deuxième phrase, du traité, s'il est établi que la pratique d'utiliser des marques différentes pour un même produit est adoptée par le titulaire dans le but de cloisonner artificiellement les marchés.

Dans l'affaire 3/78,

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

CENTRAFARM BV, Rotterdam,

et

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, New York,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 36 dudit traité,

LA COUR,

composée de MM. H. Kutscher, président, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, présidents de chambre, A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco 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. *American Home Products Corporation* (ci-après AHPC), partie défenderesse au principal, est titulaire de la

marque Seresta, inscrite à son nom, dans le registre des marques Benelux, sous la rubrique «Préparations médicinales et pharmaceutiques, notamment des préparations tranquillisantes, sédatives et anti-spasmodiques». Au Royaume-Uni, AHPC est titulaire de la marque Serenid D pour le même type de produit. Ces marques sont utilisées pour désigner un médicament dont le principe actif est dénommé oxazépame. AHPC possède aussi aux Pays-Bas et au Royaume-Uni un brevet pour l'oxazépame et/ou la préparation de celui-ci.

Deux sociétés appartenant au groupe AHPC détiennent des licences respectivement aux Pays-Bas, pour la marque Seresta et au Royaume-Uni pour la marque Serenid D.

L'effet thérapeutique des comprimés Seresta et Serenid est identique. Cependant, la composition des deux médicaments n'est pas tout à fait semblable. Pour le consommateur, la différence la plus évidente réside dans le goût.

2. *Centrafarm,* partie demanderesse au principal, a vendu aux Pays-Bas des comprimés d'oxazépame sous la marque Seresta. Sur l'emballage figurait, outre la marque, la mention «Centrafarm BV Rotterdam, téléphone 010-151411». Centrafarm a également utilisé la marque Seresta pour ces comprimés dans ses barèmes de prix et catalogues. Elle prétend qu'elle a acheté lesdits comprimés au Royaume-Uni, où ils auraient été mis en circulation par AHPC sous la marque Serenid D et qu'elle-même les aurait mis ensuite en circulation aux Pays-Bas, sous un nouvel emballage.

3. AHPC conteste qu'elle a fabriqué tout l'oxazépame vendu aux Pays-Bas par Centrafarm. Le juge au principal part cependant de l'hypothèse que les faits exposés par Centrafarm sont conformes à la réalité.

4. Le président de l'Arrondissementsrechtbank de Rotterdam, statuant en référé, a interdit à Centrafarm, par jugement du 2 août 1977, de porter atteinte aux droits d'AHPC sur la marque Seresta.

5. Dans le litige au principal devant la même juridiction, Centrafarm a demandé qu'il soit dit pour droit qu'elle est autorisée à mettre en circulation aux Pays-Bas, sous la marque Seresta, l'oxazépame provenant d'AHPC légalement mis en circulation dans d'autres pays du marché commun sous forme de spécialité pharmaceutique.

AHPC a demandé dans ses conclusions que Centrafarm soit déboutée et, à titre reconventionnel, qu'il soit notamment dit pour droit que les agissements de Centrafarm portent atteinte aux droits d'AHPC sur la marque Seresta.

6. Par jugement du 19 décembre 1977, l'Arrondissementsrechtbank a sursis à statuer et, conformément à l'article 177 du traité CEE, a déféré à la Cour de justice les questions suivantes:

«I. A supposer que:

1) pour une certaine marchandise, une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe soient en droit d'utiliser des marques de commerce dans divers pays faisant partie de la CEE, étant entendu que seule la marque X est enregistrée dans l'État membre A et que seule la marque Y l'est dans l'État membre B;

2) après avoir été mises en vente par le titulaire de la marque, des marchandises pourvues de la marque X sont exportées par des tiers acquéreurs et importées dans l'État membre B;

3) la personne important ces marchandises dans l'État membre dernier nommé leur enlève la marque X, y appose la marque Y

et met ensuite ces marchandises en vente dans ce pays;

4) la législation sur les marques du pays dernier nommé donne au titulaire de la marque le droit de s'opposer par voie de droit à ce que des marchandises pourvues de la marque Y y soient mises en vente par d'autres;

les règles du traité CEE en matière de libre circulation des marchandises empêchent-elles en ce cas le titulaire de la marque de faire usage du droit cité ci-dessus sous le point 4, nonobstant ce qui est prévu à l'article 36?

II. Importe-t-il aux fins de la réponse à donner à la question I qu'il existe ou non dans l'État membre B des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui soient conformes à la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965, donnée à cet effet par le Conseil des Communautés européennes, étant entendu que ces dispositions sont fondées — le cas échéant, par dérogation sur ce point à ladite directive — sur la supposition que l'importation d'un produit pharmaceutique dans l'État membre B au départ d'un autre État membre est possible sous une marque autre que celle sous laquelle il est enregistré dans cet autre État membre?»

7. Il ressort du dossier de l'affaire que les dispositions néerlandaises auxquelles se réfère le juge de renvoi dans la deuxième question préjudicielle, sont celles figurant dans la loi sur la distribution des médicaments du 28 juillet 1958 (Wet op de geneesmiddelenvoorziening, Stb. 408) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, notamment l'arrêté sur les spécialités pharmaceutiques du 16 juillet 1973 (Besluit verpakte geneesmiddelen, Stb. 336), comme modifié par l'arrêté sur l'enregistrement des spécialités et préparations pharmaceutiques du 8 septembre 1977 (Besluit registratie geneesmiddelen, Stb. 537).

Le paragraphe 1 de l'article 23 de ce dernier arrêté dispose qu'«un produit pharmaceutique . . . ne peut être importé à des fins de distribution aux Pays-Bas que par le titulaire de l'enregistrement dudit produit». Les paragraphes suivants prévoient une réglementation spéciale pour les importateurs parallèles. En vertu de cette réglementation, l'importateur parallèle d'un produit peut, à sa demande, être inscrit dans le registre des spécialités et préparations pharmaceutiques comme détenteur d'un enregistrement pour ce produit s'il est satisfait à certaines conditions. Le produit ainsi enregistré au nom de l'importateur parallèle peut être mis sur le marché sous une dénomination spéciale, qu'il s'agisse de la dénomination originale ou d'une autre, ou sans dénomination spéciale comme «préparation pharmaceutique».

8. 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) dont le juge de renvoi fait mention dans sa deuxième question préjudicielle, dispose entre autres qu'aucune spécialité pharmaceutique ne peut être mise sur le marché d'un État membre sans autorisation préalable de l'autorité compétente de cet État membre (article 3).

En vue de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 3, le responsable de la mise sur le marché introduit auprès de l'autorité compétente de l'État une demande à laquelle doivent être jointes, entre autres: le nom ou la raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant; la dénomination de la spécialité (nom de fantaisie ou dénomination commune, assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou dénomination scientifique, assortie d'une marque ou du nom du fabricant); la composition de tous les composants de celle-ci; la description

du mode de préparation; les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant (article 4).

L'autorisation prévue à l'article 3 sera refusée et toute autorisation déjà accordée sera suspendue ou retirée dès lors qu'après vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article 4, il apparaît que la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut (articles 5 et 11).

Les récipients et les emballages extérieurs des spécialités pharmaceutiques doivent porter entre autres les indications suivantes: la dénomination de la spécialité, au sens de l'article 4; la composition de celle-ci; le numéro de référence pour l'identification à la production; le numéro de l'autorisation de mise sur le marché; le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant (article 13).

9. Le jugement de renvoi a été enregistré au greffe de la Cour le 3 janvier 1978.

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 de la république fédérale d'Allemagne, 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 préalables.

II — Moyens et arguments des parties

Sur la première question préjudicielle

1. Observations de Centrafarm

Centrafarm estime que le titulaire de la marque peut interdire que celle-ci soit apposée, sans son accord, sur les produits qu'il a commercialisés sans marque. En l'espèce, il s'agit toutefois d'une marchandise que le titulaire a commercialisée en tant que produit de marque et il a donc voulu que celle-ci soit, aux yeux du client, commercialisée comme provenant de son entreprise.

Centrafarm admet que le fabricant d'un produit de marque peut avoir des raisons valables d'utiliser dans deux États membres des marques différentes pour le même produit. La question qui se pose dans ce contexte est, selon elle, celle de savoir si l'objet spécifique de la marque uniforme européenne serait identique à l'objet spécifique de la marque dite fractionnée.

Centrafarm relève tout d'abord, à cet égard, que, selon la Cour, il est indifférent que le fractionnement remonte à une libre décision du fabricant ou du titulaire de la marque ou lui soit imposé par des mesures législatives ou par d'autres circonstances. Elle en déduit qu'il est sans importance qu'AHPC ait affirmé qu'elle s'est vue contrainte de déposer au Royaume-Uni une marque autre que Seresta en raison des droits de marque de tiers.

En second lieu, pour Centrafarm, l'arrêt de la Cour du 3 juillet 1974, dans l'affaire 192/73 Van Zuylen/Hag (Recueil p. 731), corrobore la doctrine selon laquelle le fractionnement territorial d'une marque a pour conséquence que le titulaire de la marque doit admettre, le cas échéant, l'emploi de celle-ci par des tiers, là où il aurait normalement pu l'interdire.

Puisque, d'une part, il n'est pas permis, dans l'optique de l'affaire Hag, au titulaire de la marque de s'opposer à l'utilisation de sa marque pour des produits comparables qui ne proviennent pas de lui, Centrafarm voit difficilement comment, d'un autre côté, le titulaire de la marque serait en droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque pour des produits identiques, mais qui proviennent de sa fabrication. Cette conception

trouve, selon elle, appui dans la jurisprudence de la Cour ainsi que dans la doctrine.

Centrafarm souligne qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'objet spécifique du droit de marque est de donner au consommateur une garantie de l'identité d'origine du produit de sorte que le titulaire de la marque puisse agir contre les appellations susceptibles d'induire en erreur [arrêt du 22 juin 1976, dans l'affaire 119/75, Terrapin/Terranova (Recueil p. 1039)] ou contre l'apposition indue de sa marque [arrêt du 31 octobre 1974, dans l'affaire 16/74, Centrafarm/Winthrop (Rec. p. 1183)].

Centrafarm soutient encore qu'elle n'appose pas indûment la marque Seresta. Elle ne crée pas la confusion entre le produit de marque original d'AHPC et les produits provenant de tiers. Au contraire, elle présente le produit de manière à éviter la confusion et donc sous la marque déposée aux Pays-Bas, marque sous laquelle le produit est connu des clients intéressés, lesquels établissent, par conséquent, un lien entre le produit et AHPC. La volonté d'AHPC que ce lien soit établi ressort, selon Centrafarm, du fait que celle-là a commercialisé le produit en tant que produit de marque. En revanche, il y aurait danger de confusion si Centrafarm vendait aux Pays-Bas, sous la marque Serenid D, de l'oxazépame originaire d'AHPC, puisque le Serenid D n'est pas une marque déposée aux Pays-Bas et n'est donc pas non plus connu en tant que tel des clients intéressés.

Pour Centrafarm, AHPC n'utilise pas différentes marques dans les différents États membres en vue de protéger l'objet spécifique de son droit de marque; elle le fait dans le but d'obtenir que le client néerlandais, voyant l'oxazépame d'origine sous la marque Serenid D, supposera que celui-ci est d'une autre origine ou du moins qu'il n'est pas le véritable produit d'origine qu'il connaît sous la marque Seresta.

Du fait que la fonction d'indication de l'origine de la marque ne joue pas dans l'intérêt du fabricant, mais sert à offrir une garantie au client, le tiers-obtenteur, qui, en tant que revendeur, fait le nécessaire en vue de prévenir que le client ne se livre à des suppositions erronées au sujet de la procenance du produit de marque d'origine, ne porte pas atteinte, selon Centrafarm, à l'objet spécifique du droit de marque. Tel n'est certainement pas le cas, lorsqu'il se sert de la marque que le titulaire de celle-ci utilise sur le marché en cause.

Pour centrafarm, AHPC n'a pas fourni la preuve devant le tribunal de renvoi de ce qu'elle s'est vue dans la nécessité de choisir, au Royaume-Uni, une autre marque que Seresta à cause de l'incompatibilité de celle-ci avec des marques plus anciennes appartenant à des tiers. La thèse d'AHPC implique que toute importation parallèle du produit de marque Seresta dans ce pays est exclue a priori pour des motifs inhérents au droit des marques. Il ne paraît pas logique que le titulaire d'une marque fractionnée puisse aller plus loin en ce qui concerne la possibilité de cloisonnement des marchés que le titulaire d'une marque européenne conforme au traité.

Quant à l'observation d'AHPC devant le juge de renvoi, selon laquelle c'est à tort que Centrafarm lui reproche d'avoir choisi dans un but bien arrêté deux marques différentes respectivement pour le Royaume-Uni et pour les Pays-Bas, celle-ci se contente de souligner qu'AHPC présente l'oxazépame de la manière suivante:

Pays-Bas: Seresta

Royaume-Uni: Serenid D

Italie: Serpax

Allemagne: Praxiten

France: Seresta

Belgique: Seresta

Il est inexact, pour Centrafarm, de soutenir qu'elle ne rencontre pas d'entraves dans la concurrence, parce qu'elle est libre de vendre aux Pays-Bas, sous la marque Serenid D, l'oxazépame provenant du Royaume-Uni: la mise sur le marché d'une nouvelle marque entraîne, en effet, des frais considérables, notamment lorsqu'il y existe déjà une autre marque pour le même produit qui jouit d'une large notoriété; de plus, l'importateur parallèle doit engager des frais pour l'introduction d'un nombre de marques égal à celui que le fabricant choisit d'utiliser pour le produit en question dans d'autres États membres; la concurrence entre l'importateur parallèle et l'importateur agréé est dès lors illusoire d'entrée de jeu.

S'il faut supposer qu'il n'est pas permis d'apposer la marque nationale du titulaire sur le produit de marque d'origine de celui-ci, il faut admettre aussi, en tout état de cause, qu'il doit être possible aux tiers de commercialiser ce produit en se servant de la marque nationale.

A la lumière des observations qui précèdent, la Cour devra, à l'estime de Centrafarm, décider que dans les circonstances intéressant la présente espèce, l'action d'AHPC ne sert pas à la protection de l'objet spécifique de son droit de marque, ou du moins — et cela en tout état de cause — qu'il y a ici restriction déguisée des échanges entre États membres, si bien que la première question préjudicielle doit recevoir une réponse affirmative.

2. Observations d'AHPC

AHPC fait trois remarques avant de répondre à la première question préjudicielle.

Elle relève, en premier lieu, que Centrafarm vend actuellement le produit en cause sous le nom générique d'oxazépame.

Elle fait observer, en deuxième lieu, qu'elle a démontré au président du tribunal saisi en référé qu'elle n'a pas choisi intentionnellement au Royaume-Uni des marques différentes en vue de cloisonner les marchés des États membres.

Elle conteste, enfin, que les règles concernant le remboursement par les caisses de maladie varient selon qu'il s'agit ou non d'oxazépame importé parallèlement ainsi que Centrafarm l'a prétendu devant le juge de renvoi. Depuis le 1er novembre 1977, les pharmaciens obtiennent au contraire des caisses de maladie un bénéfice supplémentaire pour l'oxazépame importé de manière parallèle, en vue de les inciter à s'approvisionner auprès d'un importateur parallèle.

En réponse à la deuxième question préjudicielle, AHPC souligne, à titre préliminaire, que le fabricant d'un nouveau produit cherche toujours à inventer pour celui-ci une seule marque valable dans le monde entier, pour pouvoir profiter, en dehors d'un pays déterminé, du «goodwill» qu'il a obtenu dans ce pays.

Du fait que la dénomination Serax utilisée aux États-Unis pour l'oxazépame s'est heurtée dans d'autres pays à des marques déjà existantes, AHPC a choisi la marque Sorepax pour la plupart des pays. Cette dernière marque est cependant bloquée entre autres au Royaume-Uni. La division compétente du groupe AHPC pour ce pays et pour l'Irlande ainsi que celle compétente pour le continent européen ont décidé, par conséquent, indépendamment l'une de l'autre, d'utiliser la dénomination Serenid pour le Royaume-Uni et l'Irlande et Seresta, entre autres, pour les Pays-Bas.

Dans l'arrêt dans l'affaire 192/73, Hag, quatorzième attendu, la Cour dit que l'information des consommateurs quant à l'origine d'un produit de marque peut être assurée par des «moyens autres» que ceux qui porteraient atteinte à libre circulation des marchandises. A la

lumière de cet arrêt, il semble raisonnable pour AHPC de demander, dans le cas d'espèce, l'utilisation de «moyens autres» en vue de l'indication d'origine comme, par exemple, l'indication «produit d'origine» ainsi que Centrafarm le fait actuellement. Aux yeux d'AHPC, Centrafarm n'a aucun droit d'utiliser le «goodwill» de la marque Seresta édifiée par elle, AHPC, car cette firme n'aurait rien fait ni engagé aucuns frais à cet effet. Si Centrafarm estime que trop peu de médecins prescrivent de l'oxazépame en lieu et place de Seresta, elle devrait faire de la publicité pour son produit en le commercialisant sous une marque propre et en élaborant son propre «goodwill» pour celle-ci.

La légalité, en droit néerlandais ou selon le droit du Benelux, d'un changement de marque opéré sans autorisation sur le produit d'autrui n'a jamais été étudiée, ni en jurisprudence ni en doctrine. Pour AHPC, il est clair néanmoins que la façon d'agir de Centrafarm est illicite au regard de cette législation. Ce résultat est, selon elle, corroboré par le texte de l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques et ressort de l'opinion de plusieurs auteurs au sujet de l'apposition d'une marque sur des produits non individualisés par cette marque. Quant au droit des autres pays de la Communauté, AHPC observe qu'il ressort de la documentation fournie à la Cour dans l'affaire 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, arrêt du 23 mai 1978, portant sur la question du remballage et de la réapposition de la même marque, que dans ces pays, l'apposition d'une autre marque du même titulaire, après remballage, est également illicite.

La même conclusion découlerait, d'après AHPC, de l'avant-projet de règlement relatif à la marque communautaire.

Au sens du huitième attendu de l'arrêt dans l'affaire 16/74, Winthrop, celui qui profite du «goodwill» d'une marque, sans engager de capitaux à cet effet, appartient à la catégorie des «concurrents qui ... [cherchent à] abuser de l'apposition et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque».

A l'argument de Centrafarm, selon lequel celle-ci ne pourvoit pas «indûment» (en néerlandais: «valselijk») les produits en cause de la marque Seresta, étant donné que l'oxazépame provient de AHPC, celle-ci répond que le terme «vals» (en français: indu) ne possède pas uniquement en néerlandais une signification dans laquelle intervient une recherche de l'abus, mais signifie par exemple aussi: «être contraire aux règles ou aux normes, ne pas être comme il faut, non correct, fautif, faux». Lorsque Centrafarm cherche à profiter d'un «goodwill» pour lequel elle n'a pas engagé de capitaux, son comportement est «indu», parce que contraire aux dispositions tant nationales que communautaires et donc, sous l'angle de la loyauté dans la concurrence, «pas comme il faut, non correct, fautif, erroné».

AHPC ajoute que l'attendu précité démontre que la protection contre le fait de profiter illicitement de la réputation de la marque constitue une «protection d'un intérêt légitime dans le chef du titulaire de la marque ou du nom commercial» au sens du sixième attendu de l'arrêt dans l'affaire 119/75, Terrapin.

AHPC renvoie ensuite à un article du professeur W. van Gerven: «The recent case law of the Court of Justice concerning articles 30 and 36 of the EEC Treaty», Common market law review, février 1977, page 5 et suivantes Celui-ci estime qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que des intérêts ou valeurs autres que ceux énumérés à l'article 36 du traité méritent également une certaine protection et permettent, de ce fait, certaines exceptions à l'interdiction de l'article 30, à condition que:

— ces intérêts présentent un lien quelconque avec les matières visées à l'article 36;

— les mesures soient raisonnables;

— il n'y ait pas un système communautaire englobant l'intérêt ou la valeur à protéger;

— la mesure ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre États.

Si d'une part, la notion de «propriété industrielle et commerciale» au sens de l'article 36 peut être interprétée de manière extensive dans les conditions précitées, on ne peut pas, d'autre part, interpréter la protection de l'objet spécifique du droit de marque de manière à ce qu'elle comprenne uniquement la protection de la fonction d'indication d'origine et exclue la protection contre la concurrence déloyale qui consiste à profiter de manière injustifiée de la réputation, du «goodwill» de la marque. Aussi AHPC estime-t-elle que la protection du droit de marque qu'elle a invoqué en l'espèce concerne l'objet spécifique de ce droit.

Pour AHPC, s'il fallait considérer en l'espèce que son action ne regarde pas l'objet spécifique de son droit de marque, il faudrait néanmoins faire droit à sa demande, étant donné que cette action satisfait aux quatre conditions indiquées par le professeur W. Van Gerven:

— la concurrence déloyale se rapporte à la propriété industrielle et commerciale;

— l'action d'AHPC satisfait à l'épreuve de proportionnalité, parce que Centrafarm a la possibilité d'indiquer l'origine par d'autres moyens;

— il n'existe pas de réglementation communautaire du droit en matière de concurrence déloyale;

— l'action d'AHPC n'est pas arbitrairement discriminatoire et elle ne constitue pas non plus une entrave déguisée aux échanges entre États membres du fait qu'elle est dirigée contre l'usage injustifié de la réputation d'une marque au sens visé par la Cour lorsqu'elle a formulé l'objet spécifique du droit de marque dans le huitième attendu de l'arrêt dans l'affaire 16/74, Winthrop, précité et contre l'atteinte portée à l'honnêteté dans la concurrence que le traité vise à protéger ainsi qu'il ressort du préambule de ce dernier.

Dans la mesure où l'action d'AHPC constitue une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30, cette mesure vise en tout état de cause, par sa nature même, sans distinction, les produits nationaux et les produits importés. L'action peut néanmoins tomber sous le coup de l'article 30, d'après l'arrêt de la Cour, du 16 novembre 1977, dans l'affaire 13/77, G.B. INNO/ATAB (Recueil p. 2115), si l'écoulement des produits importés devient «soit impossible soit plus difficile que celui des produits nationaux». Ce n'est cependant pas le cas, estime AHPC, du fait que la législation en matière de produits pharmaceutiques n'interdit pas l'importation sous la marque Seresta et que l'interdiction imposée par elle, AHPC, est applicable sans discrimination à tous ses concurrents.

3. Observations de la république fédérale d'Allemagne

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne souligne que la législation sur les marques en vigueur au Benelux et en Allemagne confère au titulaire d'une marque le droit exclusif d'apposer celle-ci sur une marchandise et de mettre en vente le produit ainsi caractérisé et donc aussi le droit d'interdire à d'autres de faire usage de cette marque pour des produits similaires ou de même nature. Si, pour de tels produits, le titulaire devait accepter que d'autres puissent également faire usage de sa marque

dans l'État membre considéré, la fonction principale du droit de marque — qui est d'assurer, sous une forme mémorisable, l'identité d'un produit original par l'apposition d'une marque — serait réduite à néant. Considérée du point de vue du titulaire de la marque, celle-ci ne serait plus appropriée à servir de support à la renommée d'un produit. En ce qui concerne le consommateur, elle ne serait plus une référence fiable lui permettant d'orienter sa décision. Ce serait la porte ouverte à l'abus de marque et à l'exploitation déloyale par d'autres entreprises de la bonne renommée attachée à un produit original revêtu de cette marque.

Le titulaire de la marque posséderait aussi ce droit d'interdire l'usage de la marque, lorsqu'un tiers appose sa marque sur un produit provenant du titulaire qui est identique de par son origine, ses caractéristiques et sa composition à un produit que le titulaire a commercialisé sans marque. Le droit de marque ne se limiterait pas, en effet, à fournir l'indication d'une origine industrielle ou d'une certaine qualité de la marchandise et à interdire l'utilisation frauduleuse d'une marque. Au contraire, le rôle de la marque résiderait par essence, dans le fait que la marchandise, sa présentation et sa dénomination à l'aide de la marque composeraient ensemble une identité susceptible d'être mémorisée et un profil auquel les clients lieraient leur confiance, profil qui servirait de support à la renommée du produit original revêtu de la marque. Le fait que seul le titulaire de la marque décide si la marchandise, sa présentation et sa dénomination à l'aide de la marque serviront à composer ensemble une identité, constituerait la raison d'être de cette confiance et de cette renommée.

Pour le gouvernement fédéral, la violation du droit des marques national est encore plus sérieuse lorsqu'une marque est apposée sur un produit qui, par rapport au produit sur lequel le titulaire appose sa marque, est de composition différente ou doté de certaines caractéristiques différentes qui importent au regard du consommateur et du choix qu'il opère. A ses yeux, cette atteinte est encore plus grave lorsque la marchandise reçoit également une présentation différente de celle que le titulaire de la marque a pris pour habitude de donner aux produits d'origine sur lesquels il appose sa marque.

Le droit de marque national accorde également ce droit d'interdiction au titulaire d'une marque lorsque la marchandise a déjà été mise sur le marché par le détenteur de la marque sous une autre marque et qu'une autre entreprise appose sur la marchandise une marque utilisée dans un autre pays et la met sur le marché. Le gouvernement allemand estime que cela porte également atteinte au droit exclusif de décision du titulaire de la marque, auquel il appartient non seulement de décider si le produit donné, tel qu'il est présenté, doit être concrètement mis sur le marché en tant que produit de marque, mais également sous quelle marque il doit être commercialisé.

Le gouvernement fédéral estime que le droit d'interdiction reconnu au titulaire de la marque dans les cas cités ci-dessus se justifie au regard de l'article 36, première phrase, du traité, du fait qu'il entre dans la définition de l'objet spécifique de la marque que la Cour a donnée dans son arrêt dans l'affaire 16/74, Winthrop. Il estime que cette justification est due au fait que le droit d'interdiction est nécessaire pour empêcher que les concurrents n'abusent de la réputation des produits d'origine fabriqués par le titulaire de la marque. Si cette faculté n'était pas reconnue, le droit des marques serait atteint dans sa substance même et serait pratiquement dénué d'intérêt à la fois pour le titulaire et pour le consommateur.

Le gouvernement fédéral fait encore valoir que ledit droit d'interdiction ne

peut être remis en cause au regard de l'article 36, deuxième phrase, du traité. L'utilisation de différentes marques dans les différents États de la Communauté ne constitue pas, en règle générale, un indice permettant de mettre à jour un abus, étant donné qu'il pourrait exister des raisons tout à fait valables pour cela, par exemple, si les différentes marques apposées sur ces marchandises correspondent à des produits différents. Le gouvernement fédéral n'entend cependant pas prendre position sur la question de savoir si, concrètement, on a bien affaire à des produits différents lorsque les produits ne se distinguent entre eux que par le goût.

Il ajoute qu'on pourrait parler d'un usage abusif du droit de marque si le titulaire visait à réaliser un exercice abusif de son droit à la marque en faisant valoir les facultés dont il dispose à ce titre, cette intention pouvant également découler de circonstances objectives.

Il conclut à ce qu'il soit répondu par la négative à la première question préjudicielle nonobstant la disposition de l'article 36, deuxième phrase, du traité.

4. Observations du Royaume-Uni

Le gouvernement du Royaume-Uni fait observer que le droit communautaire n'autorise pas les agissements de Centrafarm: lorsqu'un tiers pourvoit sans autorisation un produit d'un nouvel emballage et y appose la marque du titulaire, un nouveau produit est créé; dans ce cas, le produit final est différent de celui auquel le titulaire de la marque a initialement apposé sa marque; les acheteurs ne peuvent plus se fier à la marque en tant qu'indication du fait que le produit provient du titulaire de la marque et qu'il a été mis en circulation par lui; l'objet spécifique du droit de la marque est ainsi supprimé.

Bien que l'effet thérapeutique des deux types de comprimés soit comparable, les consommateurs ont été abusivement incités à acheter des cachets qui ont un goût différent de celui qu'ils seraient en droit d'attendre.

Le gouvernement britannique poursuit en faisant observer que puisqu'il existe des différences dans la composition et les propriétés des deux sortes de comprimés, il existe un intérêt légitime de la part d'AHPC qui justifie qu'elle invoque la législation des Pays-Bas protégeant ses droits de marque au sens de la dernière phrase du sixième attendu de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 119/75, Terrapin. Dans ces conditions, l'exercice des droits qu'AHPC tire de cette législation, en ce qui concerne la marque Seresta, est justifié au titre de la première phrase de l'article 36 du traité.

Toutefois, si le titulaire d'une marque devait exercer ses droits d'une manière qui constitue une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, cela permettrait à une juridiction nationale de lui enjoindre de s'abstenir d'un tel comportement, mais ne saurait autoriser quiconque à apposer la marque sur un produit quel qu'il soit.

Le gouvernement du Royaume-Uni ne peut admettre l'argument de Centrafarm, selon lequel son utilisation de la marque Seresta est conforme au rôle des marques commerciales, à savoir l'indication d'origine: l'objet de la marque est en effet, à ses yeux, pour la première mise en circulation du produit qui la porte, d'indiquer un lien direct avec le titulaire de la marque et non pas un lien indirect.

Le fait que Centrafarm appose sur l'emballage, outre la marque Seresta, son nom et son adresse, ne saurait justifier son comportement.

Pour corroborer son opinion, le Royaume-Uni renvoie en outre aux dispositions de l'avant-projet de règlement relatif à la marque communautaire.

Enfin, le Royaume-Uni rappelle que les produits qui font l'objet de la demande

préjudicielle sont des spécialités pharmaceutiques au sens de l'article premier de la directive du Conseil 65/65. Le but principal de la directive qui est de sauvegarder la santé publique, est contrarié lorsque les produits sont pourvus de nouveaux emballages, de nouvelles étiquettes ou de nouvelles dénominations sans l'autorisation du titulaire de la marque, avec des implications indirectes affectant la réputation du titulaire de la marque.

Le Royaume-Uni estime que les considérations de santé publique ne sont pas sans revêtir de l'importance dans l'exercice des droits de propriété industrielle et qu'en ce qui concerne des produits pharmaceutiques, il y a donc lieu d'appliquer des critères rigoureux quant à l'admissibilité de modifications effectuées par des tiers sans l'autorisation du producteur.

Faute, pour le titulaire de la marque, d'être informé et de disposer de détails sur le processus du changement d'emballage, il lui est difficile de s'assurer qu'il n'y aura pas, du fait de ce nouvel emballage, de risque grave d'altération de la nature ou de la qualité des produits commercialisés sous sa marque. Étant donné l'état fragmentaire dans lequel se trouve l'harmonisation dans le domaine des spécialités pharmaceutiques, le fait qu'aux termes de la législation communautaire et de la législation nationale arrêtée en exécution de celle-ci, le changement de l'emballage de produits pharmaceutiques soit obligatoirement subordonné à une autorisation de l'autorité compétente, n'offre pas nécessairement en pratique au titulaire de la marque la garantie indispensable de protection de sa réputation. Le fait d'attendre la preuve de l'intervention effective des risques avant d'exercer le droit de marque n'est pas, de l'avis du Royaume-Uni, réaliste.

Partant, le Royaume-Uni suggère que la Cour ne statue pas dans un sens qui aurait pour effet de permettre qu'une marque soit apposée sur des produits par une personne autre que son titulaire, si ce n'est avec le consentement de ce dernier.

5. Observations de la Commission

La Commission, après avoir exposé la jurisprudence de la Cour sur la relation entre les droits découlant de la propriété industrielle et les dispositions du traité, souligne que dans l'arrêt dans l'affaire 119/75, Terrapin, la Cour a notamment considéré que la fonction essentielle de la marque consiste «à garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit». L'avant-projet de convention relative à la marque communautaire considère également cette fonction comme essentielle.

Pour la Commission, il découle également de la jurisprudence de la Cour que cette fonction d'indication de provenance devrait beaucoup moins être considérée comme un lien établi par le consommateur entre un produit déterminé et le producteur que comme l'identification d'un produit déterminé, afin de distinguer celui-ci des produits d'un autre fabricant ou négociant, voire du même.

La Commission constate dans ce contexte que seul le titulaire de la marque a le droit d'identifier les produits de cette manière: il est le seul à être en mesure et en droit de donner à un produit une identité le distinguant d'autres produits en y apposant une marque. Selon les termes dont s'est servie la Cour dans l'affaire 16/74, Winthrop, «en matière de marque, l'objet spécifique de la propriété commerciale est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit». La Commission souligne que la même conception de la fonction de la marque se retrouve dans l'avant-projet de règlement relatif à la marque communautaire.

Prétendre que Centrafarm ne porte pas atteinte à la fonction d'indication de provenance de la marque, étant donné que la marque Seresta indique justement la provenance de produits AHPC, ne correspond donc pas à la conception défendue ci-dessus. En effet, la marque individualise le produit par rapport à tous les autres et cette individualisation ne peut être effectuée que par AHPC ou par une personne habilitée par elle, par exemple le titulaire d'une licence.

Le Commission conclut donc que le comportement d'AHPC relève en principe de la première phrase de l'article 36 du traité.

La Commission se prononce ensuite sur la deuxième phrase de l'article 36. Elle renvoie dans ce contexte au septième attendu de l'arrêt dans l'affaire 119/75, Terrapin, selon lequel la protection des droits conférés par les législations nationales «est refusée à tout exercice abusif des mêmes droits, de nature à maintenir ou établir des cloisonnements artificiels à l'intérieur du marché commun». Il existe en principe un droit de faire enregistrer une marque différente dans chaque État membre. Il se peut en effet que le producteur du pays importateur ne puisse utiliser la même marque que dans le pays exportateur parce qu'il y existe déjà une marque concurrente appartenant à un titulaire indépendant de lui ou, par exemple, pour des raisons linguistiques. La Commission estime que l'exercice du droit précité devient cependant abusif, lorsque son titulaire l'utilise dans le but d'isoler l'un de l'autre les marchés nationaux.

Elle souligne à ce propos qu'elle ne dispose pas, dans la présente affaire, d'informations pouvant déjà l'amener à conclure dans ce sens et qu'il appartient au juge de renvoi d'établir concrètement s'il s'agit ou non d'un exercice abusif.

Elle note enfin que si, en cas de différentiation abusive des marques, la protection est refusée à l'exercice du droit de marque en vertu de la seconde phrase de l'article 36, l'importateur possède le droit de «se faire justice lui-même», en ce sens qu'il peut «corriger» le comportement non conforme au droit communautaire en apposant sur le produit, au lieu de la marque incorrecte, la marque usuellement employée dans l'État membre d'importation, sans que le titulaire puisse s'y opposer. Il convient cependant de n'admettre une telle possibilité qu'avec les plus grandes réserves. Si l'on recule devant cette conséquence, il faut rechercher une autre solution aux problèmes que pose l'isolement des marchés par une différentiation abusive des marques. On pourrait notamment envisager que soit arrêtée au niveau communautaire une disposition excluant en général la possibilité d'enregistrer un produit sous des marques différentes selon les États membres. Toutefois, une telle solution n'éviterait sans doute pas que l'on se fasse justice soi-même dans certains cas. On resterait donc devant le dilemme suivant: soit maintenir provisoirement les droits découlant du droit de marque bien qu'obtenus par un exercice abusif, soit octroyer à l'importateur le droit, tout aussi provisoire, de faire justice lui-même. La Commission n'exprime pas de préférence pour l'une ou l'autre solution.

Elle conclut qu'il convient de répondre à la première question du juge de renvoi que, dans les circonstances évoquées, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises ne s'opposent pas en principe à une interdiction en vertu du droit des marques.

Elle estime qu'il convient cependant de faire une réserve, à savoir que le titulaire de la marque, qui utilise pour un même produit diverses marques dans différents États membres, ne doit pas avoir choisi et/ou utilisé ces marques dans le but d'influer sur la libre circulation dans le marché commun des produits pourvus de ces marques. Dans un tel cas, l'exercice du droit de faire

prononcer une interdiction, en vertu du droit de marque, pourrait constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Sur la deuxième question préjudicielle

1. Observations de Centrafarm

Centrafarm estime que la deuxième question préjudicielle doit être comprise de la manière suivante:

«S'il faut refuser en principe à l'importateur parallèle d'un produit de marque déterminé le droit d'adapter la marque utilisée dans l'État membre d'exportation à celle employée dans l'État membre d'importation, faut-il prévoir en ce cas une exception pour les produits pharmaceutiques de marque, et cela dans un souci de protection de la santé des personnes au sens de l'article 36 du traité?»

Avant de répondre à la deuxième question préjudicielle, Centrafarm fait deux précisions:

Elle relève, en premier lieu, que selon le régime de remboursement des produits vendus aux affiliés appliqué par les caisses de maladie aux Pays-Bas, la spécialité pharmaceutique constitue, sous la marque sous laquelle le produit est déclaré aux autorités nationales par le fabricant ou l'importateur agréé, à la fois la cause et la base de l'indemnité. Les spécialités pharmaceutiques qui ne figurent pas sur les listes de ces autorités sous leur marque, ne donnent pas lieu à remboursement automatique selon les règles applicables pour les produits figurant sur ces listes: le demandeur est parfois admis au remboursement sur la base de la règle applicable pour les spécialités figurant sur lesdites listes; parfois, le bénéfice lui est refusé et, dans ce cas, il est fait application des règles concernant le remboursement des préparations sous un nom générique; ces règles diffèrent des premières et, généralement, le taux de remboursement est inférieur à celui de la spécialité pharmaceutique correspondante. Il faudrait donc, pour obtenir une distribution optimale des médicaments, que l'importateur parallèle soit mis en mesure de vendre une spécialité pharmaceutique donnée sous la marque connue des autorités intervenant dans la distribution ou le remboursement des médicaments, et cela sur pied d'égalité avec le fabricant ou l'importateur agréé.

Elle fait observer, en second lieu, que le système préconisé en l'espèce par AHPC, tel qu'il sera rendu possible en principe par les autorités néerlandaises dans le cadre de la future réglementation légale, créérait les fondements d'une situation dans le cadre de laquelle une certaine spécialité pharmaceutique provenant d'un fabricant déterminé circulerait non pas sous une seule et même marque, mais sous autant de marques qu'il y aurait de pays dans lesquels le fabricant désirerait commercialiser la spécialité.

En réponse à la deuxième question préjudicielle, Centrafarm fait valoir que dans l'arrêt du 20 mai 1976 dans l'affaire 104/75, Adriaan de Peijper (Recueil p. 613), la Cour a constaté que les dispositions de la directive 65/65 ne doivent pas toujours être interprétées à la lettre. Les motifs sont à rechercher, selon elle, dans le fait que les auteurs de la directive n'ont pas envisagé le cas dans lequel une spécialité pharmaceutique est commercialisée dans un État membre autrement que par l'intermédiaire du fabricant ou de son importateur agréé. Il faudrait par conséquent, en l'espèce, s'attacher plutôt au but et à l'esprit de la directive.

Centrafarm poursuit en notant qu'il ressort de la directive, notamment de ses articles 3 à 5 et 8 à 12, que ses auteurs supposent qu'une spécialité pharmaceutique ne sera commercialisée que sous une seule marque de fabrique ou de commerce. Une protection optimale et efficace de la santé publique — ce qui

est l'objectif principal de la directive — impliquerait en effet que l'identification d'une spécialité déterminée ne soit pas rendue encore plus difficile par la circonstance que cette spécialité circule sous des marques différentes. Pour ces raisons, la réglementation prévue par le «Besluit registratie geneesmiddelen» est, pour Centrafarm, incompatible tant avec la lettre qu'avec le but de la directive précitée ainsi qu'avec la directive 75/319 du Conseil du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO n° L 147, p. 13). En tout état de cause, le système du traité implique, selon elle, qu'un importateur parallèle doit être libre d'adapter la marque étrangère à la marque néerlandaise ainsi que de faire enregistrer et, partant, commercialiser la spécialité sous cette dernière marque.

Pour Centrafarm, la protection de la santé publique impose une réglementation en vertu de laquelle l'importateur parallèle est libre de commercialiser une spécialité pharmaceutique en utilisant la marque sous laquelle cette spécialité est enregistrée dans lesdits États membres par le fabricant ou l'importateur agréé.

Cela étant, l'option offerte à l'importateur parallèle par le «Besluit registratie geneesmiddelen» d'enregistrer ou de vendre une spécialité pharmaceutique étrangère sous la dénomination générique, ne constituerait pas non plus une solution de remplacement. Indépendamment même de la discrimination qui réside dans les différents critères appliqués par les réglementations en matière de remboursement une telle option est, aux yeux de Centrafarm, contraire à la logique économique.

Centrafarm conclut en disant qu'aux fins de la réponse à donner à la deuxième question préjudicielle, il convient de tenir compte du fait que toute réglementation nationale visant à empêcher l'importateur parallèle d'une certaine spécialité d'adapter le nom de fantaisie ou la marque de cette spécialité au nom de fantaisie ou à la marque de cette spécialité dans l'État membre d'importation ou ayant cet effet, constitue une mesure d'effet équivalent non justifiée par la protection de la santé et de la vie des personnes.

2. Observations de AHPC

AHPC note tout d'abord que la législation néerlandaise en matière de produits pharmaceutiques ne joue aucun rôle dans le conflit opposant les parties.

Elle souligne ensuite qu'il convient de faire abstraction du mot «autre», figurant dans la deuxième question préjudicielle, puisqu'il s'agit en effet de la possibilité d'importer le produit dans l'État membre B sous une marque autre que celle sous laquelle il était enregistré dans cet État membre B et non pas dans «l'autre» État membre.

Elle relève enfin que ce qui importe dans la présente affaire c'est:

— l'article 23, paragraphe 3 f) et g), du «Besluit registratie geneesmiddelen»;

— le fait qu'il ressort de l'exposé des motifs que cet acte a été établi, en ce qui concerne les importations parallèles, sur la base de l'arrêt dans l'affaire 104/75, de Peijper;

— le fait que le nouveau décret sur l'enregistrement des produits pharmaceutiques a reçu l'approbation de la Commission;

— le fait que la Commission élabore pour l'instant une proposition de modification de la directive 65/65;

— la circonstance que depuis l'interdiction faite par voie de référé à Centrafarm, cette dernière commercialise son oxazépame sans indiquer le nom de Seresta.

3. Observations de la république fédérale d'Allemagne

Le gouvernement fédéral estime que l'autorisation délivrée pour un médica-

ment par les autorités compétentes d'un État membre est, en principe, sans incidence sur la conformité, au regard du droit des marques, de la mise en circulation d'un produit autorisé à la vente et sur la question de savoir s'il y a abus au sens de l'article 36, deuxième phrase, du traité. Il découle en effet, selon lui, de l'article 9 de la directive du Conseil 65/65 que l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique n'exerce aucune influence sur les droits et devoirs dérivés du droit civil des États membres. La réglementation en matière de spécialités pharmaceutiques devrait d'ailleurs garantir des conditions satisfaisantes de fabrication et de composition des médicaments sous l'angle du droit sanitaire. Elle ne prend pas en compte les différences de composition ne prêtant pas à critique du point de vue de ce droit.

4. Observations du Royaume-Uni

Selon le gouvernement du Royaume-Uni, le fait que des dispositions législatives nationales fondées sur la directive 65/65 du Conseil n'interdisent pas explicitement la commercialisation de produits sous des dénominations modifiées ne signifie pas que la commercialisation de ces produits ne puisse être empêchée pour des motifs de protection de la propriété commerciale ou de protection de la santé des personnes.

5. Observations de la Commission

Selon la Commission, il ne ressort pas du texte de l'article 23 du «Besluit registratie geneesmiddelen», ni de l'exposé des motifs qui l'accompagne, que le législateur néerlandais ait voulu limiter, par cette disposition, les droits conférés en vertu de la législation sur les marques. Ainsi, cette disposition ne peut influer sur la réponse à la première question préjudicielle. La réponse à la deuxième question préjudicielle devrait donc préciser que, pour apprécier la situation à la base de la première question, il conviendrait de tenir compte uniquement des dispositions relevant du droit de marque.

III — Procédure orale

A l'audience du 13 juin 1978, la requérante au principal, représentée par M. A. F. de Savornin Lohman, la défenderesse au principal, représentée par M. T. Schaper, 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. R. Wägenbauer, en qualité d'agent, assisté par M. Auke Haagsma, membre du service juridique de la Commission, ont été entendus en leurs observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 11 juillet 1978.

En droit

1 Attendu que par jugement du 19 décembre 1977, parvenu à la Cour le 3 janvier 1978, l'Arrondissementsrechtbank de Rotterdam a saisi la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CEE, de deux questions relatives à l'interprétation de l'article 36 de ce même traité;

2 que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant deux entreprises du secteur des produits pharmaceutiques, dont l'une, la société American Home Products Corporation (ci-après AHPC) est titulaire dans différents États membres de marques différentes pour le même produit, tandis que l'autre entreprise, la société Centrafarm BV, a importé ce produit, mis dans le commerce sous la marque enregistrée dans l'État d'origine, a ôté cette marque et apposé, sur le produit la marque enregistrée pour ce même produit dans l'État d'importation, et a commercialisé le produit ainsi caractérisé dans cet État, sans le consentement du titulaire;

3 qu'il ressort des questions posées par l'Arrondissementsrechtbank que la législation sur les marques de l'État d'importation donne au titulaire le droit de s'opposer à ce que des marchandises pourvues de la marque détenue par lui dans cet État soient mises en vente par d'autres;

4 que par ordonnance du 2 août 1977, le président du même tribunal, statuant en référé sur la demande de AHPC a interdit en effet à Centrafarm de porter atteinte aux droits de AHPC sur la marque en cause;

5 que les questions posées se réfèrent, selon leur libellé, à une seule et même marchandise, en dépit de certaines légères différences qui pourraient subsister entre le produit tel qu'il est respectivement commercialisé sous l'une et l'autre marques, de sorte que la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur l'hypothèse dans laquelle les deux marques auraient été utilisées pour deux produits ayant chacun ses caractéristiques propres;

Sur la première question

6 attendu que la première question a pour objet de savoir si, dans les circonstances indiquées, les règles du traité, notamment l'article 36, empêchent le titulaire de la marque de faire usage du droit que lui confère le droit national;

7 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;

8 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;

9 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 les interdictions du traité;

10 qu'en tant qu'il apporte une exception à l'un des principes fondamentaux du marché commun, l'article 36 n'admet, en effet, de 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;

11 attendu que l'object 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;

12 qu'en vue de déterminer, dans les situations exceptionnelles, la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au titulaire de la marque, 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;

13 qu'il est inhérent à cette garantie de provenance que seul le titulaire puisse identifier le produit par l'apposition de la marque;

14 que la garantie de provenance serait en effet compromise s'il était loisible à un tiers d'apposer la marque sur le produit, même original;

15 que c'est donc en conformité avec la fonction essentielle de la marque que les législations nationales, même dans les cas où le fabricant ou le commerçant est titulaire de deux marques différentes pour le même produit, s'opposent à ce qu'un tiers non autorisé s'arroge la faculté d'apposer l'une ou l'autre marque sur une partie quelconque de la production ou d'échanger les marques apposées par le titulaire sur différentes parties de la production;

16 que la garantie de provenance exige que le droit exclusif du titulaire soit sauvegardé de la même manière, lorsque les différentes parties de la production, pourvues de marques différentes, proviennent de deux États membres différents;

17 que le droit reconnu au titulaire de la marque de s'opposer à toute apposition non autorisée de celle-ci sur son produit relève ainsi de l'objet spécifique du droit de marque;

18 qu'il est, dès lors, justifié aux termes de l'article 36, première phrase, de reconnaître au titulaire d'une marque protégée dans un État membre le droit de s'opposer à ce qu'une marchandise soit mise sur le marché par un tiers dans cet État membre sous la marque en question, même si cette marchandise a été licitement écoulée auparavant dans un autre État membre sous une autre marque détenue dans cet État par le même titulaire;

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

20 qu'il convient d'observer, à cet égard, qu'il peut être légitime pour le fabricant d'un produit d'utiliser, dans différents États membres, des marques différentes pour un même produit;

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

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

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

Sur la deuxième question

24 Attendu que par la deuxième question il est demandé s'il importe aux fins de la réponse à donner à la première question qu'il existe ou non dans l'État membre, dans lequel le produit est importé, une réglementation en matière de produits pharmaceutiques admettant l'importation d'un produit pharmaceutique au départ d'un autre État membre sous une marque, autre que celle sous laquelle il est enregistré dans ce dernier État;

25 attendu qu'une telle réglementation, poursuivant les objectifs propres à la protection de la santé publique, vise les dénominations sous lesquelles les spécialités pharmaceutiques peuvent être mises sur le marché;

26 qu'il y a donc lieu de présumer qu'elle n'a pas pour effet de modifier les règles en matière de droit des marques;

27 qu'il s'ensuit que l'importateur d'un produit pharmaceutique ne saurait trouver, dans la faculté que lui laisse une telle réglementation, aucune justification pour se soustraire aux contraintes que lui impose le respect des marques dont le fabricant du produit est titulaire;

28 qu'il faut donc répondre à la deuxième question en ce sens que l'existence d'une réglementation en matière de spécialités pharmaceutiques relative aux dénominations sous lesquelles celles-ci sont écoulées est sans importance aux fins de la réponse à donner à la première question;

Sur les dépens

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

30 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 l'Arrondissementsrechtbank de Rotterdam, par jugement du 19 décembre 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'une marque protégée dans un État membre à ce qu'une marchandise soit mise sur le marché sous cette marque par un tiers, même si cette marchandise a été licitement écoulée auparavant dans un autre État membre sous une autre marque y détenue par le même titulaire;**

   b) **peut constituer, 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 la pratique d'utiliser des marques différentes pour un même produit est adoptée par le titulaire dans le but de cloisonner artificiellement les marchés;**

2. **Les règles relatives aux dénominations sous lesquelles les spécialités pharmaceutiques sont mises sur le marché sont sans importance aux fins de la réponse ci-dessus.**

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 10 octobre 1978.

Le greffier

A. Van Houtte

Le président

H. Kutscher