au propriétaire de la marque d'exercer ses droits conduirait à protéger la santé publique.

Selon le Royaume-Uni, la réponse à la première question devrait dès lors être que le titulaire du droit de marque est, en vertu de l'article 36 du traité, autorisé à empêcher des importations parallèles de produits qui ont été traités de la manière décrite dans la question.

D — Observations de la Commission

La Commission doute que les considérations du Landgericht de Fribourg suffisent pour fonder une contrefaçon au regard de la législation allemande en matière de marques. Les mesures prises par la défenderesse au principal auraient en effet précisément pour but de laisser intactes les caractéristiques du produit. En l'occurrence, il ne pourrait donc s'agir que du risque d'une modification des caractéristiques survenue contre la volonté de la défenderesse au principal. Le droit découlant des marques jouirait d'ailleurs en république fédérale d'Allemagne d'une protection plus grande que dans d'autres États membres. A ce propos la Commission renvoie notamment à l'article 13 A, paragraphe 3, de la loi uniforme Benelux, qui déclare:

«Toutefois, le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis en circulation sous ladite marque, à moins que l'état des produits n'ait été altéré»

La conception du contenu du droit des marques élaborée jusqu'à présent au niveau communautaire — qui ne serait pas obligatoire et qui n'aurait pas encore été fixée dans tous ses détails — non plus ne prévoirait pas une protection aussi large que celle offerte par le droit allemand. En vertu du principe selon lequel la marque doit indiquer clairement qu'un produit provient d'une certaine entreprise, seules joueraient, au regard du droit des marques, les mesures prises sans le consentement du titulaire de la marque et qui changent les caractéristiques du produit. Indépendamment de cela, l'avant-projet de convention relative à un droit européen des marques et le mémorandum sur la création d'une marque communautaire ne parleraient pas d'une protection spéciale en ce qui concerne l'emballage des produits.

En rapport avec l'article 36 du traité, la Commission fait valoir que dans sa définition de l'«objet spécifique» de la marque la Cour a mis l'accent sur le fait que «la fonction essentielle de la marque» consiste «à garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit» (arrêt dans l'affaire 119/75, Terranova). En d'autres termes, la marque aurait pour but de distinguer ou d'identifier les produits d'un fabricant ou d'un commerçant, d'en garantir l'origine, l'authenticité, la provenance.

La première mise en circulation n'épuiserait pas le droit de marque. Le titulaire de la marque aurait en effet encore besoin d'être protégé contre les contrefaçons sous un double aspect, précisément du point de vue de la fonction d'indication de provenance. D'une part, le titulaire devrait pouvoir agir contre toute manipulation illicite de la marque, dont l'exemple classique d'abus serait l'utilisation illicite d'une «bonne marque» sur des produits étrangers dans le but de les «refiler». D' autre part, il devrait être protégé contre toute manipulation illicite du produit par un tiers affectant les caractéristiques et la qualité du produit.

Lorsque des mesures prises à l'égard d'un produit en dehors de la circulation normale des marchandises entraînent une modification de la qualité n'excédant pas celles qu'il y a lieu de prévoir de la circulation normale des marchandises, il ne serait pas possible d'alléguer que la fonction d'indication de provenance est ainsi affectée.

De l'avis de la Commission, si l'on part du principe que la marque doit garantir l'authenticité et l'identité du produit mais non de son conditionnement, on ne voit pas en quoi une quelconque modification de la présentation affecte nécessairement la fonction d'indication d'origine de la marque. Il serait au contraire tout à fait concevable qu'un commerçant modifie le conditionnement, sur lequel figurait la marque, puis qu'il réappose celle-ci sans que la fonction d'indication d'origine ne s'en trouve affectée. En outre, le commerçant pourrait informer les consommateurs par un moyen adéquat du fait qu'il a modifié l'emballage, par exemple en apposant sur le nouvel emballage une mention spéciale telle que «remballé et mis en circulation». Et lorsque l'emballage renferme un récipient contenant lui-même le produit et lorsque le produit et le récipient (ou du moins l'un d'eux) sont pourvus d'une marque, le consommateur serait en mesure de contrôler aisément l'identité du produit. Il en serait de même lorsqu'un produit pourvu d'une marque se trouve en contact direct avec l'emballage.

Dans ces conditions, compte tenu du rapport, qui seul importe, entre la

marque et le produit, l'unique rôle de l'emballage étant d'indiquer ce rapport sans qu'il bénéficie lui-même d'une protection conférée par la marque, il se poserait en l'espèce la question de savoir si le fait de continuer à utiliser la marque originale sur un produit qui a subi, sans le consentement du titulaire, des manipulations excédant les altérations engendrées par des conditions normales de la circulation des marchandises, constitue une contrefaçon de la marque. Il en irait notamment ainsi lorsque les manipulations en question ont déterminé, ou du moins lorsqu'il apparaît plus ou moins probable qu'elles ont déterminé une modification de la qualité du produit affectant la provenance. Ce serait au juge national qu'il incombe d'apprécier si ces manipulations affectent ou non la provenance.

Pour les produits pharmaceutiques, l'admissibilité de modifications par des tiers non habilités par le fabricant devrait certes être soumise à un critère sévère, mais pour ces produits il existerait aussi une gamme de mesures qui, en raison de leur incidence nulle sur la fonction d'indication de provenance, n'ont pas de conséquence néfaste du point de vue du droit des marques.

Dans l'état actuel des législations nationales et communautaire applicables aux spécialités pharmaceutiques, toute autre appréciation rendrait pratiquement impossible le commerce international de ces spécialités. La Commission rappelle que les directives du Conseil 65/65 du 26 janvier 1965 et 75/319 du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO n° L 147 du 9. 6. 1975, p. 13), prévoient de manière expresse que les États membres peuvent exiger que certaines informations relatives aux spécialités pharmaceutiques figurent sur l'emballage ou sur la notice jointe au conditionnement. Si l'on pouvait, déclare-t-elle, en se réclamant du droit de marque, tourner le respect des obligations relatives à l'information imposées par les États membres conformément au droit communautaire, cela reviendrait à remettre en question la portée du principe de la libre circulation des marchandises que la Cour a reconnu dans ses arrêts dans les affaires 15 et 16/74, Centrafarm/Sterling Drug et Centrafarm/Winthrop.

Lorsque, en revanche, le titulaire de la marque doit admettre des manipulations d'un produit qui n'affectent pas la fonction de la marque en tant qu'élément indicatif de la provenance parce que, entre autres choses, le droit national et le droit communautaire en vigueur prévoient ou permettent de pareilles manipulations, la Commission ne voit pas pourquoi il faudrait interdire d'autres mesures qui affectent cette fonction tout aussi peu et qui, sans être prévues directement par des dispositions légales, s'imposent néanmoins en considération de l'effet indirect des législations nationales et de certaines habitudes chez les consommateurs, pour que les échanges internationaux puissent s'effectuer dans des conditions économiques acceptables.

Inversement, la Commission juge interdites toutes les mesures qui entraînent une altération effective de la nature du produit. De tels agissements, qui ont pour effet de modifier la nature du produit dans tous les cas et d'une manière objectivement constatable, créent d'après elle un produit distinct de la marchandise originale et, par là, une modification de la provenance du produit. A cet égard il serait indifférent que ces mesures sont ou ne sont pas autorisées par les dispositions de la législation sanitaire de l'État importateur.

En raison du haut degré de qualité des médicaments, l'existence même d'un danger de dégradation des caractéristiques devrait être appréciée à l'égal d'un vice qui ne saurait être sous-estimé dans le contexte de leur commercialisation,

en particulier du point de vue des consommateurs. En conséquence, lorsqu'à la suite de mesures prises par des tiers sans autorisation du fabricant, des produits pharmaceutiques sont entachés d'un pareil vice, il faudrait conclure qu'il a été porté atteinte au caractère du produit du point de vue de sa provenance.

Ce serait à juste titre que le Landgericht de Fribourg est parti de l'idée que pour justifier une prétendue contrefaçon d'une marque de fabrique il n'est pas possible d'invoquer en tant que tels de simples critères de la législation sanitaire. Les critères de la législation sur les marques de fabrique et ceux de la législation sur la protection sanitaire n'auraient pas une portée identique lorsqu'il s'agit de vérifier la légalité d'une certaine opération relative à un produit pharmaceutique: la marque de fabrique aurait pour but de protéger les droits subjectifs, tandis que la législation sur les médicaments aurait pour objectif de protéger concrètement la santé publique. C'est ainsi, ajoute la Commission, qu'en se fondant sur la différence capitale qui existe entre la protection de la propriété industrielle et commerciale et la protection de la santé publique, la Cour a constaté que:

«Le titulaire d'une marque portant sur un produit pharmaceutique ne saurait se soustraire aux règles communautaires sur la libre circulation des marchandises pour contrôler la distribution du produit en vue de la protection du public contre les produits défectueux.»

(Affaire 16/74, Centrafarm/Winthrop, point 3 du dispositif).

Le fait que le titulaire d'une marque se trouve empêché d'invoquer, pour défendre ses droits de marque, la nécessité de protéger la santé publique ne priverait toutefois pas de valeur, aux fins de l'exercice du droit de marque, les normes de la législation en matière de médicaments. Le Landgericht de Fribourg aurait raison de dire que, dans le cadre d'une appréciation exclusivement fondée sur l'«objet spécifique» de la marque, les dispositions de la législation en matière de médicaments, qui définissent certains agissements comme étant de nature à menacer la santé publique, sont des éléments importants pour savoir si ces agissements peuvent causer une altération de la nature du produit litigieux et, partant, avoir des effets sur la fonction d'indication de provenance. Le marché des médicaments se caractériserait en effet par la réglementation des pouvoirs publics, ce qui ne serait pas sans influencer le comportement et l'attente des consommateurs.

D'après la Commission, ce serait une erreur que de conclure à l'existence d'une atteinte concrète à la fonction d'indication de provenance en se fondant uniquement sur un danger abstrait. Il conviendrait plutôt de se demander si, et dans quelle mesure, les dispositions arrêtées par le législateur national, eu égard au danger qu'une altération de la qualité peut représenter, sont propres à écarter ces dangers.

Lorsque la législation sanitaire d'un État contient des dispositions préventives qui, si elles sont respectées, permettent d'autoriser le reconditionnement et le remballage, il faudrait admettre que le législateur juge en tout cas que le danger d'une altération nuisible à la santé, de la nature du produit est ainsi exclu, avec cette conséquence que sous cet angle le titulaire d'une marque ne peut pas fonder une atteinte à la fonction d'indication de provenance sur des appréciations relevant de la législation sanitaire.

En l'espèce, il n'aurait pas été émis d'allégations permettant de justifier l'hypothèse d'une altération critiquable au regard de la législation sanitaire. Dans les cas où la réglementation et le contrôle des pouvoirs publics garantis-

sent que le transfert et le reconditionnement de produits pharmaceutiques finis n'altèrent pas leur identité et authenticité, il ne serait dès lors pas possible de conclure que les opérations en question ont pour effet d'affecter la fonction d'indication de provenance, en se référant à la législation sur les produits pharmaceutiques ou aux appréciations — abstraites — qu'elle contient.

Le fait que les mesures en cause sont sans danger sur le plan sanitaire ne signifierait toutefois pas automatiquement à l'inverse qu'elles sont «sans effet sur la fonction d'indication de provenance». Le titulaire d'une marque serait simplement empêché de se prévaloir du danger abstrait que des modifications significatives peuvent représenter au regard de la législation sanitaire. Le juge national devrait alors encore vérifier si une appréciation judicieuse des intérêts objectifs du fabricant ne fait pas apparaître des éléments, étrangers aux critères sanitaires, qui permettent de conclure à l'existence d'un effet sur la fonction d'indication de provenance. Tel serait notamment le cas lorsqu'un fabricant soumet les produits de sa marque dans son entreprise à un contrôle de qualité particulièrement rigoureux.

Dans la mesure où un tiers apporte des modifications licites au conditionnement ou à l'emballage, il serait possible d'exiger de lui, pour l'information du consommateur, qu'il indique sur l'emballage extérieur la nature de la mesure prise, en précisant qu'elle a été exécutée sans l'approbation du fabricant (ou d'un tiers habilité par ce dernier). Il serait alors à la fois tenu compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et de ceux dignes de protection des consommateurs.

Sur la portée des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, la Commission ne souhaite pas s'étendre davantage, car dans les faits soumis à la Cour elle ne voit aucun motif d'aborder en détail l'article 36, deuxième phrase.

Sur la deuxième question

A — Observations des demanderesses au principal

Les demanderesses au principal observent que le Landgericht de Fribourg suppose dans sa deuxième question préjudicielle:

1) que le titulaire de la marque, à laquelle le tiers a porté atteinte par le reconditionnement, occupe une position dominante sur le marché en cause grâce au produit pharmaceutique portant la marque protégée — et non pas, par exemple, en raison de la marque elle-même —;
2) que l'interdiction d'importer des produits reconditionnés munis de la marque du titulaire a en fait pour effet d'entraver le libre jeu des lois du marché parce qu'il est encore d'usage dans les différents pays de la Communauté d'utiliser des emballages de dimensions différentes, et
3) que l'interdiction a en réalité pour effet de maintenir un écart de prix — éventuellement disproportionné — entre les États membres, sans qu'il puisse être prouvé que le titulaire de la marque vise un tel objectif.

En revanche, le Landgericht ne supposerait pas que Roche réunit les conditions énoncées à l'article 86 du traité, notamment l'exploitation abusive de la position dominante.

Ces conditions supposées par le Landgericht de Fribourg n'existeraient pas, ou du moins n'existeraient plus: la position dominante des demanderesses au principal sur le marché, si tant est qu'elle ait jamais existé, aurait en tout cas entretemps disparu car la part de marché et la fréquence des ordonnances prescrivant le Valium Roche auraient diminué en raison de l'arrivée d'autres produits concurrents. Cette question ferait du reste l'objet d'un nouvel examen dans la procédure devant le Kammergericht de Berlin. D'autre part, l'interdiction d'im-

porter des produits reconditionnés pourvus de la marque du titulaire ne saurait pas avoir pour conséquence d'entraver leur commercialisation puisqu'il ne serait pas interdit à la défenderesse au principal d'importer en république fédérale d'Allemagne, ni d'y vendre dans leur emballage d'origine, les lots de 100 ou de 500 tablettes de Valium Roche achetés en Grande- Bretagne. Il serait du reste impensable que des lots de 1 000 tablettes se vendent en république fédérale d'Allemagne, mais non des lots de 100 ou de 500 tablettes. A supposer même que la défenderesse au principal ait été obligée de reconditionner les lots importants de Valium Roche achetés en Grande- Bretagne en lots plus petits et de munir ceux-ci de l'indication Valium Roche Centrafarm, une interdiction judiciaire de ces pratiques n'entraverait pas le commerce entre les États membres puisque les ordres juridiques de chacun d'eux condamneraient de telles pratiques.

Les circonstances indiquées sous 1) à 3) ne sauraient, ni individuellement ni dans leur ensemble, justifier un reproche d'abus par le titulaire de la marque. Pour que l'exercice du droit de marque puisse être considéré comme contraire à l'article 86 ou à d'autres dispositions du traité, il faudrait que soient remplies des conditions supplémentaires.

Les gouvernements français, britannique et allemand ainsi que la Commission auraient à juste titre fait valoir dans leurs observations écrites dans l'affaire 107/76 que l'exercice d'un droit de marque ne pourrait pas être considéré comme un abus au sens de l'article 86 du traité, pour le seul motif qu'il est le fait d'une entreprise qui détient une position dominante sur le marché. Cette opinion serait corroborée par les arrêts du 29 février 1968 dans l'affaire 24/67, Parke, Davis and Co. (Recueil 1968, p. 82), et du 18 février 1971, dans l'affaire 40/70, Sirena (Recueil 1971, p. 69).

La situation visée à l'article 86 du traité ne pourrait donc exister que lorsque, au-delà de l'exercice de son droit de marque, le titulaire d'une marque entrave substantiellement le libre jeu de la concurrence grâce à la position de force qu'il a acquise en fait ou en droit (arrêt de la Cour du 21 février 1973, dans l'affaire 6/72, Continental Can, Recueil 1973, p. 215).

Un pareil degré de domination ne pourrait jamais être atteint à l'aide de la seule marque, mais exigerait la mise en œuvre de moyens de fait ou de droit supplémentaires par rapport à l'acquisition et à l'utilisation de la marque.

Un éventuel abus de la position dominante détenue sur le marché par le titulaire d'une marque ne pourrait donc conduire à une interdiction de l'exercice des droits découlant de cette marque que lorsque l'abus est précisément fondé sur la manière dont le droit en question est exercé ou lorsqu'il est à tout le moins favorisé par la marque (voir l'arrêt précité de la Cour dans l'affaire 24/67, Parke, Davis and Co.).

En l'espèce, l'exercice du droit de marque par les demanderesses au principal ne favoriserait aucun abus: le Landgericht de Fribourg ne supposerait pas cette situation, mais parlerait uniquement d'une «position dominante sur le marché» et non pas d'un abus de cette position. L'exercice des droits découlant de la marque ne saurait donc pas «favoriser» ou «maintenir» un abus de position de force.

Si le seul fait que le titulaire d'une marque a acquis une position dominante sur le marché suffisait pour lui imposer des restrictions à l'exercice de l'«objet spécifique» de son droit de marque, cela équivaudrait à reconnaître au titulaire d'une marque renommée une protection moindre qu'au titulaire de marques moins importantes ou inconnues. Ce serait donc à juste titre que, dans leurs observations écrites sur l'affaire 107/76, les gouvernements français et britannique ont considéré un pareil résultat comme absurde.

La circonstance que, pour les produits pharmaceutiques, les lots unitaires usuels dans les divers pays de la Communauté sont d'importance inégale, ne reposerait pas sur le droit des marques mais tiendrait au fait que les divers États membres connaissent des règles professionnelles des pharmaciens différentes: ainsi, le pharmacien de la république fédérale d'Allemagne, contrairement à celui des Pays-Bas et à celui de la Grande-Bretagne, devrait vendre les spécialités pharmaceutiques dans l'emballage d'origine confectionné par le fabricant et seuls les hôpitaux y auraient le droit de distribuer des médicaments («Dispensierrecht»). Les habitudes différentes qui en résultent ne sauraient pas indiquer un abus du droit de marque.

Quant aux différences de prix qui existent encore actuellement pour les médicaments entre les divers États membres, elles non plus ne pourraient pas constituer un indice d'un abus de position dominante, car elles non plus ne reposeraient pas sur le droit des marques mais tiendraient en substance aux différences de pouvoir d'achat des diverses monnaies, aux variations des cours de change, aux différences entre les régimes juridiques du droit des brevets, ainsi qu'à une situation juridique différente en matière de santé publique.

B — Observations de la défenderesse au principal

La défenderesse au principal constate d'abord qu'en ce qui concerne les motifs qui justifient la position dominante de Roche en république fédérale d'Allemagne, la juridiction de renvoi se réfère à l'arrêt du Bundesgerichtshof du 16 décembre 1976.

La définition du Bundesgerichtshof, selon laquelle le marché dit des «tranquillisants» constitue un marché partiel délimité, semblerait être conforme au traité, même lorsqu'on applique les règles établies par la Cour dans son arrêt dans l'affaire 6/72, Continental Can, attendus 32 et suivants.

Les considérations fondées par le Bundesgerichtshof sur la situation d'entreprise pilote de Roche sur ce marché, ainsi que sur l'importance du Valium, montreraient à suffisance que Roche bénéficie sur le marché d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité, car à cet égard il suffirait qu'une entreprise a la possibilité de déterminer les prix pour une partie substantielle des produits en cause: voir la décision de la Commission du 9 décembre 1971, dans l'affaire Continental Can (JO n° L 7 du 8. 1. 1972, p. 25), critère qui n'aurait pas été contesté dans l'arrêt de la Cour dans cette affaire.

Or, sous cet angle la juridiction de renvoi constaterait que l'existence d'une position dominante sur le seul territoire de la république fédérale d'Allemagne constitue une position dominante sur une partie substantielle de l'ensemble du marché et elle se rallierait ainsi à la conception exprimée par la Cour dans l'arrêt du 27 mars 1974, dans l'affaire 127/73, Sabam (Recueil 1974, p. 313, 5e attendu).

Selon les constatations de la juridiction de renvoi, le groupe Roche empêcherait que les entreprises d'autres États membres entrent en concurrence sur le marché de la république fédérale d'Allemagne avec sa filiale allemande. Cette entrave représenterait une exploitation abusive d'une position dominante du seul fait qu'elle viole l'article 3, lettre f, du traité.

A l'argument avancé à ce sujet par Roche dans la procédure au principal, où Roche a objecté qu'il fallait également protéger l'«objet spécifique» de la marque contre les règles de concurrence du traité parce que sinon les entreprises dominant le marché n'auraient que des droits de marque de moindre portée, la défenderesse au principal répond que les termes des articles 85 et 86 du traité permettent d'interdire des agissements qui, dans d'autres cas, relèveraient de l'«objet spécifique» de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article

36 du traité. A l'appui de cette opinion elle renvoie aux arrêts de la Cour dans les affaires 74/76, Iannelli et Volpi, du 22 mars 1977 (Recueil 1977, p. 557), 40/70, Sirena, et 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro (Recueil 1971, p. 487).

Toute disposition ayant pour objet d'empêcher l'exploitation abusive de positions dominantes interdirait nécessairement aux entreprises qui dominent le marché certaines activités qui sont permises à d'autres. Tel serait notamment le cas lorsque le comportement interdit à l'entreprise en position dominante consiste dans l'exercice d'un droit absolu. Une entreprise occupant une position dominante pourrait par exemple se voir interdire de se prévaloir d'un droit d'auteur, dont l'exercice serait en revanche assuré à une entreprise sans position dominante: voir l'arrêt précité de la Cour dans l'affaire 78/70. L'article 86 du traité pourrait donc parfaitement avoir pour effet de réduire l'étendue des droits d'interdire qu'une entreprise en position dominante pourrait tirer d'une marque lorsqu'elle n'occupe pas une telle position sur le marché.

Pour constater que les prix pratiqués par Roche sont éventuellement «non équitables» au sens de l'article 86, alinéa 2, lettre a, du traité, le Bundesgerichtshof se serait fondé sur le «concept du marché comparable» («Vergleichsmarktkonzept») et il aurait donc comparé les prix effectivement appliqués par Roche avec ceux qui se formeraient dans le cadre d'une structure de concurrence. Cette doctrine pourrait être considérée comme étant la doctrine dominante en république fédérale d'Allemagne, et elle aurait également trouvé un large écho en droit communautaire: voir l'arrêt de la Cour du 18 mai 1962 dans l'affaire 13/60, «Geitling» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft u.a./Haute Autorité (Recueil 1962, p. 215, alinéa 3).

En revanche, si l'on estime avec une partie de la doctrine que le concept de la «concurrence fictive» n'est pas utilisable pour constater l'exploitation abusive d'une position dominante, il faudrait rechercher si, par son comportement tel qu'il a été constaté, Roche fait échec à la réalisation d'un des objectifs du marché commun ou si elle l'entrave. Sous cet angle, il serait intéressant de noter que, pour atteindre des prix excessifs, Roche utilise le principe du cloisonnement des marchés. Le comportement que la juridiction de renvoi impute à Roche en se reportant à l'arrêt du Bundesgerichtshof devrait donc être considéré comme une exploitation abusive de sa position dominante, quand bien même l'on ne suivrait pas la doctrine de la «Concurrence fictive» et exigerait l'existence d'une violation supplémentaire des buts visés par le traité.

La thèse de l'Oberlandesgericht de Karlsruhe, selon laquelle la consolidation d'une position de marché, exploitée ailleurs de manière abusive, ne constitue pas, quant à elle, une violation de l'article 86 du traité, serait contraire à l'article 86, alinéa 2, lettre a, qui assimile expressément les impositions indirectes de prix de vente non équitables aux pratiques qui consistent à imposer de tels prix de façon directe, de même qu'aux arrêts de la Cour dans l'affaire 6/72, Continental Can, attendu 26, et dans les affaires jointes 6 et 7/73, Commercial Solvents, arrêt du 6 mars 1974 (Recueil 1974, p. 223, attendu 32).

L'application de l'article 86 en tant que tel serait indépendante des notions d'intention et de négligence. La seule condition d'application de cet article serait que le comportement de l'entreprise est objectivement illicite. Pour l'application de l'article 85 du traité, cette interprétation objective découlerait des termes mêmes de l'expression «ont pour objet ou pour effet», mais elle vaudrait aussi, de la même manière que le texte l'établit expressément pour l'article 85, pour l'article 86.

C — Observations du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni fait valoir qu'eu égard aux arguments convaincants avancés dans l'ordonnance rendue par la juridiction de renvoi, l'article 36 n'est pas privé d'effet simplement parce que le titulaire d'une marque bénéficie pour un certain produit d'une position dominante dans une partie substantielle du marché commun. Selon lui, il n'y a pas d'abus de puissance commerciale lorsqu'une entreprise, qui bénéficie d'une position dominante à l'intérieur du marché, se prévaut d'un droit de marque auquel elle a droit, de la même manière que toute personne titulaire de ce droit, pour atteindre des objectifs sans rapport avec l'usage de la puissance commerciale. Il en serait ainsi même lorsque le recours à ce droit a pratiquement pour effet, entre autres, de consolider un abus différent de puissance commerciale. L'effet pratique de la conclusion contraire serait que les marques appartenant à des entreprises dominantes perdraient nécessairement de leur valeur en tant qu'indicateurs d'origine, avec comme conséquence un dommage pour ces entreprises et pour le public.

D — Observations de la Commission

La Commission constate que le Landgericht de Fribourg retient comme éléments de fait que:

a) le titulaire de la marque occupe une position dominante;

b) le titulaire de la marque abuse de cette position dominante pour maintenir sur le marché allemand un niveau de prix anormalement élevé;

c) l'invocation du droit de marque se traduit concrètement par une consolidation de la position dominante utilisée abusivement.

D'après la Commission, le but de la présente procédure préjudicielle n'est pas de déterminer par un examen approfondi si Roche-Allemagne occupe effectivement une position dominante sur le marché au sens de l'article 86 du traité; un tel examen serait d'ailleurs impossible sur la base des éléments de fait disponibles.

Dans cette procédure il ne s'agirait pas non plus de déterminer si le Landgericht de Fribourg a pertinemment conclut à l'existence d'un abus de position dominante, au sens de l'article 86 du traité, en raison du maintien d'un niveau de prix anormalement élevé dans la république fédérale d'Allemagne. Cette conclusion serait criticable dans la mesure où le Kammergericht de Berlin, dont la décision a en l'occurrence servi de référence, a examiné la question de l'abus de la position dominante exclusivement sur la base du droit allemand de la concurrence.

De l'avis de la Commission, l'exercice d'un droit de marque ne peut être assimilé à une pratique abusive, au sens de l'article 86 du traité, pour le seul motif qu'il est le fait d'une entreprise qui détient sur le marché une position dominante.

L'exercice d'un tel droit pourrait toutefois être considéré comme abusif au sens de l'article 86 du traité dans deux cas bien déterminés:

a) il y aurait abus lorsque l'invocation du droit de marque était dictée, non pas par le souci de défendre ce droit, mais pour atteindre d'autres objectifs, comme par exemple le contrôle de la distribution en vue d'une prise d'influence; selon le juge a quo, rien ne permettrait toutefois de retenir cette hypothèse dans le cas de l'espèce;

b) l'exercice de droits d'interdiction fondés sur la marque deviendrait abusif lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des circonstances amène à conclure qu'il permet au titulaire de continuer à abuser de sa position dominante ou d'étendre cet abus.

La Commission note que le Landgericht de Fribourg a constaté que l'invocation par Roche de son droit de marque «contribue en réalité ... à consolider une position sur le marché déjà exploitée d'une manière abusive». L'exercice du droit d'interdiction fondé sur la marque empêcherait en effet toute importation économiquement justifiée de Valium bon marché et, de ce fait, le jeu d'une concurrence efficace sur le marché allemand. Il serait donc porté atteinte aux échanges intracommunautaires. Pour autant que les conditions visées aux points a) à c) ci-dessus sont remplies, il y aurait dès lors, en principe, exploitation abusive du droit de marque.

Cette conclusion ne signifierait toutefois pas que le titulaire d'une marque doit de son côté tolérer n'importe quelle utilisation arbitraire de sa marque par des tiers. Ainsi, il ne serait notamment pas possible de justifier l'exploitation abusive de la marque par des personnes non autorisées et la tromperie qui en résulte à l'égard du consommateur. Il s'ensuivrait d'une part qu'il est licite de faire valoir le droit de marque chaque fois qu'il s'agit d'empêcher l'apposition abusive d'une marque sur des produits non conformes, et d'autre part qu'en vertu du droit de marque les opérations qui ont pour objet une modification objective substantielle de la nature d'un produit ou qui entraînent nécessairement une telle modification sont soumises à l'autorisation préalable du titulaire de la marque.

Dans ses observations écrites dans l'affaire 107/76, la Commission a exprimé l'opinion que, lorsqu'il apparaît que l'exercice d'un droit de marque renforce objectivement l'abus déjà existant d'une position dominante, le titulaire de la marque est soumis à des limitations plus fortes que celles qui lui sont imposées en vertu du principe de la libre circulation des marchandises. Après un examen approfondi la Commission est arrivée à la conclusion qu'il n'est pas possible d'appliquer ce raisonnement en l'espèce. Elle révise donc sa conception antérieure sur la base des considérations exposées ci-après. Ainsi que le Landgericht l'aurait constaté, le fait d'exercer un droit de marque ne constituerait pas en soi ni directement un abus de position dominante, mais provoquerait seulement le renforcement indirect d'un abus dont l'existence est indépendante de l'invocation du droit de marque. Il ne semblait pas justifié d'interdire au titulaire d'exercer son droit, légitime en lui-même, alors qu'il n'aurait pas en l'occurrence la possibilité de contrôler les effets de cet exercice. Cette constatation n'empêcherait toutefois pas de recourir à des critères communautaires pour déterminer les limites d'un exercice légitime du droit de marque, ni d'examiner si le droit invoqué relève de l'«objet spécifique» du droit industriel. La Commission se reporte à cet égard à ses considérations sur la première question de l'ordonnance de renvoi.

Le problème général qui se pose en l'espèce serait celui de savoir quelles interventions effectuées par des tiers sur un produit pourvu d'une marque le titulaire de cette marque est, en raison du principe de la libre circulation des marchandises, tenu d'accepter parce qu'elles n'altèrent ni l'identité ni la provenance du produit. Dans les circonstances de l'espèce les limites à l'exercice du droit de marque par son titulaire, fixées par la Commission dans le cadre des ses considérations sur la portée des articles 30 et 36 du traité, ne pourraient pas être dépassées sans que l'identité et la provenance du produit ne se trouvent ipso facto compromises.

III — Procédure orale

1. A l'audience du 14 février 1978, les demanderesses au principal, représentées par M[es] O. C. Brändel et P. Selbherr et par M. Beier; la défenderesse au principal, représentée par M[es] A. F. de Savornin Lohmann et H. Huber; le

gouvernement fédéral allemand, représenté par M. M. Seidel, Ministerialrat au ministère fédéral allemand de l'économie et par M. E. Bülow, Ministerialdirigent au ministère fédéral allemand de la justice; et la Commission, représentée par son conseiller juridique, M.M. Beschel, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales.

2. Le *gouvernement de la république fédérale d'Allemagne,* qui n'a pas déposé d'observations écrites, a notamment fait valoir à l'audience que le pouvoir du titulaire d'une marque d'empêcher la mise sur le marché de marchandises d'origine remballées, sur lesquelles la marque a été réapposée, servait à protéger les droits constituant l'objet spécifique du droit de marque, lequel consistait à conférer au titulaire de la marque, par le droit exclusif d'utiliser celle-ci pour la première mise en circulation du produit, une protection contre les concurrents qui voudraient abuser de la réputation et de la notoriété de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque. L'interdiction de remballer et de réapposer la marque viserait aussi a empêcher de pareils actes. Du point de vue de l'acheteur, la réputation et la notoriété d'une marque découleraient non seulement des prestations fournies sous la marque, mais aussi de la présentation extérieure du produit de marque. Le droit de marque aurait pour but de permettre au titulaire de contrôler l'identité bien connue du signe, de la présentation et du contenu du produit dans son ensemble, et non pas seulement de contrôler la qualité du produit.

Le pouvoir reconnu par le droit allemand au titulaire de la marque d'empêcher tout remballage sous sa marque servirait donc en premier lieu à garantir l'identité du produit. Cette identité ne serait pas garantie par les contrôles de l'État, tels qu'ils sont opérés dans divers domaines, d'autant que ces contrôles porteraient en général sur certains aspects bien déterminés de la qualité «physique» du produit.

D'autre part le gouvernement fédéral est d'avis que la question de savoir si l'interdiction de remballer et de réapposer la marque est justifiée au sens de l'article 36, première phrase, du traité pose un problème qui ne peut se résoudre que par une appréciation de la fonction et de la portée respectives du droit de marque et du principe de la libre circulation des marchandises. Comme le droit de marque ne peut pas, d'après le gouvernement fédéral, remplir ses fonctions essentielles sans interdiction de remballer et de réapposer la marque, il serait d'une manière générale incontestable que cette interdiction fait partie de l'essence même du droit de marque sous peine de vider celui-ci de son contenu essentiel.

Parmi les comportements qui relèvent de l'article 36, deuxième phrase, du traité, le gouvernement fédéral range par exemple celui où le titulaire d'une marque fait en réalité valoir des pouvoirs dont il dispose au titre de son droit de marque pour exercer celui-ci abusivement, cette intention pouvant notamment découler de circonstances objectives. Il en irait toutefois de même lorsque le titulaire invoque des pouvoirs qu'il tire de son droit pour exploiter un écart de prix disproportionné entre les États membres. Dans l'appréciation d'un pareil cas, il faudrait tenir compte de la mesure dans laquelle l'écart de prix découle de l'application de dispositions en matière de prix maxima arrêtées par l'État.

Enfin le gouvernement fédéral souligne qu'une appréciation différenciée de l'étendue des pouvoirs liés au droit de marque ne s'impose pas du seul fait que le titulaire de la marque doit faire face à des concurrents ou occupe sur le marché une position dominante.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 14 mars 1978.

En droit

1 Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1977, qui est parvenue à la Cour le 2 août 1977, le Landgericht de Fribourg, en application de l'article 177 du traité CEE, a saisi la Cour de deux questions relatives à l'incidence de certaines dispositions du traité sur l'exercice des droits qui appartiennent au titulaire d'une marque;

que ces questions sont posées dans le cadre d'un litige entre deux entreprises du secteur des produits pharmaceutiques, dont l'une, la partie demanderesse au principal (ci-après Hoffmann-La Roche) qui est titulaire d'une certaine marque dans plusieurs États membres, s'oppose à ce que l'autre, la partie défenderesse au principal (ci-après Centrafarm) qui a acheté un produit de cette marque mis en circulation dans un État membre, le distribue dans un autre État membre après l'avoir reconditionné et appose sur le nouvel emballage la marque du titulaire;

2 que le produit en cause, le Valium, est commercialisé en Allemagne par Hoffmann-La Roche en emballages de 20 ou de 50 tablettes, destinés aux particuliers, et en lots quintuples de 100 ou de 250 tablettes, à l'usage des cliniques, tandis que la filiale britannique du groupe Hoffmann-La Roche fabrique le même produit et le commercialise dans des emballages de 100 ou de 500 tablettes à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués en Allemagne;

que Centrafarm a commercialisé en Allemagne du Valium, acheté en Grande-Bretagne dans les emballages originaires et reconditionné en lots de 1 000 tablettes dans de nouveaux emballages, sur lesquels ont été apposées la marque de Hoffmann-La Roche et l'indication que le produit était mis en circulation par Centrafarm;

que Centrafarm a exprimé, en outre, l'intention de reconditionner les tablettes en emballages plus petits, destinés à la vente aux particuliers;

3 que, dans son ordonnance de renvoi, le Landgericht s'est prononcé, conformément à l'opinion exprimée par l'instance judiciaire supérieure dans une phase procédurale antérieure de la même affaire, dans ce sens que l'opération pratiquée par Centrafarm constitue une violation des droits de Hoffmann-La Roche d'après la loi allemande sur le droit des marques;

4 que la question de savoir si la législation des autres États membres en la matière doit être entendue dans le même sens a été discutée au cours de la procédure devant la Cour, sans recevoir toutefois une réponse univoque;

Sur la première question

5 Attendu que la première question est libellée comme suit:

«Le titulaire d'un droit de marque protégé en sa faveur à la fois dans l'État membre A et dans l'État membre B peut-il, en vertu de l'article 36 du traité CEE, se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un importateur parallèle achète des médicaments qui ont licitement été pourvus de cette marque par son titulaire ou avec son consentement et mis en circulation dans des emballages portant cette marque dans l'État membre A de la Communauté, qu'il les présente dans un nouvel emballage, qu'il appose sur celui-ci la marque du titulaire de la marque, et qu'il importe la marchandise ainsi marquée dans l'État membre B?»

6 attendu que, par l'effet des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et, en particulier, de l'article 30, sont prohibées entre États membres les mesures restrictives à l'importation et toutes mesures d'effet équivalent;

qu'aux termes de l'article 36, ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale;

qu'il ressort toutefois de cet article même, notamment de sa deuxième phrase, autant que du contexte, que, si 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 peut pas moins, selon les circonstances, être limité par interdictions du traité;

qu'en tant qu'il apporte une exception à l'un des principes fondamentaux du marché commun, l'article 36 n'admet, en effet, des dérogations à la libre circulation des marchandises que dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété;

7 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;

8 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;

9 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;

qu'ainsi le problème en cause consiste à savoir si le reconditionnement d'un produit de marque, tel que celui opéré en l'espèce par Centrafarm, est de nature à affecter l'état originaire du produit;

qu'à cet égard, la réponse ne peut que varier suivant les circonstances, notamment selon la nature du produit et le procédé du reconditionnement;

que, dans bien des cas, le reconditionnement affecte inévitablement l'état du produit, en raison même de la nature de ce dernier, tandis que, dans d'autres, le reconditionnement comporte un risque, plus ou moins évident, d'exposer le produit à des manipulations ou à des influences affectant son état originaire;

que, cependant, il est concevable que le reconditionnement soit opéré dans des circonstances qui ne sauraient affecter l'état originaire du produit;

qu'il pourrait par exemple en être ainsi lorsque le titulaire de la marque a mis le produit en circulation dans un emballage double et que le reconditionnement ne porte que sur l'emballage extérieur, en laissant intact l'emballage intérieur, ou lorsque le reconditionnement est contrôlé par une autorité publique en vue d'assurer l'intégrité du produit;

qu'il pourrait par exemple en être ainsi lorsque le titulaire de la marque a mis le produit en circulation dans un emballage double et que le reconditionnement ne porte que sur l'emballage extérieur, en laissant intact l'emballage intérieur, ou lorsque le reconditionnement est contrôle par une autorité publique en vue d'assurer l'intégrité du produit;

qu'il pourrait par exemple en être ainsi lorsque le titulaire de la marque a mis le produit en circulation dans un emballage double et que le reconditionnement ne porte que sur l'emballage extérieur, en laissant intact l'emballage intérieur, ou lorsqu le reconditionnement est contrôlé par une autorité publique en vue d'assurer l'intégrité du produit;

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

11 attendu que cette conclusion, si elle s'impose dans l'intérêt de la liberté des échanges, équivaut pourtant à reconnaître à l'opérateur, qui vend le produit importé avec la marque apposée sur le nouvel emballage sans autorisation du titulaire, une certaine faculté qui, dans des circonstances normales, est réservée au titulaire lui-même;

que, dans l'intérêt du titulaire en tant que propriétaire de la marque et pour le protéger contre tout abus, il convient par conséquent de n'admettre cette faculté qu'à la condition qu'il soit démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit;

12 attendu qu'eu égard à l'intérêt du titulaire à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la provenance du produit, il convient en outre de ne reconnaître à l'opérateur la faculté de vendre le produit importé avec la marque apposée sur le nouvel emballage qu'à la condition qu'il avertisse préalablement le titulaire et qu'il indique clairement sur l'emballage que le produit a été reconditionné par lui;

13 attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus que, sauf l'appréciation des questions de fait particulières aux cas individuels, il est sans pertinence pour la solution du problème juridique soulevé, relatif à la matière du droit de marque, que la question posée par la juridiction nationale vise exclusivement les médicaments;

14 qu'il faut donc répondre à la première question en ce sens que

a) est justifiée, au sens de l'article 36, première phrase, du traité, l'opposition par le titulaire d'un droit de marque, protégé dans deux États membres à la fois, à ce qu'un produit, licitement pourvu de la marque dans un de ces États, soit mis sur le marché dans l'autre État membre, après avoir été reconditionné dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été apposée par un tiers;

b) constitue, cependant, une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres au sens de l'article 36, deuxième phrase, du traité, une telle opposition

— 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;

Sur la deuxième question

15 Attendu que la deuxième question est libellée comme suit:

«Le titulaire de la marque a-t-il aussi ce pouvoir ou contrevient-il en l'exerçant à certaines dispositions du traité CEE — en particulier à son article 85 — lorsque pour le médicament en question il détient sur le marché de l'État membre B une position dominante, lorsque l'interdiction d'importer des produits reconditionnés pourvus de la marque du titulaire entrave dans les faits leur commercialisation, parce que les lots unitaires usuels dans les pays A et B sont d'importance inégale et parce que l'importation du produit sous une autre forme ne s'est effectivement pas encore imposée de manière significative sur le marché, et lorsque l'interdiction a pratiquement pour effet de maintenir entre les États membres une notable différence de prix — éventuellement disproportionnée —, sans qu'il puisse être prouvé au titulaire de la marque qu'il se sert de l'interdiction uniquement ou principalement pour maintenir cette différence de prix?

16 attendu qu'il suffit d'observer que, dans la mesure où l'exercice du droit de marque est légitime d'après les dispositions de l'article 36 du traité, cet exercice n'est pas contraire à l'article 86 du traité pour le seul motif qu'il est le fait d'une entreprise qui détient une position dominante sur le marché si le droit de marque n'a pas été utilisé comme instrument de l'exploitation abusive d'une telle position;

Sur les dépens

17 Attendu que les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Landgericht de Fribourg, par ordonnance du 20 juin 1977, dit pour droit:

1. a) **Est justifiée, au sens de l'article 36, première phrase, du traité CEE, l'opposition par le titulaire d'un droit de marque, protégé dans deux États membres à la fois, à ce qu'un produit, licitement pourvu de la marque dans un de ces États, soit mis sur le marché dans l'autre État membre, après avoir été reconditionné dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été apposée par un tiers;**

   b) **constitue, cependant, une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres au sens de l'article 36, deuxième phrase, du traité, une telle opposition**

      — **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.

2. Dans la mesure où l'exercice du droit de marque est légitime d'après les dispositions de l'article 36 du traité, cet exercice n'est pas contraire à l'article 86 du traité pour le seul motif qu'il est le fait d'une entreprise qui détient une position dominante sur le marché si le droit de marque n'a pas été utilisé comme instrument de l'exploitation abusive d'une telle position.

Kutscher Sørensen Bosco

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 23 mai 1978.

Le greffier

A. Van Houtte

Le président

H. Kutscher

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. FRANCESCO CAPOTORTI, PRÉSENTÉES LE 14 MARS 1978 [1]

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,

1. Il entre dans la nature même des droits de propriété industrielle et commerciale reconnus par les ordres juridiques des divers États membres de faire obstacle, par leur caractère d'exclusivité et de territorialité, à la libre circulation des marchandises dans le cadre communautaire ainsi qu'au jeu correct des règles de concurrence. Aussi a-t-il fallu insérer dans le traité CEE une disposition sauvegardant ces droits, disposition contenue à l'article 36; mais nous savons combien l'équilibre que cette disposition cherche à établir est délicat et problématique, lorsqu'elle affirme qu'il n'est pas porté atteinte aux interdictions ou aux restrictions à l'importation, à l'exportation et au transit *justifiées* par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, en ajoutant toutefois immédiatement que ces interdictions ou restrictions «ne doivent constituer ni un

1 — Traduit de l'italien.