

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 avril 2009 *

Dans l'affaire C-59/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 12 février 2008, parvenue à la Cour le 15 février 2008, dans la procédure

Copad SA

contre

Christian Dior couture SA,

Vincent Gladel, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société industrielle lingerie (SIL),

Société industrielle lingerie (SIL),

* Langue de procédure: le français.

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur),
A. Borg Barthet et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M^{me} J. Kokott,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d'unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

- pour Copad SA, par M^e H. Farge, avocat,

- pour Christian Dior couture SA, par M. J.-M. Bruguière ainsi que par M^{es} P. Deprez
et E. Bouttier, avocats,

- pour le gouvernement français, par M^{me} B. Beaupère-Manokha ainsi que par
MM. G. de Bergues et J.-C. Niollet, en qualité d'agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Krämer, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

- ¹ La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 7 et 8, paragraphe 2, 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), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive»).

- ² Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Copad SA (ci-après «Copad») à Christian Dior couture SA (ci-après «Dior»), à la Société industrielle lingerie (ci-après «SIL») ainsi qu'à M. Gladel, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SIL, au sujet de la vente à Copad par SIL, en violation d'une clause du contrat de licence entre cette dernière société et Dior, de produits revêtus de la marque Christian Dior.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive 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 L'article 7 de la directive, dans sa version initiale, énonçait:

«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.»

5 Conformément à l'article 65, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de cet accord, l'article 7, paragraphe 1, de la directive, dans sa version initiale, a été modifié aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

6 L'article 8 de la directive prévoit:

«1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Le 17 mai 2000, Dior a conclu avec SIL un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de prestige de corseterie sous la marque Christian Dior, dont Dior est titulaire.

- 8 L'article 8.2, paragraphe 5, de ce contrat précise que, «afin de préserver la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants».
- 9 En raison de difficultés économiques SIL a demandé à Dior l'autorisation de commercialiser des produits de cette marque hors de son réseau de distribution sélective. Par lettre du 17 juin 2002, Dior s'est opposé à cette demande.
- 10 Toutefois, en dépit de cette opposition et en violation de ses obligations contractuelles, SIL a vendu à Copad, une entreprise exerçant une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque Christian Dior.
- 11 Dior a, dès lors, assigné SIL et Copad en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a jugé que les violations du contrat de licence commises par SIL n'étaient pas constitutives d'une contrefaçon et qu'elles engageaient uniquement la responsabilité contractuelle de cette dernière société.
- 12 La cour d'appel de Paris a rejeté l'appel interjeté par Dior contre ce jugement. En particulier, elle a conclu que les ventes effectuées par SIL n'étaient pas constitutives de contrefaçon au motif que le respect de la clause du contrat de licence conclu entre celle-ci et Dior relative aux modalités de distribution ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions nationales du droit des marques ayant transposé l'article 8, paragraphe 2, de la directive. Elle a néanmoins considéré que ces ventes n'avaient pas emporté l'épuisement des droits de marque de Dior, au sens de la réglementation nationale de transposition de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

13 Copad a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris faisant valoir, notamment, que les droits de marque de Dior étaient épuisés en raison de la mise dans le commerce des produits en cause par SIL. Pour sa part, Dior a formé un pourvoi incident en reprochant à la cour d'appel de Paris d'avoir écarté tout fait de contrefaçon à l'encontre tant de SIL que de Copad.

14 Dans ces circonstances, nourrissant des doutes quant à l'interprétation du droit communautaire applicable, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

- «1) L'article 8, paragraphe 2, de la [directive] doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs?

- 2) L'article 7, paragraphe 1, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans l'[EEE] des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque?

- 3) Dans l'hypothèse d'une réponse négative, le titulaire peut-il invoquer une telle clause pour s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur l'article 7, paragraphe 2, de la [directive]?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

- 15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une clause d'un contrat de licence interdisant au licencié, pour des raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs des produits revêtus de la marque ayant fait l'objet de ce contrat relève de l'article 8, paragraphe 2, de la directive.
- 16 Copad, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes suggèrent à la Cour de fournir une réponse négative à cette question, en faisant principalement valoir que la clause en question au principal ne figure pas parmi celles limitativement énumérées audit article 8, paragraphe 2. Dior, en revanche, défend la thèse inverse.
- 17 Afin de répondre à la présente question, il y a lieu de vérifier d'emblée si la liste de clauses figurant audit article 8, paragraphe 2, présente un caractère exhaustif ou purement indicatif.
- 18 À cet égard, il convient de constater que cette disposition ne contient aucun adverbe ou expression, tels que «notamment» ou «en particulier», permettant d'attribuer à cette liste un caractère purement indicatif.
- 19 Au demeurant, il y a lieu de rappeler que c'est précisément en considération de l'emploi de l'adverbe «notamment» que la Cour a, par contre, reconnu un tel caractère aux hypothèses mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, de la directive (voir arrêts du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 et C-436/93,

Rec. p. I-3457, point 39, ainsi que du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, point 42).

20 Par conséquent, contrairement à ce que soutient Dior, il ressort du libellé même de l'article 8, paragraphe 2, de la directive que ladite liste présente bien un caractère exhaustif.

21 Cela étant précisé, il convient alors de déterminer si une clause, telle que celle en cause au principal, relève de l'une des clauses figurant expressément audit article 8, paragraphe 2.

22 À cet égard, s'agissant des clauses d'un contrat de licence concernant «la qualité des produits fabriqués [...] par le licencié», auxquelles fait référence cet article, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7; du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30, ainsi que du 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, point 26).

23 Ainsi, c'est précisément en cas de violation par le licencié des clauses du contrat de licence concernant, en particulier, la qualité des produits fabriqués que l'article 8, paragraphe 2, de la directive permet au titulaire de la marque d'invoquer les droits que celle-ci lui confère.

- 24 Or, ainsi que le relève M^{me} l'avocat général au point 31 de ses conclusions, la qualité de produits de prestige, tels que ceux en cause au principal, résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l'allure et de l'image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe (voir également, en ce sens, arrêt Parfums Christian Dior, précité, point 45).
- 25 En effet, les produits de prestige constituant des articles haut de gamme, la sensation de luxe qui émane de ceux-ci est un élément essentiel pour qu'ils soient distingués, par les consommateurs, des autres produits semblables.
- 26 Dès lors, une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d'affecter la qualité même de ces produits.
- 27 Dans un tel contexte, il importe alors de vérifier si, dans l'affaire au principal, la vente par le licencié de produits de prestige à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective institué en vertu du contrat de licence peut constituer une telle atteinte.
- 28 Or, à cet égard, la Cour a déjà considéré que, contrairement à ce que soutiennent Copad et la Commission, les caractéristiques et les modalités propres d'un système de distribution sélective sont susceptibles, en elles-mêmes, de préserver la qualité et d'assurer le bon usage de tels produits (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 1980, L'Oréal, 31/80, Rec. p. 3775, point 16).
- 29 En effet, l'organisation d'un système de distribution sélective, tel que celui en cause au principal, visant, selon les termes mêmes du contrat de licence conclu entre Dior et SIL, à assurer une présentation valorisante des produits dans le point de vente, «notamment en ce qui concerne le positionnement, la promotion, la présentation des produits et la

politique commerciale» est de nature à contribuer, tout comme le reconnaît Copad, à la réputation des produits en question et donc au maintien de leur sensation de luxe.

- 30 Il s'ensuit qu'il ne saurait être exclu que la vente de produits de prestige par le licencié à des tiers qui ne font pas partie du réseau de distribution sélective affecte la qualité même de ces produits, de sorte que, dans une telle hypothèse, une clause contractuelle interdisant ladite vente doit être considérée comme relevant de l'article 8, paragraphe 2, de la directive.
- 31 Il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si, compte tenu des circonstances propres du litige qui lui est soumis, la violation par le licencié d'une clause telle que celle en cause au principal porte atteinte à la sensation de luxe des produits de prestige, en affectant ainsi leur qualité.
- 32 À cet égard, il importe notamment de prendre en considération, d'une part, la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective et, d'autre part, la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d'activité de ceux-ci.
- 33 Il convient, par ailleurs, d'ajouter que l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, de la directive, exposée aux points précédents du présent arrêt, ne saurait être remise en cause par les arguments de Dior selon lesquels une clause d'un contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs serait susceptible de relever de clauses autres que celles relatives à la «qualité des produits», à savoir celles, également prévues par ladite disposition, concernant soit «le territoire sur lequel la marque peut être apposée», soit «la qualité [...] des services fournis par le licencié».

34 À cet égard, d'une part, il y a lieu de relever que l'article 8, paragraphe 2, de la directive doit être lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, lequel fait référence au «territoire d'un État membre», de sorte que la notion de «territoire», au sens de ces dispositions, ne peut avoir qu'une portée géographique et ne saurait, dès lors, être interprétée comme pouvant se référer à un ensemble d'opérateurs agréés faisant partie d'un réseau de distribution sélective.

35 D'autre part, s'agissant de la seconde possibilité envisagée par Dior, il convient de constater qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que, si aucune raison impérative tirée de la directive ou des principes généraux du droit communautaire ne s'oppose à ce que des services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits relèvent de la notion de «services» au sens de la directive, encore faut-il que la marque ait été enregistrée pour ces services (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, Rec. p. I-5873, point 35).

36 Or, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet de considérer que, dans l'affaire au principal, la marque Christian Dior a été enregistrée pour un type quelconque de service.

37 Au vu de ces considérations, il convient de répondre à la première question que l'article 8, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.

Sur la deuxième question

- 38 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de préciser dans quelles circonstances la mise dans le commerce par le licencié, en violation d'une clause du contrat de licence interdisant la vente à des soldeurs, de produits revêtus de la marque doit être regardée comme étant faite sans le consentement du titulaire de la marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.
- 39 Copad et la Commission font valoir, à cet égard, que le consentement du titulaire ne peut être considéré comme exclu qu'en cas de violation d'une clause du contrat de licence rentrant dans la liste établie à l'article 8, paragraphe 2, de la directive. Dior et le gouvernement français, pour leur part, considèrent que toute violation du contrat de licence par le licencié empêche l'épuisement des droits que la marque confère à son titulaire.
- 40 Or, afin de répondre à la présente question, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les articles 5 à 7 de la directive procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté (arrêts du 16 juillet 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rec. p. I-4799, points 25 et 29, ainsi que du 20 novembre 2001, *Zino Davidoff et Levi Strauss*, C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691, point 39).
- 41 En particulier, l'article 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers, notamment, d'importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins. L'article 7, paragraphe 1, de la même directive contient une exception à cette règle, en ce qu'il prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans l'EEE par le titulaire ou avec son consentement (arrêts *Zino Davidoff et Levi Strauss*, précité, point 40; du 8 avril 2003, *Van Doren + Q*, C-244/00, Rec. p. I-3051, point 33, ainsi que du 30 novembre 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Rec. p. I-11313, point 34).

- 42 Il apparaît ainsi que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif au sens dudit article 5, constitue l'élément déterminant de l'épuisement de ce droit et doit, dès lors, être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine la volonté du titulaire de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d'une formulation expresse de ce consentement (voir, en ce sens, arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, points 41, 45 et 46).
- 43 Il ressort toutefois également de la jurisprudence de la Cour que, dans certains cas, l'épuisement de ce droit exclusif joue lorsque la commercialisation des produits est effectuée par un sujet lié économiquement au titulaire de la marque. Tel est le cas, en particulier, d'un licencié (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, C-9/93, Rec. p. I-2789, point 34).
- 44 Dans une telle situation, en effet, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat de licence des clauses spécifiques qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s'assurer de leur respect.
- 45 Or, selon la jurisprudence de la Cour, une telle possibilité suffit pour que la marque puisse jouer sa fonction essentielle, qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, est celle de garantir que tous les produits qui sont revêtus de cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, en ce sens, arrêt IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, précité, points 37 et 38).
- 46 Par conséquent, la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

47 S'il s'ensuit que, dans de telles conditions, le titulaire de la marque ne peut pas invoquer la mauvaise exécution du contrat afin de se prévaloir, à l'égard du licencié, des droits que la marque lui confère, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient Copad, le contrat de licence n'équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce, par le licencié, des produits revêtus de cette marque.

48 En effet, l'article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit expressément la possibilité, pour le titulaire de la marque, d'invoquer les droits que celle-ci lui confère à l'encontre d'un licencié lorsque ce dernier enfreint certaines clauses du contrat de licence.

49 En outre, ainsi qu'il résulte de la réponse à la première question, ces clauses sont énoncées audit article 8, paragraphe 2, de manière exhaustive.

50 Par conséquent, comme le relève M^{me} l'avocat général au point 47 de ses conclusions, seule la violation de la part du licencié de l'une desdites clauses fait obstacle à l'épuisement du droit conféré par la marque à son titulaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

51 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 7, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive.

Sur la troisième question

- 52 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si, lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige, effectuée par le licencié en violation d'une clause du contrat de licence, est considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier peut néanmoins invoquer une telle clause pour s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur l'article 7, paragraphe 2, de la directive.
- 53 Dior et le gouvernement français estiment que la vente de produits revêtus de la marque Christian Dior à un soldeur, en dehors du réseau de distribution sélective, constitue une atteinte à la renommée de la marque pouvant justifier l'application dudit article 7, paragraphe 2. Copad et la Commission, en revanche, font valoir que la vente de tels produits à des soldeurs ne porte pas atteinte à la renommée de la marque.
- 54 À cet égard, il convient d'emblée de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, exposée au point 19 du présent arrêt, l'emploi de l'adverbe «notamment» au paragraphe 2 de cet article 7 démontre que l'hypothèse relative à la modification ou à l'altération de l'état des produits revêtus de la marque n'est donnée qu'à titre d'exemple de ce qui peut constituer des motifs légitimes (arrêts précités Bristol-Myers Squibb e.a., points 26 et 39, ainsi que Parfums Christian Dior, point 42).
- 55 Ainsi, la Cour a déjà eu l'occasion de considérer que l'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 de la marque s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits de prestige qu'il a mis dans le commerce dans l'EEE ou qui l'ont été avec son consentement (voir arrêts Parfums Christian Dior, précité, point 43, et du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, point 49).

56 Il en résulte que, lorsqu'un licencié vend à un soldeur des produits en violation d'une clause du contrat de licence, telle que celle en cause au principal, il convient de mettre en balance, d'une part, l'intérêt légitime du titulaire de la marque ayant fait objet du contrat de licence à être protégé contre un soldeur, n'appartenant pas au réseau de distribution sélective, qui emploie cette marque à des fins commerciales d'une manière qui pourrait porter atteinte à la renommée de celle-ci et, d'autre part, l'intérêt du soldeur à pouvoir revendre les produits en question en utilisant les modalités qui sont usuelles dans son secteur d'activité (voir, par analogie, arrêt Parfums Christian Dior, précité, point 44).

57 Dès lors, lorsque le juge national retient que la vente effectuée par le licencié à un tiers n'est pas susceptible de remettre en cause la qualité des produits de prestige revêtus de la marque, de sorte que la mise dans le commerce de ceux-ci doit être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, il appartient à ce juge d'apprécier, au regard des circonstances propres à chaque espèce, si la commercialisation ultérieure des produits de prestige revêtus de la marque effectuée par le tiers, en utilisant les modalités usuelles dans le secteur d'activité de celui-ci, porte une atteinte à la renommée de cette marque.

58 À cet égard, il importe de prendre en considération, notamment, les destinataires de la revente ainsi que, comme le suggère le gouvernement français, les conditions spécifiques de commercialisation des produits de prestige.

59 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que, lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d'une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s'opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2, de la directive que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, qu'une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque.

Sur les dépens

- ⁶⁰ La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

- 1) **L'article 8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.**

- 2) **L'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive.**

- 3) **Lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d'une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée**

comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s'opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, qu'une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque.

Signatures