ARRÊT DE LA COUR
23 février 1999 *

Dans l'affaire C-63/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV

et

Ronald Karel Deenik,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5 à 7 de la 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),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet et P. Jann, présidents de chambre, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

* Langue de procédure: le néerlandais.

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV, par M[es] G. van der Wal, avocat au barreau de Bruxelles, et H. Ferment, avocat au barreau de La Haye,

— pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M[me] L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV, représentées par M[e] G. van der Wal, de M. Deenik, représenté par M[e] J. L. Hofdijk, avocat au barreau de La Haye, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M[me] S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department,

en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 13 janvier 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

1 Par arrêt du 7 février 1997, parvenu à la Cour le 13 février suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 5 à 7 de la 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, ci-après la « directive »).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société allemande Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et la société néerlandaise BMW Nederland BV (ci-après, respectivement, « BMW AG » et « BMW BV », et, ensemble, « BMW ») à M. Deenik, garagiste domicilié à Almere (Pays-Bas), au sujet de la publicité que fait ce dernier pour la vente de voitures d'occasion BMW ainsi que pour la réparation et l'entretien de voitures BMW.

3 L'article 5 de la directive, qui concerne les droits conférés par la marque, dispose:

« 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 celles 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. »

4 L'article 6 de la directive, qui porte sur la limitation des effets de la marque, prévoit notamment:

« 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,

...

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 ou commerciale ».

5 L'article 7 de la directive, concernant l'épuisement du droit conféré par la marque, dispose:

« 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. »

6 BMW AG commercialise dans de nombreux pays, et depuis 1930 dans les États du Benelux, des voitures qu'elle fabrique et pour lesquelles elle a déposé la marque nominale BMW ainsi que deux marques figuratives auprès du Bureau Benelux des marques pour, notamment, des moteurs et des voitures ainsi que pour des pièces détachées et des accessoires de moteurs et de voitures (ci-après la « marque BMW »).

7 BMW AG commercialise ses voitures par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires. Aux Pays-Bas, elle contrôle le réseau avec l'aide de BMW BV. Les concessionnaires sont en droit d'utiliser la marque BMW pour l'exercice de leur activité, mais sont tenus de respecter les normes de qualité élevée jugées indispensables par BMW dans le cadre du service et de la garantie qu'ils assurent, ainsi que lors de la promotion des ventes.

8 M. Deenik exploite un garage et s'est spécialisé dans la vente de voitures d'occasion BMW ainsi que dans la réparation et l'entretien de voitures BMW. Il n'est pas affilié au réseau de concessionnaires de BMW.

9 Dans la procédure au principal, BMW a soutenu que, dans le cadre de son activité commerciale, M. Deenik faisait un usage illicite, dans des annonces, de la marque BMW ou, à tout le moins, de signes semblables. Dès lors, elle a demandé, par assignation du 21 février 1994, au Rechtbank te Zwolle d'interdire à M. Deenik, notamment, de faire usage de la marque BMW ou de tout signe semblable dans des annonces, messages publicitaires ou autres communications émanant de lui ou de toute autre manière en relation avec l'entreprise de ce dernier, et de le condamner au paiement de dommages-intérêts. BMW a invoqué les droits dont elle jouit en vertu de l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques dans sa version en vigueur à l'époque.

10 Le Rechtbank a considéré que certaines déclarations faites par M. Deenik dans ses annonces constituaient un usage illicite de la marque BMW au motif qu'elles pouvaient donner l'impression qu'elles émanaient d'une entreprise autorisée à faire usage de cette marque, c'est-à-dire une entreprise affiliée au réseau de concessionnaires de BMW. Il lui a donc interdit de faire un tel usage de la marque BMW. Cependant, le Rechtbank a considéré que M. Deenik avait le droit d'utiliser dans des annonces des expressions telles que « réparations et entretien de BMW » parce qu'elles indiquent avec une précision suffisante qu'elles portent uniquement sur des produits de marque BMW. En outre, le Rechtbank a jugé licites des expressions telles que « spécialiste en BMW » ou « spécialisé en BMW », au motif que BMW n'avait pas contesté que M. Deenik avait une expérience spécialisée dans le domaine des voitures BMW et qu'il n'appartenait pas à BMW de déterminer les

personnes ayant le droit de se présenter comme des spécialistes des voitures BMW. Le Rechtbank a rejeté la demande de dommages-intérêts introduite par BMW.

11 BMW a interjeté appel de ce jugement, demandant notamment au Gerechtshof te Arnhem de dire pour droit que, en mentionnant dans des annonces « réparations et entretien de BMW » et en se présentant comme « spécialiste en BMW » ou « spécialisé en BMW », M. Deenik portait atteinte aux droits de marque appartenant à BMW. Le Gerechtshof ayant confirmé le jugement du Rechtbank, BMW a introduit, le 10 novembre 1995, un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Hoge Raad.

12 Dans ces circonstances, le Hoge Raad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1) Dès lors que, pour ce qui concerne les droits liés à la marque, la directive 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 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 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 son consentement, 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 deuxième question 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 deuxième question aux points i), ii), iii) ou iv)?

5) A supposer que, dans les deux cas de figure ou dans l'un des cas de figure décrits dans la deuxième question 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? »

Sur la première question

13 A titre liminaire, il convient de préciser le cadre juridique et factuel qui est à la base de cette question.

14 Il ressort de la décision 92/10/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive 89/104 (JO 1992, L 6, p. 35), que la directive devait être transposée par les États membres au plus tard le 31 décembre 1992. Or, les règles portant adaptation de la loi uniforme Benelux sur les marques à la directive ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1996 en vertu du protocole Benelux du 2 décembre 1992 (ci-après la « loi Benelux modifiée » et, pour sa version antérieure à son adoption, l'« ancienne loi Benelux »).

15 L'affaire au principal qui concerne un litige entre particuliers a été introduite après l'expiration du délai prévu par la décision 92/10 pour la mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi Benelux modifiée. Le pourvoi en cassation devant le Hoge Raad a été introduit également avant cette dernière date.

16 L'avocat général devant le Hoge Raad a dès lors examiné dans ses conclusions la question de savoir si le Hoge Raad, dans l'affaire dont il était saisi, devait appliquer les règles de l'ancienne loi Benelux, en vigueur à la date à laquelle l'affaire avait été introduite devant le Rechtbank ainsi qu'à la date de l'introduction du pourvoi ou si, au contraire, il devait appliquer celles de la loi Benelux modifiée, en vigueur à la date à laquelle il rendrait son arrêt. Il a estimé que, sous réserve de la règle voulant que, une fois atteinte la date prévue pour la transposition d'une directive, la loi nationale devait être interprétée dans la mesure du possible en conformité avec la directive, le Hoge Raad devait, par analogie avec l'article 74, paragraphe 4, de la loi portant dispositions transitoires relatives au nouveau code civil néerlandais, appliquer l'ancienne loi Benelux.

17 Dans l'ordonnance de renvoi le Hoge Raad a relevé

— que le protocole Benelux du 2 décembre 1992 adaptant la loi uniforme Benelux sur les marques ne comporte pas de dispositions d'ordre transitoire en ce qui concerne l'article 13 A de cette loi, dont le paragraphe 1 a transposé en droit Benelux l'article 5, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive, et

— qu'il a posé à la Cour de justice Benelux la question de savoir si le droit Benelux sur les marques doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans une procédure engagée par le titulaire d'une marque en vertu de l'ancienne loi Benelux, le pourvoi est dirigé contre une décision rendue avant le 1er janvier 1996, le droit en vigueur avant cette date reste applicable.

18 Cela étant, le Hoge Raad se demande si le droit communautaire doit être pris en compte pour résoudre le problème soumis à la Cour de justice Benelux.

19 A cet égard le Hoge Raad rappelle que, pour ce qui concerne les articles 5 à 7 de la directive, celle-ci ne contient pas d'autres règles relatives aux problèmes

transitoires que celle prévue à l'article 5, paragraphe 4. Il se demande, dès lors, si les États membres peuvent, par des dispositions nationales, régler des problèmes transitoires dans des hypothèses autres que celles visées à cette disposition. En particulier, le Hoge Raad demande si le droit communautaire s'oppose à une règle nationale transitoire selon laquelle un pourvoi dirigé contre une décision rendue avant la date de mise en vigueur tardive des règles visant à transposer la directive en droit national doit être résolu conformément aux règles applicables avant cette date, même si l'arrêt est rendu après cette date.

20 A cet égard, il convient d'abord de constater que l'article 5, paragraphe 4, de la directive vise à limiter les effets dans le temps des nouvelles règles nationales ayant transposé la directive. En effet, il dispose que, 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, sous b), ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.

21 Il y a lieu également de constater que le problème transitoire qui se pose concrètement devant le Hoge Raad est d'une nature autre que celui qui est régi par l'article 5, paragraphe 4, et que la détermination du droit national applicable dans une telle situation n'est pas réglée par la directive. Comme, par ailleurs, aucune considération tirée de l'effectivité du droit communautaire en général ou de la directive en particulier n'impose une solution déterminée, c'est au regard des règles nationales applicables qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le pourvoi dont elle est saisie doit être résolu conformément aux règles de l'ancienne loi Benelux ou à celles de la loi Benelux modifiée (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, point 18).

22 Il convient cependant de rappeler que, quelle que soit la loi nationale applicable, celle-ci doit être interprétée dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par cette dernière et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8, et du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, point 26).

23 Or, cette obligation s'applique également aux règles transitoires du droit national. Ainsi, la juridiction nationale doit interpréter de telles règles dans toute la mesure du possible de manière à assurer la pleine effectivité aux articles 5 à 7 de la directive à l'égard de l'usage d'une marque postérieur à la date à laquelle la directive aurait dû être transposée.

24 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que, sous réserve de l'obligation pour la juridiction de renvoi d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible conformément au droit communautaire, ce dernier ne s'oppose pas à une règle nationale transitoire selon laquelle un pourvoi dirigé contre une décision rendue avant la date de mise en vigueur tardive des règles transposant la directive en droit national est résolu conformément aux règles applicables avant cette date, même si l'arrêt est rendu après cette date.

Remarques liminaires relatives aux deuxième à cinquième questions

25 Par ses deuxième à cinquième questions, le Hoge Raad demande à la Cour d'interpréter les articles 5 à 7 de la directive afin de lui permettre de trancher la question de savoir si un usage de la marque BMW dans des annonces telles que « réparation et entretien de BMW », « spécialiste en BMW » et « spécialisé en BMW » porte atteinte à cette marque.

26 Le Hoge Raad pose d'abord des questions en vue de déterminer la disposition de l'article 5 de la directive au regard de laquelle doit être apprécié l'usage de la marque en cause. Il pose ensuite des questions afin de pouvoir trancher la question de savoir si, dans le système de la directive, l'usage ainsi qualifié est licite.

27 Il convient d'abord de rappeler

— que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive concerne l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée,

— que l'article 5, paragraphe 1, sous b), concerne l'usage d'un signe pour lequel, en raison de son identité/similitude avec la marque et en raison de l'identité/similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion,

— que l'article 5, paragraphe 2, concerne l'usage 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'article 5, paragraphe 5, concerne l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services.

28 Il y a lieu ensuite de rappeler que les paragraphes 2 et 5 de l'article 5 de la directive posent une condition supplémentaire pour leur application, à savoir que l'usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

29 Il importe en outre de rappeler que les articles 6 et 7 de la directive contiennent des règles qui limitent le droit qu'a le titulaire de la marque, en vertu de l'article 5, d'interdire l'usage de sa marque à un tiers. A cet égard, l'article 6 dispose notamment que le titulaire ne peut interdire à un tiers l'usage d'une marque lorsqu'il est

nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, pour autant que l'usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Quant à l'article 7, il dispose que le titulaire ne peut interdire l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous la marque, par lui ou avec son consentement, à moins que n'existent des motifs légitimes justifiant qu'il s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits.

30 Enfin, et compte tenu des débats devant la Cour, il convient de souligner que la qualification, le cas échéant, de l'usage de la marque en cause comme relevant de l'une plutôt que de l'autre disposition spécifique de l'article 5 ne conditionne pas nécessairement l'appréciation de la licéité de l'usage en cause.

Sur les deuxième et troisième questions

31 Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction nationale demande en substance si l'usage d'une marque, sans l'autorisation du titulaire, fait en vue d'annoncer au public qu'une entreprise tierce effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque ou qu'elle est spécialisée dans ou spécialiste de tels produits constitue un usage de cette marque au sens d'une des dispositions de l'article 5 de la directive.

32 A cet égard, il importe de relever, ainsi que l'a fait le Hoge Raad,

— que la marque en cause au principal est enregistrée exclusivement pour des produits déterminés (notamment des voitures),

— que les expressions publicitaires en cause — « réparation et entretien de BMW », « spécialiste en BMW » et « spécialisé en BMW » — concernent des produits commercialisés sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, et

— que les mentions « spécialiste en BMW » et « spécialisé en BMW » sont relatives tant à la vente de voitures d'occasion BMW qu'à la réparation et à l'entretien de voitures de cette marque.

33 Les questions posées concernent donc une situation dans laquelle l'usage de la marque BMW a été fait en vue d'informer le public que l'annonceur effectue la réparation et l'entretien de voitures BMW ou qu'il est spécialisé dans ou spécialiste de la vente ou la réparation et l'entretien de telles voitures.

34 Ainsi précisé, il s'agit d'une situation dans laquelle, du moins à première vue — et ainsi que l'a relevé le gouvernement du Royaume-Uni —, l'usage en cause relève de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, la marque BMW étant utilisée pour des produits BMW authentiques.

35 Si cette qualification a été contestée dans certaines observations déposées devant la Cour, c'est plus particulièrement sur la base de deux arguments.

36 Le premier est que les expressions en cause, et notamment « spécialiste ou spécialisé en BMW », utilisent la marque BMW à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services et relèvent dès lors de l'article 5, paragraphe 5, de la directive.

37 Le second argument est que, dans l'annonce relative à la « réparation et l'entretien de BMW », la marque BMW n'est pas utilisée pour des produits, mais en tant que désignation d'un service pour lequel la marque n'a pas été enregistrée. Pour cette raison, l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive ne serait pas applicable, en sorte qu'il y aurait lieu de vérifier si l'article 5, paragraphes 1, sous b), ou 2, peuvent l'être.

38 A cet égard, il échet de constater qu'il est exact que le champ d'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive, d'une part, et de l'article 5, paragraphe 5, d'autre part, dépend de la question de savoir si l'usage de la marque est fait aux fins de distinguer les produits ou services en cause comme provenant d'une entreprise déterminée, c'est-à-dire en tant que marque, ou si l'usage est fait à d'autres fins. Or, dans une situation telle que celle au principal, il s'agit bien d'un usage de la même marque destiné à distinguer les produits en cause en tant qu'objet des services rendus par l'annonceur.

39 En effet, la marque BMW est utilisée par l'annonceur pour identifier la provenance des produits qui sont l'objet du service rendu, et donc pour distinguer ces produits d'autres produits qui auraient pu être l'objet des mêmes services. Si l'usage de la marque dans des annonces relatives au service que constitue la vente de voitures d'occasion BMW est sans aucun doute destiné à distinguer l'objet des services rendus, il n'y a pas lieu de traiter à cet égard différemment les annonces relatives au service que constituent la réparation et l'entretien de voitures BMW. Dans ce cas, la marque est également utilisée pour identifier la provenance des produits qui sont l'objet du service.

40 Dans ce contexte, il convient de relever que la question de savoir si l'usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice, par exemple en créant dans l'esprit du public de fausses impressions relatives aux relations entre l'annonceur et le titulaire de la marque, ne se poserait que dans les hypothèses visées à l'article 5, paragraphes 2 ou 5. De tels éléments sont, dès lors, à prendre en considération, non pas au stade de la qualification de l'usage dans le cadre de l'article 5, mais lors de l'appréciation de la légalité de l'usage en cause dans les cas prévus à l'article 5, paragraphes 2 ou 5.

41 Enfin, il convient de constater que l'usage dont il s'agit dans l'affaire au principal est effectivement un usage « dans la vie des affaires » au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive. En effet, en tant qu'exemple des usages de marques qui peuvent être interdits en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, le paragraphe 3 de cette disposition mentionne expressément l'utilisation de la marque dans la publicité.

42 Dès lors, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l'usage d'une marque, sans l'autorisation du titulaire, fait en vue d'annoncer au public qu'une entreprise tierce effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque ou qu'elle est spécialisée dans ou spécialiste de tels produits constitue, dans des circonstances telles que celles décrites dans l'arrêt de renvoi, un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

Sur les quatrième et cinquième questions

43 Par ses quatrième et cinquième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction nationale demande en substance si les articles 5 à 7 de la directive permettent au titulaire d'une marque d'interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus d'une marque mis dans le commerce sous la marque par le titulaire ou avec son consentement, ou qu'il est spécialisé dans ou spécialiste de la vente ou la réparation et l'entretien de tels produits.

44 A cet égard, il est demandé à la Cour de se prononcer, en particulier, sur la question de savoir si le titulaire peut s'opposer à cet usage seulement lorsque l'annonceur donne l'impression que son entreprise appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque, ou s'il peut également s'y opposer lorsque, par la manière dont la marque est utilisée dans les annonces, il existe réellement une possibilité de susciter dans l'esprit du public l'impression que l'annonceur emploie la marque dans une large mesure pour faire de la publicité en faveur de son entreprise comme telle, en suggérant une certaine qualité.

45 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de la réponse apportée aux deuxième et troisième questions, selon laquelle l'usage de la marque dans les annonces en cause au principal relève de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, l'usage en cause peut être interdit par le titulaire de la marque,

à moins que l'article 6, relatif à la limitation des effets de la marque, ou l'article 7, relatif à l'épuisement du droit conféré par la marque, ne trouvent à s'appliquer.

46 Il y a lieu d'examiner cette question d'abord par rapport aux annonces relatives à la vente de voitures d'occasion et ensuite par rapport à celles relatives à la réparation et à l'entretien des voitures.

Sur les annonces relatives à la vente de voitures d'occasion BMW

47 S'agissant des annonces concernant la vente de voitures d'occasion BMW mises dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour sur l'usage d'une marque pour annoncer au public la revente de produits revêtus d'une marque.

48 Dans l'arrêt du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013), la Cour a d'abord jugé, au point 38, que les articles 5 et 7 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des produits revêtus d'une marque ont été mis sur le marché communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits.

49 Dans ce même arrêt, la Cour a ensuite constaté, au point 43, qu'une atteinte portée à la renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, justifiant que le titulaire s'oppose à l'usage de sa marque pour la commercialisation ultérieure des produits qu'il a mis dans le commerce dans la Communauté ou qui l'ont été avec son consentement. En ce qui concerne les produits de prestige, la Cour a relevé, au point 45, que le revendeur

ne doit pas agir de façon déloyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque mais doit s'efforcer d'éviter que sa publicité n'affecte la valeur de la marque en portant préjudice à l'image de prestige des produits en cause. La Cour en a conclu, au point 48, que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer, au titre de l'article 7, paragraphe 2, à l'usage, conformément aux modes qui sont usuels dans le secteur d'activité du revendeur, de sa marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure des produits revêtus de la marque, à moins qu'il ne soit établi que cet usage porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque.

50 Dans le cadre de la présente affaire, cette jurisprudence implique que l'article 7 de la directive s'oppose à ce que le titulaire de la marque BMW interdise à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il est spécialisé dans ou spécialiste de la vente de voitures d'occasion BMW, à condition que la publicité concerne des voitures qui ont été mises sur le marché communautaire sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement et que la manière dont est employée la marque dans cette publicité ne constitue pas un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, justifiant que le titulaire puisse s'y opposer.

51 A cet égard, peut constituer un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive le fait que la marque est utilisée dans la publicité du revendeur d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises.

52 En effet, une telle publicité n'est pas nécessaire pour assurer la commercialisation ultérieure de produits mis sur le marché communautaire sous la marque par le titulaire ou avec son consentement et, partant, pour assurer l'objectif de la règle d'épuisement prévue à l'article 7 de la directive. En outre, elle viole l'obligation d'agir de façon loyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque et affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée. Elle est ainsi contraire à l'objet spécifique du droit de marque, qui, selon la jurisprudence de la Cour, est notamment de protéger le titulaire contre

les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque (voir, notamment, arrêt du 17 octobre 1990, Hag II, C-10/89, Rec. p. I-3711, point 14).

53 En revanche, s'il n'y a pas de risque que le public soit amené à croire qu'il existe un lien commercial 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 publicité pour la vente des produits couverts par la marque, par ailleurs correcte et loyale, confère à sa propre activité une aura de qualité ne constitue pas un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive.

54 A cet égard, il suffit de relever qu'un revendeur, qui vend des voitures d'occasion BMW et qui est réellement spécialisé dans ou spécialiste de la vente de telles voitures, ne peut en pratique pas communiquer cette information à ses clients sans faire usage de la marque BMW. Dès lors, un tel usage informatif de la marque BMW est nécessaire pour assurer le droit de revente découlant de l'article 7 de la directive et ne tire pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque.

55 La question de savoir si une publicité est susceptible de donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier au regard des circonstances propres de chaque espèce.

Sur les annonces relatives à la réparation et à l'entretien de voitures BMW

56 Il convient d'abord de constater que la règle concernant l'épuisement du droit conféré par la marque, prévue à l'article 7 de la directive, ne trouve pas à s'appliquer pour ce qui concerne les annonces relatives à la réparation et à l'entretien de voitures BMW.

57 En effet, l'article 7 vise à concilier les intérêts de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises dans la Communauté en rendant possible la commercialisation ultérieure d'un exemplaire d'un produit revêtu d'une marque sans que le titulaire de la marque puisse s'y opposer (voir, en ce sens, arrêt Parfums Christian Dior, précité, points 37 et 38). Or, les annonces relatives à la réparation et à l'entretien de voitures ne concernent pas la commercialisation ultérieure des produits en cause.

58 Toutefois, il y a encore lieu, pour ce qui concerne ces annonces, d'examiner si l'usage de la marque peut être légitime au regard de la règle prévue à l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive, selon laquelle le titulaire ne peut interdire à un tiers l'usage de sa marque pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, pour autant que l'usage est nécessaire pour indiquer cette destination et qu'il est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

59 A cet égard, et ainsi que l'a notamment relevé le gouvernement du Royaume-Uni, il y a lieu de constater que l'usage de la marque afin d'informer le public que l'annonceur répare et entretient les produits revêtus de cette marque constitue un usage indiquant la destination d'un service au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous c). En effet, à l'instar de l'usage d'une marque destiné à identifier les voitures auxquelles convient une pièce détachée non originale, l'usage en cause est fait pour identifier les produits qui sont l'objet du service rendu.

60 En outre, il convient de constater que l'usage en cause est nécessaire pour indiquer la destination du service. A cet égard, il suffit de relever, ainsi que l'a fait M. l'avocat général au point 54 de ses conclusions, que, si un commerçant indépendant effectue l'entretien et la réparation de voitures BMW ou s'il est réellement spécialisé en cette matière, cette information ne peut en pratique pas être communiquée à ses clients sans faire usage de la marque BMW.

61 Enfin, il y a lieu de constater que la condition selon laquelle l'usage de la marque doit être fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, analogue à celle à laquelle est soumis le revendeur lorsqu'il emploie la marque d'autrui pour annoncer la revente de produits revêtus de cette marque.

62 En effet, l'article 6 de la directive vise, tout comme l'article 7, à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir (voir, notamment, arrêt Hag II, précité, point 13).

63 Dès lors, pour les raisons indiquées aux points 51 à 54 du présent arrêt, qui s'appliquent mutatis mutandis, l'usage de la marque d'autrui en vue d'annoncer au public la réparation et l'entretien des produits revêtus de cette marque est autorisé dans les mêmes conditions que celles applicables dans le cas de l'usage de la marque en vue d'annoncer au public la revente des produits revêtus de cette marque.

64 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que les articles 5 à 7 de la directive ne permettent pas au titulaire d'une marque d'interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque mis dans le commerce sous la marque par son titulaire ou avec son consentement ou qu'il est

spécialisé dans ou spécialiste de la vente ou la réparation et l'entretien de tels produits, à moins que la marque ne soit utilisée d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises.

Sur les dépens

65 Les frais exposés par les gouvernements italien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 7 février 1997, dit pour droit:

1) Sous réserve de l'obligation pour la juridiction de renvoi d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible conformément au droit communautaire, ce dernier ne s'oppose pas à une règle nationale transitoire selon laquelle un pourvoi dirigé contre une décision rendue avant la date de

mise en vigueur tardive des règles transposant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en droit national est résolu conformément aux règles applicables avant cette date, même si l'arrêt est rendu après cette date.

2) L'usage d'une marque, sans l'autorisation du titulaire, fait en vue d'annoncer au public qu'une entreprise tierce effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque ou qu'elle est spécialisée dans ou spécialiste de tels produits constitue, dans des circonstances telles que celles décrites dans l'arrêt de renvoi, un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104.

3) Les articles 5 à 7 de la première directive 89/104 ne permettent pas au titulaire d'une marque d'interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque mis dans le commerce sous la marque par son titulaire ou avec son consentement ou qu'il est spécialisé dans ou spécialiste de la vente ou la réparation et l'entretien de tels produits, à moins que la marque ne soit utilisée de manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 février 1999.

Le greffier

R. Grass

Le président

G. C. Rodríguez Iglesias