

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

23. april 2009 *

I sag C-59/08,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour de cassation (Frankrig) ved afgørelse af 12. februar 2008, indgået til Domstolen den 15. februar 2008, i sagen

Copad SA

mod

Christian Dior couture SA,

Vincent Gladel, beskikket administrator for **Société industrielle lingerie (SIL),**

Société industrielle lingerie (SIL),

har

* Processprog: fransk.

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne M. Ilešič, A. Tizzano (refererende dommer), A. Borg Barthet og J.-J. Kasel,

generaladvokat: J. Kokott
justitssekretær: afdelingschef M.-A. Gaudissart,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 19. november 2008,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Copad SA ved avocat H. Farge

— Christian Dior couture SA ved J.-M. Bruguière samt ved avocats P. Deprez og E. Bouttier

— den franske regering ved B. Beaupère-Manokha samt ved G. de Bergues og J.-C. Niollet, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved H. Krämer, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 3. december 2008,

afsagt følgende

Dom

- ¹ Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 7 og artikel 8, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 (EFT 1994 L 1, s. 3, herefter »direktivet«).
- ² Denne anmodning er indgivet inden for rammerne af en retssag mellem Copad SA (herefter »Copad«) på den ene side og Christian Dior couture SA (herefter »Dior«), Société industrielle lingerie (herefter »SIL«) samt Vincent Gladel i dennes egenskab af beskikket administrator for SIL på den anden side vedrørende SIL's salg til Copad af varer forsynet med varemærket Christian Dior under overtrædelse af en bestemmelse i licensaftalen mellem SIL og Dior.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Direktivets artikel 5, stk. 1-3, bestemmer:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

- a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
- b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn
- c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
- d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.«

4 Direktivets artikel 7, i dets oprindelige version, bestemte følgende:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

5 I overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), sammenholdt med aftalens bilag XVII, punkt 4, er direktivets artikel 7, stk. 1, i den oprindelige version blevet ændret i forbindelse med aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet af »på en kontraherende parts område«.

6 Direktivets artikel 8 bestemmer:

»1. Der kan gives licens til varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, samt for en medlemsstats område som helhed eller for en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens.

2. Indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet hertil, gældende over for en licenstag, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til licensens gyldighedsperiode, den udformning, hvori varemærket må anvendes i henhold til registrering, arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er indrømmet, det område, inden for hvilket der må gøres brug af varemærket, eller kvaliteten af de af licenstageren fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser.«

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

7 Dior indgik den 17. maj 2000 en aftale om varemærkelicens med SIL vedrørende fremstilling og forhandling af prestigekorsetvarer forsynet med varemærket Christian Dior, som Dior er indehaver af.

- 8 I aftalens artikel 8.2, stk. 5, var det bestemt, at »med henblik på at opretholde varemærkets renommé og prestige forpligter licenstageren sig til ikke at foretage salg til grossister, sammenslutninger, sælgere af udsalgsvarer [discountforhandlere] eller til selskaber, der driver postordresalg, dørsalg eller hjemmesalg, medmindre der forudgående er indhentet skriftligt samtykke fra licensgiveren; licenstageren iværksætter enhver foranstaltning til, at denne bestemmelse overholdes af dennes forhandlere eller detailhandlere«.
- 9 Som følge af økonomiske vanskeligheder anmodede SIL Dior om tilladelse til at markedsføre varer af dette mærke uden for sit selektive distributionsnetværk. Ved skrivelse af 17. juni 2002 afslog Dior denne anmodning.
- 10 På trods af dette afslag og under tilsidesættelse af sine kontraktlige forpligtelser solgte SIL til Copad, som er en virksomhed, der sælger udsalgsvarer, imidlertid varer forsynet med varemærket Christian Dior.
- 11 Dior anlagde derefter sag mod SIL og Copad for krænkelse af varemærkerettigheder ved tribunal de grande instance de Bobigny, der fastslog, at SIL's overtrædelser af licensaftalen ikke udgør en varemærkekrænkelse, og at de udelukkende henhører under sidstnævnte selskabs kontraktansvar.
- 12 Cour d'appel de Paris forkastede Diors appel af denne afgørelse. Retten fastslog navnlig, at de salg, som SIL havde foretaget, ikke udgør en krænkelse af Diors varemærkerettigheder, med den begrundelse, at overholdelsen af den bestemmelse i licensaftalen, som virksomheden havde indgået med Dior, og som vedrører den nærmere fremgangsmåde ved distributionen, ikke kunne henføres under anvendelsesområdet for de nationale bestemmelser om varemærkerettigheder, hvorved direktivets artikel 8, stk. 2, var blevet gennemført. Retten fandt ikke desto mindre, at disse salg ikke havde medført en konsumtion af Diors varemærkerettigheder som omhandlet i de nationale gennemførelsesbestemmelser til direktivets artikel 7, stk. 1.

- 13 Copad anfægtede den af cour d'appel de Paris afsagte dom ved revisionsappel for cour de cassation, idet virksomheden bl.a. gjorde gældende, at Diors varemærkerettigheder var blevet udtømt som følge af SIL's markedsføring af de pågældende varer. Dior indgav kontraappel, idet selskabet foreholdt cour d'appel de Paris, at den havde lagt til grund, at hverken SIL eller Copad havde gjort sig skyldig i en varemærkekrænkelse.
- 14 Da cour de cassation under disse omstændigheder er i tvivl om fortolkningen af den relevante fællesskabsret, har den besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Skal [direktivets] artikel 8, stk. 2, fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet til dette mærke, gældende over for en licenstag, der overtræder en bestemmelse i licensaftalen, som på grund af varemærkets prestige indeholder et forbud mod salg til sælgere af udsalgsvarer?
- 2) Skal direktivets artikel 7, stk. 1, fortolkes således, at en licenstag, der inden for [EØS] markedsfører varer, der er dækket af et varemærke, under overtrædelse af en bestemmelse i licensaftalen, der på grund af varemærkets prestige forbyder salg til sælgere af udsalgsvarer, foretager denne markedsføring uden varemærkeindehaverens samtykke?
- 3) Kan indehaveren, i det tilfælde, at spørgsmål 2) besvares benægtende, påberåbe sig en sådan bestemmelse med henblik på at modsætte sig en ny markedsføring af varerne på grundlag af samme direktivs artikel 7, stk. 2?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

- 15 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om en bestemmelse i en licensaftale, hvorved licenstagere af hensyn til varemærkets prestige forbydes at sælge varer, der er forsynet med det varemærke, der er genstand for aftalen, til sælgere af udsalgsvarer, kan henføres under direktivets artikel 8, stk. 2.
- 16 Copad, den franske regering og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har argumenteret for, at Domstolen besvarer spørgsmålet benægtende, idet de hovedsageligt har gjort gældende, at den i hovedsagen omhandlede bestemmelse ikke er opført blandt dem, der udtømmende er opregnet i direktivets artikel 8, stk. 2. Dior er af den modsatte opfattelse.
- 17 Med henblik på besvarelsen af dette spørgsmål skal det indledningsvis efterprøves, om listen over bestemmelser i den nævnte artikel 8, stk. 2, er udtømmende eller blot har vejledende karakter.
- 18 I denne forbindelse kan det konstateres, at bestemmelsen ikke indeholder noget biord eller udtryk såsom »især« eller »navnlig«, der gør det muligt at betegne listen som værende blot af vejledende karakter.
- 19 Desuden bemærkes, at det netop er henset til anvendelsen af biordet »især«, at Domstolen har tillagt de situationer, der er nævnt i direktivets artikel 7, stk. 2, en sådan karakter (jf. dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-

Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 39, og af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 42).

- 20 I modsætning til det af Dior anførte fremgår det følgelig af selve ordlyden af direktivets artikel 8, stk. 2, at den pågældende liste er udtømmende.
- 21 Efter at dette er fastslået, skal der tages stilling til, om en bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede kan henføres under en af de bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i direktivets artikel 8, stk. 2.
- 22 Herved bemærkes for så vidt angår bestemmelser i en licensaftale vedrørende »kvaliteten af de af licenstagere fremstillede varer«, som der henvises til i artikel 8, stk. 2, at det efter fast retspraksis er varemærkets afgørende funktion at garantere den identiske oprindelse af en vare eller en tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter EF-traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. bl.a. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30, og af 17.3.2005, sag C-228/03, Gillette Company og Gillette Group Finland, Sml. I, s. 2337, præmis 26).
- 23 Det er således netop i tilfælde af licenstagere overtrædelse af de bestemmelser i licensaftalen, der særligt vedrører kvaliteten af de fremstillede varer, at direktivets artikel 8, stk. 2, giver indehaveren af varemærket adgang til at gøre de rettigheeder gældende, der er knyttet til mærket.

- 24 Således som generaladvokaten har anført i punkt 31 i forslaget til afgørelse, er kvaliteten af prestigebetonede varer som de i hovedsagen omhandlede imidlertid ikke udelukkende et resultat af deres materielle egenskaber, men ligeledes af deres fremtoning og af det prestigebetonede image, der forsyner dem med en luksuriøs udstråling (jf. i denne retning ligeledes Parfums Christian Dior-dommen, præmis 45).
- 25 Den luksusoplevelse, der hidrører fra prestigebetonede varer, som er produkter af højeste kvalitet, er nemlig helt afgørende for, at forbrugerne adskiller dem fra andre lignende varer.
- 26 En forringelse af denne luksusoplevelse kan derfor være til skade for selve disse varers kvalitet.
- 27 I en sådan sammenhæng skal der således foretages en prøvelse af, om licenstagernes salg af prestigebetonede varer til sælgere af udsalgsvarer, der ikke indgår i det selektive distributionsnet, der er angivet i licensaftalen, kan udgøre en sådan skade i tvisten i hovedsagen.
- 28 Domstolen har herved allerede udtalt — i modsætning til det, som Copad og Kommissionen har anført — at karakteren af og de særlige kendetegn ved en selektiv distributionsordning i sig selv er egnet til at opretholde kvaliteten af sådanne varer og sikre deres rette brug (jf. i denne retning dom af 11.12.1980, sag 31/80, L'Oréal, Sml. s. 3775, præmis 16).
- 29 Tilrettelæggelsen af en selektiv distributionsordning som den i hovedsagen omhandlede, der efter selve ordlyden af licensaftalen mellem Dior og SIL har til formål at sikre en prestigebetonet præsentation i detailsalgsleddet »navnlig for så vidt angår placeringen, promoveringen og præsentationen af varerne samt salgspolitikken«, kan,

således som Copad har medgivet, bidrage til de omhandlede varers renommé og således til fastholdelsen af deres luksuriøse udstråling.

- 30 Det følger heraf, at det ikke kan udelukkes, at licenstagernes salg af prestigebetonede varer til tredjemænd, der ikke indgår i det selektive distributionsnetværk, påvirker selve disse varers kvalitet, således at en kontraktbestemmelse, hvorved et sådant salg forbydes, i en sådan situation må anses for at være omfattet af direktivets artikel 8, stk. 2.
- 31 Det tilkommer den kompetente nationale ret at efterprøve, om licenstagernes overtrædelse af en bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, henset til konkrete omstændigheder ved den tvist, den har fået forelagt, forringer den luksuriøse udstråling af de prestigebetonede varer og således er til skade for disses kvalitet.
- 32 Herved skal der bl.a. dels tages hensyn til arten af de prestigebetonede varer, der er forsynet med varemærket, omfanget samt den systematiske eller sporadiske karakter af licenstagernes salg af disse varer til sælgere af udsalgsvarer, der ikke indgår i det selektive distributionssystem, dels arten af de varer, der sædvanligvis markedsføres af disse sælgere, samt de salgsformer, der er almindelige inden for deres område.
- 33 Det bemærkes i øvrigt, at den fortolkning af direktivets artikel 8, stk. 2, der er foretaget i ovenstående præmisser, ikke kan anfægtes af Diors argumenter om, at en bestemmelse i en licensaftale, hvorved salg til sælgere af udsalgsvarer forbydes på grund af varemærkets prestigebetonede karakter, kan henføres under andre bestemmelser end dem, der vedrører »kvaliteten af de af licenstageren fremstillede varer«, nemlig bestemmelser, der også er nævnt i artikel 8, stk. 2, enten vedrørende »det område, inden for hvilket der må gøres brug af varemærket«, eller »kvaliteten af de af licenstageren [...] præsterede tjenesteydelser«.

- 34 Herved bemærkes dels, at direktivets artikel 8, stk. 2, skal sammenholdes med bestemmelsens stk. 1, der henviser til »en medlemsstats område«, hvorfor begrebet »område« i disse bestemmelsers forstand kun kan have en geografisk rækkevidde og derfor ikke kan fortolkes som refererende til en gruppe godkendte erhvervsdrivende, der indgår i et selektivt distributionsnet.
- 35 Dels må det for så vidt angår den anden mulighed, som Dior har nævnt, konstateres, at det fremgår af Domstolens praksis, at selv om der ikke er nogen tvingende hensyn i direktivet eller i generelle fællesskabsretlige principper, som er til hinder for, at de ydelser, der præsteres inden for detailhandelen med varer, omfattes af begrebet »tjenesteydelser« i direktivets forstand, er det en betingelse herfor, at varemærket er blevet registreret for disse ydelser (jf. i denne retning dom af 7.7.2005, sag C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Sml. I, s. 5873, præmis 35).
- 36 Der er imidlertid intet i de for Domstolen forelagte sagsakter, der begrundes den antagelse, at varemærket Christian Dior i hovedsagen er blevet registreret for nogen form for tjenesteydelse.
- 37 Henset til disse betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 8, stk. 2, skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan påberåbe sig de rettigheder, der er knyttet til varemærket, over for en licenstagere, som overtræder en bestemmelse i licensaftalen, der forbyder salg af varer som de i hovedsagen omhandlede til sælgere af udsalgsvare på grund af varemærkets prestigebetonede karakter, forudsat at det godtgøres, at denne tilsidesættelse som følge af hovedsagens konkrete omstændigheder forringer den fremtoning og det prestigebetonede image, der giver disse varer en luksuriøs udstråling.

Det andet spørgsmål

- 38 Med det andet spørgsmål har den forelæggende ret nærmere bestemt anmodet Domstolen om at præcisere, under hvilke omstændigheder licenstagernes markedsføring i strid med en bestemmelse i licensaftalen, der forbyder salg af varer forsynet med varemærket til sælgere af udsalgsvare, skal anses for at have fundet sted uden samtykke fra varemærkeindehaveren som omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 1.
- 39 Copad og Kommissionen har herved gjort gældende, at indehaverens samtykke kun kan anses for at være udelukket, når der foreligger en overtrædelse af en bestemmelse i licensaftalen, der er omfattet af listen i direktivets artikel 8, stk. 2. Dior og den franske regering er af den opfattelse, at enhver tilsidesættelse af licensaftalen fra licenstagernes side forhindrer udtømmning af de rettigheder, som varemærket tillægger indehaveren.
- 40 Ved besvarelsen af dette spørgsmål skal det imidlertid bemærkes, at direktivets artikel 5-7 ifølge fast retspraksis indebærer en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og de fastlægger således de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Fællesskabet (jf. dom af 16.7.1998, sag C-355/96, *Silhouette International Schmied*, Sml. I, s. 4799, præmis 25 og 29, og af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, *Zino Davidoff og Levi Strauss*, Sml. I, s. 8691, præmis 39).
- 41 Navnlig tildeles varemærkeindehaveren ved direktivets artikel 5 en eneret, der giver ham mulighed for at forbyde tredjemand at importere, udbyde eller markedsføre varer, der er forsynet med hans varemærke, eller at opbevare dem med henblik herpå. Direktivets artikel 7, stk. 1, indeholder en undtagelse til denne bestemmelse, idet den bestemmer, at indehaverens ret er udtømt, når varerne er markedsført inden for EØS af indehaveren selv eller med dennes samtykke (jf. dommen i sagen *Zino Davidoff og Levi Strauss*, præmis 40, samt dom af 8.4.2003, sag C-244/00, *Van Doren + Q*, Sml. I, s. 3051, præmis 33, og af 30.11.2004, sag C-16/03, *Peak Holding*, Sml. I, s. 11313, præmis 34).

- 42 Det fremgår således, at det samtykke, der indebærer, at indehaveren giver afkald på sin eneret efter direktivets artikel 5, udgør det afgørende element for udtømmning af denne ret, og det skal derfor udtrykkes på en måde, der klart tilkendegiver indehaverens vilje til at give afkald på denne ret. Viljen hertil fremgår sædvanligvis af det udtrykkeligt formulerede samtykke (jf. i denne retning dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss, præmis 41, 45 og 46).
- 43 Det fremgår imidlertid ligeledes af Domstolens praksis, at udtømmningen af denne eneret i visse tilfælde indtræder, når markedsføringen af varerne foretages af en fysisk eller juridisk person, der har en økonomisk forbindelse til varemærkeindehaveren. Dette gælder navnlig en licenstag (jf. i denne retning dom af 22.6.1994, sag C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, Sml. I, s. 2789, præmis 34).
- 44 I en sådan situation har licensgiveren nemlig mulighed for at kontrollere kvaliteten af licenstagernes varer ved i licensaftalen at indsætte specifikke bestemmelser, der forpligter licenstageren til at overholde dennes instruktioner, og som giver ham beføjelser til at sikre sig, at disse forpligtelser overholdes.
- 45 En sådan mulighed er ifølge Domstolens praksis imidlertid tilstrækkelig til, at varemærket kan udøve sin væsentligste funktion, der som anført ovenfor i denne doms præmis 22 er at sikre, at alle de varer, der er forsynet med dette varemærke, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. i denne retning dommen i sagen IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, præmis 37 og 38).
- 46 En licenstagers markedsføring af varer, som er forsynet med varemærket, skal følgelig principielt anses for at være foretaget med varemærkeindehaverens samtykke som omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 1.

- 47 Selv om det følger heraf, at varemærkeindehaveren under sådanne omstændigheder ikke kan påberåbe sig en misligholdelse af aftalen med henblik på at gøre de rettigheder, der er knyttet til varemærket, gældende over for licenstageren, forholder det sig ikke desto mindre således, at licensaftalen i modsætning til det af Copad hævdede ikke er ensbetydende med, at varemærkeindehaveren har givet et absolut og ubetinget samtykke til licenstagernes markedsføring af varer, der er forsynet med dette mærke.
- 48 Varemærkeindehaveren har nemlig i henhold til direktivets artikel 8, stk. 2, udtrykkeligt adgang til at gøre de rettigheder, som varemærket giver ham, gældende over for en licenstag, der overtræder visse bestemmelser i licensaftalen.
- 49 Som det fremgår af besvarelsen af det første spørgsmål, er der desuden tale om en udtømmende opregning af disse bestemmelser i den nævnte artikel 8, stk. 2.
- 50 Som generaladvokaten har anført i punkt 47 i sit forslag til afgørelse, er det følgelig kun licenstagernes overtrædelse af en af disse bestemmelser, der er til hinder for konsumtion af de rettigheder, som varemærket tillægger indehaveren, i medfør af direktivets artikel 7, stk. 1.
- 51 Henset til det ovenfor anførte skal det andet spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 7, stk. 1, skal fortolkes således, at licenstagernes markedsføring af varer, der er forsynet med varemærket, under tilsidesættelse af en bestemmelse i en licensaftale finder sted uden varemærkeindehaverens samtykke, når det er godtgjort, at denne bestemmelse svarer til en af dem, der er fastsat i direktivets artikel 8, stk. 2.

Det tredje spørgsmål

- 52 Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om varemærkeindehaveren, når licenstagernes markedsføring af prestigebetonede varer under overtrædelse af en bestemmelse i en licensaftale anses for at være foretaget med varemærkeindehaverens samtykke, ikke desto mindre kan påberåbe sig en sådan bestemmelse med henblik på at modsætte sig en ny markedsføring af varerne på grundlag af direktivets artikel 7, stk. 2.
- 53 Dior og den franske regering er af den opfattelse, at salg af varer forsynet med varemærket Christian Dior til en sælger af udsalgsvareer uden for det selektive distributionsnetværk udgør en forringelse af varemærkets renommé, der kan berettige en anvendelse af direktivets artikel 7, stk. 2. Copad og Kommissionen har derimod gjort gældende, at salget af sådanne varer til sælgere af udsalgsvareer ikke nedsætter varemærkets renommé.
- 54 Herved bemærkes indledningsvis, at ifølge Domstolens faste praksis, som er omtalt ovenfor i denne doms præmis 19, viser anvendelsen af biordet »især« i artikel 7, stk. 2, at situationen med ændring eller forringelse af beskaffenheden af de varer, der er forsynet med varemærket, kun nævnes som eksempel på, hvad der kan udgøre en skellig grund (dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 26 og 39, og Parfums Christian Dior-dommen, præmis 42).
- 55 Domstolen har ligeledes tidligere udtalt, at krænkelsen af varemærkets omdømme i princippet kan være skellig grund som omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 2, der kan berettige, at indehaveren af varemærket modsætter sig fortsat markedsføring af de prestigebetonede varer, som han har markedsført inden for EØS, eller som er blevet markedsført dér med hans samtykke (jf. Parfums Christian Dior-dommen, præmis 43, og dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 49).

- 56 Det følger heraf, at når en licenstagere sælger varer til en sælger af udsalgsvare under tilsidesættelse af en bestemmelse i en licensaftale som den i hovedsagen foreliggende, skal der foretages en afvejning af dels den legitime interesse, som indehaveren af det varemærke, der er genstand for licensaftalen, har i at blive beskyttet mod en sælger af udsalgsvare, der ikke indgår i det selektive distributionsnetværk, og som anvender varemærket i kommercielt øjemed på en måde, som kan krænke dettes omdømme, og på den anden side sælgerens af udsalgsvarens interesse i at kunne videresælge de pågældende varer under anvendelse af de fremgangsmåder, der er sædvanlige i hans branche (jf. analogt Parfums Christian Dior-dommen, præmis 44).
- 57 Når den nationale ret er af den opfattelse, at en licenstagere salg til en tredjemand ikke kan anfægte kvaliteten af de prestigebetonede varer, der er forsynet med varemærket, med den virkning, at markedsføringen af disse skal anses for at være foretaget med varemærkeindehaverens samtykke, tilkommer det således retten, henset til de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag, at vurdere, om tredjemandens fortsatte markedsføring af de prestigebetonede varer, der er forsynet med varemærket, under anvendelse af de fremgangsmåder, der er sædvanlige inden for denne branche, nedsætter dette varemærkes renommé.
- 58 Herved skal der bl.a. tages hensyn til kundesegmentet for videresalget samt, som den franske regering har anført, de specifikke vilkår for markedsføring af prestigebetonede varer.
- 59 Henset til de ovenstående bemærkninger, skal det tredje spørgsmål besvares med, at når licenstagere markedsføring af prestigebetonede varer under overtrædelse af en bestemmelse i en licensaftale dog skal anses for at være foretaget med varemærkeindehaverens samtykke, kan denne sidstnævnte kun påberåbe sig en sådan bestemmelse med henblik på at modsætte sig et fortsat salg af varerne på grundlag af direktivets artikel 7, stk. 2, i tilfælde, hvor det, henset til sagens konkrete omstændigheder, er godtgjort, at et sådant fortsat salg nedsætter varemærkets renommé.

Sagens omkostninger

- 60 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

- 1) Artikel 8, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan påberåbe sig de rettigheder, der er knyttet til varemærket, over for en licenstagere, der overtræder en bestemmelse i licensaftalen, der forbyder salg af varer som de i hovedsagen omhandlede til sælgere af udsalgsvarer på grund af varemærkets prestigebetonede karakter, forudsat at det godtgøres, at denne tilsidesættelse som følge af hovedsagens konkrete omstændigheder forringer den fremtoning og det prestigebetonede image, der giver disse varer en luksuriøs udstråling.
- 2) Artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal fortolkes således, at licenstagere markedsføring af varer, der er forsynet med varemærket, under tilsidesættelse af en bestemmelse i en licensaftale finder sted uden varemærkeindehaverens samtykke, når det er godtgjort, at denne bestemmelse svarer til en af dem, der er fastsat i direktivets artikel 8, stk. 2.
- 3) Når licenstagere markedsføring af prestigebetonede varer under overtrædelse af en bestemmelse i en licensaftale dog skal anses for at være

foretaget med varemærkeindehaverens samtykke, kan denne sidstnævnte kun påberåbe sig en sådan bestemmelse med henblik på at modsætte sig et fortsat salg af varerne på grundlag af artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i tilfælde, hvor det, henset til sagens konkrete omstændigheder, er godtgjort, at et sådant fortsat salg nedsætter varemærkets renommé.

Underskrifter