

Vol. 21, n° 3

**Importation parallèle et  
reconditionnement de produits  
pharmaceutiques : les  
enseignements de l'arrêt  
*The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova  
Pharmazeutika Handels GmbH***

**Xavier Van Overmeire\***

Introduction . . . . .	713
1. Rappel des principes . . . . .	714
2. La jurisprudence antérieure concernant le reconditionnement . . . . .	716
3. Les enseignements de l'arrêt <i>Wellcome c. Paranova</i> . . . .	719
3.1 Sur la première question, sous 1 b) – Impact de la présentation du produit . . . . .	723
3.2 Sur la deuxième question 2) – Obligation de communication . . . . .	725
Conclusions . . . . .	727

© Xavier Van Overmeire, 2009.

\* Avocat inscrit aux barreaux de Bruxelles et de Tournai, conseiller juridique étranger inscrit au Barreau du Québec, du cabinet Fraser Milner Casgrain SENCRL, chargé de cours à l'Université de Montréal. Voir, du même auteur, « Importations parallèles de médicaments en Europe : conciliation entre libertés et protections », (2009) 21:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 513.

## INTRODUCTION

Nous avons évoqué dans un précédent article la problématique toujours brûlante du reconditionnement des produits pharmaceutiques dans le cadre de l'Union européenne et ce, en lien avec les intérêts fort divergents, d'une part, des entrepreneurs titulaires de droits de propriété intellectuelle et, d'autre part, des importateurs désireux de tirer un maximum de bénéfices des avantages offerts par la libre circulation des marchandises favorisant le commerce parallèle.

Cette question a connu un développement intéressant à la suite de l'arrêt rendu le 22 décembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après la « Cour ») dans le cadre de l'affaire C-27/05 *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*<sup>1</sup>. Cet arrêt fait suite à une longue saga judiciaire marquée par les arrêts rendus notamment dans les affaires *Bristol-Myers Squibb*<sup>2</sup>, *Boehringer I*<sup>3</sup> et *Boehringer II*<sup>4</sup> que nous avons antérieurement analysées.

En vue de bien comprendre la portée de cette jurisprudence, il importe constamment de se référer au principe fondamental suivant lequel la dérogation à la libre circulation des marchandises, pilier économique de l'intégration européenne, pour des raisons de protection de la propriété industrielle n'est acceptable que lorsqu'elle est justifiée par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété industrielle<sup>5</sup>.

1. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008].
2. *Bristol-Myers Squibb c. Paranova A/S*, affaire C-427/93 ; *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG c. Paranova A/S* (C-429/93) et *Bayer Aktiengesellschaft c. Paranova A/S* (C-436/93) [1996] Rec. p. I-03457.
3. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2002] Rec. p. I-3759.
4. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.
5. *Hoffmann-La Roche & Co. AG c. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, affaire 102/77, [1978] Rec. p. I-1139.

Ce principe a été rappelé avec beaucoup de détermination par les institutions européennes. Il peut être fait référence tant à divers textes émis par la Commission européenne<sup>6</sup> qu'à la jurisprudence de la Cour. Ainsi, l'arrêt de principe *Pippig Augenoptik* du 8 avril 2003 précisant que « dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, en tant qu'espace sans frontière interne dans lequel la libre concurrence doit être assurée, les importations parallèles jouent un rôle important pour empêcher le cloisonnement des marchés nationaux »<sup>7</sup>.

Seules seront dès lors tolérées et justifiées les restrictions au commerce parallèle fondées sur des raisons liées à la protection de la santé publique ou de la propriété intellectuelle, tout en devant rester proportionnées à l'objectif poursuivi.

Nous ne reviendrons cependant plus sur les thèmes liés à la protection de la santé publique qui ont été abordés dans notre précédent article et nous nous limiterons ici au conflit entre les exigences souvent contraires de la création d'un marché unique caractérisé par la libre circulation des marchandises et le respect qui doit être accordé aux droits de propriété intellectuelle. Nous constaterons que la jurisprudence *Wellcome / Paranova*<sup>8</sup> reste fidèle au bon sens et au pragmatisme de la Cour, désireuse de concilier des intérêts au demeurant fort divergents. Il fut néanmoins regrettable de constater que la Cour ait semblé confondre modération et excès de prudence en ne répondant que vaguement à la délicate question de l'information à donner par les importateurs parallèles aux titulaires de droits de propriété intellectuelle.

## 1. Rappel des principes

Les produits pharmaceutiques sont des produits à haut contenu scientifique nécessitant de longues recherches et font dès lors l'objet de droits de propriété intellectuelle leur conférant normalement un monopole territorial permettant à leurs titulaires d'empêcher l'importation de produits enfreignant ces droits et, partant, d'invoquer ce type de protection juridique devant les autorités et tribunaux nationaux. Nul ne remet en cause l'existence de ces droits et

6. Communication Commission CE COM (2003) 839 final du 30.12.2003.

7. *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, affaire C-44/01, CJCE 8 Avril 2003.

8. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008].

certainement pas les institutions européennes qui ont par ailleurs suscité de manière très volontariste la création de droits intellectuels à dimension européenne tels que le brevet européen ou la marque communautaire. La question centrale reste que le monopole territorial créé par les droits intellectuels ne pouvait qu'entrer inéluctablement en conflit avec les règles d'un marché unique caractérisé par une libération maximale des échanges.

Ce conflit inévitable a entraîné une abondante jurisprudence soucieuse de trouver un équilibre plus ou moins stable entre l'exercice légitime des droits de propriété intellectuelle et les nécessités engendrées par l'ouverture irrémédiable des marchés au sein de l'Union européenne. De cette jurisprudence est issu le concept célèbre de l'« épuisement européen » des droits de propriété intellectuelle que la Cour a originellement dégagé et qui a été ensuite entériné par la législation communautaire : lorsqu'un produit a été mis sur le marché par le titulaire d'un droit ou avec son consentement, celui-ci ne peut ensuite s'opposer à ce que ce produit circule librement sur l'ensemble du territoire européen<sup>9</sup>. Ce principe connaît cependant des exceptions spécifiquement liées aux droits sur la marque, exceptions qui ont été progressivement fixées par la Cour : emballage défectueux, mauvaise qualité ou, encore, caractère brouillon pouvant nuire à la réputation de la marque du titulaire<sup>10</sup>.

Cette jurisprudence doit être mise actuellement en parallèle avec un texte fondamental du droit communautaire qui a entériné à la fois la jurisprudence sur le principe de l'épuisement communautaire et les exceptions qui peuvent y être apportées : l'article 7 de la directive 89/104 du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L40 du 11.12.1989, p. 1)<sup>11</sup>.

Les principes dégagés de ce texte peuvent se résumer en deux points.

- 
9. *Centrafarm / Sterling Drugs*, affaire 15/74, Rec. CJCE.1974, p. 1147.
  10. *Bristol-Myers Squibb c. Paranova A/S*, affaire C-427/93 ; *C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG c. Paranova A/S* (C-429/93) et *Bayer Aktiengesellschaft c. Paranova A/S* (C-436/93) [1996] Rec. p. I-03457.
  11. Directive 89/104 du Conseil, art. 7 : « 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage pour celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ».

Premièrement, le propriétaire d'un droit de propriété industrielle ou commerciale (brevet, marque, droit d'auteur, ...) protégé par la législation d'un État membre ne peut pas s'appuyer sur son droit national pour s'opposer à l'importation d'un produit qui a été légalement mis sur le marché dans un autre État membre par le propriétaire de ce droit ou avec son consentement. En d'autres mots, le droit est considéré avoir été épuisé dès que le produit a été mis sur le marché quelque part dans l'Union européenne (principe aujourd'hui étendu à l'Espace économique européen).

Deuxièmement, le principe d'épuisement des droits ne s'applique pas lorsque le propriétaire des droits a des raisons légitimes de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits. Comme raisons légitimes, la directive cite, de manière non limitative (« *notamment* »), l'altération ou la modification des produits par celui qui les commercialise, c'est-à-dire sans le nommer expressément, dans 90 % des cas, l'importateur ou le distributeur parallèle.

Il sera précisément question de ce texte plus loin puisque la question préjudicielle ayant amené l'arrêt *Wellcome / Paranova*<sup>12</sup> a été posée par une juridiction suprême d'un État membre, la Cour suprême d'Autriche, désireuse d'obtenir une interprétation plus précise de l'article 7 de la directive 89/104 du Conseil.

## 2. La jurisprudence antérieure concernant le reconditionnement

Dans le domaine spécifique du commerce des produits pharmaceutiques, la jurisprudence des juridictions européennes a été fréquemment confrontée au dilemme posé par la compatibilité entre les nécessités du reconditionnement des médicaments et la protection des droits intellectuels, et ce, compte tenu des limites autorisées du reconditionnement et de l'existence d'un épuisement communautaire des droits.

La décision de référence en la matière est ici le célèbre arrêt rendu par la Cour dans l'affaire *Bristol-Myers-Squibb* le 11 juillet 1996<sup>13</sup>.

12. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008].

13. *Bristol-Myers Squibb c. Paranova A/S*, affaire C-427/93 ; *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG c. Paranova A/S* (C-429/93) et *Bayer Aktiengesellschaft c. Paranova A/S* (C-436/93) [1996] Rec. p. I-03457.

Cet arrêt a énoncé cinq critères qui, lorsqu'ils sont rencontrés, privent le titulaire d'un droit protégé (le plus souvent la marque) de pouvoir s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique reconditionné, notamment par un importateur parallèle. Ces critères ont désormais une telle importance qu'ils ont été repris par l'avocat général, Eleanor Sharpston, dans ses remarquables conclusions relatives à l'affaire *Wellcome c. Paranova*<sup>14</sup> et ce, en démontrant qu'elles faisaient dorénavant partie intégrante du droit européen en la matière<sup>15</sup>. Ces critères sont d'ailleurs décrits par elle et par plusieurs auteurs comme « les critères BMS ».

Dans le cadre du présent article, nous nous contenterons de les énumérer sans les commenter en détail et renvoyons pour ce faire à notre précédente étude.

Premièrement, il faut que le titulaire s'oppose à la commercialisation des produits reconditionnés malgré la nécessité du reconditionnement dans l'état d'importation, contribuant ainsi à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Deuxièmement, il faut que le reconditionnement n'affecte pas défavorablement l'état d'origine du produit contenu dans l'emballage<sup>16</sup>. Troisièmement, l'auteur du reconditionnement du produit et le nom de son commettant doivent être indiqués clairement sur le nouvel emballage. Quatrièmement, la présentation du produit reconditionné ne doit pas nuire à la réputation de la marque ni à celle de son titulaire (pas d'emballage défectueux, de mauvaise qualité ou brouillon, etc.). Cinquièmement, l'importateur doit avertir le propriétaire de la marque préalablement à la mise en vente du produit reconditionné et lui fournir à sa demande un spécimen du produit reconditionné.

Ces critères ont fait l'objet de précisions dans les deux arrêts rendus dans les affaires dites « *Boehringer* ». Nous les rappelons ci-après, tout en renvoyant à l'analyse plus détaillée figurant dans notre précédent article.

Dans l'arrêt *Boehringer I*<sup>17</sup>, la Cour a fourni des indications supplémentaires sur la notion de « nécessité » visée par la première condition BMS et sur l'exigence d'avertissement prévue au cin-

14. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008].

15. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008] Concl. de l'avocat général Sharpston (2008-10-09).

16. Communication Commission CE COM (2003) 839 final du 2003-12-30.

17. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2002] Rec. p. I-3759.

quième critère BMS<sup>18</sup>. Dans l'arrêt *Boehringer II*<sup>19</sup>, en réponse à une nouvelle batterie de questions relatives à la signification du mot « nécessaire », la Cour a fourni d'autres indications concernant la charge de la preuve et les conséquences de l'absence d'information préalable<sup>20</sup>.

18. « Un reconditionnement de médicaments par remplacement des emballages, plutôt qu'une simple apposition sur ces emballages d'étiquettes, *est objectivement nécessaire si*, sans celui-ci, l'accès effectif au marché concerné ou à une partie importante dudit marché doit être *considéré comme entravé à cause d'une forte résistance d'une proportion significative de consommateurs à l'égard des médicaments réétiquetés*.

L'importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d'une marque, *respecter la condition d'avertissement préalable*. Si l'importateur parallèle ne respecte pas cette condition, le titulaire de la marque peut s'opposer à la commercialisation du médicament reconditionné. Il appartient à l'importateur parallèle d'avertir lui-même le titulaire de la marque du reconditionnement envisagé. En cas de contestation, il appartient au juge national d'apprécier, en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, si le titulaire a disposé d'un délai raisonnable pour réagir au projet de reconditionnement. » Points 2 et 3 du sommaire. [Les italiques sont nôtres.]

19. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.

20. « 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 la dite commercialisation, *visé uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé*.

Selon l'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, 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 lesquelles [sic] le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon [...]. À cet égard, la question de savoir si le fait, pour un 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 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. » Points 2 et 3 du sommaire [2007]. [Les italiques sont nôtres.]

### 3. Les enseignements de l'arrêt *Wellcome c. Paranova*<sup>21</sup>

Le litige concerne des faits très « classiques » dans le cadre de la problématique du reconditionnement des produits pharmaceutiques en vue d'importations parallèles.

Il oppose The Wellcome Foundation Ltd., titulaire de la marque autrichienne ZOVIRAX et membre du groupe pharmaceutique multinational Glaxo Smith Kline, à Paranova Pharmazeutika Handels GmbH au sujet de médicaments de marque ZOVIRAX mis dans le commerce dans des États membres de l'Espace économique européen (ci-après l'« EEE ») par Wellcome ou par des tiers, importés parallèlement par Paranova et commercialisés par celle-ci en Autriche, après avoir fait l'objet d'un nouvel emballage ou reconditionnement.

Comme dans tous les cas habituels de commerce parallèle, on est en présence d'un grossiste en produits pharmaceutiques ayant fait le choix d'acheter des médicaments dans un État membre où ils sont moins chers – en l'espèce, la Grèce – et de les vendre dans un autre État membre où ils coûtent davantage – en l'espèce, l'Autriche – lui permettant ainsi de dégager des bénéfices significatifs. Toujours aussi classiquement, ce « commerçant parallèle » entre en conflit dans l'État membre d'importation avec une multinationale de l'industrie pharmaceutique, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ces mêmes médicaments, et souhaitant se voir récompenser de ses efforts de recherche.

Au cas d'espèce, Paranova, grossiste en médicaments, commercialise notamment en Autriche des médicaments de marque ZOVIRAX en boîtes de 60 comprimés de 400 mg (ZOVIRAX 400/60), qui ont été commercialisés dans des États membres de l'EEE – dont la Grèce – par Wellcome ou par des tiers, avec le consentement de cette société, et qui ont été achetés par la société mère de Paranova dans le commerce régulier des médicaments. Aucun reproche ne peut être fait *a priori* à cette manière de procéder, en tous points conformes aux principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne.

Soucieuse de respecter les règles, us et coutumes du pays d'importation, Paranova commercialise ces médicaments en les

---

21. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008].



reconditionnant sous un nouvel emballage, dont l'apparence extérieure est complètement différente de celle de l'emballage du produit d'origine tel que l'avait conçu Wellcome. De sorte que sur l'avant de ce nouvel emballage est inscrite, en caractères gras, la mention « reconditionné et importé par Paranova » tandis que l'indication du nom du fabricant est portée sur le côté et à l'arrière de celui-ci en caractères normaux. En outre, une bande de couleur bleue d'environ 5 mm de largeur figure sur les bords de la boîte reconditionnée, et ce, en vertu d'un usage courant chez Paranova.

Conformément à ce que recommande la Commission européenne, et dans le prolongement direct des arrêts *Boehringer I* et *II*, Paranova a informé par courrier une société sœur autrichienne de Wellcome de son intention de commercialiser du ZOVIRAX 400/60 en Autriche. Toujours dans ce même souci d'appliquer avec soin la jurisprudence *Boehringer I*<sup>22</sup> et *II*<sup>23</sup>, elle a joint à ce courrier une photocopie en couleur de l'emballage extérieur, des plaquettes alvéolaires et de la notice d'utilisation de ce médicament. Ce courrier suscita une réponse d'une société sœur anglaise de Wellcome qui demanda à Paranova d'envoyer dorénavant les informations relatives à ces commercialisations « envisagées » à GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (ci-après « Glaxo »), effectivement la société membre du groupe multinational Glaxo spécifiquement en charge des questions de propriété intellectuelle, en y joignant un spécimen complet de chaque type d'emballage ainsi qu'en indiquant l'État d'exportation et les raisons précises à la base du reconditionnement opéré.

Paranova ne donna pas suite à cette demande et fut dès lors une deuxième fois invitée par Glaxo d'indiquer l'État d'exportation du médicament concerné ainsi que les raisons précises du reconditionnement. Faisant monter les enchères, Glaxo émit diverses critiques sur le reconditionnement envisagé, estimant qu'il mettait par trop en avant le commerçant parallèle au détriment du producteur et exigea dès lors la communication d'un spécimen complet de chaque type d'emballage.

La situation s'envenima lorsque, le 4 juin 2003, Paranova signifia qu'il ne lui était pas possible, pour des raisons techniques liées à

22. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2002] Rec. p. I-3759.

23. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.

la production, « de fournir un spécimen complet de l'emballage fini, notamment si Glaxo n'était pas disposée à en assumer le coût »<sup>24</sup>.

Profondément irritée par la prise de position de Paranova, Wellcome (sous l'impulsion de sa société mère Glaxo) assigna Paranova en référé devant le Handelsgericht Wien, afin que celle-ci soit sommée de cesser de proposer ou de commercialiser, à des fins de concurrence en Autriche, des médicaments reconditionnés, notamment le ZOVIRAX, dont l'emballage comporte des marques nouvellement apposées ou des marques existantes protégées en Autriche.

Cette procédure connut de multiples rebondissements, tantôt en faveur de Wellcome et tantôt en faveur de Paranova<sup>25</sup>, et aboutit en définitive par l'introduction d'un recours en « révision » devant l'Oberster Gerichtshof, juridiction suprême dans le système judiciaire autrichien.

Une fois n'est pas coutume en ce qui concerne la pratique des juridictions suprêmes des États membres ! L'Oberster Gerichtshof va résumer parfaitement les enjeux<sup>26</sup> en s'inspirant des enseigne-

---

24. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008].

25. Par ordonnance du 7 mai 2004, le Handelsgericht Wien a fait partiellement droit à la demande de Wellcome. Saisi en appel, l'Oberlandesgericht Wien a, le 28 janvier 2005, fait droit à cette demande relativement aux premier et troisième points susmentionnés et l'a rejetée relativement au deuxième point : 1) l'indication de la société qui a procédé au reconditionnement du produit figure, sur l'emballage, en caractères plus gros et plus lisibles ou à un endroit plus visible que l'indication du fabricant (fondé) ; 2) des bandes de couleur, notamment bleues, d'environ 5 mm de largeur figurent sur les bords de la boîte reconditionnée, telles que celles qui sont souvent utilisées pour les produits commercialisés par Paranova (non fondé) ; 3) celle-ci n'a pas correctement informé Wellcome, préalablement à la mise dans le commerce du produit reconditionné, de la commercialisation envisagée, en indiquant notamment aussi l'État d'exportation et les raisons précises de la nécessité du reconditionnement (fondé). *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008] point 15.

26. « ... pour apprécier la conformité du nouvel emballage et/ou reconditionnement, il est déterminant de savoir si la preuve que le reconditionnement du produit est nécessaire, afin de ne pas empêcher l'accès effectif au marché, ne doit être apportée qu'au regard du reconditionnement du produit en tant que tel. En cas de réponse positive, se poserait alors la question de savoir quels sont les critères selon lesquels la présentation du nouvel emballage doit être appréciée. Deux possibilités s'offriraient en l'occurrence, à savoir une appréciation au regard du principe selon lequel l'atteinte portée à la marque doit être la plus faible possible ou une appréciation du nouvel emballage comme susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. » *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008] point 17. [Les italiques sont nôtres.]

ments des arrêts *Bristol-Myers Squibb*<sup>27</sup>, *Boehringer I*<sup>28</sup> et *Boehringer II*<sup>29</sup>.

La juridiction autrichienne s'interroge également sur le second point d'achoppement entre les importateurs parallèles et les titulaires de droits de propriété intellectuelle : l'étendue de l'obligation de communication incombant à l'importateur parallèle en vertu de la jurisprudence *Boehringer* et ayant amené le conflit ouvert entre Wellcome et Paranova.

Dans ces conditions, l'Oberster Gerichtshof décida de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

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

En cas de réponse négative à cette question :

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

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

En cours de procédure *Wellcome c. Paranova*, la Cour rendit parallèlement son arrêt dans l'affaire *Boehringer II*<sup>30</sup>, qui répondait

27. *Bristol-Myers Squibb c. Paranova A/S*, affaire C-427/93 ; *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG c. Paranova A/S* (C-429/93) et *Bayer Aktiengesellschaft c. Paranova A/S* (C-436/93) [1996] Rec. p. I-03457.

28. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2002] Rec. p. I-3759.

29. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.

30. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.

déjà à la question préjudicielle sous 1 a) en décidant que la condition selon laquelle le reconditionnement du produit pharmaceutique est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation vise uniquement le fait du reconditionnement, et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

Dès lors, de l'accord commun des parties, il fut décidé que l'examen de la question préjudicielle serait limité aux questions 1 b) concernant l'impact de la présentation du nouvel emballage par l'importateur parallèle<sup>31</sup> et 2) concernant le contenu de l'obligation de communication de l'importateur parallèle à l'égard du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Ces deux questions n'avaient effectivement pas encore été explicitement tranchées par la Cour dans le cadre de ses arrêts antérieurs.

### **3.1 Sur la première question, sous 1 b) – Impact de la présentation du produit**

La Cour va revenir aux principes dégagés dans sa jurisprudence *Bristol-Myers Squibb* (les « critères BMS ») et *Boehringer I*<sup>32</sup> et *Boehringer II*<sup>33</sup> tels qu'ils ont été exposés plus avant dans le présent article. Rappelant les termes de son arrêt *Boehringer II*<sup>34</sup>, la Cour revient au principe qu'elle a dégagé suivant lequel la condition selon laquelle le reconditionnement du produit pharmaceutique, notamment par un nouvel emballage de celui-ci, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation « vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé »<sup>35</sup>.

31. « Selon *Boehringer Ingelheim e.a.*, l'exigence selon laquelle le reconditionnement est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation s'applique aussi à la manière et au style selon lesquels le reconditionnement est effectué par l'importateur parallèle. En revanche, *Swingard* et *Dowelhurst* ainsi que la Commission des Communautés européennes soutiennent que cette exigence vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé ». *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391 point 34.

32. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2002] Rec. p. I-03391.

33. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.

34. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.

35. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008] renvoyant aux points 38 et 39 du traité dans l'affaire *Boehringer Ingelheim II* (C-348/04).

Si l'on s'en tient à ce principe, qui a comme conséquence logique que le mode de présentation du nouvel emballage du produit n'est pas à apprécier au regard de la condition de nécessité en vue de la commercialisation ultérieure dudit produit, ce même mode de présentation ne doit pas davantage être apprécié en fonction du critère selon lequel l'atteinte portée au droit de marque doit être la plus faible possible.

Comme le note la Cour :

Il serait en effet incohérent d'admettre qu'il n'y a pas lieu de vérifier si le mode de présentation du nouvel emballage du produit concerné, choisi par l'importateur parallèle, est nécessaire aux fins de la commercialisation ultérieure dudit produit et, en même temps, d'exiger que ce même mode satisfasse au critère de l'atteinte la plus faible possible au droit de marque.<sup>36</sup>

Dès lors, l'on doit en revenir à considérer que la protection du titulaire du droit de marque à l'égard du mode de présentation de l'emballage du produit pharmaceutique choisi par l'importateur parallèle est, en principe, assurée par le respect de la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque ni à celle de son titulaire. Ce qui, bien évidemment, est dans la droite ligne de la disposition figurant à l'article 7, paragraphe 2 de la directive 89/104 du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques. Dès lors, la Cour répond à la première question de la façon suivante :

Lorsqu'il est établi que le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, le mode de présentation de cet emballage ne doit être apprécié qu'au regard de la condition selon laquelle il ne doit pas être tel qu'il puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.<sup>37</sup>

36. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008] point 28.

37. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008] point 30.

### 3.2 *Sur la deuxième question 2) – Obligation de communication*

Bien plus que la première question examinée ci-dessus qui, en raison de l'évolution de la jurisprudence de la Cour, ne visait en définitive qu'à apporter un éclaircissement d'ordre pratique à un point déjà tranché pour l'essentiel par l'arrêt *Boehringer II*<sup>38</sup>, la deuxième question faisait l'objet de débats importants entre importateurs parallèles et entreprises titulaires de droits intellectuels, les premiers exigeant un maximum d'informations pour « casser » le commerce parallèle et « sauver » des réseaux restreignant la concurrence.

Au cas d'espèce, Wellcome, en tant que titulaire de droits intellectuels, soutenait en substance que la communication de l'État d'exportation et des raisons précises du reconditionnement au titulaire de la marque permet à ce dernier de contrôler si le reconditionnement est réellement nécessaire.

La Cour rappela d'abord, en application de sa propre jurisprudence sur le reconditionnement des produits pharmaceutiques, que :

Dans le cadre d'un litige pendant devant une juridiction nationale et opposant le titulaire de la marque à un importateur parallèle qui commercialise dans un État membre un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre et reconditionné dans un nouvel emballage, il incombe à cet importateur parallèle d'établir l'existence de la condition selon laquelle l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. [...] tel est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation, dans divers États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procédé l'importateur est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation.<sup>39</sup>

La Cour est cependant consciente de la grande méfiance qui règne sur ce point entre importateurs parallèles et titulaires de

38. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.

39. Voir les critères BMS et les arrêts *Boehringer I* et *Boehringer II*.

droits de propriété intellectuelle. En conséquence, il importe, dit-elle, de garantir « un fonctionnement adéquat du système d'avertissement présupposant que chacune des parties intéressées s'efforce loyalement de respecter les intérêts légitimes de l'autre (arrêt du 23 avril 2002, *Boehringer Ingelheim* affaire C-143/00, Rec. p. I-3759, point 62) »<sup>40</sup>. Soucieuse, comme elle l'a toujours été, de parvenir à des solutions pragmatiques et modérées rencontrant les intérêts du plus grand nombre des acteurs de la vie économique, la Cour décide d'édicter une règle équilibrée de bonne conduite suivant laquelle « il appartient à l'importateur parallèle de fournir à tout le moins au titulaire de la marque les informations nécessaires et suffisantes en vue de permettre à ce dernier de vérifier que le reconditionnement du produit sous cette marque est nécessaire pour le commercialiser dans l'État membre d'importation »<sup>41</sup>.

Cependant, la Cour refuse catégoriquement d'insérer cette obligation d'information dans des schémas trop rigides, se limitant à relever de manière très pragmatique que le type d'information à fournir dépend des circonstances de chaque espèce. Quant au problème plus particulier, dans ce cadre, de l'indication de l'État d'exportation qui semble pourtant fort préoccuper les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés aux importations parallèles, la Cour se contente de « botter en touche », affirmant de manière sibylline qu'il ne saurait *a priori* être exclu que « l'information transmise au titulaire de droit de propriété intellectuelle » puisse, dans des cas exceptionnels, comprendre l'indication de l'État membre d'exportation, lorsque l'absence d'une telle information empêcherait le titulaire de la marque d'apprécier la nécessité du reconditionnement.

Curieusement, la Cour paraît, à ce niveau de son raisonnement, se sentir mal à l'aise et se croit contrainte de lever un coin du voile sur ses appréhensions en évoquant à la fin de sa motivation le droit de la concurrence, véritable « arlésienne » de l'affaire *Wellcome c. Paranova* :

il convient de rappeler que, au cas où il s'avérerait que les informations fournies sont utilisées par le titulaire de la marque en vue de repérer des failles dans son organisation de vente et de combattre ainsi le commerce parallèle de ses produits, c'est

40. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008] point 34.

41. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008] point 34.

dans le cadre des règles du traité CE relatives à la concurrence que les personnes participant au commerce parallèle trouveraient à se protéger de ces derniers actes.<sup>42</sup>

Dès lors, la réponse à la deuxième question est marquée par une extrême prudence :

L'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il appartient à l'importateur parallèle de fournir au titulaire de la marque les informations nécessaires et suffisantes en vue de permettre à ce dernier de vérifier que le reconditionnement du produit sous cette marque est nécessaire afin de le commercialiser dans l'État membre d'importation.<sup>43</sup>

Comme déjà expliqué, aucune explication n'est donnée en ce qui concerne ces informations nécessaires et suffisantes, la Cour préférant sans doute faire confiance sur ce point à la jurisprudence des juridictions nationales.

## CONCLUSIONS

La Cour poursuit, à l'évidence, son chemin déjà tracé visant à créer de manière pragmatique et créative un droit prétorien des importations parallèles avec une attention toute particulière aux produits pharmaceutiques. Dans la dernière décision ci-dessus analysée, la Cour peaufine la jurisprudence des arrêts *Bristol Myers Squibb*, *Boehringer I*<sup>44</sup> et *Boehringer II*<sup>45</sup> relative au reconditionnement des produits pharmaceutiques mais cette décision laisse une impression mitigée : si la réponse à la première question préjudicielle relative à la présentation du produit reconditionné ne suscite pas la critique dès lors qu'elle précise avec rigueur un point d'ordre technique qui n'est point sans importance pratique, il n'en va pas de même pour la réponse à la question sur l'obligation d'information, qui était pourtant à la source du litige entre Wellcome et Paranova.

42. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008].

43. *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, affaire C-276/05, [2008].

44. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2002] Rec. p. I-3759.

45. *Boehringer Ingelheim KG c. Swingward Ltd.*, affaire C-143/00, [2007] Rec. p. I-03391.



La Cour se montre en effet prudente et ne va pas aider grandement les opérateurs économiques en refusant de préciser les « informations nécessaires et suffisantes » que l'importateur parallèle reconditionnant des produits pharmaceutiques devra fournir au titulaire de droits intellectuels. Sans doute, la Cour s'est-elle sentie hors de son élément pour trancher une question qui se rapproche plus de la problématique du secret des affaires et de la concurrence déloyale. Il est permis toutefois de le regretter. Cette petite anicroche de « fin de parcours » ne remet cependant pas fondamentalement en cause le magnifique travail effectué jusqu'ici par la Cour qui, grâce à son pragmatisme et à son bon sens, a permis d'éviter des conflits majeurs et de réconcilier la liberté du commerce, base de l'unification européenne, avec une protection minimale d'autres intérêts légitimes.