

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 23 april 2009 *

I mål C-59/08,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Cour de cassation (Frankrike) genom beslut av den 12 februari 2008, som inkom till domstolen den 15 februari 2008, i målet

Copad SA

mot

Christian Dior couture SA,

Vincent Gladel, i egenskap av konkursförvaltare för **Société industrielle lingerie (SIL)**,

Société industrielle lingerie (SIL),

meddelar

* Rättegångsspråk: franska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna M. Ilešič, A. Tizzano (referent), A. Borg Barthet och J.-J. Kasel,

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: enhetschefen M.-A. Gaudissart,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 19 november 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Copad SA, genom H. Farge, avocat,
- Christian Dior couture SA, genom J.-M. Bruguière samt genom P. Deprez och E. Bouttier, avocats,
- Frankrikes regering, genom B. Beaupère-Manokha samt genom G. de Bergues och J.-C. Niollet, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

och efter att den 3 december 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- ¹ Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 7 och 8.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktivet).
- ² Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan bolaget Copad SA (nedan kallat Copad) och å andra sidan Christian Dior couture SA (nedan kallat Dior), Société industrielle lingerie (nedan kallat SIL) och Vincent Gladel, i egenskap av konkursförvaltare för SIL, angående SIL:s försäljning av varor försedda med varumärket Christian Dior till Copad, i strid med en bestämmelse i ett licensavtal mellan SIL och Dior.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapslagstiftningen

3 Artikel 5.1–5.3 har följande lydelse:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än de för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
- d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.”

4 Artikel 7 hade ursprungligen följande lydelse:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.”

5 Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i förening med bilaga XVII punkt 4 i nämnda avtal, ändrades den ursprungliga lydelsen av artikel 7.1 i direktivet, på så sätt att "inom gemenskapen" ändrades till "i en avtalsslutande part".

6 I artikel 8 i direktivet föreskrivs följande:

"1. Det kan ges licens för ett varumärke för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

2. Innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilken varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, området inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna."

Twisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

7 Den 17 maj 2000 ingick Dior ett varumärkeslicensavtal avseende tillverkning och distribution av prestigevaror i form av korsetter under varumärket Christian Dior, som innehas av Dior.

- 8 I § 8 punkt 2.5 i licensavtalet stadgas följande: "I syfte att bevara varumärkets ryktbarhet och renommé åtar sig licenstagaren att inte bedriva försäljning till grossister, sammanslutningar, lågprisförsäljare eller postorderföretag eller genom dörr- eller hemförsäljning, såvida det inte föreligger ett föregående skriftligt samtycke från licensgivaren, och licenstagaren ska vidta alla åtgärder för att förmå sina distributörer eller detaljhandlare att iaktta denna bestämmelse."
- 9 På grund av ekonomiska svårigheter begärde SIL att Dior skulle ge företaget tillstånd att saluföra Diors varor utanför det selektiva distributionsnätet. Dior meddelade i skrivelse av den 17 juni 2002 att SIL inte kunde få något sådant tillstånd.
- 10 Trots Diors negativa besked, och i strid med företagets avtalsenliga förpliktelser, sålde SIL varor försedda med varumärket Dior till lågprisförsäljaren Copad.
- 11 Dior väckte då talan mot SIL och Copad för varumärkesintrång vid Tribunal de grande instance de Bobigny, som fann att SIL:s överträdelser av licensavtalet inte utgjorde varumärkesintrång utan endast medförde inomobligatoriskt ansvar för detta företag.
- 12 Cour d'appel de Paris ogillade Diors påföljande överklagande av nämnda dom. Domstolen slog fast att SIL:s försäljning inte utgjorde varumärkesintrång, eftersom skyldigheten att iaktta licensbestämmelsen angående distributionsvillkoren inte omfattades av de nationella varumärkesrättsliga bestämmelser genom vilka artikel 8.2 i direktivet införlivats. Däremot ansåg Cour d'appel att försäljningen inte hade lett till konsumtion av Diors varumärkesrättigheter, i den mening som avses i de nationella bestämmelser genom vilka artikel 7.1 i direktivet införlivats.

- 13 Copad överklagade Cour d'appel de Paris dom till Cour de cassation och gjorde därvid gällande, bland annat, att Diors varumärkesrättigheter hade konsumerats när SIL förde ut varorna på marknaden. Dior lämnade i sin tur in ett anslutningsöverklagande genom vilket företaget ifrågasatte Cour d'appel de Paris slutsats att varken SIL eller Copad hade gjort sig skyldigt till varumärkesintrång.
- 14 Under dessa omständigheter ansåg Cour de cassation att det var oklart hur den tillämpliga gemenskapsrätten skulle tolkas. Den beslutade därför att förklara målet vilande och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
- ”1) Ska artikel 8.2 i [direktivet] tolkas på så sätt att innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet som, av hänsyn till varumärkets renommé, innehåller ett förbud mot försäljning till lågprisförsäljare?
- 2) Ska artikel 7.1 i det ovannämnda direktivet tolkas så, att varor som en licenstagare för ut på marknaden inom [EES] under ett varumärke i strid med en bestämmelse i licensavtalet som, av hänsyn till varumärkets renommé, innehåller ett förbud mot försäljning till lågprisförsäljare, ska anses ha förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke?
- 3) Kan varumärkesinnehavaren, vid nekande svar, med stöd av artikel 7.2 i [direktivet] åberopa en sådan avtalsbestämmelse för att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 15 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 8.2 i direktivet ska anses omfatta en licensbestämmelse enligt vilken licensstagaren, av hänsyn till varumärkets renommé, inte får sälja varor försedda med det i licensavtalet aktuella varumärket till lågprisförsäljare.
- 16 Copad, den franska regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission har föreslagit att domstolen ska besvara denna tolkningsfråga nekande. De har huvudsakligen gjort gällande att den ifrågavarande avtalsbestämmelsen inte finns med i den uttömmande uppräknings av avtalsbestämmelser i artikel 8.2 i direktivet. Dior har gjort gällande det omvända.
- 17 I syfte att besvara den första tolkningsfrågan ska det inledningsvis utredas huruvida uppräknings av avtalsbestämmelser i artikel 8.2 i direktivet är uttömmande eller enbart vägledande.
- 18 Härvid kan det konstateras att nämnda artikel 8.2 inte innehåller något adverb eller uttryck, såsom "bland annat" eller "särskilt", som skulle kunna göra det möjligt att fastställa att uppräknings enbart är vägledande.
- 19 Det är just med beaktande av att adverbet "särskilt" används i artikel 7.2 i direktivet som domstolen har slagit fast att uppräknings där bara är vägledande (se dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers

Squibb m.fl, REG 1996, s. I-3457, punkt 39, och av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior, REG 1997, s. I-6013, punkt 42).

- 20 Det framgår följaktligen av lydelsen av artikel 8.2 i direktivet att uppräkningsen där, i motsats till vad Dior har hävdad, är uttömmande.
- 21 Sedan detta fastslagits ska det fastställas huruvida den bestämmelse som är aktuell i målet vid den nationella domstolen utgör en sådan bestämmelse som uttryckligen anges i artikel 8.2 i direktivet.
- 22 Såvitt avser bestämmelser i ett licensavtal med avseende på "kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna", till vilka det hänvisas i nämnda artikel, ska det erinras om att det framgår av fast rättspraxis att varumärkets grundläggande funktion är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket ska kunna fylla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG-fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla varor eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se bland annat dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgåva, volym 4, s. 107, av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 30, och av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland, REG 2005, s. I-2337, punkt 26).
- 23 Det är således just när licenstagaren överträder bestämmelser i licensavtalet med avseende på kvaliteten på de tillverkade varorna som artikel 8.2 i direktivet gör det möjligt för varumärkesinnehavaren att göra gällande de rättigheter som är knutna till varumärket.

- 24 I likhet med vad generaladvokaten har påpekat i punkt 31 i sitt förslag till avgörande är kvaliteten på sådana prestigevaror som nu är aktuella emellertid inte enbart en följd av deras materiella egenskaper, utan även av den dragningskraft och prestigefyllda framtoning som ger varorna en aura av lyx (se även, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkt 45).
- 25 Eftersom prestigevaror är artiklar i den högre prisklassen är nämligen varornas aura av lyx grundläggande för att konsumenterna ska kunna skilja dem från andra liknande varor.
- 26 Ett agerande som har en menlig inverkan på denna aura av lyx kan därför påverka själva kvaliteten på varorna.
- 27 Mot denna bakgrund är det viktigt att fastställa huruvida, i målet vid den nationella domstolen, licenstagarens försäljning av prestigevaror till lågpridförsäljare som inte ingår i det selektiva distributionsnät som fastställts genom licensavtalet kan ha en sådan menlig inverkan.
- 28 Domstolen har i detta avseende slagit fast, i motsats till vad Copad och kommissionen har gjort gällande, att de egenskaper och villkor som är utmärkande för ett selektivt distributionssystem, i sig, kan medföra att varornas kvalitet bevaras och en riktig användning säkerställs (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 december 1980 i mål 31/80, L'Oréal, REG 1980, s. 3775, punkt 16).
- 29 Att inrätta ett selektivt distributionssystem såsom det som är aktuellt i målet vid den nationella domstolen, vilket enligt licensavtalet mellan Dior och SIL syftar till att säkerställa en värdig presentation på försäljningsstället, "särskilt vad gäller placering,

marknadsföring, presentation av varorna och affärspolicy”, bidrar nämligen till de i målet aktuella varornas anseende, vilket Copad har medgett, och således till att upprätthålla deras aura av lyx.

- 30 Detta innebär att det inte kan uteslutas att licenstagarens försäljning av prestigevaror till utomstående företag som inte ingår i det selektiva distributionsnätet påverkar varornas kvalitet. En avtalsbestämmelse enligt vilken nämnda försäljning är förbjuden ska under sådana omständigheter anses omfattas av artikel 8.2 i direktivet.
- 31 Det ankommer på den behöriga nationella domstolen att, med hänsyn till omständigheterna i det mål som har anhängiggjorts vid den, fastställa huruvida licenstagarens överträdelse av en sådan avtalsbestämmelse som den som nu är aktuell har en menlig inverkan på prestigevarornas aura av lyx och således påverkar varornas kvalitet.
- 32 Vid denna bedömning ska hänsyn tas, för det första, till arten av de prestigevaror som är försedda med varumärket, omfattningen av licenstagarens försäljning till lågprisförsäljare som inte ingår i det selektiva distributionsnätet och huruvida denna försäljning sker systematiskt eller sporadiskt och, för det andra, till arten av de varor som dessa lågprisförsäljare normalt marknadsför och de vedertagna marknadsföringsmetoderna i lågprisförsäljarnas bransch.
- 33 Det ska i övrigt tilläggas att den i föregående punkter redovisade tolkningen av artikel 8.2 i direktivet inte påverkas av Diors argument att en licensbestämmelse som, av hänsyn till varumärkets renommé, innehåller ett förbud mot försäljning till lågprisförsäljare kan utgöra en avtalsbestämmelse som avser något annat än ”kvaliteten på varorna”, nämligen antingen ”området inom vilket varumärket får användas” eller ”kvaliteten på de av licenstagaren ... tillhandahållna tjänsterna”, som också nämns i artikel 8.2 i direktivet.

- 34 Härvid ska det för det första påpekas att artikel 8.2 i direktivet ska jämföras med punkt 1 i samma artikel, i vilken det hänvisas till "medlemsstatens territorium". Detta innebär att begreppet territorium i punkterna 1 och 2 i artikel 8 i direktivet[*] enbart kan ha en geografisk innebörd och följaktligen inte kan tolkas så att det avser en grupp godkända aktörer som utgör en del av ett selektivt distributionsnät. [*I den svenska språkversionen av direktivet används i artikel 8.2 begreppet område i stället för territorium. *Övers.anm.*]
- 35 Såvitt avser den andra av de båda möjligheter som nämnts av Dior kan det konstateras att det framgår av domstolens rättspraxis att även om det inte finns några tvingande skäl i direktivet eller i gemenskapsrättens allmänna principer som hindrar att tjänster som tillhandahålls inom ramen för detaljhandel omfattas av begreppet tjänster i den mening som avses i direktivet, krävs det dock att varumärket har registrerats för dessa tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 juli 2005 i mål C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, REG 2005, s. I-5873, punkt 35).
- 36 Det finns ingenting i de handlingar som har inkommit till domstolen som gör det möjligt att fastställa att varumärket Christian Dior såvitt avser det nu aktuella fallet har registrerats för någon som helst tjänst.
- 37 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första tolkningsfrågan besvaras på följande sätt: Artikel 8.2 i direktivet ska tolkas på så sätt att en varumärkesinnehavare kan åberopa de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot en licenstagare som överträder en licensbestämmelse som av hänsyn till varumärkets renommé innehåller ett förbud mot försäljning till lågprisförsäljare av sådana varor som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, dock enbart under förutsättning att det fastställs att överträdelsen, med hänsyn till de omständigheter som är för handen i målet vid den nationella domstolen, är till skada för den dragningskraft och prestigefyllda framtoning som ger nämnda varor en aura av lyx.

Den andra frågan

- 38 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i under vilka omständigheter som en licenstagare som har fört ut varor försedda med varumärket på marknaden, i strid med en bestämmelse i licensavtalet som av hänsyn till varumärkets renommé innehåller ett förbud mot försäljning till lågprisförsäljare, ska anses ha fört ut varorna utan varumärkesinnehavarens samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet.
- 39 Copad och kommissionen har gjort gällande att licenstagaren bara kan anses ha fört ut varorna utan innehavarens samtycke vid en överträdelse av en sådan avtalsbestämmelse som ingår i uppräknings i artikel 8.2 i direktivet. Dior och den franska regeringen anser å sin sida att varje överträdelse av licensavtalet från licenstagarens sida hindrar konsumtion av de rättigheter som är knutna till varumärket.
- 40 I syfte att besvara denna fråga erinrar domstolen om att artiklarna 5–7 i direktivet medför en fullständig harmonisering av bestämmelserna rörande de rättigheter som är knutna till ett varumärke och att artiklarna således innehåller definitioner av de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen (dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, *Silhouette International Schmied*, REG 1998, s. I-4799, punkterna 25 och 29, och av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99–C-416/99, *Zino Davidoff och Levi Strauss*, REG 2001, s. I-8691, punkt 39).
- 41 Enligt artikel 5 i direktivet har varumärkesinnehavaren en ensamrätt som ger denne rätt att hindra tredje man från att bland annat importera varor som försetts med innehavarens varumärke, utbjuda dem till försäljning, föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål. Artikel 7.1 i samma direktiv innehåller ett undantag från denna regel, genom att det däri föreskrivs att varumärkesinnehavarens rättigheter konsumeras när varorna har förts ut på marknaden inom EES, av innehavaren eller med dennes samtycke (se domen i de ovannämnda förenade målen *Zino Davidoff och Levi Strauss*, punkt 40, dom av den 8 april 2003 i mål C-244/00, *Van Doren + Q*, REG 2003, s. I-3051, punkt 33, och av den 30 november 2004 i mål C-16/03, *Peak Holding*, REG 2004, s. I-11313, punkt 34).

- 42 Varumärkesinnehavarens samtycke, som är likvärdigt med att denne avstår från den ensamrätt som följer av artikel 5 i direktivet, är således avgörande för att ensamrätten ska upphöra. Samtycket måste därför uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt. En sådan vilja uttrycks normalt genom ett uttryckligen avgivet samtycke (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovan nämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkterna 41, 45 och 46).
- 43 Det framgår emellertid även av domstolens rättspraxis att denna ensamrätt i vissa fall blir föremål för konsumtion när den som saluför varorna och varumärkesinnehavaren är ekonomiskt bundna till varandra. Detta är bland annat fallet i fråga om licenstagare (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, REG 1994, s. I-2789, punkt 34; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-227).
- 44 I en sådan situation har licensgivaren nämligen möjlighet att kontrollera kvaliteten på licenstagarens varor genom att i licensavtalet föra in särskilda bestämmelser genom vilka licenstagaren förpliktas att följa licensgivarens instruktioner och den sistnämnde kan säkerställa att instruktionerna följs.
- 45 Enligt domstolens rättspraxis är en sådan kontrollmöjlighet tillräcklig för att varumärket ska kunna fylla sin grundläggande funktion, vilken är, såsom det redan har erinrats om i punkt 22 ovan, att utgöra en garanti för att alla varor som bär varumärket har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan nämnda målet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, punkterna 37 och 38).
- 46 När varor som är försedda med varumärket förs ut på marknaden av en licenstagare ska detta följaktligen i princip anses ha skett med varumärkesinnehavarens samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet.

- 47 Härav följer att varumärkesinnehavaren under sådana förhållanden, i syfte att göra gällande sina varumärkesrättigheter i förhållande till licenstagaren, inte framgångsrikt kan hävda att en licenstagare inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt licensavtalet. Däremot innebär licensavtalet inte, i motsats till vad Copad har hävdad, att varumärkesinnehavaren ger sitt absoluta och ovillkorliga samtycke till att licenstagaren för ut varor försedda med varumärket på marknaden.
- 48 I artikel 8.2 i direktivet föreskrivs nämligen uttryckligen att varumärkesinnehavaren kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder vissa licensbestämmelser.
- 49 Nämnda bestämmelser finns dessutom, såsom framgår av svaret på den första frågan, angivna i en uttömmande uppräknning i samma artikel.
- 50 Följaktligen, och i enlighet med vad generaladvokaten har påpekat i punkt 47 i förslaget till avgörande, är det endast när licenstagaren har överträtt en avtalsbestämmelse av denna karaktär som varumärkesinnehavarens rättigheter inte konsumeras i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet.
- 51 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den andra tolkningsfrågan besvaras på följande sätt: Artikel 7.1 i direktivet ska tolkas på så sätt att när varor som är försedda med varumärket förs ut på marknaden av en licenstagare i strid med en bestämmelse i licensavtalet ska varorna anses ha förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke, om det fastställs att avtalsbestämmelsen är en sådan bestämmelse som avses i artikel 8.2 i direktivet.

Den tredje frågan

- 52 Den nationella domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida varumärkesinnehavaren, för det fall prestigevaror har förts ut på marknaden av licenstagaren i strid med en bestämmelse i licensavtalet och varorna härvid anses ha förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke, med stöd av artikel 7.2 i direktivet ändå kan åberopa en sådan avtalsbestämmelse i syfte att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna.
- 53 Dior och den franska regeringen anser att försäljningen av prestigevaror försedda med varumärket Christian Dior till en lågprisförsäljare som inte ingår i det selektiva distributionsnätet är till skada för varumärkets renommé, vilket kan berättiga tillämpningen av nämnda artikel 7.2. Copad och kommissionen har tvärtom gjort gällande att försäljningen av sådana varor till lågprisförsäljare inte är till skada för varumärkets renommé.
- 54 Härvid erinrar domstolen inledningsvis om att det framgår av den fasta rättspraxis som redovisats ovan i punkt 19 att användningen av adverbet "särskilt" i artikel 7.2 i direktivet visar att förändring eller försämring av varor försedda med varumärket bara utgör exempel på vad som kan utgöra skälig grund (se domen i de ovannämnda förenade målen Bristol-Myers Squibb m.fl., punkterna 26 och 39, och domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkt 42).
- 55 Domstolen har redan slagit fast att skada som åsamkas varumärkets anseende i princip kan vara skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet, för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har förts ut på marknaden i EES, av innehavaren eller med dennes samtycke (se domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkt 43, och av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-905, punkt 49).

56 När en licenstagare säljer varor till en lågprisförsäljare i strid med en sådan bestämmelse i licensavtalet som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, ska det följaktligen göras en avvägning mellan å ena sidan det berättigade intresse som innehavaren av det varumärke som avses med licensavtalet har av att skyddas mot en lågprisförsäljare som inte ingår i det selektiva distributionsnätet, och som använder varumärket i kommersiellt syfte på ett sätt som kan vara till skada för varumärkets renommé, och å andra sidan lågprisförsäljarens intresse av att kunna återförsälja de ifrågavarande varorna på det sätt som är vedertaget i dennes bransch (se analogt domen i det ovannämnda målet *Parfums Christian Dior*, punkt 44).

57 Om den nationella domstolen finner att försäljningen från licenstagaren till tredje man inte kan medföra försämring av kvaliteten på de varumärkesförsedda varorna, och att licenstagaren således ska anses ha fört ut varorna på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke, ankommer det följaktligen på nämnda domstol att, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, bedöma huruvida tredje mans fortsatta marknadsföring av de varumärkesförsedda prestigevarorna, på det sätt som är vedertaget i dennes bransch, är till skada för varumärkets renommé.

58 Vid denna bedömning ska hänsyn tas till bland annat köparna vid nämnda återförsäljning och, i likhet med vad den franska regeringen har föreslagit, de konkreta omständigheterna vid marknadsföringen av prestigevarorna.

59 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den tredje tolkningsfrågan besvaras på följande sätt: När en licenstagare har fört ut prestigevaror på marknaden i strid med en bestämmelse i licensavtalet men varorna ändå ska anses ha förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke, kan varumärkesinnehavaren med stöd av artikel 7.2 i direktivet åberopa en sådan avtalsbestämmelse i syfte att motsätta sig återförsäljning av nämnda varor, dock enbart under förutsättning att det fastställs att en sådan återförsäljning, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, är till skada för varumärkets renommé.

Rättegångskostnader

⁶⁰ Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) Artikel 8.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, ska tolkas på följande sätt: En varumärkesinnehavare kan åberopa de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot en licenstagare som överträder en licensbestämmelse som av hänsyn till varumärkets renommé innehåller ett förbud mot försäljning till lågpridförsäljare av sådana varor som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, dock enbart under förutsättning att det fastställs att överträdelsen, med hänsyn till de omständigheter som är för handen i målet vid den nationella domstolen, är till skada för den dragningskraft och prestigefyllda framtoning som ger nämnda varor en aura av lyx.
- 2) Artikel 7.1 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska tolkas på följande sätt: När varor som är försedda med varumärket förs ut på marknaden av en licenstagare i strid med en bestämmelse i licensavtalet ska varorna anses ha förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke, om det fastställs att avtalsbestämmelsen är en sådan bestämmelse som avses i artikel 8.2 i direktivet.
- 3) När en licenstagare har fört ut prestigevaror på marknaden i strid med en bestämmelse i licensavtalet men varorna ändå ska anses ha förts ut på

marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke, kan varumärkesinnehavaren med stöd av artikel 7.2 i direktiv 89/104, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, åberopa en sådan avtalsbestämelse i syfte att motsätta sig återförsäljning av nämnda varor, dock enbart under förutsättning att det fastställs att en sådan återförsäljning, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, är till skada för varumärkets renommé.

Underskrifter