

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

23 april 2009*

In zaak C-59/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) bij beschikking van 12 februari 2008, ingekomen bij het Hof op 15 februari 2008, in de procedure

Copad SA

tegen

Christian Dior couture SA,

Vincent Gladel, in zijn hoedanigheid van gerechtelijk bewindvoerder van Société industrielle lingerie (SIL),

Société industrielle lingerie (SIL),

wijst

* Procestaal: Frans.

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur),
A. Borg Barthet en J.-J. Kasel, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,
griffier: M.-A. Gaudissart, hoofd van administratieve eenheid,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 november 2008,

gelet op de opmerkingen van:

- Copad SA, vertegenwoordigd door H. Farge, avocat,

- Christian Dior couture SA, vertegenwoordigd door J.-M. Bruguière, alsmede door P. Deprez en E. Bouttier, avocats,

- de Franse regering, vertegenwoordigd door B. Beaupère-Manokha, alsmede door G. de Bergues en J.-C. Niollet als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 december 2008,

het navolgende

Arrest

- ¹ Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 7 en 8, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn”).
- ² Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Copad SA (hierna: „Copad”) enerzijds en Christian Dior couture SA (hierna: „Dior”), Société industrielle lingerie (hierna: „SIL”) alsmede de heer Gladel in zijn hoedanigheid van gerechtelijk bewindvoerder van SIL anderzijds, ter zake van de verkoop van met het merk Christian Dior voorziene waren aan Copad door SIL in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst tussen laatstgenoemde vennootschap en Dior.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsregeling

3 Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van de richtlijn bepaalt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- a) het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

4 Artikel 7 van de richtlijn, in de oorspronkelijke versie ervan, luidde als volgt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

5 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) juncto bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst werd de oorspronkelijke versie van artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de toepassing van deze Overeenkomst gewijzigd in die zin dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” werd vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.

6 Artikel 8 van de richtlijn bepaalt:

„1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouders worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

7 Op 17 mei 2000 heeft Dior een merklicentieovereenkomst gesloten met SIL voor de vervaardiging en distributie van prestigieuze korsetten onder het merk Christian Dior, waarvan Dior houder is.

- 8 In artikel 8.2, § 5, van deze overeenkomst wordt gepreciseerd dat „met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk de licentiehouder zich ertoe verbindt, niet te verkopen aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, postorderbedrijven, bedrijven die verkopen via het systeem van huis-aan-huis-verkoop of thuisparty's, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever, en hij alle nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nageleefd”.
- 9 Wegens economische moeilijkheden heeft SIL toestemming gevraagd aan Dior om van dit merk voorziene waren te verhandelen buiten haar netwerk van selectieve distributie. Bij brief van 17 juni 2002 heeft Dior zich tegen dit verzoek gekant.
- 10 Ondanks dit verzet en in strijd met haar contractuele verplichtingen heeft SIL evenwel aan Copad, een onderneming die als discounter actief is, van het merk Christian Dior voorziene waren verkocht.
- 11 Dior heeft derhalve SIL en Copad wegens merkinbreuk gedagvaard voor het Tribunal de grande instance de Bobigny. Deze rechterlijke instantie was van oordeel dat de niet-naleving van de licentieovereenkomst door SIL geen merkinbreuk vormde en enkel viel onder de contractuele aansprakelijkheid van laatstgenoemde onderneming.
- 12 De Cour d'appel de Paris heeft het beroep van Dior tegen deze uitspraak verworpen. In het bijzonder heeft de Cour d'appel geconcludeerd dat de verkopen door SIL geen merkinbreuk vormden op grond dat de naleving van de bepaling van de tussen SIL en Dior gesloten licentieovereenkomst inzake de distributiemodaliteiten niet viel binnen de werkingssfeer van de nationale merkenrechtelijke bepalingen waarbij artikel 8, lid 2, van de richtlijn was omgezet. De Cour d'appel was niettemin van oordeel dat deze verkopen niet hadden geleid tot uitputting van de merkrechten van Dior in de zin van de nationale wettelijke regeling houdende omzetting van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

13 Copad heeft bij de Cour de cassation cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de Cour d'appel de Paris. Daarbij voerde zij met name aan dat de merkrechten van Dior waren uitgeput doordat de betrokken waren door SIL in de handel waren gebracht. Dior heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld en verwijt de Cour d'appel de Paris dat zij geen enkele merkinbreuk door SIL of Copad heeft vastgesteld.

14 Omdat de Cour de Cassation twijfels had over de uitlegging van het toepasselijke gemeenschapsrecht, heeft zij in deze omstandigheden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

- „1) Moet artikel 8, lid 2, van de [richtlijn] aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters om prestigerechten verbiedt?

- 2) Moet artikel 7, lid 1, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder in de [EER] waren in de handel brengt onder het betreffende merk en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters om prestigerechten verbiedt?

- 3) Indien het antwoord ontkennend luidt, kan de merkhouder een dergelijke bepaling aanvoeren om zich te verzetten tegen een nieuwe verhandeling van de waren op grond van artikel 7, lid 2, van [de richtlijn]?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

- 15 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een bepaling van een licentieovereenkomst die de licentiehouder om prestigerechten verbiedt aan discounters waren te verkopen die zijn voorzien van het merk waarop deze overeenkomst betrekking heeft, valt onder artikel 8, lid 2, van de richtlijn.
- 16 Copad, de Franse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen stellen het Hof voor, deze vraag ontkennend te beantwoorden. Daartoe voeren zij in het bijzonder aan dat de bepaling die in het hoofdgeding aan de orde is, geen deel uitmaakt van de limitatieve opsomming in dat artikel 8, lid 2. Dior verdedigt daarentegen het tegenovergestelde standpunt.
- 17 Om deze vraag te beantwoorden, moet eerst worden nagegaan of de lijst van bepalingen die in artikel 8, lid 2, is opgenomen, exhaustief dan wel zuiver indicatief is.
- 18 Op dit punt dient te worden vastgesteld dat deze bepaling geen enkele bijwoordelijke bepaling of uitdrukking bevat, zoals „met name” of „in het bijzonder”, op grond waarvan deze lijst zuiver indicatief kan worden geacht.
- 19 Overigens dient eraan te worden herinnerd dat het Hof juist gelet op het gebruik van de bijwoordelijke bepaling „met name” daarentegen heeft erkend dat de in artikel 7, lid 2,

van de richtlijn vermelde gevallen zuiver indicatief zijn (zie arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 39, en 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 42).

- 20 Anders dan Dior betoogt, blijkt dus uit de formulering zelf van artikel 8, lid 2, van de richtlijn dat die lijst exhaustief is.
- 21 Na deze verduidelijking dient te worden vastgesteld of een bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, valt onder een van de bepalingen die uitdrukkelijk in dit artikel 8, lid 2, worden vermeld.
- 22 Wat in dit verband de bepalingen van een licentieovereenkomst inzake „de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren” betreft, waarnaar dit artikel verwijst, dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en wil handhaven, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7; 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30, en 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 26).
- 23 Aldus kan de merkhoudster juist bij niet-naleving door de licentiehouder van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake in het bijzonder de kwaliteit van de vervaardigde waren, de aan het merk verbonden rechten inroepen op grond van artikel 8, lid 2, van de richtlijn.

- 24 Zoals de advocaat-generaal in punt 31 van haar conclusie opmerkt, vloeit de kwaliteit van prestigieuze waren, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, niet alleen voort uit de materiële kenmerken ervan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago die hen een luxueuze uitstraling geven (zie ook in die zin arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald, punt 45).
- 25 Aangezien prestigieuze waren artikelen uit de hoogste prijsklasse zijn, is de luxueuze uitstraling ervan immers een element dat essentieel is om de consumenten in staat te stellen ze te onderscheiden van andere soortgelijke waren.
- 26 Een aantasting van die luxueuze uitstraling kan dus afbreuk doen aan de kwaliteit zelf van deze waren.
- 27 In een dergelijke context dient derhalve te worden onderzocht of in het hoofdgeding de verkoop van prestigieuze waren door de licentiehouders aan discounters die geen deel uitmaken van het overeenkomstig de licentieovereenkomst opgezette netwerk van selectieve distributie, een dergelijke aantasting kan vormen.
- 28 Dienaangaande heeft het Hof reeds geoordeeld dat, anders dan Copad en de Commissie aanvoeren, de kenmerken en modaliteiten van een selectief distributiestelsel op zichzelf het behoud van de kwaliteit en het juiste gebruik van dergelijke waren kunnen verzekeren (zie in die zin arrest van 11 december 1980, L'Oréal, 31/80, Jurispr. blz. 3775, punt 16).
- 29 De organisatie van een selectief distributiestelsel als dat in het hoofdgeding, waarmee volgens de bewoordingen zelf van de licentieovereenkomst tussen Dior en SIL wordt beoogd, een valoriserende aanbieding van de waren in het verkooppunt te verzekeren, „in het bijzonder wat de positionering, de verkoopbevordering, de presentatie van de

waren en de handelspolitiek betreft”, draagt immers bij tot de reputatie van de betrokken waren en dus tot de handhaving van de luxueuze uitstraling ervan, zoals Copad overigens erkent.

- 30 Bijgevolg kan niet worden uitgesloten dat de verkoop van prestigieuze waren door de licentiehouders aan derden die geen deel uitmaken van het netwerk van selectieve distributie, afbreuk doet aan de kwaliteit zelf van deze waren, zodat in een dergelijke hypothese een contractuele bepaling die een dergelijke verkoop verbiedt, moet worden geacht onder artikel 8, lid 2, van de richtlijn te vallen.
- 31 Het staat aan de bevoegde nationale rechter om na te gaan of, gelet op de omstandigheden van het aan hem voorgelegde geding, door de niet-naleving door de licentiehouders van een bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, de luxueuze uitstraling van de prestigieuze waren wordt aangetast, en aldus afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit ervan.
- 32 In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met enerzijds de aard van de van het merk voorziene prestigieuze waren, de omvang van de verkoop van deze waren door de licentiehouders aan discounters die geen deel uitmaken van het netwerk van selectieve distributie en de systematische of sporadische aard van dergelijke verkopen, en anderzijds de aard van de waren die deze discounters gewoonlijk verkopen alsmede de in hun bedrijfssector gebruikelijke verkoopwijzen.
- 33 Hieraan dient te worden toegevoegd dat de uitlegging van artikel 8, lid 2, van de richtlijn, zoals uiteengezet in de voorgaande punten van het onderhavige arrest, niet op losse schroeven kan worden gezet door het betoog van Dior, volgens hetwelk een bepaling van een licentieovereenkomst die om prestigieredenen de verkoop aan discounters verbiedt, kan vallen onder andere bepalingen dan die inzake de „kwaliteit van de waren”, te weten die welke eveneens in bovengenoemde bepaling worden vermeld inzake „het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht” of „de kwaliteit van de door de licentiehouders [...] verrichte diensten”.

- 34 Op dit punt moet om te beginnen worden opgemerkt dat artikel 8, lid 2, van de richtlijn moet worden gelezen in samenhang met lid 1 van ditzelfde artikel, waarin wordt verwezen naar het „grondgebied van een lidstaat”, zodat het begrip „grondgebied” in de zin van deze bepalingen enkel een geografische strekking kan hebben, en dus niet kan worden uitgelegd als een mogelijke verwijzing naar een geheel van erkende marktdeelnemers die deel uitmaken van een netwerk van selectieve distributie.
- 35 Wat de door Dior aangehaalde tweede mogelijkheid betreft, dient voorts te worden vastgesteld dat volgens de rechtspraak van het Hof uit de richtlijn of de algemene beginselen van gemeenschapsrecht weliswaar niet blijkt van een dwingende reden die zich ertegen verzet dat in het kader van de detailhandel verrichte diensten onder het begrip „diensten” in de zin van de richtlijn vallen, maar daartoe is vereist dat het merk voor deze diensten werd ingeschreven (zie in die zin arrest van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Jurispr. blz. I-5873, punt 35).
- 36 Uit geen enkel element van het aan het Hof overgelegde dossier kan evenwel worden afgeleid dat in het hoofdgeding het merk Christian Dior werd ingeschreven voor een of andere soort van diensten.
- 37 Gelet op deze overwegingen dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 8, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigerechten de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.

Tweede vraag

- 38 Met zijn tweede vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen te preciseren in welke omstandigheden er moet worden geacht geen sprake te zijn van toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt.
- 39 Copad en de Commissie voeren ter zake aan dat enkel bij niet-naleving van een bepaling van de licentieovereenkomst die valt onder de in artikel 8, lid 2, van de richtlijn vastgestelde lijst, kan worden geacht geen sprake te zijn van toestemming van de merkhouder. Dior en de Franse regering zijn van mening dat elke niet-naleving van de licentieovereenkomst door de licentiehouder in de weg staat aan uitputting van de aan het merk verbonden rechten van de merkhouder.
- 40 Om deze vraag te beantwoorden, moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (arresten van 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punten 25 en 29, en 20 november 2001, *Zino Davidoff en Levi Strauss*, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39).
- 41 In het bijzonder geeft artikel 5 van de richtlijn de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (arrest *Zino Davidoff en Levi Strauss*, reeds aangehaald, punt 40; arresten van 8 april 2003, *Van Doren + Q*, C-244/00, Jurispr. blz. I-3051, punt 33, en 30 november 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 34).

- 42 Zo blijkt de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht in de zin van dat artikel 5, het beslissende element te zijn voor de uitputting van dat recht en moet dus worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van dat recht. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van die toestemming (zie in die zin arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 41, 45 en 46).
- 43 Evenwel blijkt tevens uit de rechtspraak van het Hof dat in bepaalde gevallen dit uitputtingsbeginsel effect sorteert wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder. Dit is in het bijzonder het geval bij een licentiehouden (zie, in die zin arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 34).
- 44 In een dergelijke situatie kan de licentiegever immers de kwaliteit van de waren van de licentiehouden controleren door in de licentieovereenkomst specifieke clausules op te nemen die de licentiehouden verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren.
- 45 Volgens de rechtspraak van het Hof volstaat een dergelijke mogelijkheid opdat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, die — zoals in punt 22 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht — erin bestaat de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin arrest IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, reeds aangehaald, punten 37 en 38).
- 46 Wanneer een licentiehouden van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit dus in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

- 47 Hieruit vloeit weliswaar voort dat in dergelijke omstandigheden de merkhouder niet met een beroep op de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst de aan het merk verbonden rechten kan inroepen tegen de licentiehouder, maar dit neemt niet weg dat, anders dan Copad aanvoert, de licentieovereenkomst niet gelijkstaat met een absolute en onvoorwaardelijke toestemming van de merkhouder aan de licentiehouder om van dit merk voorziene waren in de handel te brengen.
- 48 Artikel 8, lid 2, van de richtlijn voorziet immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de merkhouder om de aan het merk verbonden rechten in te roepen tegen een licentiehouder wanneer deze laatste handelt in strijd met bepaalde bepalingen van de licentieovereenkomst.
- 49 Zoals blijkt uit het antwoord op de eerste vraag, worden deze bepalingen op exhaustieve wijze opgesomd in dat artikel 8, lid 2.
- 50 Zoals de advocaat-generaal in punt 47 van haar conclusie opmerkt, staat alleen de schending van een van die bepalingen door de licentiehouder dus in de weg aan de uitputting van het aan het merk verbonden recht van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.
- 51 Gelet op een en ander, dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.

Derde vraag

- 52 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter, voor het geval dat wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, te vernemen of de merkhouder niettemin een dergelijke bepaling kan aanvoeren om zich te verzetten tegen een nieuwe verhandeling van de waren op grond van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.
- 53 Dior en de Franse regering zijn van mening dat de verkoop van met het merk Christian Dior voorziene waren aan een discounter buiten het netwerk van selectieve distributie een afbreuk aan de reputatie van het merk oplevert die de toepassing van dat artikel 7, lid 2, kan rechtvaardigen. Copad en de Commissie betogen daarentegen dat de verkoop van dergelijke waren aan discounters geen afbreuk doet aan de reputatie van het merk.
- 54 In dit verband zij om te beginnen eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof, die in punt 19 van het onderhavige arrest wordt aangehaald, het gebruik van de bijwoordelijke bepaling „met name” in artikel 7, lid 2, erop wijst dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene waren slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (reeds aangehaalde arresten Bristol-Myers Squibb e.a., punten 26 en 39, en Parfums Christian Dior, punt 42).
- 55 Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de prestigieuze waren die door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. (zie arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald, punt 43, en arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 49).

- 56 Hieruit volgt, dat wanneer een licentiehouder waren verkoopt aan een discounter in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, het gerechtvaardigd belang van de houder van het merk waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft, om te worden beschermd tegen een discounter die geen deel uitmaakt van het netwerk van selectieve distributie en dit merk voor commerciële doeleinden gebruikt op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het belang van de discounter om de betrokken waren te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten (zie, naar analogie, arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald, punt 44).
- 57 Wanneer de nationale rechter zich op het standpunt stelt dat de door de licentiehouder aan een derde verrichte verkoop geen afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de van het merk voorziene prestigieuze waren, zodat het in de handel brengen ervan moet worden geacht met toestemming van de merkhouders te zijn geschied, staat het dus aan deze rechter om tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval te beoordelen of de verdere verhandeling van de van het merk voorziene prestigieuze waren door de derde die gebruikmaakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten, afbreuk doet aan de reputatie van dit merk.
- 58 In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met de doelgroep van de wederverkoop en, zoals de Franse regering suggereert, met de specifieke omstandigheden waarin de prestigieuze waren worden verhandeld.
- 59 Gelet op een en ander, dient op de derde vraag te worden geantwoord dat, wanneer desalniettemin moet worden geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouders wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, de merkhouders enkel een dergelijke bepaling kan aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 7, lid 2, van de richtlijn indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Kosten

- 60 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 8, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigerechten de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.**
- 2) **Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.**
- 3) **Wanneer desalniettemin moet wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de**

handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, kan de merkhouders enkel een dergelijke bepaling aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

ondertekeningen