CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 2 avril 1998 *

1. Dans quelle mesure le titulaire d'une marque peut-il s'opposer à l'usage de sa marque par un tiers dans le but d'annoncer la prestation de services liés à ses produits authentiques couverts par la marque, lorsqu'il n'a pas enregistré sa marque à l'égard du type de service en cause? Il s'agit là de la question principale soulevée par la présente demande de décision préjudicielle introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), et portant sur l'interprétation de la directive sur les marques [1].

Les faits

2. Bayerische Motorenwerke AG (ci-après « BMW AG »), société de droit allemand ayant son siège social à Munich, construit et commercialise des véhicules à moteur. Elle commercialise des automobiles BMW dans les États du Benelux depuis 1930.

3. BMW AG a déposé au Bureau Benelux des marques la marque nominale BMW et deux marques emblématiques pour, entre autres, des moteurs et des automobiles ainsi que pour des pièces détachées et des accessoires pour moteurs et automobiles (ci-après les « marques BMW »).

4. BMW AG commercialise ses véhicules par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs autorisés. Aux Pays-Bas, elle contrôle le réseau avec l'aide de BMW Nederland BV (ci-après « BMW BV »). Les revendeurs agréés sont en droit d'utiliser les marques BMW pour l'exercice de leur activité, mais sont tenus de respecter les normes de qualité élevée jugées indispensables par BMW AG et ses filiales dans le cadre du service et de la garantie qu'ils assurent, et lors de la promotion des ventes.

5. Le défendeur, M. Ronald Karel Deenik, exploite un garage automobile. Bien qu'il ne soit pas l'un des revendeurs autorisés de BMW AG, il s'est notamment spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion de la marque BMW et dans la réparation et l'entretien de véhicules de cette marque.

6. Dans la présente procédure, BMW AG et BMW BV (ci-après « BMW ») soutiennent que, dans le cadre de son activité, M. Deenik

* Langue originale: l'anglais.

1 — Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

fait un usage illicite, dans des annonces, des marques appartenant à BMW AG, ou tout au moins de signes semblables. Par assignation du 21 février 1994, BMW a par conséquent demandé qu'il soit interdit à M. Deenik de faire usage des marques BMW ou de tout signe semblable dans des annonces, messages publicitaires ou autres communications, et de faire usage de toute autre manière de ces marques ou signes pour son activité ou en relation avec celle-ci. BMW a invoqué les droits dont elle jouissait en vertu de l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques dans la version en vigueur à l'époque (ci-après la « loi Benelux »).

7. L'Arrondissementsrechtbank te Zwolle (ci-après le « Rechtbank ») a estimé que certaines déclarations faites par M. Deenik dans des annonces constituaient un usage illicite des marques BMW dans la mesure où ces déclarations pouvaient donner l'impression qu'elles émanaient d'une entreprise qui était autorisée à faire usage de ces marques et qui était donc affiliée au réseau de distribution de BMW. En conséquence, le Rechtbank a rendu une ordonnance interdisant à M. Deenik de faire un tel usage des marques BMW.

8. Cependant, le Rechtbank a également estimé que M. Deenik avait le droit d'employer, dans des annonces, des expressions telles que « réparations et entretien de BMW », au motif qu'il était suffisamment clair que cette expression se rapportait exclusivement à des produits de la marque BMW; par conséquent, même si cet usage ne relevait pas de la disposition d'exception figurant au paragraphe 3 de l'article 13 A de la loi Benelux (qui prévoyait l'épuisement des droits du titulaire de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou par ses concessionnaires), il existait en toute hypothèse de justes motifs permettant l'usage de la marque, et le titulaire de la marque ne pouvait pas de ce fait subir de préjudice. En outre, le Rechtbank a considéré comme licite l'emploi d'expressions telles que « spécialiste BMW » ou « spécialisé en BMW » au motif que BMW n'avait pas contesté que M. Deenik avait une expérience spécialisée dans le domaine des véhicules BMW, et qu'il n'appartenait pas à BMW de déterminer les personnes ayant le droit de se présenter comme des spécialistes des véhicules BMW. Le Rechtbank a également rejeté la demande de dommages-intérêts introduite par BMW.

9. BMW a interjeté appel de cette décision devant le Gerechtshof te Arnhem, en demandant, outre l'annulation de cette décision dans la mesure où leur demande initiale n'avait pas été accueillie ou n'avait été accueillie que d'une manière limitée, qu'il soit dit pour droit, en substance, qu'en mentionnant dans des annonces « réparations et entretien de BMW » et en se présentant comme « spécialiste BMW » ou « spécialisé en BMW », M. Deenik portait atteinte aux droits de marque appartenant à BMW et agissait en toute hypothèse de manière illicite. M. Deenik a formé un appel incident.

10. Le 22 août 1995, le Gerechtshof, statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, a confirmé le jugement du Rechtbank. C'est à l'encontre de cet arrêt que le pourvoi a été formé devant le Hoge Raad.

11. Ainsi qu'il a été dit, l'assignation dans la présente procédure a été introduite le 21 février 1994. A cette époque, la directive sur les marques aurait dû être transposée dans le droit du Benelux puisque l'échéance du délai prévu pour la mise en œuvre de la directive était fixée au 31 décembre 1992 [2]. Cependant, le protocole Benelux du 2 décembre 1992, modifiant la loi uniforme Benelux sur les marques conformément à la directive sur les marques (et notamment l'article 13 A, paragraphe 1, de la loi), n'est pas entré en vigueur avant le 1er janvier 1996. Nous désignerons ci-après la loi uniforme Benelux sur les marques telle que modifiée par ce protocole par l'expression « la loi Benelux modifiée ».

12. Le Hoge Raad estime que le pourvoi dont il est saisi soulève la question de savoir si, en l'espèce, il convient d'appliquer l'ancienne version ou la version modifiée de la loi Benelux. Dès lors que le protocole Benelux modifiant la loi Benelux ne contient, selon le Hoge Raad, aucune disposition d'ordre transitoire en ce qui concerne l'article 13 A de cette loi, il a décidé de soumettre cette question à la Cour de justice Benelux. Le Hoge Raad a également décidé de soumettre à votre Cour la question de savoir si les États membres, lorsqu'ils adaptent leur législation à la directive, sont libres de prévoir des dispositions transitoires ou doivent tenir compte de certaines restrictions qui, dans ce cas, devront être précisées.

13. Le Hoge Raad estime qu'il est également nécessaire de soumettre à la Cour de justice Benelux d'autres questions qui concernent l'interprétation, avant la mise en œuvre de la directive et après celle-ci, de la loi Benelux. Le Hoge Raad reconnaissant toutefois qu'il y a lieu, dans la mesure du possible, d'interpréter tant l'ancien que le nouveau texte de la loi Benelux à la lumière des termes et de l'objectif de la directive, il a soumis à votre Cour des questions semblables qui concernent l'interprétation de la directive.

14. Les questions posées à la Cour sont les suivantes:

« 1) Dès lors que, pour ce qui concerne les droits liés à la marque, la directive 89/104/CEE ne comporte de disposition transitoire qu'en ce qui concerne le cas de figure décrit à l'article 5, paragraphe 4, les États membres sont-ils libres de définir souverainement les règles applicables en la matière dans les autres cas, ou le droit communautaire en général ou encore l'objectif et la portée de la directive 89/104/CEE en particulier impliquent-ils que les États membres ne sont pas complètement libres à cette fin et qu'ils doivent respecter certaines restrictions — et, dans ce cas, lesquelles?

2) Lorsque, sans l'accord du titulaire de la marque, une personne fait usage de ladite marque, enregistrée exclusivement pour des produits déterminés, en vue

2 — Aux termes de l'article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient avoir mis en œuvre ses dispositions au plus tard le 28 décembre 1991. Cependant, par décision 92/10/CEE, du 19 décembre 1991, reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive 89/104 (JO L 6, p. 35), le Conseil a fait usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 16, paragraphe 2, et a reporté l'échéance pour la mise en œuvre de la directive au 31 décembre 1992.

d'annoncer au public (A) qu'elle exerce des activités de réparation et d'entretien relatives aux produits qui ont été commercialisés sous cette marque par le titulaire de la marque ou avec l'accord de celui-ci, ou bien (B) qu'elle est spécialiste ou qu'elle est spécialisée dans de tels produits, dans l'économie de l'article 5 de la directive, est-on en présence:

i) d'un usage de la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a)?

ii) d'un usage de cette marque pour des services qu'il convient de qualifier d'usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), ou d'usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), à supposer qu'on puisse considérer qu'il existe une similitude entre ces services et les produits pour lesquels la marque a été enregistrée?

iii) d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 2? ou

iv) d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 5?

3) La question énoncée sous 2) appelle-t-elle une réponse différente selon qu'il s'agit de l'annonce décrite ci-dessus sous (A) ou de l'annonce décrite ci-dessus sous (B)?

4) Eu égard notamment à la disposition de l'article 7 de la directive, la question de savoir si le titulaire de la marque peut s'opposer à l'usage de sa marque, enregistrée exclusivement pour certains produits, appelle-t-elle une réponse différente selon qu'il s'agit de l'usage de la marque décrit dans la question énoncée sous 2), aux points i), ii), iii) ou iv)?

5) à supposer que, dans les deux cas de figure ou dans l'un des cas de figure décrits dans la question sous 2), initio, il y ait usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, soit sous a), soit sous b), son titulaire ne peut-il s'opposer à cet usage que lorsque la personne qui fait un tel usage de la marque donne de la sorte l'impression que son entreprise appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou peut-il également s'opposer à cet usage dès lors que, par la manière dont cette personne emploie la marque dans les annonces susvisées, il existe réellement une possibilité de susciter dans l'esprit du public l'impression qu'elle emploie la marque dans une large mesure pour faire de la publicité en faveur de son entreprise comme telle, en suggérant une certaine qualité? »

15. Des observations écrites ont été déposées par BMW, par les gouvernements italien et du Royaume-Uni et par la Commission. Lors de l'audience, BMW, M. Deenik, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission étaient représentés.

La directive sur les marques

16. La directive sur les marques constitue une première étape dans le processus d'harmonisation des législations des États membres sur les marques. Elle harmonise, entre autres, les droits conférés par la marque, tout en laissant aux États membres la faculté d'adopter ou non certaines de ses dispositions. Ainsi, l'article 5 prévoit:

« Droits conférés par la marque

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;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

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;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

4. Lorsque, antérieurement à la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur, le droit de cet État ne permet pas d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe 1 point b) ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

17. La loi Benelux modifiée prévoit, à l'article 13 A, paragraphe 1, respectivement sous c) et d), les formes de protection facultative qui sont précisées à l'article 5, paragraphe 2, et garanties par l'article 5, paragraphe 5.

18. Les droits conférés par l'article 5 sont cependant soumis à des limitations prévues par les articles 6 et 7. L'article 6 dispose, pour ce qui importe en l'espèce:

« Limitation des effets de la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale... ».

19. L'article 7 précise ce qui suit:

« Épuisement du droit conféré par la marque

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. »

La première question

20. Par la première question, le Hoge Raad demande si, s'agissant des droits conférés par la marque, dès lors que la directive ne comporte de dispositions transitoires qu'en ce qui concerne le cas de figure décrit à l'article 5, paragraphe 4, les États membres sont « libres de définir souverainement les règles applicables en la matière dans les autres cas », ou bien le droit communautaire en général ou encore l'objectif et la portée de la directive en particulier impliquent-t-ils que les États membres ne sont pas complètement libres à cette fin et qu'ils doivent respecter certaines restrictions, et, dans ce cas, lesquelles?

21. Comme nous l'indiquions précédemment, le Hoge Raad estime que la question se pose en raison du fait que la directive n'a pas été transposée dans les États du Benelux avant le 1er janvier 1996, alors que les faits ayant donné lieu au présent litige se sont produits, et que l'instance a été introduite avant cette date, mais après la date à laquelle la directive aurait dû être transposée (31 décembre 1992).

22. La disposition transitoire contenue à l'article 5, paragraphe 4, à laquelle le Hoge Raad se réfère dispose que lorsque, en vertu du droit d'un État membre, l'usage d'un signe dans les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, sous b), ou à l'article 5, paragraphe 2, ne pouvait pas être interdit antérieurement à la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive

sont entrées en vigueur dans l'État membre concerné, le droit conféré par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe. D'autres dispositions transitoires figurent à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 6, qui disposent que tout État membre peut prévoir que les motifs de refus ou de nullité d'un enregistrement qui étaient en vigueur dans cet État avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive sont entrées en vigueur s'appliqueront aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

23. La Commission, BMW et le gouvernement du Royaume-Uni soutiennent que la présence de dispositions transitoires expressément prévues par la directive indique clairement que cette dernière n'autorise pas d'autres dispositions transitoires que celles qui sont stipulées.

24. Cependant, sauf dans la mesure où l'article 5, paragraphe 4, pourrait être applicable, la directive n'aborde pas la question de savoir si la loi nationale antérieure ou la loi nationale telle que modifiée à la lumière de la directive s'applique au litige, dans le cas de l'usage (par opposition à l'enregistrement) [3] d'un signe qui a débuté avant la date à laquelle la directive est entrée en vigueur, mais qui se poursuit toujours et à l'égard duquel une décision doit à présent être rendue.

3 — Voir les articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 6, envisagés au point 22 ci-dessus.

25. Selon BMW, telle est la situation que le Hoge Raad envisage dans la formulation de la première question. BMW expose que le but de cette procédure est d'obtenir une décision qui, à la fois, interdise de futures annonces et accorde des dommages-intérêts pour les annonces déjà réalisées. Bien que la loi modifiée soit à présent en vigueur, le Hoge Raad devra se prononcer sur le bien-fondé de la décision qui a été rendue par le Gerechtshof à une époque à laquelle la loi modifiée n'était pas encore en vigueur. Selon BMW, si le Hoge Raad estime que le Gerechtshof a correctement appliqué la loi antérieure, la décision du Gerechtshof sera simplement confirmée; si, cependant, le Hoge Raad casse l'arrêt du Gerechtshof et statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire au Gerechtshof, le litige devra être tranché sur la base de la loi modifiée.

26. La position exprimée par l'avocat général dans la procédure devant le Hoge Raad diffère légèrement de celle de BMW. Il estime que, sous réserve de la règle voulant qu'une fois atteinte la date prévue pour la transposition d'une directive, la loi nationale doit être interprétée dans la mesure du possible conformément à la directive, la loi que le Hoge Raad doit appliquer est l'ancienne loi nationale, par analogie avec l'article 74, paragraphe 4, de la loi portant dispositions transitoires relative au nouveau code civil néerlandais (Overgangswet Nieuw BW). Selon BMW, cet article prévoit que l'ancien droit est applicable même lorsque l'affaire est renvoyée devant la juridiction inférieure, à moins que l'affaire ne doive être de nouveau traitée dans son intégralité. BMW explique que le Hoge Raad souhaite savoir si des dispositions transitoires de cet ordre sont permises par le droit communautaire.

27. Il nous semble qu'il suffit, pour répondre à la première question posée par le Hoge Raad, de faire les observations suivantes.

28. Dans la mesure où ce qui est ici en cause est la poursuite de l'usage du signe après la date à laquelle la directive aurait dû être transposée, les droits conférés par l'article 5 de la directive doivent être appliqués, sauf si la situation qui se présente est celle que vise l'article 5, paragraphe 4, comme nous l'évoquions ci-dessus. La directive n'envisage pas, à l'égard de l'usage ou de l'enregistrement d'un signe postérieurement à la date à laquelle la directive aurait dû être transposée, de dispositions transitoires autres que celles qu'elle indique précisément. A compter de cette date, que la directive ait été transposée en droit national ou non, toutes les dispositions de droit interne doivent être interprétées dans la mesure du possible conformément à la directive [4]. Lorsqu'en revanche la directive n'a pas été correctement transposée, la question peut se poser de savoir si ses dispositions pourraient avoir un effet direct dans une procédure introduite à l'encontre de particuliers [5].

29. Dans la mesure où le problème porte sur l'emploi du signe avant l'échéance du délai de transposition de la directive, l'ancien droit interne peut s'appliquer, sans qu'il soit tenu compte de la directive. Ainsi que l'a déclaré la Cour dans l'arrêt Salumi e.a. [6], les règles de fond sont « habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie, qu'un tel effet doit leur être attribué » [7]. Cela n'est pas le cas en l'espèce.

30. En conséquence, nous concluons en réponse à la première question que, lorsque les États membres transposent la directive en droit interne, ils ne sont pas libres d'adopter des dispositions transitoires autres que celles qui sont expressément prévues par la directive, dans la mesure où de telles dispositions transitoires porteraient atteinte à une transposition complète et correcte de la directive.

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions

31. En ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions, il importe de garder en mémoire que M. Deenik vend des automobiles BMW d'occasion et qu'il assure la réparation et l'entretien d'automobiles de cette marque. Il y a lieu d'observer, également, que les marques BMW ont été enregistrées pour des véhicules à moteur (ainsi

4 — Arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135).

5 — Arrêts du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723), et du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325).

6 — Arrêt du 12 novembre 1981 (212/80 à 217/80, Rec. p. 2735).

7 — Point 9 de l'arrêt. Voir également les arrêts du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873), et du 6 novembre 1997, Conserchimica (C-261/96, Rec. p. I-6177, points 16 à 18).

que pour leurs pièces détachées et accessoires), mais non pour des services qui s'y rapportent.

32. Les questions posées concernent l'emploi, par M. Deenik, des annonces « spécialiste BMW » ou « spécialisé en BMW », et « réparations et entretien de BMW ». Alors que la dernière annonce concerne clairement les services de réparation et d'entretien assurés par M. Deenik, le Hoge Raad souligne que les références à une spécialisation en matière de véhicules BMW peuvent être lues comme se rapportant à la fois à la prestation de services de réparation et d'entretien ainsi qu'à la vente de véhicules BMW d'occasion.

33. Nous estimons qu'il n'appartient pas à la Cour d'essayer de donner des indications quant aux expressions précises qui sont en cause dans la procédure au principal. La Cour peut, cependant, apporter des indications quant aux principes applicables.

L'usage de la marque pour des produits

34. Dans la mesure où les annonces sont simplement employées pour annoncer que des véhicules BMW d'occasion sont en vente au garage de M. Deenik, l'usage de la marque relève de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive en ce qu'il porte sur l'usage de la marque à l'égard du produit authentique: l'article 5, paragraphe 1, sous a), permet au titulaire de la marque d'empêcher tout tiers de faire usage sans son consentement, dans la vie des affaires, « d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ».

35. De fait, même l'annonce concernant le service de réparation et d'entretien tombe dans le champ d'application de cette disposition, dans la mesure où elle peut être comprise comme signifiant simplement que le garage de M. Deenik est en mesure de procéder aux révisions de véhicules BMW et non que la révision qui y est effectuée est agréée par BMW. Ainsi que l'observe le Royaume-Uni, en l'espèce, la marque est employée pour décrire les produits pouvant être réparés et révisés, et elle est ainsi employée « pour » des voitures plutôt que pour les services offerts par M. Deenik.

36. La question qui se pose alors est de savoir si les droits conférés à BMW par l'article 5, paragraphe 1, sous a), sont soumis aux exceptions prévues par l'article 7 (qui concerne l'épuisement du droit conféré par la marque), ou par l'article 6 (qui concerne, entre autres, le droit d'indiquer la destination d'un produit ou d'un service).

37. L'article 7, paragraphe 1, de la directive exclut que le titulaire de la marque puisse interdire l'usage de celle-ci « pour des pro-

duits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Cela semble être le cas en l'espèce. En vertu de l'article 7, paragraphe 2, le titulaire d'une marque peut cependant s'opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits lorsqu'existent « des motifs légitimes » pour cela, « notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ».

38. Dans l'arrêt Parfums Christian Dior [8] récemment rendu, votre Cour a déclaré qu'un revendeur est non seulement libre de revendre de tels produits, mais également de faire usage de la marque pour annoncer au public la commercialisation future de ces produits; toutefois, le titulaire de la marque peut s'opposer à l'usage de sa marque dans une telle publicité lorsque celle-ci porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque.

39. L'affaire Parfums Christian Dior ne concernait pas des publicités dont on soutenait qu'elles amenaient le public à croire que l'annonceur était un distributeur autorisé: le grief avancé par Dior était, au contraire, que la publicité en question ne satisfaisait pas à ses critères dans ce domaine. Toutefois, dans des situations où il existe un risque véritable et dûment établi qu'une publicité amène le public à croire que le revendeur est un distributeur agréé, il devrait être permis au titulaire de la marque d'invoquer la marque qu'il a enregistrée pour ses produits afin d'empêcher pareille confusion dans l'esprit du public, et cela quand bien même, en raison de la compétence et de la respectabilité de la société en cause, il n'y a de ce fait aucune atteinte portée à sa réputation.

40. Il avait été soutenu, dans l'affaire Parfums Christian Dior, que la faculté pour le titulaire de la marque de s'opposer à la fois à une publicité portant atteinte à sa réputation et à une publicité suggérant que le revendeur est un distributeur agréé aurait pour conséquence, en pratique, d'interdire tout marché parallèle, dès lors que, en améliorant leur publicité pour éviter le premier de ces griefs, les revendeurs s'exposeraient au second. Nous pensons toutefois que le revendeur doit être libre d'améliorer sa publicité sans que l'on en déduise qu'il est un distributeur agréé, et il doit en aller de même de la fourniture de services par un commerçant indépendant. Ce serait une restriction injustifiée à l'égard du commerce des marchandises et de la fourniture de services, si l'emploi par ce commerçant d'annonces d'une qualité convenable devait être considéré comme équivalant au fait de se présenter comme un distributeur agréé.

41. Ainsi, dans des circonstances semblables à celles de la présente espèce, BMW ne peut s'opposer à la publicité de M. Deenik que dans la mesure où elle porte sérieusement atteinte à la réputation de BMW, ou s'il existe un risque véritable et dûment établi que le

8 — Arrêt du 4 novembre 1997 (C-337/95, Rec. p. I-6013).

public soit amené à croire que M. Deenik vend ses voitures avec l'autorisation de BMW. Une telle appréciation constitue essentiellement une question de fait qui relève de la compétence de la juridiction nationale, mais ces éventualités, d'après les constatations de fait auxquelles il a été procédé, semblent peu probables: le Rechtbank comme le Gerechtshof ont considéré que la publicité en cause ne suggérait pas que M. Deenik était un distributeur agréé, et qu'il n'apparaissait pas inexact de décrire M. Deenik comme ayant une expérience spécialisée en matière de véhicules BMW.

42. Quant à la dernière question soulevée par le Hoge Raad, il convient d'observer que BMW soutient que M. Deenik fait usage des marques BMW pour faire de la publicité pour sa propre activité dès lors que le simple fait d'annoncer qu'il vend et répare leurs produits donne à son activité une image de qualité élevée. Cependant, s'il n'y a pas de risque que le public soit amené à croire qu'il existe un lien commercial quelconque entre le revendeur et le titulaire de la marque, le simple fait que le revendeur tire un avantage de l'usage de la marque en ce que la vente des produits couverts par la marque confère à sa propre activité une aura de qualité n'est pas, selon nous, un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, justifiant que le titulaire d'une marque s'oppose à une publicité pour ses produits. Il serait autrement excessivement difficile, pour un commerçant, d'annoncer en pratique au public l'activité qu'il exerce.

L'emploi de la marque pour les services

43. L'usage de la marque pour des services de réparation et d'entretien soulève des questions différentes puisque les marques BMW ont été enregistrées uniquement pour les véhicules BMW et non pour les services. Par conséquent, la question est ici de savoir si, et dans quelles circonstances, une marque protégée pour des produits est affectée par l'usage qui est fait de cette marque pour annoncer des services qui sont offerts indépendamment de ces produits et à l'égard desquels la marque n'a pas été enregistrée.

44. Pour résoudre ce problème, il faut tout d'abord se demander si les services peuvent être identiques ou analogues aux produits aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de la directive. Il semble évident que les produits et les services ne peuvent pas être identiques au point de rendre l'article 5, paragraphe 1, sous a), applicable, mais qu'ils peuvent être similaires, de sorte que l'article 5, paragraphe 1, sous b), peut en principe être applicable.

45. Des produits et des services peuvent fort bien être similaires lorsque, comme en l'espèce, les services effectués concernent la réparation ou l'entretien des produits en cause. Cependant, comme l'observe le Royaume-Uni, la question de savoir s'ils sont similaires doit être laissée à l'appréciation de la juridiction nationale. Il peut être utile, pour la juridiction nationale, de tenir compte du fait que les services sont offerts à l'endroit même où les

véhicules sont vendus, ainsi que d'autres considérations de cet ordre, mais la constatation de la similitude relève de la compétence de la juridiction nationale. Le problème central est de savoir s'il existe une similitude suffisante pour donner lieu à un risque de confusion dans l'esprit du public, au sens que la Cour a donné de cette notion de confusion dans l'affaire SABEL [9]. Cela indique que ce qui importe en l'espèce est de savoir s'il existe un risque de confusion pour le public pouvant l'amener à croire qu'il existe un lien commercial quelconque entre ceux qui, respectivement, offrent les produits ou les services en cause [10]. En conséquence, s'agissant de la dernière question soulevée par le Hoge Raad, il n'est à l'évidence pas suffisant aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous b), en l'absence d'une telle confusion, de montrer simplement que le revendeur tire un avantage du seul fait que son activité se rapporte à des produits couverts par une marque, au motif que l'aura de qualité qui entoure la marque rejaillit dans une certaine mesure sur son activité, et confère à celle-ci une image de qualité élevée.

46. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 2, de la directive, cette disposition s'applique (lorsque les États membres le prévoient) à des situations dans lesquelles une marque enregistrée jouit d'une réputation dans un État membre, et lorsque l'usage d'un signe sans juste motif pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

47. Dans ce cas également, il appartient à la juridiction nationale d'appliquer cette disposition à la lumière des faits de l'espèce mais, ainsi que le Royaume-Uni et la Commission le soulignent, il apparaît improbable que cette disposition soit applicable et, notamment, il semble difficile de soutenir qu'une publicité effectuée pour des activités économiques légitimes telles que la réparation de véhicules d'occasion puisse être considérée comme un usage sans juste motif. De même, en règle générale, un tel usage ne constituerait pas un préjudice au sens requis. Le préjudice subi par BMW tiendrait peut-être principalement, comme le suggère la Commission, au fait que des garages indépendants concurrencent les distributeurs agréés de BMW. Un tel préjudice n'est pas pertinent du point de vue de la protection des marques.

48. La juridiction nationale se réfère également à l'article 5, paragraphe 5, de la directive, qui prévoit que les paragraphes précédents de l'article 5 ne devront pas affecter les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

9 — Arrêt du 11 novembre 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191).

10 — Voir nos conclusions présentées le 2 avril 1998 dans l'affaire Canon (C-39/97).

49. L'article 5, paragraphe 5, protège ainsi, en présence des conditions qu'il énonce, les dispositions de droit interne qui offrent une protection à l'égard des pratiques déloyales ou dommageables. Ces pratiques, si elles étaient en cause dans la présente espèce, pourraient par conséquent faire l'objet d'une action en justice fondée sur de telles dispositions de droit interne indépendamment de la directive. BMW estime que l'article 5, paragraphe 5, est applicable à la présente espèce, sans préciser toutefois les dispositions de droit interne concernées. La Commission, en revanche, considère que la publicité en cause ne peut être décrite comme servant « des fins autres que celle de distinguer les produits ou services » au sens de l'article 5, paragraphe 5. En toute hypothèse, il semble improbable que l'article 5, paragraphe 5, soit applicable à la présente espèce dès lors que, comme l'article 5, paragraphe 2, il ne peut être invoqué qu'à l'égard d'un usage « sans juste motif » et, comme nous l'indiquions au point 47 ci-dessus, il apparaît difficile de soutenir que la publicité pour des activités économiques légitimes, telles que la réparation de véhicules d'occasion, puisse être considérée comme un tel usage.

L'article 6

50. La juridiction nationale n'a posé aucune question se rapportant directement à l'article 6 de la directive. Or, dans l'économie de la directive, tandis que l'article 5 énonce les droits du titulaire de la marque, l'article 6 impose certaines limites à ces droits. L'article 6 a néanmoins été envisagé par le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations écrites et par BMW, le gouvernement italien et la Commission, dans leurs réponses à une question posée par la Cour portant sur l'applicabilité éventuelle de l'article 6. Le problème se pose principalement en l'espèce à l'égard de la fourniture de services par un commerçant indépendant.

51. Ainsi qu'il est dit plus haut [11], l'article 6, paragraphe 1, prévoit respectivement sous b) et c) que le droit conféré par la marque ne doit pas permettre à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, entre autres, dans la vie des affaires: « d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci », ou « de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées ». Le tiers doit cependant agir dans tous les cas « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

52. BMW, qui observe que l'article 6, paragraphe 1, sous c), exclut que le titulaire de la marque puisse interdire l'usage de la marque lorsqu'elle est « nécessaire » pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, soutient qu'une telle nécessité n'existe pas dans la présente espèce.

11 — Point 18.

53. Nous estimons que, une fois encore, il appartient à la juridiction nationale de se prononcer sur ce point, s'il devait être soulevé. La Commission observe toutefois qu'une question ne se posera au titre de l'article 6 que si le titulaire de la marque peut invoquer avec succès l'une des dispositions de l'article 5. Cela, comme nous l'avons vu, semble douteux. La Commission ajoute que la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, selon laquelle le tiers doit agir conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale se concilie avec l'interprétation qui doit être donnée de la notion qui apparaît à l'article 5, paragraphes 2 et 5, à savoir celle de l'usage d'un signe sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

54. BMW a soutenu, partiellement appuyée en cela par le gouvernement italien, que M. Deenik pourrait offrir des services de réparation et d'entretien de véhicules sans avoir besoin de nommer une marque d'automobiles précise. Cette suggestion apparaît irréaliste. Comme le gouvernement du Royaume-Uni l'a relevé à l'audience, si M. Deenik se spécialise réellement dans l'entretien et la réparation de véhicules BMW, on voit difficilement comment il pourrait en pratique communiquer cette information à ses clients sans faire usage du signe BMW. Ainsi que nous l'exposions précédemment, BMW considère qu'il bénéficie de l'usage des marques BMW en ce qu'elles confèrent à son activité une aura de qualité et que cela est déloyal. Nous pensons toutefois, comme le gouvernement du Royaume-Uni, que la question d'un éventuel bénéfice pour M. Deenik n'est pas la question décisive. La question est de savoir de quelle latitude devrait pouvoir disposer un commerçant qui se trouve dans sa situation pour décrire la nature des services qu'il offre.

55. Nous estimons que l'article 6, paragraphe 1, exclut que le titulaire d'une marque puisse interdire l'usage de sa marque par un commerçant indépendant en vue d'annoncer la réparation et l'entretien des produits couverts par la marque, pour autant que le commerçant indépendant agisse « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». Comme nous l'avons déjà dit, permettre au titulaire de la marque d'interdire un tel usage de la marque représenterait une restriction injustifiée de la liberté du commerçant. Il serait cependant, selon nous, incompatible avec de tels usages que la publicité soit conçue de telle sorte qu'elle conduise le public à croire que le revendeur est agréé par le titulaire de la marque [12], ou si, en se référant aux produits du titulaire de la marque, cette publicité portait sérieusement atteinte à la réputation de la marque [13]. Nous estimons toutefois, s'agissant de la dernière question posée par le Hoge Raad, que le simple fait de tirer un avantage de l'usage de la marque n'est pas contraire aux usages honnêtes, au sens de l'article 6, paragraphe 1.

56. Il appartient à la juridiction nationale d'établir, à l'égard de tout usage de la marque, si les conditions prévues par l'article 6 sont réunies. Toutefois, lors de cet examen, la juridiction nationale devrait tenir compte de la nécessité de veiller à ce que la notion d'« usage honnête en matière industrielle ou commerciale » ne soit pas interprétée de façon si extensive qu'elle constituerait un obstacle injustifié au commerce ou à une concurrence loyale.

12 — Voir le point 39 ci-dessus.

13 — Voir le point 38 ci-dessus.

Conclusion

57. En conséquence, nous estimons que les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden appellent les réponses suivantes:

« 1) La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu'ils transposent la directive en droit interne, les États membres ne sont pas libres d'adopter des dispositions transitoires autres que celles expressément prévues par la directive, dans la mesure où de telles dispositions transitoires compromettraient une transposition complète et correcte de la directive.

2) Lorsqu'un garage est spécialisé dans la réparation et l'entretien de véhicules d'une certaine marque, et qu'il fait usage de cette marque, sans l'autorisation du titulaire de la marque, pour annoncer au public qu'il effectue des travaux de réparation et d'entretien sur ces véhicules ou qu'il est un spécialiste, ou qu'il est spécialisé en ce qui concerne ces véhicules, les articles 5, 6 et 7 de la directive doivent être interprétés en ce sens que le garage est libre de faire usage de cette marque pour faire connaître son activité au public à moins qu'il ne soit établi que l'usage de la marque à cette fin compromet sérieusement la réputation de la marque, ou que l'usage de la marque est destiné à faire accroire au public que le garage est un revendeur agréé. »