



# Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 13 janvier 2022<sup>1</sup>

**Affaires jointes C-253/20 et C-254/20**

**Impexeco N.V.**

**contre**

**Novartis AG (C-253/20)**

**et**

**PI Pharma NV**

**contre**

**Novartis AG,**

**Novartis Pharma NV (C-254/20)**

[demande de décision préjudicielle formée par le Hof van beroep te Brussel (cour d'appel de Bruxelles, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Propriété industrielle et commerciale – Droit de marque – Importation parallèle de médicaments – Médicaments de référence et médicaments génériques – Opposition du titulaire d'une marque à l'apposition de la marque sur des médicaments génériques importés – Cloisonnement artificiel des marchés entre États membres »

## Introduction

1. Dans mes conclusions communes aux affaires C-147/20, C-204/20 et C-224/20, présentées ce jour, j'examine une série de questions tenant au droit du titulaire d'une marque de s'opposer à son utilisation par un tiers dans le cadre du commerce parallèle de médicaments. Ces questions sont liées principalement, mais pas uniquement, aux nouvelles règles du droit de l'Union destinées à lutter contre les médicaments falsifiés.
2. Les présentes conclusions constituent, en quelque sorte, un appendice aux conclusions précitées, en ce qu'elles concernent également le droit du titulaire d'une marque de s'opposer à son utilisation par un tiers dans le cadre du commerce parallèle de médicaments.
3. Il s'agit cependant d'une situation bien spécifique. D'une part, les marques en question ne sont pas celles apposées par le titulaire sur les produits faisant l'objet du commerce parallèle, qui sont des médicaments génériques, mais celles utilisées pour les médicaments de référence de ces

<sup>1</sup> Langue originale : le français.

génériques. D'autre part, les deux types de médicaments, c'est-à-dire les médicaments de référence et les médicaments génériques, sont fabriqués par des entités liées, de sorte qu'il est probable qu'il s'agisse en réalité du même médicament sous deux marques différentes.

4. La question qui se pose donc est celle de savoir si, dans une telle situation, trouvent à s'appliquer les règles dégagées par la Cour dans sa jurisprudence en la matière, règles que j'ai analysées amplement dans mes conclusions dans les affaires pendantes C-147/20, C-204/20 et C-224/20.

## Le cadre juridique

5. L'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne<sup>2</sup>, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424<sup>3</sup> (ci-après le « règlement n° 207/2009 »), disposait<sup>4</sup> :

« 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 ;

[...]

3. 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 ;

[...] »

6. En vertu de l'article 13 de ce règlement :

« 1. 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'espace économique européen 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. »

<sup>2</sup> JO 2009, L 78, p. 1.

<sup>3</sup> Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21).

<sup>4</sup> Le règlement n° 207/2009 a été abrogé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2017. Compte tenu des dates auxquelles se sont déroulés les faits au principal, c'est toutefois au regard du règlement n° 207/2009 que doivent être examinées les présentes affaires.

7. L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques<sup>5</sup>, disposait<sup>6</sup> :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

[...]

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;

[...] »

8. En vertu de l'article 7 de cette directive :

« 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de 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. »

### **Les faits au principal, la procédure et les questions préjudicielles**

9. Novartis AG, société de droit suisse, est la société mère du groupe mondial Novartis, actif dans la production des médicaments. Ce groupe comprend, notamment, les divisions Novartis Pharmaceuticals et Sandoz, qui sont responsables, respectivement, du développement des médicaments princeps (médicaments de référence) et de la production des médicaments génériques. Ces deux divisions opèrent en tant que Novartis Pharma NV et Sandoz NV sur le marché des médicaments belge et Novartis Pharma BV et Sandoz BV sur le marché néerlandais.

10. Les affaires au principal concernent des médicaments de référence, élaborés et commercialisés par la division Novartis Pharmaceuticals, et des médicaments génériques dérivés de ces médicaments de référence, commercialisés par la division Sandoz. Concrètement, il s'agit du médicament commercialisé en Belgique et aux Pays-Bas sous la marque de l'Union européenne Femara et de son médicaments générique Letrozol Sandoz 2,5 mg (affaire C-253/20),

<sup>5</sup> JO 2008, L 299, p. 25.

<sup>6</sup> La directive 2008/95 a été abrogée par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), avec effet au 15 janvier 2019. Cependant, compte tenu des dates auxquelles se sont déroulés les faits au principal, les présentes affaires doivent être examinées au regard de la directive 2008/95.

ainsi que du médicament de référence commercialisé sous les marques Benelux Rilatine (en Belgique) et Rilatin (aux Pays-Bas) et du médicament générique Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg commercialisé aux Pays-Bas (affaire C-254/20).

11. Impexeco NV et PI Pharma NV, des sociétés de droit belge, sont actives dans le commerce parallèle des médicaments.

12. Dans l'affaire C-253/20, par courrier du 28 octobre 2014, Impexeco a informé Novartis de son intention de mettre sur le marché belge, à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2014, le médicament Femara 2,5 mg x 100 comprimés (létrozol), importé des Pays-Bas. Selon la décision de renvoi, Impexeco envisageait en réalité de commercialiser le médicament Letrozol Sandoz 2,5 mg reconditionné dans un nouvel emballage extérieur sur lequel serait apposée la marque Femara. Novartis s'est opposée à l'importation parallèle envisagée par Impexeco en faisant valoir que son droit sur la marque Femara n'était pas épuisé, de sorte que le marquage du produit générique importé, par apposition de la marque du médicament de référence de Novartis, constituerait une atteinte manifeste à ce droit et serait de nature à induire le public en erreur.

13. Au mois de juillet 2016, Impexeco a procédé à la commercialisation, en Belgique, du médicament Letrozol Sandoz 2,5 mg ainsi reconditionné et remarqué. Estimant que cette commercialisation portait atteinte à ses droits de marque, Novartis a, le 16 novembre 2016, intenté un recours contre Impexeco devant le stakingsrechter te Brussel (juge des cessations de Bruxelles, Belgique).

14. Par ailleurs, par courrier du 10 avril 2017, Impexeco a informé Novartis de son intention de commercialiser en Belgique le médicament Femara 2,5mg conditionné dans un emballage de 30 comprimés importé des Pays-Bas et réétiqueté. Selon la décision de renvoi, Impexeco envisageait de réétiqueter le médicament Letrozol Sandoz 2,5mg et d'y apposer la marque Femara.

15. Dans l'affaire C-254/20, par courrier du 30 juin 2015, PI Pharma a informé Novartis Pharma NV de son intention de mettre sur le marché belge le médicament Rilatine 10 mg x20 comprimés importé des Pays-Bas. Il ressort de la décision de renvoi que PI Pharma envisageait en réalité de commercialiser le médicament Méthylphénidate Sandoz 10 mg reconditionné dans un nouvel emballage extérieur en y apposant la marque Rilatine. Novartis a fait part de son opposition à l'importation parallèle envisagée par PI Pharma, en faisant valoir que, son droit sur la marque Rilatine n'étant pas épuisé, le marquage du produit générique importé par apposition de la marque du médicament de référence de Novartis constituait une atteinte manifeste à ce droit et était de nature à induire le public en erreur.

16. Au mois d'octobre 2016, PI Pharma a procédé à la commercialisation en Belgique du médicament reconditionné et ainsi remarqué. Estimant que cette commercialisation portait atteinte à ses droits de marque, Novartis a, le 28 juillet 2017, intenté un recours contre PI Pharma devant le stakingsrechter te Brussel (juge des cessations de Bruxelles).

17. La juridiction de renvoi indique que, si les prix respectifs des médicaments de référence et des médicaments génériques en cause sont identiques ou presque identiques en Belgique, les prix de ces mêmes médicaments génériques aux Pays-Bas sont toutefois nettement inférieurs à ceux pratiqués en Belgique. Cette différence de prix justifie l'existence du commerce parallèle de ces médicaments entre ces deux États membres.

18. Par deux jugements rendus le 12 avril 2018, le *stakingsrechter te Brussel* (juge des cessations de Bruxelles) a jugé les deux recours introduits par Novartis contre Impexeco et PI Pharma comme étant fondés au motif, notamment, que le marquage du produit générique concerné, par apposition de la marque du médicament de référence, enfreignait le droit de marque de Novartis découlant, respectivement, de l'article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 2.20, paragraphe 1, sous a), de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)<sup>7</sup> et a, en conséquence, ordonné la cessation de cette pratique. Impexeco et PI Pharma ont interjeté appel de ces jugements devant la juridiction de renvoi.

19. C'est dans ces conditions que le *Hof van beroep te Brussel* (cour d'appel de Bruxelles, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes (identiques dans les deux affaires) :

- « 1) Convient-il d'interpréter les articles 34 à 36 TFUE en ce sens que, si un médicament princeps (médicament de référence) et un médicament générique ont été mis sur le marché dans l'[Espace économique européen (EEE)] par des entreprises économiquement liées, l'opposition d'un titulaire de marque à la commercialisation ultérieure du médicament générique par un importateur parallèle après reconditionnement de ce médicament générique effectué en apposant la marque du médicament princeps (médicament de référence) dans le pays d'importation peut engendrer un cloisonnement artificiel des marchés des États membres ?
- 2) En cas de réponse positive à cette question, l'opposition du titulaire de marque à ce marquage doit-elle alors être contrôlée au regard des conditions [énoncées au point 79 de l'arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.*<sup>8</sup>] ?
- 3) Est-il pertinent, pour la réponse à ces questions, que le médicament générique et le médicament princeps (médicament de référence) soient identiques, ou qu'ils aient les mêmes effets thérapeutiques au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif [aux importations parallèles de médicaments à usage humain et à la distribution parallèle de médicaments à usage humain et vétérinaire<sup>9</sup>] ? »

20. Les demandes de décision préjudicielle sont parvenues à la Cour le 9 juin 2020. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal et la Commission européenne. Il n'a pas été tenu d'audience. Les parties ont répondu par écrit aux questions de la Cour.

## Analyse

21. Je dois d'emblée signaler que si la juridiction de renvoi pose ses questions sous l'angle des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, je suis d'avis qu'il y a lieu de rechercher la réponse dans le droit des marques de l'Union.

<sup>7</sup> Convention du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.

<sup>8</sup> Arrêt du 11 juillet 1996 (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, ci-après l'« arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.* », EU:C:1996:282).

<sup>9</sup> *Moniteur belge* du 30 mai 2001, p. 17 954.

22. Ainsi, par ses questions préjudicielles, que je propose de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 13 du règlement n° 207/2009 et l'article 7 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens que, si un médicament de référence et un médicament générique ont été mis sur le marché dans l'EEE par des entreprises économiquement liées, le titulaire de la marque sur ce médicament de référence n'est plus habilité à s'opposer à la commercialisation ultérieure du médicament générique par un importateur parallèle après que ce médicament générique a été reconditionné en apposant la marque du médicament de référence dans l'État membre d'importation lorsque, d'une part, sont réunies les conditions établies dans la jurisprudence de la Cour concernant une telle opposition et, d'autre part, les deux médicaments sont identiques ou ont les mêmes effets thérapeutiques.

23. Je commencerai par un bref rappel de la jurisprudence de la Cour en la matière.

### ***Rappel de la jurisprudence de la Cour***

24. Dans son arrêt *Centrafarm et de Peijper*<sup>10</sup>, qui concernait déjà l'importation parallèle de médicaments, la Cour a consacré, au nom de la libre circulation des marchandises, le principe de l'épuisement du droit du titulaire d'une marque à s'opposer à la commercialisation par un tiers et sans autorisation de ce titulaire d'un produit revêtu de cette marque qui a été auparavant mis sur le marché dans un autre État membre avec le consentement dudit titulaire<sup>11</sup>.

25. En ce qui concerne le droit du titulaire d'une marque à s'opposer à la commercialisation sous cette marque d'un produit ayant été reconditionné dans un nouvel emballage, la Cour s'est prononcée, dans son arrêt *Hoffmann-La Roche*<sup>12</sup>, en ce sens que, dans une telle situation, l'opposition du titulaire de la marque est, en principe, justifiée. En effet, selon la Cour, admettre la commercialisation du produit revêtu d'une marque après son reconditionnement dans un nouvel emballage équivaut à reconnaître au commerçant parallèle une certaine faculté qui, dans des circonstances normales, est réservée au titulaire de la marque<sup>13</sup>, à savoir celle d'apposer la marque sur le nouvel emballage.

26. Cependant, l'utilisation par le titulaire de la marque de son pouvoir d'opposition est susceptible de constituer une entrave déguisée aux échanges entre États membres. Tel serait notamment le cas si le reconditionnement était opéré de manière à ce que ni l'identité d'origine du produit ni son état originaire ne soient affectés. L'état originaire du produit n'est pas affecté, notamment, lorsque celui-ci est conditionné sous un emballage double et que le reconditionnement concerne uniquement l'emballage extérieur, ou lorsque le reconditionnement est contrôlé par une autorité publique. En effet, dans de telles circonstances, le fait pour le titulaire de la marque d'utiliser pour le même produit des emballages différents dans divers États membres et de s'opposer ensuite au reconditionnement dans un nouvel emballage en vue de l'importation parallèle de ce produit contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Arrêt du 31 octobre 1974 (16/74, EU:C:1974:115). Dans la jurisprudence antérieure de la Cour, il est fait référence à cet arrêt sous le nom d'« arrêt Winthrop ».

<sup>11</sup> Voir point 1 du dispositif.

<sup>12</sup> Arrêt du 23 mai 1978 (102/77, ci-après l'« arrêt Hoffmann-La Roche », EU:C:1978:108, point 1a du dispositif).

<sup>13</sup> Arrêt Hoffmann-La Roche (point 11).

<sup>14</sup> Arrêt Hoffmann-La Roche (points 9 et 10).

27. La Cour a donc jugé que constitue une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres une opposition du titulaire d'une marque à la commercialisation sous sa marque d'un produit ayant été reconditionné dans un nouvel emballage

- s'il est établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire, compte tenu du système de commercialisation appliqué par celui-ci, contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres ;
- s'il est démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état original du produit ;
- si le titulaire de la marque est averti préalablement de la mise en vente du produit reconditionné, et
- s'il est indiqué sur le nouvel emballage par qui le produit a été reconditionné<sup>15</sup>.

28. Le principe de l'épuisement du droit du titulaire d'une marque à s'opposer à la commercialisation sans son autorisation d'un produit revêtu de cette marque ayant déjà été mis sur le marché avec son consentement dans un autre État membre a ensuite été entériné par le législateur de l'Union à l'article 7 de la directive 89/104/CEE<sup>16</sup>. Cette disposition a été reprise, en des termes en substance identiques, à l'article 13 du règlement n° 207/2009 et à l'article 7 de la directive 2008/95.

29. La Cour continue néanmoins d'interpréter ces deux dispositions à la lumière de la liberté de circulation des marchandises, en considérant qu'elles poursuivent le même objectif que l'actuel article 36 TFUE, de sorte que sa jurisprudence dégagée sur le fondement de cette dernière disposition<sup>17</sup> reste d'actualité<sup>18</sup>.

30. Cette jurisprudence a cependant été précisée et complétée sur un certain nombre de points par les arrêts ultérieurs de la Cour.

31. Ainsi, la Cour a précisé, notamment, que l'opposition du titulaire à la commercialisation sous une marque lui appartenant d'un produit ayant été reconditionné dans un nouvel emballage contribue au cloisonnement des marchés si ce reconditionnement est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation. Une telle nécessité apparaît lorsque le produit ne peut pas être commercialisé dans son emballage d'origine en raison de la législation ou des pratiques dans ledit État membre<sup>19</sup>.

32. Par ailleurs, une condition supplémentaire a été ajoutée pour qu'il soit interdit au titulaire d'une marque de s'opposer à la commercialisation du produit sous sa marque après son reconditionnement dans un nouvel emballage, à savoir que la présentation du produit reconditionné ne saurait être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, ce qui serait notamment le cas si le nouvel emballage était défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> Arrêt Hoffmann-La Roche (point 1b du dispositif).

<sup>16</sup> Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

<sup>17</sup> Plus précisément, de l'article 36 du traité CEE.

<sup>18</sup> Voir arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (points 40, 41 et 50).

<sup>19</sup> Arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (points 52 à 56 et point 3, premier tiret, du dispositif).

<sup>20</sup> Arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. (points 75 à 77 et point 3, quatrième tiret, du dispositif).

33. Enfin, la Cour a jugé que les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que le titulaire d'une marque ne puisse pas s'opposer à la commercialisation sous cette marque d'un produit ayant été reconditionné, notamment la condition de nécessité, s'appliquent non seulement dans les cas du reconditionnement dans un nouvel emballage, mais également dans ceux d'un reconditionnement consistant en un nouvel étiquetage apposé sur l'emballage d'origine<sup>21</sup>.

### *Le « remarquage » (rebranding) et l'arrêt Upjohn*

34. La Cour a également été confrontée au problème de l'opposition du titulaire de marques à la commercialisation de son produit dans la situation où le commerçant parallèle a apposé sur celui-ci non pas la marque sous laquelle ce produit a été mis sur le marché, mais une autre marque, appartenant aussi à ce titulaire, sous laquelle des produits identiques sont commercialisés avec son consentement dans l'État membre d'importation.

35. Dans son arrêt Centrafarm<sup>22</sup> la Cour a estimé que la garantie de provenance du produit, qui est la fonction essentielle de la marque, serait compromise s'il était loisible à un tiers d'apposer pour la première fois la marque sur un produit, même original. Ainsi, même dans le cas où le fabricant est titulaire de plusieurs marques pour le même produit, il est en droit, au regard de l'article 36, première phrase, CEE<sup>23</sup>, de s'opposer à la commercialisation par un tiers de ce produit sous une de ces marques si elle n'y a pas été apposée par ce titulaire<sup>24</sup>. La Cour a tout de même observé que la pratique consistant, pour un producteur, à utiliser pour le même produit des marques différentes dans différents États membres peut être poursuivie dans le but de cloisonner artificiellement les marchés. Dans une telle situation, l'opposition du titulaire de la marque à son utilisation par un tiers constituerait une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres au sens de l'article 36, deuxième phrase, CEE<sup>25</sup>. Il appartient au juge du fond d'établir si telle était l'intention dudit titulaire<sup>26</sup>.

36. Si l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Upjohn<sup>27</sup> concernait une situation semblable, l'environnement juridique était toutefois différent. En effet, cette affaire a été introduite après l'entrée en vigueur de la directive 89/104 et après le prononcé de l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., dans lequel la Cour a précisé les conditions devant être réunies afin que le titulaire d'une marque ne puisse pas s'opposer à la commercialisation sous sa marque d'un produit ayant été reconditionné dans un nouvel emballage par un commerçant parallèle. Il était donc question de savoir si les principes dégagés dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. avaient vocation à s'appliquer dans la situation du remplacement d'une marque par une autre marque appartenant au même titulaire ainsi que si cette application était conditionnée par la volonté délibérée de ce titulaire de cloisonner les marchés entre États membres<sup>28</sup>.

<sup>21</sup> Arrêt du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C-348/04, EU:C:2007:249, points 28 à 31 et point 1 du dispositif).

<sup>22</sup> Arrêt du 10 octobre 1978 (3/78, EU:C:1978:174, ci-après l'« arrêt Centrafarm »). Dans la jurisprudence antérieure de la Cour, il est fait référence à cet arrêt sous le nom d'« arrêt American Home Products ».

<sup>23</sup> Actuellement article 36, première phrase, TFUE.

<sup>24</sup> Arrêt Centrafarm, points 12 à 18.

<sup>25</sup> Actuellement article 36, seconde phrase, TFUE.

<sup>26</sup> Arrêt Centrafarm, points 19 à 23.

<sup>27</sup> Arrêt du 12 octobre 1999 (C-379/97, ci-après l'« arrêt Upjohn », EU:C:1999:494).

<sup>28</sup> Voir conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Upjohn (C-379/97, EU:C:1998:559, point 20).



37. Dans l'arrêt *Upjohn*, la Cour a tout d'abord constaté que l'article 7 de la directive 89/104, relatif à l'épuisement du droit conféré par la marque sous laquelle un produit a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire, ne s'applique pas dans le cas où un commerçant parallèle a remplacé cette marque par une autre marque appartenant au même titulaire. L'affaire devait donc être jugée au regard des articles 30 et 36 CE (actuellement articles 34 et 36 TFUE)<sup>29</sup>.

38. Ensuite, la Cour a constaté qu'il n'existait, entre la réapposition de la marque d'origine après le reconditionnement du produit et son remplacement par une autre marque, aucune différence objective justifiant que la condition de cloisonnement artificiel des marchés<sup>30</sup> soit appliquée différemment, ces deux pratiques constituant une utilisation, par le commerçant parallèle, d'une marque qui ne lui appartient pas<sup>31</sup>.

39. La Cour a donc jugé que, dans la mesure où le droit des marques de l'État membre d'importation permet au titulaire de s'opposer au remplacement, par un tiers, d'une marque lui appartenant par un autre et que ce remplacement est nécessaire pour que le produit soit commercialisé dans ledit État membre, il existe des obstacles au commerce entre les États membres engendrant le cloisonnement des marchés, que ce cloisonnement ait été recherché ou non par ce titulaire<sup>32</sup>.

40. L'arrêt *Upjohn* aurait pu servir de base de départ pour la solution des présentes affaires. Cependant, je dois formuler certaines réserves vis-à-vis de cet arrêt dans la mesure où celui-ci rejette, avec une certaine légèreté, la modification législative intervenue avec la directive 89/104 et l'article 7 de celle-ci.

41. En effet, premièrement, en jugeant l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt au regard des dispositions du traité CE, la Cour s'est écartée de sa propre jurisprudence selon laquelle la problématique visée devait être analysée au regard de la seule directive 89/104, dont l'article 7 « réglement[ait] de manière complète la question de l'épuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans [l'Union] »<sup>33</sup>.

42. Deuxièmement, en considérant qu'il n'y avait aucune différence entre la réapposition de la marque d'origine et son remplacement par une autre marque appartenant au même titulaire, la Cour n'a pas pris en compte la circonstance que, après l'entrée en vigueur de l'article 7 de la directive 89/104, il s'agissait, dans la première situation, d'une marque dont le droit était, en principe, épuisé *ex lege*. L'utilisation de cette marque par un tiers était donc légitime.

43. Enfin, troisièmement, force est d'observer qu'en jugeant contraire au traité l'opposition du titulaire de la marque à son utilisation afin de remplacer une autre marque, la Cour a implicitement constaté l'incompatibilité de la directive 89/104<sup>34</sup> avec le traité. En effet, le « droit de marque dans l'État membre d'importation », mentionné au point 39 de l'arrêt *Upjohn*, n'est autre que celui ayant été harmonisé par cette directive, dont l'article 5, paragraphe 1, sous a), donnait précisément au titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des

<sup>29</sup> Arrêt *Upjohn* (points 27 et 28).

<sup>30</sup> Au sens de l'arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.*

<sup>31</sup> Arrêt *Upjohn* (points 37 et 38).

<sup>32</sup> Arrêt *Upjohn* (point 39).

<sup>33</sup> Arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.* (points 25 et 26 et point 1 du dispositif).

<sup>34</sup> Et, par extension, de tous les actes postérieurs du droit des marques de l'Union, dont les dispositions pertinentes sont en substance identiques à celles de cette directive.

produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée<sup>35</sup>. Or, les institutions de l'Union sont autant dans l'obligation de respecter les règles du traité que les États membres<sup>36</sup>.

44. Cela étant dit, je ne propose pas de revenir sur la solution dégagée dans l'arrêt *Upjohn*. Le droit des marques ne doit pas empêcher la libre circulation des marchandises si cela n'est pas nécessaire afin de protéger la fonction essentielle des marques qu'est la garantie de provenance des produits. Cette solution devrait en revanche découler d'une interprétation plus flexible du droit dérivé, effectuée à la lumière du traité, tel qu'interprété par la Cour.

### ***Proposition d'une nouvelle approche concernant le marquage***

45. La Cour a considéré, dans son arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.*, que l'article 7 de la directive 89/104<sup>37</sup> reprenait sa jurisprudence qui, en interprétant les articles 30 et 36 CEE<sup>38</sup>, a reconnu en droit de l'Union le principe de l'épuisement du droit de marque<sup>39</sup>.

46. La Cour a ensuite rappelé, en réponse à un argument tenant, en substance, au champ d'application plus restreint de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 par rapport à sa jurisprudence relative à l'article 36 CEE, qu'il résultait de cette jurisprudence que le droit exclusif du titulaire d'apposer la marque sur un produit doit, dans certaines circonstances, être considéré comme épuisé aux fins de permettre à un importateur de commercialiser sous cette marque des produits qui ont été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement. Ainsi, une interprétation plus restrictive de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 impliquerait une modification importante des principes découlant des articles 30 et 36 CE. Or, un tel effet serait inadmissible au vu de l'obligation de conformité des directives au traité<sup>40</sup>.

47. Concernant l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, la Cour a considéré que, cet article poursuivant la même finalité que l'article 36 CEE, à savoir concilier les intérêts de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises, ces deux dispositions doivent être interprétées de manière identique, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour dégagée dans le cadre de l'article 36 CEE<sup>41</sup>. Ce même principe a été rappelé au point 30 de l'arrêt *Upjohn*, sans pour autant que la Cour en tire les conséquences qui en découlent.

48. Il convient cependant, à mon avis, de tirer pleinement les conséquences qui découlent de la jurisprudence de la Cour concernant l'épuisement du droit de marque dans le contexte de la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. Si, conformément à cette jurisprudence, les dispositions d'actes ultérieurs du droit des marques de l'Union équivalentes à l'article 7 de la directive 89/104 réglementent de manière complète la question de cet épuisement et doivent être interprétées de manière identique aux dispositions pertinentes du traité, telles que

<sup>35</sup> Voir, également, article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009 et article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95.

<sup>36</sup> Arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.* (point 36).

<sup>37</sup> Dans les présentes affaires, article 13 du règlement n° 207/2009 et article 7 de la directive 2008/95.

<sup>38</sup> Actuellement articles 34 et 36 TFUE.

<sup>39</sup> Arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.* (point 31).

<sup>40</sup> Arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.* (points 32 à 36).

<sup>41</sup> Arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.* (points 40 et 41).

celles-ci ont, à leur tour, été interprétées par la Cour, alors c'est également sa jurisprudence relative au remplacement, par le commerçant parallèle, d'une marque par une autre appartenant au même titulaire, qui doit guider l'interprétation du droit dérivé.

49. Il convient en effet d'observer que l'arrêt *Centrafarm* a été rendu bien avant l'adoption de la directive 89/104. Il était donc déjà clair, au moment de l'adoption de cette directive, que les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises ne permettaient pas à un titulaire de marque de cloisonner les marchés entre les États membres en utilisant, pour le même produit, des marques différentes dans différents États membres, puis en s'opposant au remplacement, par un commerçant parallèle, de la marque utilisée dans l'État membre d'exportation par la marque utilisée dans celui d'importation. Cette jurisprudence a ensuite été précisée dans l'arrêt *Upjohn*. D'une part, la Cour a abandonné la condition de la volonté délibérée du titulaire de la marque de cloisonner les marchés, posée dans l'arrêt *Centrafarm*. D'autre part, elle a fait application, dans les cas du remplacement de la marque, des conditions dégagées dans l'arrêt *Bristol-Myers Squibb e.a.* dans le cadre du reconditionnement dans un nouvel emballage, notamment la condition de nécessité, qui limite fortement la portée de l'épuisement des droits exclusifs du titulaire de la marque<sup>42</sup>.

50. Dès lors, si les dispositions du droit des marques de l'Union concernant l'épuisement du droit du titulaire de la marque doivent être interprétées de manière identique à ce qui découle, à ce sujet, des dispositions du traité telles qu'interprétées par la Cour, l'aspect concernant le remplacement des marques doit nécessairement être aussi pris en compte.

51. Si le libellé de l'article 13 du règlement n° 207/2009 et de l'article 7 de la directive 2008/95, pris à la lettre, ne permet pas une telle conclusion, c'est à la faveur d'une interprétation téléologique et systémique<sup>43</sup> qu'il y a lieu d'y parvenir. C'est d'ailleurs ce que préconisait déjà l'avocat général Jacobs dans ses conclusions dans l'affaire *Upjohn*<sup>44</sup>.

52. Il y a donc lieu d'interpréter l'article 13 du règlement n° 207/2009 et l'article 7 de la directive 2008/95 en ce sens que le titulaire ne saurait interdire l'usage non seulement de la marque sous laquelle le produit en cause a été mis sur le marché par lui ou avec son consentement, mais également de la marque sous laquelle des produits identiques sont mis sur le marché par le même titulaire ou avec son consentement dans d'autres États membres.

53. Cependant, il faut avoir à l'esprit que, dans les cas particuliers où la marque est apposée sur le produit, sans le consentement du titulaire, par le commerçant parallèle après le reconditionnement de ce produit, les dispositions du droit des marques de l'Union concernant l'épuisement du droit du titulaire de la marque doivent être lues à la lumière du traité, tel qu'interprété par la Cour. Tel est le cas, notamment, dans l'hypothèse du remplacement de la marque utilisée dans l'État membre d'exportation par une autre marque appartenant au même titulaire, car un tel remplacement implique également une réapposition de la marque. Or, cette jurisprudence établit une série de conditions qui doivent être réunies afin que le droit de marque soit effectivement épuisé, c'est-à-dire afin que le titulaire ne puisse pas s'en prévaloir pour empêcher son utilisation par un tiers<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Arrêt *Upjohn* (points 42 à 45).

<sup>43</sup> Au sens de la prise en compte des exigences découlant d'actes supérieurs.

<sup>44</sup> C-379/97, EU:C:1998:559, points 16, 17 et 69.

<sup>45</sup> Voir points 24 à 33 des présentes conclusions.

54. En effet, si, selon la logique qui prévaut dans les dispositions en question du droit des marques de l'Union, l'épuisement intervient par principe dès lors que le produit portant la marque a été mis dans le commerce dans l'Union et la possibilité de l'opposition du titulaire de la marque est une exception conditionnée par l'intérêt légitime du titulaire, la Cour a inversé cette logique dans sa jurisprudence relative au reconditionnement<sup>46</sup>. Dans la logique de cette jurisprudence, la portée de l'épuisement est limitée aux situations dans lesquelles sont réunies les conditions énumérées dans cette jurisprudence et qui empêchent le titulaire de se prévaloir de sa marque afin d'interdire son utilisation par un commerçant parallèle. Il n'est donc pas possible d'interpréter ces deux paragraphes des dispositions en question séparément<sup>47</sup>, car le paragraphe 2, tel qu'interprété par la Cour, détermine la portée du paragraphe 1.

55. Cela atténue fortement la radicalité de ma proposition visant à élargir l'application de ces dispositions dans le cas du remplacement d'une marque par une autre marque appartenant au même titulaire. En effet, si la plupart des conditions dégagées dans la jurisprudence de la Cour afin que le titulaire d'une marque ne puisse pas s'en prévaloir pour s'opposer à la commercialisation d'un produit sous cette marque ont un caractère subjectif et relèvent de la maîtrise du commerçant parallèle, la condition de nécessité a, quant à elle, un caractère objectif et limite fortement la liberté de ce commerçant parallèle.

56. En effet, selon la Cour, la condition de nécessité est remplie lorsque des réglementations ou des pratiques dans l'État membre d'importation empêchent la commercialisation du produit en cause dans le conditionnement d'origine. En revanche, cette condition n'est pas remplie si le reconditionnement s'explique exclusivement par la recherche par le commerçant parallèle d'un avantage commercial<sup>48</sup>.

57. Rapportée au marquage, la condition de nécessité implique que, afin que le titulaire de la marque ne puisse pas s'opposer au remplacement, par un commerçant parallèle, de la marque utilisée par ledit titulaire dans l'État membre d'exportation par la marque qu'il utilise pour des produits identiques dans l'État membre d'importation, la réglementation ou les pratiques dans ce dernier État membre doivent rendre impossible la commercialisation effective du produit dans cet État membre sous sa marque d'origine.

58. En revanche, lorsque le commerçant parallèle remplace la marque d'origine uniquement pour poursuivre un avantage économique, par exemple afin de profiter de la renommée de la marque utilisée dans l'État membre d'importation ou de placer le produit dans une catégorie de produits plus rémunératrice, la condition de nécessité n'est pas remplie. En effet, dans un tel cas, la libre circulation des marchandises, qui sous-tend l'épuisement du droit de marque dans le commerce entre les États membres, n'est pas menacée dans sa substance et ne saurait donc primer sur les intérêts légitimes du titulaire de la marque.

59. Ainsi, dans le cas d'un marquage, l'épuisement du droit de marque est limité aux hypothèses dans lesquelles le marquage est objectivement nécessaire afin de garantir l'accès effectif du produit au marché de l'État membre d'importation.

<sup>46</sup> Plus précisément, la Cour n'a pas inversé sa propre logique : droit de marque – principe, épuisement – exception, qui découlait de l'article 36 CE, après l'introduction de l'article 7 de la directive 89/104, basé sur la logique inverse.

<sup>47</sup> Comme en témoigne l'apparente contradiction existant entre les points 2 et 3 du dispositif de l'arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., le premier prenant pour principe l'épuisement du droit de marque et, le second, le droit du titulaire de se prévaloir de cette marque.

<sup>48</sup> Arrêt du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C-348/04, EU:C:2007:249, points 36 et 37).

60. Je propose donc d'interpréter l'article 13, du règlement n° 207/2009 et l'article 7 de la directive 2008/95 en ce sens que le titulaire d'une marque peut se prévaloir de cette marque afin de s'opposer à la commercialisation sous cette marque d'un produit ayant été mis sur le marché dans l'Union par ce titulaire ou avec son consentement sous une autre marque lui appartenant, à moins que soient réunies les conditions dégagées dans la jurisprudence de la Cour relative au reconditionnement des produits faisant l'objet du commerce parallèle. Ces conditions exigent, notamment, que l'accès effectif du produit au marché de l'État membre d'importation nécessite le remplacement de la marque d'origine par la marque sous laquelle des produits identiques sont commercialisés dans cet État membre.

### ***Application dans la situation du remplacement d'une marque de médicament générique par la marque du médicament de référence***

61. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'analyser si l'interprétation que je propose peut trouver à s'appliquer dans le cas où, comme dans les présentes affaires, l'importateur parallèle souhaite remplacer la marque d'un médicament générique utilisée dans l'État membre d'exportation par la marque du médicament de référence utilisée dans l'État membre d'importation. La spécificité des situations au principal réside dans le fait que le médicament générique et le médicament de référence sont commercialisés par des entreprises liées et que les deux marques appartiennent au même titulaire.

62. Comme il résulte des discussions dans les procédures au principal ainsi que devant la Cour, la légitimité de l'agissement du commerçant parallèle peut se heurter notamment à deux exigences, à savoir celle de l'identité des produits et celle de la nécessité du marquage.

#### *Sur l'exigence de l'identité des produits*

63. Selon l'interprétation que je propose, le commerçant parallèle est en droit, sans que le titulaire du droit de marque puisse s'y opposer, de remplacer la marque utilisée dans l'État membre d'exportation par la marque utilisée, pour des produits identiques, dans l'État membre d'importation. Dans les affaires au principal, le produit faisant l'objet du commerce parallèle est un médicament générique tandis que la marque apposée par le commerçant parallèle dans l'État membre d'importation est une marque du médicament de référence dudit médicament générique. Se pose donc la question de savoir si le médicament générique et son médicament de référence peuvent être considérés comme des produits identiques aux fins de l'épuisement du droit de la marque.

64. Un médicament générique est défini, à l'article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/83/CE<sup>49</sup>, comme « un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ». En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de cette directive, un tel médicament est soumis à une procédure d'autorisation de mise sur le marché dite « abrégée ». En effet, il est censé avoir les mêmes caractéristiques que le médicament de référence.

<sup>49</sup> Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 136, p. 34).

65. Néanmoins, la définition même du médicament générique admet certaines variantes par rapport au médicament de référence, tant en ce qui concerne la forme chimique de la substance active<sup>50</sup>, que la forme pharmaceutique du médicament lui-même<sup>51</sup>. Par ailleurs, si le médicament générique est bioéquivalent au médicament de référence en ce qui concerne sa substance active et ses effets thérapeutiques, il peut s'en distinguer par ses excipients<sup>52</sup>, sa présentation ou des aspects tels que le goût.

66. Ensuite, dans le cas de certains médicaments<sup>53</sup>, leur remplacement par d'autres médicaments équivalents, qu'ils soient génériques ou de référence, au cours du traitement est contre-indiqué pour des raisons médicales. C'est notamment le cas d'un des médicaments en cause au principal, comme l'affirment Impexeco et PI Pharma dans leur réponse aux questions de la Cour. Cependant, contrairement à ce que soutiennent ces parties, cette circonstance, loin de prouver la nécessité du marquage, démontre, à mon avis, que le marquage d'un tel médicament ne saurait être admis du point de vue médical. En effet, si le remplacement d'un médicament par un autre au cours du traitement est interdit pour des raisons médicales, la substitution de la dénomination du médicament risque d'induire en erreur les professionnels de santé et les patients, avec des conséquences potentiellement graves pour la santé. Ce n'est pas sans raison que le nom du médicament doit être renseigné dans la demande d'autorisation de mise sur le marché. En effet, dans le cas des médicaments, le nom du produit joue un rôle qui va au-delà du rôle des marques, qui est la simple indication d'origine du produit.

67. Si les médicaments génériques et leurs médicaments de référence sont donc équivalents du point de vue thérapeutique, je suis d'avis qu'ils ne constituent cependant pas, par principe, des produits identiques, en raison des différences qui peuvent les distinguer.

68. Il n'en reste pas moins que le médicament générique et le médicament de référence, dans des situations spécifiques, notamment lorsqu'ils sont fabriqués par la même entité ou des entités liées, peuvent être en fait le même produit commercialisé sous des régimes différents. C'est ce que semblent soutenir Impexeco et PI Pharma dans les procédures au principal. Il revient aux autorités et juridictions nationales de le vérifier.

69. Dans un tel cas, contrairement à ce que soutient Novartis dans ses observations, ni le régime juridique différent applicable aux médicaments génériques et de référence, ni leur perception différente par les professionnels de santé ou les patients ne seraient suffisants pour justifier le droit du titulaire des marques sur ces médicaments de s'opposer au remplacement de la marque utilisée dans l'État membre d'exportation par celle utilisée dans l'État membre d'importation. En effet, dans la situation où ce remplacement serait nécessaire à un commerçant parallèle pour pouvoir accéder au marché de ce dernier État membre, une telle faculté permettrait au titulaire de cloisonner les marchés en commercialisant le même produit tantôt comme médicament de référence, tantôt comme médicament générique et en entravant ensuite sa libre circulation dans l'Union. C'est donc uniquement sur la base des caractéristiques intrinsèques des produits qu'il y a lieu d'apprécier leur identité aux fins de l'épuisement du droit de marque.

70. Cela nous amène à la seconde condition, celle de la nécessité du remplacement de la marque.

<sup>50</sup> « Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont considérés comme une même substance active, à moins qu'ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité. »

<sup>51</sup> « Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. »

<sup>52</sup> C'est-à-dire ses composantes qui ne sont pas des substances actives.

<sup>53</sup> Dits « médicaments à marge thérapeutique étroite ».

*Sur la condition de nécessité*

71. Comme je l'ai déjà mentionné<sup>54</sup>, le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à son utilisation par un commerçant parallèle afin de remplacer la marque utilisée dans l'État membre d'exportation, à condition, notamment, que ce remplacement soit objectivement nécessaire pour garantir l'accès effectif du produit au marché de l'État membre d'importation. Cela découle clairement de l'arrêt Upjohn<sup>55</sup>. Cela tient au fait que l'épuisement du droit de marque dans le cas du remplacement d'une marque par une autre marque appartenant au même titulaire est justifié par les exigences du marché intérieur.

72. Cependant, il me semble que, dans le cas du remplacement de la marque d'un médicament générique par celle d'un médicament de référence autorisé sur le marché de l'État membre d'importation, cette condition ne sera remplie que dans des situations exceptionnelles.

73. En effet, comme le remarque à juste titre Novartis, la Cour a eu l'occasion de juger qu'un État membre ne saurait, en principe, refuser une autorisation d'importation parallèle d'un médicament générique dont le médicament de référence dispose d'une autorisation de mise sur le marché dans cet État membre<sup>56</sup>, sauf si ce refus est justifié par des raisons tenant à la protection de la santé<sup>57</sup>.

74. Ainsi, un commerçant parallèle est normalement en droit d'obtenir l'autorisation de commercialiser, *sous son propre nom*, un médicament générique dont le médicament de référence est autorisé dans l'État membre d'importation. Le remplacement de la marque (nom) du médicament générique par la marque (nom) du médicament de référence n'est donc pas nécessaire, et ce indépendamment du point de savoir si le médicament générique faisant l'objet du commerce parallèle est également autorisé dans l'État membre d'importation. En revanche, si des raisons tenant à la protection de la santé s'opposent à une telle autorisation, elles s'opposent d'autant plus à ce que le médicament générique soit dissimulé sous le nom du médicament de référence et l'autorisation ne sera pas délivrée, en conformité avec les règles du marché intérieur, indépendamment d'une opposition éventuelle du titulaire de la marque du médicament de référence.

75. Cela suffit pour satisfaire les exigences de la libre circulation des marchandises. Les arguments d'Impexeco et de PI Pharma tirés de la nécessité d'avoir accès à la totalité du marché sur lequel est présent le titulaire de la marque du médicament de référence ou de l'habitude des médecins de prescrire ce médicament de référence ne sont pas de nature à changer ce constat.

76. Premièrement, si la liberté de circulation des marchandises assure au commerçant parallèle l'accès effectif au marché de l'État membre d'importation, elle ne lui garantit cependant pas le droit de commercialiser n'importe quel produit sous n'importe quelle marque. Dès lors que le commerçant parallèle peut commercialiser le médicament générique sous la marque du médicament générique et le médicament de référence sous la marque du médicament de référence, en adaptant, le cas échéant, l'emballage afin de satisfaire aux exigences du marché de l'État membre d'importation, les règles du marché intérieur n'exigent pas que ce commerçant parallèle soit autorisé à remplacer l'une de ces marques par l'autre, en empiétant ainsi sur les droits du titulaire de ces marques.

<sup>54</sup> Voir point 60 des présentes conclusions.

<sup>55</sup> Voir points 42 à 45 de cet arrêt.

<sup>56</sup> Arrêt du 3 juillet 2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, dispositif).

<sup>57</sup> Arrêt du 3 juillet 2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, point 36).

77. Deuxièmement, tout médicament générique, qu'il fasse ou non l'objet du commerce parallèle, entre par définition sur un marché occupé par le médicament de référence, avec toutes les conséquences que cela implique en ce qui concerne les habitudes des médecins et des patients. C'est donc à la personne qui commercialise le médicament générique qu'il appartient de convaincre ses clients d'avoir recours à ce médicament. Toute tentative de parvenir à ce résultat par le remplacement de la marque relève de la recherche d'un avantage commercial et n'est donc pas couverte par l'épuisement du droit de marque<sup>58</sup>.

### ***Conclusion intermédiaire***

78. Les considérations qui précèdent m'amènent à la conclusion que si l'article 13, du règlement n° 207/2009, et l'article 7 de la directive 2008/95, lus à la lumière du traité tel qu'interprété par la Cour, empêchent le titulaire d'une marque de s'opposer à son utilisation par un commerçant parallèle afin de remplacer la marque utilisée par ce titulaire dans l'État membre d'exportation par la marque que celui-ci utilise, pour des produits identiques, dans l'État membre d'importation, dès lors que sont réunies les conditions découlant de cette jurisprudence, cela ne sera qu'exceptionnellement d'application dans les cas du remplacement de la marque d'un médicament générique par la marque d'un médicament de référence.

### **Conclusion**

79. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre aux questions préjudicielles posées par le Hof van beroep te Brussel (cour d'appel de Bruxelles, Belgique) de la manière suivante :

L'article 13 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, et l'article 7 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lus à la lumière des articles 34 et 36 TFUE, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque sur un médicament de référence peut s'opposer à l'utilisation de cette marque par un tiers afin de remplacer, dans le cadre du commerce parallèle, la marque sous laquelle un médicament générique est commercialisé par ce titulaire ou avec son consentement dans un autre État membre, à moins que, d'une part, les deux médicaments soient matériellement identiques et que, d'autre part, soient réunies, en ce qui concerne le remplacement de la marque, les conditions dégagées par la Cour dans ses arrêts du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, EU:C:1996:282), et du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C-348/04, EU:C:2007:249).

<sup>58</sup> Arrêt Upjohn (point 44).