CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
JULIANE KOKOTT
prezentate la 3 decembrie 2008 [1]

I — Introducere

1. Prezenta cauză ridică pentru prima dată problema efectelor unui contract de licență asupra epuizării drepturilor titularului mărcii. Trebuie să se examineze în ce măsură titularul mărcii se poate opune faptului ca articolele purtând marca respectivă să fie „vândute la prețuri de dumping" la un magazin de solduri, deși contractul de licență îi interzice în mod expres licențiatului vânzarea către magazine de solduri. În special, trebuie să se stabilească dacă și, după caz, în ce împrejurări renumele unui produs ca fiind produs exclusiv de lux trebuie să fie considerat o caracteristică a calității.

II — Cadrul juridic

2. Dreptul aplicabil este prevăzut în Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [2].

3. Articolul 7 reglementează epuizarea dreptului conferit de marcă:

„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață."

4. Articolul 8 prevede efectele licențelor de utilizare a mărcilor:

„(1) O marcă poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrată și

1 — Limba originală: germana.

2 — JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92, astfel cum a fost modificată recent prin anexa XVII la Acordul privind Spațiul Economic European (JO 1994, L 1, p. 482, Ediție specială, 11/vol. 53, p. 4).

pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă față de un licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență, în ceea ce privește durata sa, forma acoperită prin înregistrarea sub care marca poate fi utilizată, natura produselor sau a serviciilor pentru care se acordă licența, teritoriul pe care marca poate fi aplicată sau calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licențiat."

III — Situația de fapt, acțiunea principală și întrebările preliminare

5. La 17 mai 2000, Christian Dior couture SA (denumită în continuare „Dior") a încheiat cu Société industrielle de lingerie (denumită în continuare „SIL") un contract de licență având ca obiect o marcă pentru fabricarea și distribuirea de produse de corsetărie cu marca Christian Dior. Articolul 8.2 alineatul 5 din acest contract precizează că, „în scopul păstrării notorietății și a prestigiului mărcii, licențiatul se obligă să nu vândă către magazine angro, colectivități, magazine de solduri, societăți de vânzare prin corespondență, prin sistemul din ușă în ușă sau de vânzare la domiciliu, cu excepția cazurilor în care există un acord prealabil scris al titularului mărcii, și va trebui să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestei clauze de către distribuitorii și detailiștii săi".

6. Rezultă din dosar că SIL a intrat în procedura reorganizării judiciare la 14 noiembrie 2001.

7. Ulterior, SIL a vândut produse purtând marca acoperită de contractul de licență către societatea Copad International (denumită în continuare „Copad"), care desfășoară activități specifice magazinelor de solduri. Copad a revândut o parte din aceste produse unor terți. Dior a introdus o acțiune în contrafacere de marcă împotriva SIL și Copad.

8. Cour d'appel (Curtea de Apel) din Paris a hotărât că prin vânzarea produselor în litigiu către Copad, SIL nu a încălcat dreptul mărcilor. Totuși, instanța a considerat că aceste vânzări nu au avut ca efect epuizarea drepturilor Dior asupra mărcii. Din moment ce Dior putea continua să își exercite drepturile conferite de marcă, Cour d'appel din Paris a dispus împotriva Copad măsuri de interdicție, de confiscare și de distrugere.

9. Copad și Dior au formulat recurs împotriva acestei hotărâri la Cour de cassation (Curtea de Casație). Această instanță a adresat Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 8 alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din

21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă împotriva licențiatului care încalcă o clauză din contractul de licență ce interzice, din motive care țin de prestigiul mărcii, vânzarea către magazine de solduri?

2) Articolul 7 alineatul (1) din această directivă trebuie interpretat în sensul că introducerea pe piață în Spațiul Economic European a unor produse cu o anumită marcă, de către licențiat, cu încălcarea unei clauze din contractul de licență care interzice, din motive care țin de prestigiul mărcii, vânzarea către magazine de solduri se efectuează fără consimțământul titularului mărcii?

3) În cazul unui răspuns negativ, titularul poate invoca o astfel de clauză pentru a se opune unei noi comercializări a produselor, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din același text?"

10. La procedura scrisă și la procedura orală din 19 noiembrie 2008 au luat parte Copad, Dior, Republica Franceză și Comisia Comunităților Europene.

IV — Apreciere juridică

11. În acțiunea principală sunt implicate trei părți care au încheiat contracte între ele: Dior a încheiat un contract de licență cu SIL, iar SIL, la rândul său, a vândut mărfuri către Copad. Cu toate acestea, cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare nu are ca obiect drepturile contractuale între aceste părți, ci drepturile pe care marca le conferă Dior. Prima întrebare are ca obiect, așadar, drepturile conferite de marcă pe care Dior le poate opune SIL, în timp ce a doua și a treia întrebare privesc drepturi de aceeași natură opozabile Copad.

12. Răspunsul depinde în mod decisiv de efectele contractului de licență privind dreptul la marcă. În această privință, dispozițiile aplicabile, și anume articolul 8 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și, respectiv, articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, nu pot fi examinate și interpretate în mod izolat. Dimpotrivă, trebuie să se asigure că drepturile opozabile *erga omnes* pe care marca le conferă titularului său nu sunt în mod inutil mai extinse decât cele pe care aceasta le conferă față de licențiat.

A — *Cu privire la prima întrebare*

13. Prin intermediul primei întrebări, Cour de cassation solicită să se stabilească dacă, prin vânzarea produselor către Copad, SIL a încălcat dreptul la marcă al Dior.

14. Interesul care trebuie valorificat din drepturile inerente mărcii nu este clar la prima vedere, deoarece contractul de licență nu a fost, în mod evident, respectat. Totuși, este posibil ca drepturile contractuale să nu ofere o protecție satisfăcătoare în procedura reorganizării judiciare inițiate împotriva licențiatului.

15. Drepturile conferite de marcă sunt prevăzute la articolul 5 din Directiva 89/104, ce îi conferă titularului un drept exclusiv care îi permite în special să interzică oricărui terț să importe produse care poartă marca acestuia, să le ofere, să le comercializeze sau să le dețină în acest scop [3].

16. Un contract de licență de marcă are ca obiect să îi permită licențiatului să folosească marca în modalitatea convenită de părți. S-ar putea presupune că, în cazul în care licențiatul folosește marca cu încălcarea contractului de licență, licențiatorul poate exercita fără restricții drepturile pe care i le conferă marca.

17. Cu toate acestea, normele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104 sunt diferite prin faptul că această dispoziție enumeră câteva încălcări specifice ale clauzelor unui contract de licență, în temeiul cărora titularul mărcii poate invoca drepturi aferente acesteia împotriva licențiatului:

„Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă față de un licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență, în ceea ce privește durata sa, forma acoperită prin înregistrarea sub care marca poate fi utilizată, natura produselor sau a serviciilor pentru care se acordă licența, teritoriul pe care marca poate fi aplicată sau calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licențiat.”

3 — Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 34).

18. Deși părțile sunt de acord să recunoască faptul că niciuna dintre clauzele menționate de această dispoziție nu vizează în mod expres interdicția de a vinde către magazine de solduri, Dior propune totuși ca această listă de clauze să nu fie considerată exhaustivă sau ca interdicția vânzării să fie inclusă în una dintre aceste clauze.

19. Dior solicită în esență o interpretare largă a articolului 8 alineatul (2) din Directiva 89/104, care ar permite protejarea proprietății intelectuale ce face obiectul contractului de licență. Această soluție ar fi sprijinită de redactarea acestei dispoziții, care se referă la o încălcare a „uneia dintre clauzele contractului de licență", încălcare ce i-ar permite titularului mărcii să invoce drepturile conferite de această marcă. Faptul că această listă nu menționează depășirea cantității de produse care pot purta marca și care pot fi comercializate sub numele acesteia ar demonstra, de asemenea, că lista nu este exhaustivă.

20. Prin intermediul acestui ultim argument, Dior dorește probabil să arate că restricțiile cantitative care ar fi stipulate în contractul de licență ar trebui, în orice caz, să producă efecte în temeiul dreptului mărcilor. Această concepție, care nu poate fi susținută de formularea articolului 8 alineatul (2) din Directiva 89/104, nu este, cu toate acestea, imperativă [4]. În orice caz, nu aceasta este întrebarea care trebuie soluționată, în final, în speță.

21. În plus, argumentul susținut de Dior se întemeiază în mod global pe o reproducere incompletă a formulării articolului 8 alineatul (2) din Directiva 89/104. Precum Copad, Republica Franceză și Comisia au subliniat în mod întemeiat că enumerarea clauzelor individuale nu este formulată drept exemplu. Acesta este și motivul pentru care articolul 8 alineatul (2) nu permite titularului mărcii să invoce drepturi conferite de aceasta, indiferent de încălcarea contractului de licență care a fost săvârșită. Dimpotrivă, acesta nu se aplică în cazul încălcărilor referitoare la aspectele expres menționate de această dispoziție.

22. Prin urmare, trebuie să se examineze dacă interdicția vânzării intră în sfera de aplicare a uneia dintre clauzele enumerate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104.

23. Pe de o parte, Dior consideră că interdicția vânzării către magazine de solduri este o clauză privind teritoriul pe care marca poate fi aplicată. Acest caz ar fi prevăzut pentru a conferi licențiatului competența de a distribui produsele în anumite teritorii determinate. Limitarea vânzării la zone determinate nu ar fi decât un caz de utilizare special.

4 — Hotărârea din 1 iulie 1999, Sebago și Maison Dubois (C-173/98, Rec., p. I-4103), pe care Comisia o citează în această privință, nu privește interpretarea articolului 8 alineatul (2) din Directiva 89/104, ci a articolului 7 alineatul (1).

24. Totuși, acest argument se întemeiază pe o premisă greșită. Articolul 8 alineatul (2) din directivă nu acoperă orice încălcare a restricțiilor teritoriale privind utilizarea unei mărci, ci – astfel cum a subliniat Comisia – doar încălcarea clauzelor privind teritoriul pe care marca poate fi *aplicată*. Cu toate acestea, nimic nu demonstrează în speță că SIL ar fi aplicat marca pe produse în afara domeniului prevăzut în acest scop în contractul de licență.

25. Pe de altă parte, Dior și, probabil, și Cour de cassation stabilesc o legătură între interdicția vânzării și o clauză privind calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licențiat. Aceasta este o altă clauză prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104, în temeiul căreia pot fi invocate drepturi conferite de marcă.

26. Astfel cum explică în mod întemeiat Copad și contrar argumentelor Dior, vânzarea produselor nu poate fi considerată un serviciu în acest sens. Calitatea serviciului nu are importanță decât dacă respectivul contract de licență privește furnizarea unui serviciu [5]. Interdicția vânzării care face obiectul litigiului privește, în schimb, mărfurile care poartă marca respectivă.

27. Această ipoteză se întemeiază mai degrabă pe faptul că marca Dior este asociată unor produse de lux care nu sunt în mod normal distribuite în filiera magazinelor de solduri și implică faptul ca această formă de distribuție poate să pună în discuție calitatea mărfii ca produs de lux, având un efect negativ asupra calității sale.

28. Folosirea noțiunii „calitate” la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104 amintește o funcție esențială a mărcii. Aceasta trebuie să ofere garanția că toate produsele care poartă această marcă au fost fabricate sub controlul unei întreprinderi unice, căreia i se poate atribui răspunderea pentru calitatea acestora [6].

29. Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie, așadar, să îi permită titularului mărcii să garanteze calitatea produselor care poartă această marcă. Astfel cum a observat în mod întemeiat Comisia, ipoteza în discuție în acest caz este cea în care licențiatul ar aplica marca pe alte produse decât cele care sunt stipulate în contractul de licență.

30. Referirea la fabricare indică faptul că, evocând calitatea produselor, legiuitorul se

5 — Acesta era cazul, de exemplu, în Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Rec., p. I-5873).

6 — Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG GF (C-10/89, Rec., p. I-3711, punctul 13), Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec., p. I-6227, punctul 22), Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 28), și Hotărârea din 18 iunie 2002, Philips (C-299/99, Rec., p. I-5475, punctul 30).

referă exclusiv la proprietățile pe care acestea le dobândesc în urma procesului de fabricare și, precum în cazul prezentului contract de licență, la garanția împotriva folosirii unor materii prime de o calitate inferioară. În schimb, proprietățile care rezultă doar din modalitățile de distribuție ar fi excluse.

31. În cazul produselor de lux sau de prestigiu, renumele produsului este, totodată, un element relevant pentru aprecierea calității în sensul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 89/104. Independent de alte proprietăți ale produsului, o atingere adusă renumelui mărcii ar putea avea ca efect faptul că produsul nu ar mai putea fi recunoscut în același mod ca un produs de lux sau de prestigiu. Pentru acest tip de produs, formele de distribuție care aduc atingere renumelui său pot pune în discuție în același timp calitatea acestuia.

32. Totodată, orice posibilă atingere adusă renumelui unei mărci nu poate pune în discuție în mod automat calitatea unui produs care se caracterizează, de asemenea, prin renumele său, întrucât filiera de distribuție prin intermediul căreia acesta a fost vândut nu mai poate fi în mod normal identificată cu ușurință ulterior [7]. Un tip de distribuție care nu poate fi recunoscut la examinarea produsului în discuție nu este, așadar, de natură să aducă atingere calității acestuia decât în cazul în care distribuția afectează în aceeași măsură imaginea *tuturor* exemplarelor care poartă marca în discuție.

33. Prin urmare, este posibil ca renumele mărcii Dior să sufere un prejudiciu grav în cazul în care produsele care poartă această marcă ar fi vândute în masă la prețuri reduse în numeroase magazine de solduri, însoțite de măsuri publicitare corespunzătoare, întrucât consumatorii ar putea avea impresia că produsele purtând marca Dior nu mai au acest caracter exclusiv care le dădea odinioară valoare. În schimb, renumele mărcii ar putea probabil rămâne neatins în cazul în care astfel de produse nu ar apărea în magazine de solduri decât ocazional.

34. Astfel cum vom arăta, pe de altă parte, în ceea ce privește articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, doar o astfel de interpretare largă a noțiunii de calitate a produsului garantează că titularul dreptului de marcă nu poate invoca față de terți drepturi mai extinse decât drepturile de care acesta dispune față de licențiat. Astfel, articolul 7 alineatul (2) dă naștere unor drepturi care îi permit titularului să se opună comercializării produsului atunci când aceasta aduce o atingere gravă renumelui mărcii [8].

35. Aspectul dacă și în ce măsură o anume formă de distribuție, în special distribuția prin intermediul magazinelor de solduri care fac obiectul litigiului, aduce atingere în mod efectiv renumelui și în același timp calității unui produs este un element de fapt și instanței de fond competente îi revine sarcina de a răspunde în funcție de circumstanțele proprii fiecărei spețe.

7 — Spre deosebire, de exemplu, de cazul produselor care prezintă caracteristici speciale, precum retururile.

8 — A se vedea mai jos, punctul 57 și următoarele.

36. Interdicția pe care contractul de licență o impune în speță licențiatului, de a vinde mărfurile purtând marca respectivă anumitor revânzători, nu are decât o importanță limitată pentru examinarea situației de fapt. Această interdicție arată, în esență, că părțile contractante au considerat, la data încheierii contractului de licență, că forma de distribuție avea incidență asupra renumelui mărcii. În cazul unui litigiu, va trebui să se examineze în continuare în ce măsură această apreciere este corectă.

37. Prin urmare, articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă împotriva licențiatului care încalcă o clauză din contractul de licență potrivit căreia este interzisă vânzarea către magazine de solduri atunci când aceasta aduce atingere renumelui produsului, astfel încât este pusă în discuție calitatea sa.

B — *Cu privire la a doua întrebare*

38. A doua întrebare privește o posibilă epuizare a dreptului conferit de marcă. Cour de cassation urmărește să afle dacă articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că introducerea pe piață a unor produse cu o anumită marcă, de către licențiat, cu încălcarea unei clauze din contractul de licență care interzice vânzarea către magazine de solduri se efectuează fără consimțământul titularului mărcii.

39. Trebuie să se amintească în această privință că articolul 5 din Directiva 89/104 îi conferă titularului mărcii un drept exclusiv care îi permite în special să interzică oricărui terț să importe produse care poartă marca acestuia, să le ofere, să le comercializeze sau să le dețină în acest scop. Articolul 7 alineatul (1) prevede o excepție de la această normă, prin faptul că stipulează că dreptul titularului este epuizat atunci când produsele au fost introduse pe piață de titular sau cu consimțământul acestuia [9].

40. În primul rând, Dior constată în mod întemeiat că respectivul contract de licență pentru utilizarea mărcii de către SIL nu constituie în sine o comercializare a produselor. Acest contract prevede doar normele conform cărora SIL poate comercializa produsele. Dreptul conferit de marcă nu poate fi epuizat decât pentru exemplarele produsului care au fost efectiv introduse pe piață. Aceste exemplare nu existau încă la data încheierii contractului de licență, ceea ce înseamnă că respectivul contract de licență nu duce în sine la epuizarea dreptului conferit de marcă.

41. Este posibil totuși ca acest drept să fi fost epuizat în speță prin vânzarea de către SIL a mărfurilor în discuție către Copad. Prin

9 — A se vedea Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 40), Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Rec., p. I-3051, punctul 33), și Hotărârea Peak Holding (citată la nota de subsol 3, punctul 34).

contractul de licență, Dior, titularul mărcii, a consimțit la distribuirea acestor mărfuri de către SIL [10].

42. Cu toate acestea, contractul de licență exclude în mod expres vânzarea către un magazin de solduri. Dior și guvernul francez deduc din aceasta că permisiunea de distribuție acordată în temeiul contractului de licență nu include vânzarea către Copad. În acest caz, mărfurile ar fi fost introduse pe piață fără consimțământul titularului mărcii, iar dreptul conferit de marcă nu ar fi încă epuizat.

43. Această concluzie este susținută de Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, potrivit căreia, ținând seama de importanța efectului său de stingere a dreptului exclusiv al titularilor mărcilor în discuție în acțiunea principală, drept care le permite să controleze prima introducere pe piață, consimțământul trebuie să fie exprimat într-un mod care reflectă în mod cert voința titularului de a renunța la acest drept. O astfel de voință rezultă în mod normal dintr-o formulare expresă a acestui consimțământ [11]. Contractul de licență nu poate fi interpretat ca fiind expresia unui consimțământ, deoarece – dimpotrivă – acesta interzice în mod expres vânzarea către magazine de solduri.

44. Nici Hotărârea Peak Holding nu impune să se admită că titularul mărcii și-ar fi dat consimțământul. Această cauză privea acorduri realizate la vânzarea de către titularul dreptului a unor produse care poartă marca. Astfel de acorduri privesc doar raportul dintre părțile contractante și nu pot împiedica epuizarea dreptului exclusiv al titularului [12], epuizare care este opozabilă *erga omnes*. În schimb, prezenta cauză nu privește încheierea accesorie a unui contract de vânzare cu participarea titularului mărcii, ci efectele pe care le poate avea un contract de licență asupra operațiunilor pe care licențiatul le efectuează cu terții.

45. Cu toate acestea, prezenta conjunctură se diferențiază de cele din cauzele soluționate anterior, deoarece, spre deosebire de alte tipuri de convenții, contractul de licență produce efecte speciale asupra domeniului de aplicare al drepturilor conferite de marcă. Articolul 8 alineatul (2) din directivă definește în mod expres domeniul de aplicare față de licențiat. Obstacolele pe care dreptul mărcilor le ridică în cazul utilizării mărcii nu pot avea față de terți un domeniu de aplicare mai extins decât cel pe care acestea îl au față de licențiat, care cunoaște limitele contractuale ale drepturilor sale. Nu există niciun motiv aparent pentru care drepturile conferite de marcă ar trebui să aibă un domeniu de aplicare limitat față de un licențiat, din moment ce acestea sunt în întregime opozabile față de terți care nu au legătură cu contractul de licență.

10 — Astfel, în Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger (C-9/93, Rec., p. I-2789, punctul 34), Curtea a descris comercializarea de către licențiat ca fiind un caz de epuizare a dreptului conferit de marcă.

11 — Citată la nota de subsol 9, punctele 45 și 46.

12 — Citată la nota de subsol 3, punctul 52 și următoarele.

46. Or, același lucru s-ar întâmpla în cazul în care articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104 ar defini drepturile conferite de marcă într-un mod mai strict față de licențiat decât față de terți. Drepturile conferite de marcă nu ar împiedica licențiatul să folosească respectiva marcă în activitatea comercială. În schimb, clienții acestuia, care, în mod normal, nu cunosc clauzele contractului de licență, ar fi expuși riscului ca titularul mărcii să invoce drepturile conferite de aceasta, interzicându-le, de exemplu, să revândă produsele care poartă respectiva marcă.

47. Trebuie să concluzionăm că doar încălcările contractului de licență menționate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104 împiedică epuizarea dreptului conferit de marcă. În cazul în care licențiatul poate comercializa mărfurile ce poartă respectiva marcă fără a încălca dreptul conferit de marcă, clienții acestuia trebuie să se poată întemeia pe epuizarea acestuia, astfel cum a subliniat în special Comisia.

48. Curtea nu a dorit să arate altceva, astfel cum au subliniat Comisia și Copad, atunci când, în Hotărârea Peak Holding, aceasta a făcut o distincție între epuizarea dreptului conferit de marcă și încălcarea obligațiilor pe care contractul le impune cumpărătorului [13]. Contractele nu obligă decât părțile contractante, în timp ce dreptul conferit de marcă și epuizarea acestuia produc efecte *erga omnes.*

49. Dreptul exclusiv al titularului de a folosi marca pentru prima comercializare a produselor care poartă această marcă nu permite, de altfel, o altă concluzie [14]. Astfel, încheierea unui contract de licență permite deja o folosire a dreptului conferit de marcă. Drepturile rezultând din acest contract reprezintă pentru Dior compensarea faptului că SIL distribuie produsele care poartă respectiva marcă.

50. Dreptul conferit de marcă trebuie astfel să garanteze posibilitatea de a controla calitatea produselor, iar nu exercitarea efectivă a unui astfel de control. Licențiatorul are posibilitatea să controleze licențiatul prin includerea în contract a unor dispoziții care îl obligă să respecte instrucțiunile acestuia și îi dau posibilitatea să se asigure că dispozițiile sunt respectate. În cazul în care licențiatorul tolerează, de exemplu, ca licențiatul să fabrice produse de o calitate inferioară, deși contractul îi permitea să se opună acestui fapt, acesta trebuie să își asume răspunderea [15]. Cu toate acestea, în afara domeniului de aplicare al articolului 8 alineatul (2) din Directiva 89/104, modalitățile de a controla licențiatul sunt de natură contractuală și nu intră, așadar, în sfera de aplicare a dreptului mărcilor.

13 — Citată la nota de subsol 3, punctul 54.

14 — Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții (C-427/93, C-429/93 și C-436/93, Rec., p. I-3457, punctele 31, 40 și 44), și Hotărârea Peak Holding (citată la nota de subsol 3, punctul 35).

15 — Hotărârea IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger (citată la nota de subsol 10, punctul 37 și următoarele).

51. Aceeași este situația pentru formele de distribuție nedorite. În cazul în care titularul mărcii renunță să controleze distribuția sau nu folosește posibilitățile de control pe care i le oferă contractul, nu există niciun motiv pentru a nu i se recunoaște acestuia drepturile conferite de marcă față de terți.

52. Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie, așadar, interpretat în sensul că respectiva comercializare de către licențiat a unor produse care poartă marca, cu încălcarea unei clauze din contractul de licență, se face fără consimțământul titularului mărcii doar în ipoteza în care, prin distribuția produselor, licențiatul încalcă în același timp drepturile conferite de marcă în sensul articolului 8 alineatul (2).

C — *Cu privire la a treia întrebare*

53. În sfârșit, Cour de cassation solicită să se stabilească, în ipoteza în care titularul mărcii nu poate împiedica epuizarea drepturilor sale prin interdicția vânzării către magazine de solduri, dacă acesta se poate întemeia pe articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 pentru a se opune unei noi comercializări a produselor.

54. În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, regula epuizării consacrată la alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață [16].

55. Ipoteza, menționată în mod expres, a unei modificări sau a unei deteriorări a stării produselor după introducerea lor pe piață privește garanția, deja evocată în legătură cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104, pe care titularul mărcii trebuie să o furnizeze în ceea ce privește calitatea produsului. Modificarea produselor care poartă marca după introducerea lor pe piață compromite această garanție a calității [17]. Așadar, titularul mărcii trebuie să aibă dreptul de a se opune aplicării mărcii sale pe produse modificate.

56. Deși vânzarea către magazine de solduri avea ca efect deteriorarea calității mărfurilor, problema aplicării articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 nu se pune, cu toate acestea, în cazul situației preconizate în speță. Titularul mărcii ar putea, așadar, să continue să exercite drepturile care îi sunt conferite de marcă împotriva licențiatului, întrucât acestea nu au fost epuizate.

16 — Hotărârea din 4 noiembrie 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec., p. I-6013, punctul 40).

17 — Curtea a examinat această situație în special cu privire la reambalarea medicamentelor; a se vedea în ultimul rând Hotărârea din 26 aprilie 2007, Boehringer Ingelheim și alții (C-348/04, Rep., p. I-3391, cu trimiteri suplimentare).

57. Cu toate acestea, trebuie să se examineze dacă, independent de o deteriorare a calității produselor, încălcarea interdicției impuse licențiatului prin contractul de licență, de a vinde către magazine de solduri, poate justifica un interes legitim pentru a împiedica epuizarea dreptului conferit de marcă.

58. Utilizarea expresiei „în special” la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 demonstrează că ipoteza privind modificarea sau deteriorarea stării produselor care poartă această marcă nu este prezentată decât cu titlu de exemplu de ceea ce poate constitui un motiv legitim [18].

59. Curtea a recunoscut în acest context că atingerea adusă renumelui mărcii poate, în principiu, să reprezinte un motiv legitim în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104, care permite titularului mărcii să se opună comercializării ulterioare în Comunitate a produselor de prestigiu introduse pe piață de acesta sau cu consimțământul său [19]. Curtea a concluzionat că titularul mărcii are un interes legitim să se opună unei publicități pentru produse de lux sau de prestigiu care ar afecta valoarea mărcii, aducând atingere alurii și imaginii de prestigiu a produselor în discuție, precum și impresiei de lux pe care acestea o conferă [20].

60. Un motiv legitim în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 nu există totuși decât în cazul în care a fost demonstrată o atingere gravă adusă renumelui mărcii [21]. Curtea dă ca exemplu de atingere gravă faptul că, în pliantul publicitar pe care îl difuzează, revânzătorul nu a avut grijă să nu pună marca într-un context care ar risca să devalorizeze grav imaginea pe care titularul a reușit să o creeze pentru marca sa [22].

61. Rezultă că, în cazul în care un revânzător aduce o atingere gravă reputației unei mărci prin modul în care acesta vinde produsele, pot exista motive legitime în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 care să justifice opoziția titularului mărcii față de această formă de distribuție, astfel cum explică în special guvernul francez.

18 — Hotărârea Parfums Christian Dior (citată la nota de subsol 16, punctul 42, cu trimiteri suplimentare).

19 — Hotărârea Parfums Christian Dior (citată la nota de subsol 16, punctul 43, cu trimiteri suplimentare).

20 — Hotărârea Parfums Christian Dior (citată la nota de subsol 16, punctul 45, cu trimiteri suplimentare).

21 — Hotărârea Parfums Christian Dior (citată la nota de subsol 16, punctul 46, cu trimiteri suplimentare).

22 — Hotărârea Parfums Christian Dior (citată la nota de subsol 16, punctul 47).

62. În schimb, nu se poate deduce din această jurisprudență că doar încălcarea unei interdicții prevăzute în contractul de licență de a vinde produsele către magazine de solduri ar fi un motiv legitim pentru a se opune comercializării ulterioare. Comisia subliniază în mod întemeiat că articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104 ar fi privat de efectul său util dacă orice încălcare de către licențiat a unei clauze din contractul de licență i-ar permite titularului mărcii să împiedice comercializarea ulterioară a produselor care poartă această marcă.

63. Nici vânzarea *către* magazine de solduri nu antrenează neapărat o atingere gravă a renumelui unei mărci de prestigiu sau de lux.

64. Pe de o parte, nu se poate exclude că înșuși magazinul de solduri nu vinde produsele către consumatori, ci către revânzători, care le prezintă într-un mediu compatibil cu alura și cu imaginea de prestigiu. Aceștia ar putea, de exemplu, să le revândă către magazine de prestigiu care nu au avut până atunci posibilitatea să le cumpere, întrucât nu fac parte din rețeaua de distribuție a acestei mărci. Consumatorii nu ar putea presupune pe baza acestor oferte că produsele care poartă marca nu sunt la fel de exclusive ca până atunci.

65. Pe de altă parte, în cazul în care un tip de distribuție poate aduce atingere renumelui mărcii, trebuie să se stabilească dacă a existat în mod efectiv un prejudiciu și dacă acest prejudiciu este grav. Precum în cazul examinării aspectului dacă eventuala atingere adusă renumelui unei mărci pune în discuție calitatea produselor care poartă această marcă [23], va trebui, în această privință, să se țină seama de circumstanțele proprii speței. Aceste constatări [24], în măsura în care contractul de licență nu le face inutile, sunt de competența instanței de fond.

66. Prin urmare, articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 nu permite titularului mărcii să se opună ca produsele care poartă această marcă să fie distribuite de un magazin de solduri doar pentru motivul că o clauză a contractului de licență îi interzice licențiatului să vândă produsele către magazine de solduri.

23 — A se vedea mai sus punctul 32 și următoarele.

24 — A se vedea Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, Rec., p. I-905, punctele 51 și 55), și Hotărârea Boehringer Ingelheim și alții (citată la nota de subsol 17, punctul 46).

V — Concluzie

67. Propunem, așadar, Curții să răspundă la cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare după cum urmează:

„1) Articolul 8 alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă împotriva licențiatului care încalcă o clauză din contractul de licență potrivit căreia este interzisă vânzarea către magazine de solduri atunci când aceasta aduce atingere renumelui produsului, astfel încât este pusă în discuție calitatea acestuia.

2) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie, așadar, interpretat în sensul că respectiva comercializare de către licențiat a unor produse care poartă marca, cu încălcarea unei clauze din contractul de licență, se face fără consimțământul titularului mărcii doar în ipoteza în care, prin distribuția produselor, licențiatul încalcă în același timp drepturile conferite de marcă în sensul articolului 8 alineatul (2).

3) Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 nu permite titularului mărcii să se opună ca produsele care poartă această marcă să fie distribuite de un magazin de solduri doar pentru motivul că o clauză a contractului de licență îi interzice licențiatului să vândă produsele către magazine de solduri.”