

**Affaire C-355/21**

**Demande de décision préjudicielle**

**Date de dépôt :**

7 juin 2021

**Juridiction de renvoi :**

Sąd Najwyższy (Pologne)

**Date de la décision de renvoi :**

29 décembre 2020

**Partie requérante :**

Procter & Gamble International Operations SA

**Partie défenderesse :**

Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.

---

Réf. I CSK67/19

**ORDONNANCE**

Le 29 décembre 2020

Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) [OMISSIS]

dans l'affaire introduite par Procter & Gamble International Operations SA à Genève contre Perfumesco.pl sp. z o.o. sp. K. à Varsovie, en vue de la protection d'une marque de l'Union européenne,

après avoir examiné, lors de l'audience de la chambre civile du 29 décembre 2020,

le pourvoi en cassation de la défenderesse

contre l'arrêt du Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d'appel de Varsovie, Pologne)

du 20 septembre 2018, réf. VII AGa 702/18,

en vertu de l'article 267 TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne est saisie de la question de droit suivante :

**Convient-il d'interpréter l'article 10 de la directive 2004/48/CE, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en ce sens qu'il s'oppose à l'interprétation d'une disposition nationale selon laquelle une mesure de protection sous forme de destruction de marchandises ne s'applique qu'aux marchandises fabriquées ou marquées de manière illicite et ne saurait être appliquée à celles illégalement mises sur le marché dans l'Espace économique européen (EEE) et qui ne peuvent pas être considérées comme ayant été fabriquées ou marquées de manière illicite ?**

#### MOTIFS

[OMISSIS]

#### **Objet du litige au principal**

La requérante demandait :

1. qu'il soit interdit à la défenderesse de faire usage de la marque de l'Union européenne n° 000049254 HUGO BOSS, enregistrée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour des produits de la classe 3 de la classification de Nice, tels que : parfums, eaux de toilette et eaux parfumées, c'est-à-dire de mettre sur le marché, offrir, stocker en vue de l'offre, importer, exporter, faire la publicité de parfums, d'eaux de toilette et d'eaux parfumées dans des emballages revêtus de ladite marque de l'Union européenne, ces produits n'ayant pas été mis sur le marché sur le territoire de l'EEE par le titulaire ou avec son consentement, notamment les produits dits « testeurs », portant sur les emballages ou sur les flacons les indications : « non destiné à la vente », « not for sale » [non destiné à la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur] ;

2. qu'il soit imposé à la défenderesse de détruire, à ses frais, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, les parfums, eaux de toilette et eaux parfumées dans des emballages revêtus de la marque de l'Union européenne HUGO BOSS n° 000049254, ces produits n'ayant pas été mis sur le marché sur le territoire de l'EEE par le titulaire ou avec son consentement, notamment les produits dits « testeurs », portant sur les emballages ou les flacons les indications : « non destiné à la vente », « not for sale » [non destiné à la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur], y compris les produits saisis par huissier de justice le 28 juillet 2016, mentionnés dans le procès-verbal de saisie mobilière dans l'affaire Km 2091/16, en présence du représentant ou du mandataire de la requérante ;

3. que la défenderesse soit condamnée à rendre public, à ses frais, dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, le dispositif du jugement en tant qu'il fait droit à la demande, en publiant, pendant une période ininterrompue de trois mois, sur son site internet [www.perfumesco.pl](http://www.perfumesco.pl) ou, si le site internet change en cours de procédure, sur le site internet sur lequel la défenderesse exerce son activité commerciale principale consistant à offrir et à vendre des parfums, des eaux de toilette ou des eaux de parfum et à rembourser les frais de procédure.

## **Législation et jurisprudence de l'Union**

- 1 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, ci-après la « directive 2004/48 ») :

Article 10

### **Mesures correctives**

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment :

- a) le rappel des circuits commerciaux ;
- b) la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou
- c) la destruction.

2. Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

3. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

2. Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) à compter du 23 mars 2016 (ci-après le « règlement n° 207/2009 ») :

Article 9

## Droit conféré par la marque de l'Union européenne

1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;

## Article 102

### Sanctions

1. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2. Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce.

2 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [annexé à la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), JO 1994, L 336, p. 214, ci-après l'« accord sur les ADPIC » ou l'« accord TRIPS »].

3 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, Bruxelles, 22 décembre 2010, COM(2010)779 final :

### Objectifs de la directive 2004/48

Les disparités entre les systèmes appliqués par les États membres pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle sapent le bon fonctionnement du marché intérieur et affaiblissent l'application du droit matériel dans ce domaine. Il

en découle des entraves aux activités transnationales, une perte de confiance sur le marché intérieur et une baisse des investissements dans l'innovation et la création. La directive rapproche les systèmes législatifs nationaux afin de donner aux titulaires de droits d'auteurs et aux autorités des États membres un ensemble minimal mais homogène d'outils pour lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

La directive intègre dans le cadre juridique de l'UE des mesures de droit civil en vertu de l'accord TRIPS. Elle va au-delà des dispositions minimales fixées dans cet accord puisqu'elle traite également, par exemple, des dommages-intérêts, des mesures correctives et des preuves. Par ailleurs, la directive est basée sur les pratiques inscrites dans la législation des États membres qui se sont avérées les plus efficaces antérieurement à son adoption (approche fondée sur les bonnes pratiques). Les États membres peuvent également ajouter des sanctions et des réparations plus favorables aux titulaires de droits d'auteurs. La directive fournit donc un cadre juridique minimal mais flexible pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

- 4 Arrêt du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (14/83, EU:C:1984:153).
- 5 Arrêt du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C-348/04, EU:C:2007:249).

Voir points 59 à 64 de l'arrêt :

59

Ainsi, lorsque, comme dans l'affaire au principal, le droit communautaire ne prévoit pas de sanctions spécifiques dans l'hypothèse où des infractions auraient été commises, il incombe aux autorités nationales d'adopter des mesures appropriées pour faire face à une telle situation, mesures qui doivent revêtir un caractère non seulement proportionné, mais également suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de la directive 89/104 (voir, en ce sens, arrêt Adeneler e.a., précité, point 94).

60

Il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort notamment du point 21 du présent arrêt, il suffit que l'une des conditions énoncées au point 79 de l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, ne soit pas satisfaite pour que le titulaire de la marque puisse légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique ayant fait l'objet d'un reconditionnement.

61

Il s'ensuit que le droit d'interdiction dont bénéficie le titulaire de la marque à l'égard d'un importateur parallèle de produits pharmaceutiques qui, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une contrefaçon, ont été commercialisés en

méconnaissance de l'obligation d'avertissement préalable de ce titulaire ne saurait être différent de celui dont jouit ce dernier à l'égard des produits de contrefaçon.

62

Dans les deux cas de figure, les produits n'auraient pas dû être commercialisés sur le marché concerné.

63

Aussi, une mesure nationale en vertu de laquelle, lorsqu'un importateur parallèle a commercialisé des produits n'ayant pas fait l'objet d'une contrefaçon sans donner l'avertissement préalable au titulaire de la marque, ce dernier a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d'une contrefaçon n'apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité. Toutefois, il appartient au juge national de déterminer au cas par cas, compte tenu notamment de l'étendue du dommage causé au titulaire du droit de marque par l'infraction commise par l'importateur parallèle et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la réparation financière.

64

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que, lorsqu'un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque l'avertissement préalable concernant un produit pharmaceutique reconditionné, il enfreint les droits de ce titulaire lors de toute importation subséquente dudit produit, tant qu'il ne lui a pas donné un tel avertissement. La sanction de cette infraction doit non seulement être proportionnée, mais également suffisamment effective et dissuasive pour garantir la pleine efficacité de la directive 89/104. Une mesure nationale en vertu de laquelle, dans le cas d'une telle infraction, le titulaire de la marque a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d'une contrefaçon n'apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité. Il appartient, cependant, au juge national de déterminer au cas par cas, compte tenu notamment de l'étendue du dommage causé au titulaire du droit de marque par l'infraction commise par l'importateur parallèle et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la réparation financière.

### **Législation et jurisprudence nationales**

- 6 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (loi sur la propriété industrielle du 30 juin 2000) (texte consolidé, Dz.U. de 2020, position 286, tel que modifié, ci-après la « loi sur la propriété industrielle ») :

Article 286. Le sąd (tribunal) saisi d'une affaire de violation des droits peut se prononcer, à la demande du titulaire, sur les produits fabriqués ou marqués de manière illicite qui appartiennent au contrevenant ainsi que sur les moyens et

matériaux utilisés pour les fabriquer ou les marquer. Il peut notamment ordonner qu'ils soient retirés du marché, attribués au titulaire du droit à hauteur d'une somme d'argent allouée en sa faveur, ou détruits. Dans sa décision, le sąd (tribunal) tient compte de la gravité de l'infraction et des intérêts des tiers.

- 7 Arrêt du Sąd Najwyższy (Cour suprême) du 14 avril 2003, I CKN 308/01, non publié.

### **Objet et fondement juridique du renvoi préjudiciel**

- 8 Interprétation de l'article 10 de la directive 2004/48.

Article 267 TFUE.

### **Exposé des faits et des antécédents de la procédure**

- 9 Par jugement du 26 juin 2017, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) :

1. interdit à la défenderesse de faire usage de la marque de l'Union européenne HUGO BOSS, enregistrée par l'EUIPO sous le numéro 000049254 pour des produits de la classe 3 de la classification de Nice (parfums, eaux de toilette et eaux parfumées), c'est-à-dire de mettre sur le marché, offrir, stocker en vue de l'offre, importer, exporter et faire la publicité de parfums, d'eaux de toilette et d'eaux parfumées dans des emballages revêtus de la marque de l'Union européenne HUGO BOSS qui n'ont pas été mis sur le marché sur le territoire de l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement, notamment les produits dits « testeurs » portant sur les emballages extérieurs ou sur les flacons les indications : « non destiné à la vente », « not for sale » [non destiné à la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur] ;

2. impose à la défenderesse de détruire, à ses frais, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, les parfums, eaux de toilette et eaux parfumées dans des emballages revêtus de la marque de l'Union européenne HUGO BOSS n° 000049254, qui n'ont pas été mis sur le marché sur le territoire de l'EEE par le titulaire ou avec son consentement, notamment les produits dits « testeurs », portant sur les emballages extérieurs ou sur les flacons les indications : « non destiné à la vente », « not for sale » [non destiné à la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur], y compris les produits saisis par huissier de justice [OMISSIS] le 28 juillet 2016, mentionnés dans le procès-verbal de saisie mobilière dans l'affaire Km 2091/16, en présence du représentant ou du mandataire de la requérante ;

3. condamne la défenderesse à rendre publique, à ses frais, en caractères noirs Times New Roman d'au moins 20 sur fond blanc, l'information suivante : « Par jugement rendu le 26 juin 2017, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional

de Varsovie) a interdit à “Perfumesco.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, société en commandite établie à Varsovie, de faire usage de la marque de l’Union européenne HUGO BOSS n° 000049254, c’est-à-dire : de mettre sur le marché, offrir, stocker en vue de l’offre, importer, exporter et faire la publicité de parfums, d’eaux de toilette et d’eaux parfumées dans des emballages revêtus de la marque de l’Union européenne HUGO BOSS, qui n’ont pas été mis sur le marché sur le territoire de l’EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement, notamment les produits dits “testeurs” portant sur les emballages extérieurs ou sur les flacons les indications : “non destiné à la vente”, “not for sale” [non destiné à la vente], “demonstration” [démonstration], ou “tester” [testeur] ; le Sąd (tribunal) a imposé à la défenderesse de détruire, à ses frais, les parfums, eaux de toilette et eaux parfumées portant atteinte aux droits sur la marque HUGO BOSS [OMISSIS] dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendrait définitif[ »] en la publiant, de la manière indiquée pendant une période ininterrompue de trois mois, sur le site internet www.perfumesco.pl ou, si le site internet change en cours de procédure, sur le site internet sur lequel la défenderesse exerce son activité commerciale principale consistant à offrir et à vendre des parfums, eaux de toilette ou eaux parfumées, sous la forme d’une « fenêtre pop-up » de 700x900 pixels qui apparaîtra à chaque accès au site internet et qui devra être fermée pour accéder au contenu du site internet ;

4. rejette la demande pour le surplus ;
  5. condamne la défenderesse à payer à la requérante la somme de 6 377 PLN au titre des frais de procédure.
- 10 La requérante fondait ses prétentions sur son droit à la marque de l’Union européenne HUGO BOSS, enregistrée par l’EUIPO sous le numéro 000049254 pour des produits de la classe 3 de la classification de Nice (parfums, eaux de toilette et eaux parfumées).
  - 11 La défenderesse avait conclu au rejet du recours.
  - 12 Le jugement précité est fondé sur les considérations suivantes :
 

La requérante est un fabricant de produits de parfumerie, en vertu d’un contrat de licence accordé par le titulaire du droit, la société HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG établie à Metzingen (Allemagne), seule habilitée à faire usage de la marque verbale européenne HUGO BOSS enregistrée par l’EUIPO [OMISSIS] le 26 mars 2008 sous le numéro 000049254, protégée entre autres pour des produits de la classe 3 de la classification de Nice (cosmétiques et senteurs, parfums), ainsi qu’à engager et à poursuivre en son nom propre des actions relatives à la violation des droits sur celle-ci.
  - 13 HUGO BOSS est l’une des plus grandes marques au monde dans le secteur de la mode et de la parfumerie. L’entreprise, fondée en 1924 à Metzingen par Hugo

Ferdinand Boss[,] vend actuellement des produits portant cette marque dans 129 pays du monde. Le premier parfum HUGO BOSS a été créé en 1985.

- 14 La [société] titulaire se soucie de l'image et de la renommée de ses marques, ainsi que de la qualité élevée des produits offerts sous la marque HUGO BOSS. Ce faisant, elle vise à garantir la meilleure qualité de service possible à ses clients. Les ventes ont lieu par l'intermédiaire de réseaux de parfumeries agréées, qui sont tenues de veiller tout particulièrement à la renommée de la marque HUGO BOSS et au caractère luxueux des produits qui en sont revêtus. Cela implique la mise à la disposition des clients d'échantillons de produits pour les tester. Les « testeurs » sont mis gratuitement à la disposition des vendeurs et des distributeurs agréés par la [société] titulaire, exclusivement à des fins de présentation et de promotion des produits cosmétiques, dans des flacons identiques à ceux des produits destinés à la vente sous les marques HUGO BOSS. Leur emballage extérieur est d'une couleur claire uniforme, portant de manière visible l'indication que l'exemplaire n'est pas destiné à la vente, par exemple : « not for sale » [non destiné à la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur]. Ces marchandises ne sont pas mises sur le marché dans l'EEE par la [société] titulaire ni avec son consentement.
- 15 Alors que la procédure était en cours, en 2016, le contrat de licence liant HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG et la requérante a été résilié.
- 16 La défenderesse exerce depuis janvier 2012 des activités commerciales de vente en gros de produits de parfumerie dans le cadre d'une boutique en ligne, à l'adresse « perfumesco.pl ». L'entreprise distribue, entre autres, des échantillons de démonstration de produits de parfumerie HUGO BOSS portant la mention « TESTER », qui ne sont pas destinés à la vente. Elle propose un grand nombre de ces produits sur son site internet à l'adresse « perfumesco.pl. », en informant les clients que le testeur, généralement emballé dans une boîte en carton blanc et sans bouchon, ne diffère pas en senteur du produit normal. La défenderesse envoie régulièrement des listes de prix à des vendeurs de produits cosmétiques en ligne, en proposant notamment à la vente des testeurs portant la marque HUGO BOSS.
- 17 Le 28 juillet 2016, en exécution d'une ordonnance conservatoire, l'huissier de justice [OMISSIS] avait procédé dans l'affaire Km 2091/16 à la saisie des parfums, eaux de toilettes et eaux parfumées dans des emballages portant la marque HUGO BOSS, à savoir : – des testeurs non destinés à la vente portant les mentions : « not for sale » [non destiné à la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur] ; – désignés par des codes indiquant, selon la déclaration de la requérante, qu'ils étaient destinés par le fabricant à être mis sur le marché en-dehors du territoire de l'EEE ; – dont les codes-barres sur les emballages avaient été enlevés ou recouverts.
- 18 La défenderesse achetait ces produits auprès de : Beauty Gallery, Perfumeria Aniela Misiarz Millor, Perfumeria Mariola Małolepsza, Jacek Lewandowski Frivol, Flexcorp Joanna Smorzewska-Wojs, Epoque Distribution Robert

Ostrowski, Extreme Projects Jędrzej Karasek, Schimar Trading sp. z o.o. sp. k., Anna Brzozowska Ultraprestige et Primavera Perfum sp. z o.o. ainsi qu'à l'étranger : Alito s.r.o. [République tchèque], Belluňa s.r.o. [République tchèque], El nino parfum s.r.o. (République tchèque), H&B Supplies Ltd (Royaume-Uni), JTG Trading B.v. (Pays-Bas), Kersten Trading Netherlands B.v. (Pays-Bas) Lujjo Export s.r.o. [(République tchèque)], PremierParfum s.r.o. [République tchèque], Van Caem Prestige B.v. (Pays-Bas).

La défenderesse ne vérifie pas l'origine des produits qu'elle achète, se fiant à ses cocontractants quant à leur origine régulière. Elle ne contrôle pas si des codes-barres EAN ont été enlevés des emballages extérieurs des produits de parfumerie portant la marque HUGO BOSS. Elle ne les enlève pas et ne les couvre pas elle-même.

- 19 Selon le Sąd Okręgowy (tribunal régional), la demande est pour l'essentiel fondée, d'abord parce que la requérante est habilitée à faire valoir des prétentions résultant de l'atteinte au droit tiré de l'enregistrement de la marque HUGO BOSS protégée sur le territoire de l'Union européenne.
- 20 Le Sąd Okręgowy (tribunal régional) estime qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la défenderesse offre, met sur le marché, fait de la publicité et stocke aux fins d'offrir et de mettre sur le marché des produits de parfumerie qui n'ont pas été mis sur le marché par le titulaire de la marque ou un titulaire de licence et que ceux-ci n'avaient même pas destinés à la vente (les produits dits « testeurs »). Ces produits étaient mis en vente sur le site internet de la défenderesse. De nombreux exemplaires de produits de parfumerie portant la marque HUGO BOSS ont également été saisis par un huissier de justice exécutant une mesure conservatoire accordée à la requérante dans l'affaire XXII GWO 71/16.
- 21 Le Sąd Okręgowy (tribunal régional) juge que la défenderesse quant à elle n'a pas démontré que ses actes n'étaient pas illicites. En particulier, elle n'a pas apporté la preuve de l'épuisement du droit exclusif résultant de l'introduction par le titulaire ou avec son consentement de chaque exemplaire des produits qu'elle offre ou met sur le marché sous la marque HUGO BOSS.
- 22 Selon le Sąd Okręgowy (tribunal régional), l'indication par la défenderesse des opérateurs auprès desquels elle avait acheté les produits de parfumerie et la présentation de plusieurs factures indiquant seulement, de manière générale, sur quels produits elles portent ne sont pas de nature à remettre valablement en cause le bien-fondé du grief tiré de l'illégalité de l'usage de la marque de l'Union européenne HUGO BOSS. Même si les produits litigieux ont été achetés par la défenderesse au sein de l'Union européenne, cela n'équivaut pas à un épuisement du droit à la marque, étant donné que la requérante le conteste.
- 23 Par un arrêt du 20 septembre 2018, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d'appel de Varsovie) a rejeté l'appel interjeté par la défenderesse et s'est prononcé sur les dépens de l'appel.

- 24 Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) confirme dans son intégralité la position du Sąd Okręgowy (tribunal régional). À titre liminaire, il indique que le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir de la requérante ne saurait être accueilli. L'article 22, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 détermine qui peut revendiquer la protection d'une marque de l'Union européenne en ces termes : sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque de l'Union européenne qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. Il est constant que, au moment de l'introduction de la présente action, la requérante était titulaire d'une licence exclusive sur la marque n° 000049254 « HUGO BOSS ». Cela ressort de la confirmation de l'inscription de la licence au registre. La disposition susmentionnée prévoit expressément que l'accord des parties est essentiel pour que le titulaire d'une licence exclusive puisse revendiquer la protection de la marque. En l'espèce, l'accord de licence autorisait la requérante à agir contre des atteintes potentielles au droit de marque.
- 25 Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) juge que le Sąd Okręgowy (tribunal régional) était également fondé à considérer que les conditions de protection d'une marque de l'Union européenne résultant de l'article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009 étaient remplies. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Le contenu essentiel de la protection prévue par le règlement est de conférer au titulaire de la marque le droit exclusif de commercialiser un produit protégé sur le territoire [de l'EEE] ou de consentir à sa mise sur ce marché. En revanche, l'épuisement de cette protection n'a pas lieu si le produit protégé est commercialisé sur des marchés situés en dehors du territoire d'application du règlement par le titulaire ou avec son consentement. La défenderesse n'a pas prétendu avoir personnellement obtenu l'autorisation de mettre les produits sur le marché dans l'EEE, mais elle a affirmé avoir acheté les produits auprès d'opérateurs qui avaient obtenu cette autorisation, en présentant à titre de preuve à cet égard les factures de TVA concernant l'achat de produits analogues à ceux faisant l'objet du litige.
- 26 Le [Sąd Apelacyjny (cour d'appel)] indique qu'il ressort de l'inventaire des produits saisis par l'huissier de justice que 226 produits étaient en fait destinés au marché européen et que, dans cette mesure, le droit à la marque enregistrée était épuisé. Il ajoute que le Sąd Okręgowy (tribunal régional) a tenu compte de cette circonstance lors de l'appréciation des preuves recueillies et a limité l'application des mesures de protection aux seuls produits qui n'ont pas été mis sur le marché sur le territoire de l'EEE avec le consentement du titulaire de la marque. Cependant, 48 exemplaires des parfums saisis étaient des « testeurs » portant des informations indiquant qu'ils n'étaient pas destinés à la vente au détail, 523 des parfums saisis par l'huissier de justice n'étaient pas destinés au marché européen,

et 3 641 des parfums saisis portaient des autocollants de masquage empêchant d'identifier la région géographique à laquelle ils étaient destinés. Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que le droit exclusif est épuisé au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne ces produits. Quant aux 48 produits saisis portant les mentions : « not for sale » [non destiné à la vente], « demonstration » [démonstration], ou « tester » [testeur], il ressort déjà de la teneur de ces informations qu'ils n'ont pas été mis sur le marché sur le territoire de l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement et il n'est pas possible de considérer à cet égard que l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est applicable. L'information placée sur ces produits indique clairement qu'ils ne sont pas destinés à la revente.

27 Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) souligne que, dans le cas des 3 641 des parfums saisis portant des autocollants de masquage, l'emballage d'origine était endommagé, et le film de protection d'origine de l'emballage avait été retiré. Ces opérations ont eu lieu dans le cadre de la suppression d'un code de sécurité puis de l'apposition d'un autocollant de masquage. Cela implique qu'en ce qui concerne ces produits, le propriétaire de la marque est en droit d'en interdire l'usage. En effet, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1 de cet article n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. De fait, le produit reconditionné a une apparence inappropriée et peut donc porter atteinte à la renommée de la marque. Si l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement n° 207/2009 détermine les conditions d'octroi de la protection, l'article 9, paragraphe 3, prévoit qu'il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ; e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil. La procédure d'administration des preuves menée dans l'affaire ayant montré que l'usage par la défenderesse de la marque HUGO BOSS était illégal, la requérante pouvait revendiquer la protection de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

28 Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) indique que, conformément à l'article 102, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce. Cette règle permet notamment l'application de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle. Selon le Sąd Apelacyjny (cour d'appel), il ne saurait être considéré que le tribunal de première instance aurait violé cette règle en l'appliquant de manière incorrecte. L'article 286 de la loi sur

la propriété industrielle, conformément à son libellé, ne s'applique que si les produits ont été fabriqués ou marqués de manière illicite, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, la requérante n'a pas contesté que les parfums saisis par l'huissier de justice étaient des produits d'origine, mais elle a seulement fait valoir que le titulaire de la marque n'avait pas consenti à leur introduction dans l'EEE, et que la défenderesse n'avait pas prouvé l'existence d'un tel consentement.

29 Selon le Sąd Apelacyjny (cour d'appel), on ne saurait s'arrêter à l'interprétation littérale de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle, car il est constant que ledit article est notamment la transposition de la directive 2004/48. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de cette directive, les États membres veillent, sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner[,] à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment : le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction. La directive impose aux États membres de l'Union l'obligation d'adopter une réglementation permettant aux autorités judiciaires d'ordonner la destruction de marchandises dont elles ont constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ainsi, alors que l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle limite littéralement la possibilité pour la juridiction nationale d'ordonner la destruction de marchandises aux seuls cas de fabrication ou de marquage illicites, l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 prévoit qu'une telle mesure peut être ordonnée dans tous les cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, y compris de propriété industrielle. Selon le Sąd Apelacyjny (cour d'appel), il convient d'appliquer une interprétation de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle conforme au droit de l'Union et de considérer que l'ordre de détruire des marchandises concerne tout cas d'atteinte à un droit de propriété industrielle. En d'autres termes, il convient de considérer que toute marchandise portant atteinte à un droit de propriété industrielle est fabriquée de manière illicite au sens de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle. En effet, seule cette interprétation de ladite disposition permet de considérer que la directive 2004/48 a été transposée.

30 Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) considère que seule une ordonnance de destruction des parfums mis sur le marché sans le consentement du titulaire de la marque garantit une réelle protection de ce droit. Il souligne que, pour mettre sur le marché les parfums appartenant à la défenderesse, un certain nombre d'actions ont été entreprises afin de dissimuler l'absence de consentement du titulaire de la marque ; 3 641 des parfums saisis portent des autocollants de masquage qui empêchent d'identifier la région géographique à laquelle ils étaient destinés. En outre, des codes de masquage ont été apposés à la place du code de sécurité retiré. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que la suppression des codes de sécurité ait été effectuée par la défenderesse, il est certain qu'en tant que professionnel de la

parfumerie, celle-ci devait être consciente que les produits étaient mis sur le marché en dépit d'une origine douteuse. De surcroît, la défenderesse n'a pas seulement mis sur le marché des produits portant des codes de sécurité, mais son offre comprenait également des « testeurs », qui étaient clairement marqués comme non destinés à la vente. Les ventes des « testeurs » portant la marque HUGO BOSS étaient réalisées tant au détail qu'en gros. Dans un tel cas, la défenderesse devait avoir pleinement connaissance de l'absence de consentement du titulaire de la marque à la mise sur le marché des produits dans l'EEE. L'emballage d'une partie considérable des parfums détenus par la défenderesse, pour lesquels le titulaire n'avait pas donné son consentement à la mise sur le marché dans l'EEE, est endommagé à la suite de la suppression du code de sécurité, alors que les parfums portant la marque HUGO BOSS sont des produits exclusifs. Or, le fait de retirer des parties de l'emballage, et a fortiori de rompre le film d'origine et de réemballer les produits dans un emballage de sécurité qui n'est pas d'origine, détériore la qualité des produits vendus et peut donc porter atteinte à la renommée de la marque.

- 31 Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) considère que l'éventuelle mise sur le marché du parfum avec des autocollants de masquage, des parties externes et internes de l'emballage endommagées, ainsi que dans un film qui n'est pas d'origine, même en dehors de l'EEE, porterait préjudice aux fonctions remplies par la marque dont la requérante revendique la protection, tout en établissant la gravité de l'atteinte au droit exclusif, ainsi que les intérêts légitimes des tiers, qui justifient la destruction du parfum dont l'introduction dans l'EEE a eu lieu sans le consentement du titulaire du droit.
- 32 Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) juge également non convaincante la thèse de la défenderesse selon laquelle la destruction d'une partie des parfums qu'elle possède l'empêcherait de faire valoir les droits liés à ces parfums à l'encontre de tiers.

Il indique que la valeur des parfums à détruire est sans incidence pour retenir que l'application d'une telle mesure en l'espèce est un acte dépassant la gravité de l'infraction. La défenderesse n'a jamais révélé la valeur des parfums saisis par l'huissier de justice et, par conséquent, il est impossible d'établir le niveau de ressources qu'elle a investies à cette fin. En outre, la valeur pourrait être appréciée dans le cadre des critères prévus à l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle, si elle était simultanément mesurée aux bénéfices que la défenderesse a réalisés en mettant des parfums sur le marché sans le contentement du titulaire. L'intensité avec laquelle la défenderesse a porté atteinte aux droits tirés de l'enregistrement de la marque HUGO BOSS ainsi que l'état des parfums saisis sont essentiels pour apprécier la gravité de l'atteinte auxdits droits et aux intérêts des tiers, la valeur même des produits à détruire étant, dans ce contexte, d'une importance secondaire.

- 33 Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) estime que l'ampleur des activités de la défenderesse, notamment l'offre de parfums sur l'internet, justifie de faire droit à

la demande de publication et il juge que les considérations du Sąd Okręgowy (tribunal régional) relatives au caractère proportionnel de cette mesure de protection sont correctes.

34 Il juge que l'octroi de la protection à la requérante par le jugement attaqué ne saurait être considéré comme impliquant que celle-ci abuse d'un droit subjectif. En portant atteinte au droit exclusif sur la marque de l'Union européenne, la défenderesse a enfreint le principe de loyauté, y compris de concurrence loyale, et les bonnes mœurs. Le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) souligne que l'article 5 du Kodeks Cywilny (code civil) ne saurait être valablement invoqué par quiconque enfreint lui-même les principes de vie en société.

35 Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par la défenderesse, qui invoque :

1. la violation des dispositions procédurales suivantes : l'article 378, paragraphe 1, du Kodeks Postępowania Cywilnego (code de procédure civile), lu en combinaison avec l'article 386, paragraphe 2, et avec l'article 379, paragraphe 2, du même code, en ce que le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) n'a pas tenu compte de la nullité de la procédure devant la juridiction de première instance dès lors que les documents joints à la demande ne permettaient pas de conclure que la requérante était une entité autorisée à être partie à la procédure [au principal] ;

2. la violation du droit matériel, à savoir l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle, en ce que le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) l'a interprété de manière erronée et, partant, a ordonné la destruction des marchandises saisies alors que la requérante ne contestait pas que les marchandises saisies par l'huissier de justice étaient des produits d'origine, mais affirmait seulement qu'il n'y avait pas consentement du titulaire de la marque à leur mise sur le marché sur le territoire de l'EEE ; il était donc constant – selon la [défenderesse, requérante au pourvoi] – que les marchandises se trouvant dans l'entrepôt de la défenderesse étaient des produits authentiques et ni la gravité des atteintes potentielles ni les intérêts des tiers ne justifiaient l'application de la plus contraignante des mesures de protection indiquées dans la disposition susmentionnée ;

3. la violation du droit matériel, à savoir l'article 13 du règlement n° 207/2009, en ce que le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) l'a appliqué de manière erronée et a considéré que les marchandises saisies avaient été mises sur le territoire de l'EEE sans le consentement de la requérante, alors qu'il ne ressortait ni des circonstances de l'affaire en cause ni du contenu du rapport d'examen des marchandises saisies rédigé par la requérante que les marchandises saisies auraient été mises sur le territoire de l'EEE sans le consentement du titulaire du droit ;

4. la violation du droit matériel, à savoir l'article 5 du code civil, en ce que le Sąd Apelacyjny (cour d'appel) ne l'a pas appliqué et a déclaré fondées et proportionnelles aux atteintes potentielles à une marque les prétentions formulées par la requérante.

- 36 Dans le pourvoi en cassation, la défenderesse [requérante au pourvoi] conclut à ce que [la juridiction de céans] annule et réforme l'arrêt attaqué, en faisant droit à son pourvoi et en rejetant la prétention de la requérante dans son intégralité, et condamne cette dernière aux dépens de la procédure de cassation ; à titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué dans son intégralité ainsi que du jugement précédent du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) et au renvoi de l'affaire pour réexamen.

### **Motifs de la demande de décision préjudicielle**

- 37 Les juridictions de fond saisies de cette affaire appliquent une interprétation dite « conforme au droit de l'Union » de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle. Elles considèrent préalablement que cette disposition permet à une juridiction de se prononcer, entre autres, sur la destruction des produits ainsi que des moyens et matériaux ayant servi à leur fabrication ou à leur marquage. Toutefois, cela ne concerne, parmi ces produits, que ceux qui sont la propriété du contrefacteur et qui ont été fabriqués ou marqués de manière illicite.
- 38 Cependant, les juridictions du fond attirent l'attention sur le libellé de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48, aux termes duquel les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner, à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans des cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment :
- a) le rappel des circuits commerciaux ;
  - b) la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou
  - c) la destruction.
- 39 Enfin, les juridictions de fond considèrent que l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 ne limite pas la possibilité d'appliquer une mesure de destruction de marchandises aux seules marchandises fabriquées ou marquées de manière illicite. En effet, cette disposition concerne les marchandises dont il est établi qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Par conséquent, les juridictions considèrent que le droit national ne peut pas être en conflit avec le droit de l'Union au sens large et que la destruction des marchandises doit être ordonnée, y compris lorsque celles-ci n'ont pas été fabriquées ou marquées de manière illicite par leur propriétaire.
- 40 Eu égard aux considérations qui précèdent, un problème juridique se pose, faisant l'objet d'une question préjudicielle, à savoir s'il convient d'interpréter l'article 10 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle en ce sens qu'il s'oppose à l'interprétation d'une disposition nationale selon laquelle une mesure de protection sous forme de destruction de marchandises ne

s'applique qu'à des marchandises fabriquées ou marquées de manière illicite et ne saurait être appliquée à des marchandises illégalement mises sur le marché dans l'EEE et qui ne peuvent pas être considérées comme ayant été fabriquées ou marquées de manière illicite.

- 41 Il ne fait aucun doute qu'avant tout, le fait que la modification de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle, apportée en vertu de l'ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (loi du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins ainsi que certains autres lois) (Dz.U. de 2007, n° 99, position 662), résultait de la mise en œuvre de la directive 2004/48 plaide en faveur de l'application de cet article selon son libellé. Il est constant dans la doctrine juridique que des recours peuvent être introduits sur la base de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle en cas de violation de tout droit à la propriété industrielle. Ledit article figure parmi les dispositions communes concernant les actions civiles relevant de la protection de la propriété industrielle. Par conséquent, lors de la mise en œuvre de la directive susmentionnée, le législateur était tenu de prendre en considération les solutions juridiques qu'elle contient.
- 42 Dans l'arrêt du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (14/83, EU:C:1984:153[, point 26]), la Cour a rappelé, entre autres, que l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir en vertu de l'article 5 [10, note de l'auteur] du traité de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation, s'imposent à toutes les autorités des États membres y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles.

Il s'ensuit qu'en appliquant le droit national, et notamment les dispositions d'une loi nationale spécialement introduite en vue d'exécuter la directive 76/207, la juridiction nationale est tenue d'interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par l'article 189, [alinéa] 3 [249, paragraphe 3, note de l'auteur] \*.

La position adoptée concernait la directive 76/207/CEE, mais il est incontestable que la conclusion est de nature générale et concerne la transposition de toute directive de l'Union.

Par conséquent, il convient de partir du principe que la modification de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle a tenu compte des solutions prévues par la directive 2004/48.

- 43 La position de la doctrine nationale constitue un argument supplémentaire en faveur d'une interprétation littérale de l'article 286 de la loi sur la propriété

\* Ndt: il convient, semble-t-il, de lire comme suit la note de l'auteur : « article 249, alinéa 3, CE », la disposition correspondante dans la réglementation actuelle étant l'article 288, alinéa 3, TFUE.

industrielle. Or, il est généralement admis que des produits qui n'ont pas été considérés comme fabriqués ou marqués de manière illicite dans le pays de fabrication peuvent ne pas faire l'objet d'un recours au titre de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle. La question de savoir quels objets ont été fabriqués ou marqués de manière illicite soulève notamment des doutes lorsqu'il s'agit d'une importation dite « parallèle ». Les produits importés de l'extérieur des zones couvertes par le droit exclusif peuvent être considérés comme légalement fabriqués sur le lieu de leur acquisition, même s'il n'est pas licite de les mettre sur le marché sans le consentement du titulaire sur le territoire où le droit exclusif est effectif. De tels produits peuvent faire l'objet d'une interdiction de mise sur le marché sur la base de l'action en interdiction prévue à l'article 287 de la loi sur la propriété industrielle. En revanche, s'il est admis que leur fabrication ou leur marquage est licite, le recours au titre de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle n'est pas applicable ([OMISSIS] [doctrine]).

- 44 La doctrine souligne explicitement que « seuls les objets fabriqués de manière illicite et les moyens et matériaux utilisés pour les fabriquer peuvent faire l'objet de mesures appropriées. La teneur littérale de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle va l'encontre de la possibilité de détruire des choses qui ne sont pas fabriquées ou marquées de manière illicite » ([OMISSIS] [doctrine]). Par ailleurs, elle indique que « si l'on se réfère à l'interprétation littérale et téléologique de la disposition en question, ainsi qu'à la jurisprudence, il convient de considérer que tant la fabrication illicite que le marquage illicite se réfèrent à une situation dans laquelle, respectivement, le produit entier a été fabriqué, ou seulement son marquage a été apposé, sans le consentement du titulaire du droit. Il ne s'agit pas, en revanche, de la situation dans laquelle le produit était licite au départ, correctement étiqueté, mais a seulement été mis sur le marché ou importé irrégulièrement dans un territoire douanier déterminé. En effet, il serait difficile de justifier rationnellement pourquoi un produit initialement d'origine et licite deviendrait soudainement illicite en raison de la survenue de certains événements, sans qu'il y ait d'interférence physique sur sa structure. Cette disposition se réfère de manière univoque aux questions techniques liées à la fabrication et à la désignation de produits par des marques. Elle ne s'applique pas à des situations qui ne relèvent pas de cette sphère, concernant notamment la mise sur le marché, l'importation ou la modification de la destination, ou encore plus largement à des situations d'usage illicite de produits revêtus de marques licites » ([OMISSIS] [doctrine, source de la citation]). Enfin, elle indique que « la portée des droits énumérés à l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle se limite à l'imposition de mesures concernant des objets fabriqués ou marqués de manière illicite et les moyens et matériaux utilisés pour les fabriquer. Les produits qui n'ont pas été considérés comme fabriqués ou marqués de manière illicite dans le pays où ils ont été fabriqués ne relèvent pas de cette disposition. Il peut être difficile de déterminer quels objets ont été fabriqués ou marqués de manière illicite lorsqu'il s'agit de produits importés. Les produits issus de l'importation dite "parallèle" peuvent être considérés comme des produits d'origine, importés de l'extérieur des zones couvertes par le droit exclusif. Ces marchandises sont traitées comme ayant été produites de manière licite sur le lieu de leur acquisition,

bien qu'il ne soit pas licite de les introduire, sans le consentement du titulaire du droit, sur le territoire où le droit exclusif est effectif. L'absence d'un droit général à la suppression des effets de la contrefaçon ne permet pas l'application dans une telle situation d'une action en destruction des produits » ([OMISSIS] [doctrine, source de la citation]).

- 45 Par ailleurs, déjà avant la mise en œuvre de la directive 2004/48, on trouvait au sein de la jurisprudence des juridictions polonaises la position selon laquelle les juridictions sont tenues, lorsqu'elles examinent des affaires soulevant des problèmes juridiques régis par le droit [de l'Union], de procéder à une interprétation conforme à l'interprétation et à l'esprit de celui-ci. Il s'agit de l'orientation de cette interprétation qui serait la plus conforme à la conception des solutions en vigueur en droit [de l'Union] et qui correspondrait à la jurisprudence constante [de l'Union]. En d'autres termes, la référence aux principes de la réglementation [de l'Union] devrait être traitée comme étant l'une des directives d'interprétation correcte du droit en vigueur [voir arrêt du Sąd Najwyższy (Cour suprême) du 14 avril 2003, [OMISSIS]].
- 46 La Cour de justice s'est prononcée dans le même sens, c'est-à-dire en acceptant une interprétation extensive des dispositions du droit national dans le contexte des règles de droit [de l'Union], dans l'arrêt du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C-348/04, EU:C:2007:249). La Cour juge notamment [point 61] que le droit d'interdiction dont bénéficie le titulaire de la marque à l'égard d'un importateur parallèle de produits pharmaceutiques qui, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une contrefaçon, ont été commercialisés en méconnaissance de l'obligation d'avertissement préalable de ce titulaire ne saurait être différent de celui dont jouit ce dernier à l'égard des produits de contrefaçon.

Dans les deux cas de figure, les produits n'auraient pas dû être commercialisés sur le marché concerné.

- 47 Enfin, le « Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, Bruxelles, 22 décembre 2010, COM(2010)779 final » définit comme suit les objectifs de la directive 2004/48 :

a) Les disparités entre les systèmes appliqués par les États membres pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle sapent le bon fonctionnement du marché intérieur et affaiblissent l'application du droit matériel dans ce domaine. Il en découle des entraves aux activités transnationales, une perte de confiance sur le marché intérieur et une baisse des investissements dans l'innovation et la création. La directive rapproche les systèmes législatifs nationaux afin de donner aux titulaires de droits d'auteurs et aux autorités des États membres un ensemble minimal mais homogène d'outils pour lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

b) La directive intègre dans le cadre juridique de l'UE des mesures de droit civil en vertu de l'accord TRIPS. Elle va au-delà des dispositions minimales fixées dans cet accord puisqu'elle traite également, par exemple, des dommages-intérêts, des mesures correctives et des preuves. Par ailleurs, la directive est basée sur les pratiques inscrites dans la législation des États membres qui se sont avérées les plus efficaces antérieurement à son adoption (approche fondée sur les bonnes pratiques). Les États membres peuvent également ajouter des sanctions et des réparations plus favorables aux titulaires de droits d'auteurs. La directive fournit donc un cadre juridique minimal mais flexible pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

- 48 Il ressort de ce qui précède que l'opinion prévaut, au sein des institutions de l'Union, que la directive 2004/48 devrait constituer un minimum spécifique pour l'application des droits de propriété intellectuelle. Il apparaît que, dans cette optique, l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 devrait être le point de départ de l'interprétation du droit national. En d'autres termes, tout opérateur d'un État membre devrait bénéficier d'une protection juridique au moins au niveau résultant des dispositions de la directive 2004/48, en l'espèce dans les limites définies par l'article 10, paragraphe 1, de cette directive. Conformément à ce qu'a jugé le Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans l'arrêt précité, la référence aux principes de la réglementation [de l'Union] devrait être traitée comme étant l'une des directives d'interprétation correcte du droit en vigueur.
- 49 Ensuite, des représentants de la doctrine polonaise plaident pour une interprétation littérale de l'article 286 de la loi sur la propriété industrielle. Cette opinion est renforcée par le fait que cette disposition a été modifiée à la suite de la mise en œuvre de la directive 2004/48.
- 50 Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, il était justifié pour le Sąd Najwyższy (Cour suprême) de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle énoncée dans le dispositif.