

# Affaire C-348/04

**Boehringer Ingelheim KG e.a.**

**contre**

**Swingward Ltd e.a.**

[demande de décision préjudicielle,  
introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Propriété industrielle et commerciale — Droit de marque — Produits  
pharmaceutiques — Importation parallèle — Reconditionnement  
du produit revêtu de la marque»

Conclusions de l'avocat général M<sup>me</sup> E. Sharpston, présentées le 6 avril 2006 I - 3397  
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2007 . . . . . I - 3430

## Sommaire de l'arrêt

1. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après apposition d'un étiquetage supplémentaire, de médicaments*  
(Art. 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

2. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments*  
(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)
3. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments*  
(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)
4. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments*  
(Art. 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)
5. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments*  
(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

1. L'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti d'une étiquette supplémentaire externe apposée par l'importateur, à moins que les conditions suivantes soient réunies:
  - qu'il soit démontré que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l'état originnaire du produit contenu dans l'emballage;
  - qu'il soit indiqué clairement sur l'emballage l'auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabricant de celui-ci;

- que la présentation du produit ayant fait l'objet de ce nouvel étiquetage ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, l'étiquette ne doit pas être défectueuse, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et
  - que l'importateur, préalablement à la mise en vente du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage, avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen de ce produit.
2. La condition selon laquelle le reconditionnement d'un produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci et en y apposant de nouveau la marque ou par apposition d'une étiquette sur l'emballage contenant ce produit, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, en tant qu'il s'agit de l'une des conditions qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, de s'opposer à ladite commercialisation, vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

(cf. point 39, disp. 2)

En effet, la modification qu'implique tout nouvel emballage ou nouvel étiquetage d'un médicament revêtu d'une marque créée par sa nature même des risques réels pour la garantie de provenance que vise à assurer la marque. Une telle modification peut dès lors être interdite par le titulaire de la marque, à moins que le nouvel emballage ou le nouvel étiquetage soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés.

(cf. points 30, 32, disp. 1)

3. L'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique lorsque l'importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l'emballage contenant le produit, à moins que soient remplies cinq conditions, au nombre desquelles figure celle selon laquelle la présentation du produit reconditionné

ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Cette condition n'est pas limitée aux cas dans lesquels le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon. En effet, un produit pharmaceutique reconditionné pourrait se présenter de manière inadéquate, et, partant, nuire à la renommée de la marque, notamment au cas où l'emballage ou l'étiquette, bien que n'étant ni défectueux ni de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, seraient de nature à affecter la valeur de la marque en portant préjudice à l'image de sérieux et de qualité qui s'attache à un tel produit ainsi qu'à la confiance qu'il est susceptible d'inspirer au public concerné.

À cet égard, la question de savoir si le fait, pour l'importateur parallèle:

— de ne pas apposer la marque sur le nouvel emballage externe (démarquage), ou

— d'apposer sur cet emballage son propre logo ou style ou encore une

«présentation 'maison'» ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (comarquage), ou

— d'apposer une étiquette supplémentaire sur ledit emballage de manière à masquer totalement ou partiellement la marque du titulaire, ou

— de ne pas mentionner sur l'étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire, ou encore

— d'imprimer le nom de l'importateur parallèle en lettres capitales,

est de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

(cf. points 40, 43, 44, 47, disp. 3, 4)

4. Dans des litiges qui opposent des fabricants de produits pharmaceutiques à des importateurs parallèles et à des négociants en produits pharmaceutiques contre lesquels les premiers ont introduit des recours pour atteinte à leurs droits de marque en raison du fait que des médicaments produits par ces fabricants avaient été importés parallèlement et commercialisés dans un État membre par lesdits importateurs, après avoir fait l'objet d'un nouvel emballage ou d'un nouvel étiquetage, il incombe aux importateurs parallèles d'établir l'existence des conditions selon lesquelles

celui-ci sont clairement indiqués sur le nouvel emballage;

— l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

— la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, le reconditionnement ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon;

— le reconditionnement ne saurait affecter l'état originnaire du produit contenu dans l'emballage;

— l'importateur doit avertir, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournir, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné,

et qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s'opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique reconditionné.

— l'auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant de

S'agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état

originnaire du produit contenu dans l'emballage, il suffit, cependant, que l'importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va a fortiori de même de la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Dès lors que l'importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu'une atteinte a été portée à celles-ci.

(cf. points 48, 54, disp. 5)

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 première directive 89/104 sur les marques. 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.

5. Lorsqu'un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque

(cf. point 64, disp. 6)