

Panorama des affaires préjudicielles en 2020

Arnaud Folliard-Monguiral
EUIPO, Chambres de Recours, Service « Contentieux »
APRAM, Paris, 3 décembre 2020



- La divulgation de l'image d'un produit dans son intégralité, conformément à l'article 11 du RDMC, peut-elle faire naître des dessins ou modèles communautaires non enregistrés sur certaines parties de ce produit, prises isolément?



- En cas de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire, le juge de la contrefaçon ayant compétence au titre du lieu de commission du fait de contrefaçon en vertu de l'article 82(5) du règlement no 6/2002, peut-il appliquer la loi nationale de l'État membre de son siège (la *lex fori*) à des demandes annexes visant le territoire de cet État membre ?



Aff. C- 466/20 HEITEC AG – Art. 9 Dir. 2015/2436 et 61 Reg. 2017/1001: Forclusion par tolérance

- L'interruption de la tolérance suppose-t-elle une action administrative ou judiciaire ou peut-elle résulter d'une simple lettre de mise en demeure ?
- Dans le cas d'une action judiciaire, l'interruption est-elle acquise à la date de dépôt de l'acte introductif d'instance ou à la date de sa réception par le défendeur ?
- La forclusion affecte-t-elle, outre l'action en cessation, également les demandes annexes fondées sur le droit des marques, notamment les actions en dommages-intérêts, renseignement et destruction ?



Aff. C-224/20 Merck Sharp – Article 15(2) Dir. 2015/2436 et Articles 54(o) & 47bis Directive 2001/83 (Code des médicaments) modifiée par Directive 2011/62 (médicaments falsifiés)

- (Consid 12) Tout acteur de la chaîne d’approvisionnement qui conditionne des médicaments doit détenir une autorisation de fabrication. Pour que les dispositifs de sécurité soient efficaces, le titulaire d’une autorisation de fabrication qui n’est pas lui-même le fabricant d’origine du médicament ne devrait être autorisé à enlever, remettre en place ou recouvrir lesdits dispositifs de sécurité que dans de strictes conditions. En particulier, en cas de reconditionnement, les dispositifs de sécurité devraient être remplacés par des dispositifs de sécurité équivalents. À cet égard, la signification du terme «équivalent» devrait être clairement établie.

Aff. C-224/20 Merck Sharp – Article 15(2) Dir. 2015/2436 et Articles 54(o) & 47bis Directive 2001/83 (Code des médicaments) modifiée par Directive 2011/62 (médicaments falsifiés)

- (Art 47(1)) Les dispositifs de sécurité visés à l'article 54, point o), ne sont ni retirés ni recouverts, partiellement ou totalement, sauf dans le cas où les conditions ci-après sont remplies: (...) le titulaire de l'autorisation de fabrication (remplace) ces dispositifs de sécurité par des dispositifs de sécurité équivalents pour ce qui est de la possibilité de vérifier l'authenticité, d'identifier et d'apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Ce remplacement est effectué sans ouvrir le conditionnement primaire, tel que défini à l'article 1er, point 23.
- Règlt délégué. 2016/161: Les fabricants impriment le code à barres sur un emballage dont la surface est lisse, uniforme et peu réfléchissante

Aff. C-224/20 Merck Sharp – Article 15(2) Dir. 2015/2436 et Articles 54(o) & 47bis Directive 2001/83 (Code des médicaments) modifiée par Directive 2011/62 (médicaments falsifiés)

- CJUE, 26/04/2007, Case C-348/04, *Boehringer Ingelheim KG*, § 38

La condition de nécessité ne vise que le fait de procéder au reconditionnement du produit – *ainsi que le choix entre un nouvel emballage et un nouvel étiquetage* – en vue de permettre la commercialisation de ce produit sur le marché de l'État d'importation et non pas *la manière ou le style* selon lesquels ce reconditionnement est effectué.

- CJUE, 22/12/2008, C-276/05, *The Wellcome Foundation*, § 27

Dès lors que le mode de présentation du nouvel emballage du produit n'est pas apprécié au regard de la condition de nécessité aux fins de la commercialisation ultérieure dudit produit, *il ne saurait davantage être apprécié en fonction du critère selon lequel l'atteinte portée au droit de marque doit être la plus faible possible*



EUROPEAN
INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

Aff. C-253/20 Impexco NV – Article 15(2) Dir. 2015/2436 et Articles 54(o) & 47bis Directive 2001/83 (Code des médicaments) modifiée par Directive 2011/62 (médicaments falsifiés)

- 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'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 ?

- Les art. 3(1) et 14 de la dir. 2004/48/CE s’opposent-ils à une disposition nationale qui prévoit l’obligation pour la partie ayant succombé de rembourser les frais exposés en raison de la participation d’un CPI à une procédure juridictionnelle en matière de marques, indépendamment du point de savoir si le concours dudit CPI était nécessaire à la poursuite utile du droit ?
- *V. CJUE, 28/07/2016, United Video Properties, C-57/15*