



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 19 september 2013 *

”Varumärken — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 5 — Samtycke från varumärkesinnehavare till att en tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket — Samtycket lämnat inom ramen för en överenskommelse om uppdelning av rätten att använda varumärket — Möjligheten för innehavaren att få uppdelningen av rätten till användning att upphöra och åter utnyttja ensamrätten till sitt varumärke”

I mål C-661/11,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Cour de cassation (Belgien) genom beslut av den 2 december 2011, som inkom till domstolen den 23 december 2011, i målet

Martin Y Paz Diffusion SA

mot

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent), domstolens vice ordförande K. Lenaerts, tillika tillförordnad domare på tredje avdelningen, samt domarna E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh och C.G. Fernlund,

generaladvokat: P. Cruz Villalón,

justitiesekreterare: handläggaren V. Tourrès,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 10 januari 2013,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Martin Y Paz Diffusion SA, genom R. Byl, avocat,

— David Depuydt och Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, genom P. Maeyaert och S. Lens, avocats,

* Rättegångsspråk: franska.

- Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst, T. van Rijn och J. Hottiaux, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 18 april 2013 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 5 och 8 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 direktiv 89/104).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Martin Y Paz Diffusion SA (nedan kallat Martin Y Paz), ett bolag bildat enligt belgisk rätt, och å andra sidan David Depuydt och Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (nedan kallat Fabriek van Maroquinerie Gauquie), också ett bolag bildat enligt belgisk rätt. Målet rör användningen av de varumärken som innehas av Martin Y Paz.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Enligt sjätte skälet i direktiv 89/104 ”utesluter [direktivet] inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd”.
- 4 Artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, hade 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,

...”

- 5 I artikel 6 i direktivet, med rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:

”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

- a) sitt eget namn eller sin egen adress,
- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,
- c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

2. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.”
- 6 Artikel 7 i direktiv 89/104, i dess ursprungliga lydelse, hade rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke” och 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 ska 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.”
- 7 Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, i förening med punkt 4 i bilaga XVII till nämnda avtal, ändrades artikel 7.1 i direktiv 89/104 i dess ursprungliga lydelse på så sätt att ”inom gemenskapen” blev ”i en avtalsslutande part”.
- 8 I artikel 8 i direktiv 89/104 föreskrevs 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 ...”
- 9 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), vilket trädde i kraft den 28 november 2008. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målet vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 10 Paul Baquet, läderhandlare och innehavare av en affärsrörelse med ursprung i ett bolag bildat enligt belgisk rätt som försattes i konkurs år 1989, sålde genom ett avtal av den 6 juni 1990 bolagets firma, närmare bestämt ”Nathan”, till Martin Y Paz ”för bedrivande av handel med en kollektion av mindre lädervaror”.
- 11 Enligt detta avtal skulle Paul Baquet ”behålla äganderätten till namnet för tillverkning av handväskor”. Martin Y Paz åtog sig att inte ägna sig åt illojal konkurrens vad gäller tillverkning och distribution av sådana varor, medan Paul Baquet försäkrade att Martin Y Paz skulle ges ensamrätt till namnet ”Nathan” vad gäller tillverkning och distribution av mindre lädervaror.
- 12 Genom ett avtal av den 2 maj 1995 sålde Paul Baquet den del av rörelsen som bedrev verksamhet med handväskor till David Depuydt, chef för Fabrick van Maroquinerie Gauquie.
- 13 I avtalet preciserades att den berörda affärsrörelsen omfattade Beneluxordmärket Nathan (nedan kallat ordmärket Nathan), som Paul Baquet hade låtit registrera under år 1991 för varor i klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid

varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen). Bland dessa varor ingår artiklar av läder (klass 18) samt kläder och skor (klass 25).

- 14 David Depuydt blev på så sätt innehavare av nämnda ordmärke.
- 15 I avtalet av den 2 maj 1995 nämndes för övrigt Paul Baquets åtagande gentemot Martin Y Paz att inte tillverka eller distribuera mindre lädervaror under namnet "Nathan".
- 16 Efter det att avtalet hade ingåtts började David Depuydt, genom Fabriek van Maroquinerie Gauquie, att under ordmärket Nathan saluföra handväskor som var försedda med ett horisontellt utdraget N.
- 17 Även Martin Y Paz förser, alltsedan en tidpunkt som parterna är oense om, sina varor med ett horisontellt utdraget N.
- 18 I ett fax av den 18 juli 1998 till Fabriek van Maroquinerie Gauquie beklagade sig Martin Y Paz över att de två företagen inte samarbetade och föreslog att de skulle samordna material- och färgval för varorna och utbyta kundförteckningar.
- 19 Den 14 augusti 1998 lät Martin Y Paz registrera ett Beneluxfigurmärke bestående av ett horisontellt utdraget N för varor i bland annat klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen (nedan kallat varumärket N), och ett Beneluxfigurmärke bestående i en stiliserad variant av ordkännetecknet "Nathan" (nedan kallat figurmärket Nathan).
- 20 Sedan år 2002 använder såväl Martin Y Paz som Fabriek van Maroquinerie Gauquie även ordkännetecknet "Nathan Baume". Den 24 januari 2002 lät Martin Y Paz registrera detta kännetecken som Beneluxvarumärke för varor i klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen (nedan kallat varumärket Nathan Baume).
- 21 Bolagen sålde sina varor till varandra (handväskor och skor tillverkade av Fabriek van Maroquinerie Gauquie och andra lädervaror tillverkade av Martin Y Paz) och exponerade dem i sina respektive butiker.
- 22 Relationerna mellan företagen försämrades alltmer.
- 23 Den 24 maj 2005 väckte David Depuydt och Fabriek van Maroquinerie Gauquie (nedan tillsammans kallade Gauquie) talan mot Martin Y Paz vid Tribunal de commerce de Nivelles och yrkade att domstolen skulle i första hand ogiltigförklara varumärket N, figurmärket Nathan och varumärket Nathan Baume och i andra hand fastställa att dessa varumärken enbart är giltiga för mindre lädervaror.
- 24 Genom en dom av den 19 oktober 2006 ogillade Tribunal de commerce de Nivelles nämnda talan.
- 25 Den 11 januari 2007 yrkade Martin Y Paz att ordföranden för Tribunal de commerce de Nivelles skulle förelägga Gauquie att upphöra med användningen av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärkena N och Nathan Baume för varor i klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen. I ett genkäromål yrkade Gauquie att samma domstol skulle förbjuda Martin Y Paz att använda nämnda varumärken jämte alla kännetecken som var identiska med eller liknade ordmärket Nathan för lädervaror med undantag för mindre lädervaror.
- 26 I dom av den 9 maj 2007 ogillade domstolen Martin Y Paz talan och förbjöd detta företag att använda kännetecknen N, Nathan och Nathan Baume i samband med tillverkning eller marknadsföring av handväskor som är identiska med eller liknar de handväskor som distribueras av Gauquie.

- 27 Både Martin Y Paz och Gauquie överklagade nämnda dom av den 9 maj 2007 till Cour d'appel de Bruxelles. Gauquie överklagade även den ovan i punkt 24 nämnda domen av den 19 oktober 2006.
- 28 I en dom av den 8 november 2007 slog Cour d'appel de Bruxelles fast att Gauquie inte fick använda kännetecken som var identiska med eller liknade varumärket N eller varumärket Nathan Baume för andra varor än handväskor och skor, samt att Martin Y Paz inte fick använda varumärket N, figurmärket Nathan eller varumärket Nathan Baume för handväskor och skor. I övrigt avslog rätten Gauquies överklagande av domen av den 19 oktober 2006.
- 29 Vad gäller de rättigheter knutna till varumärkena N och Nathan Baume som tillkommer innehavaren Martin Y Paz fann Cour d'appel de Bruxelles att detta företag hela tiden – fram till dess att det yrkade att ordföranden för Tribunal de commerce de Nivelles skulle utfärda ett förbudsföreläggande – hade samtyckt till att Gauquie använde kännetecken som var identiska med nämnda varumärken för handväskor och skor. Detta samtycke hade för övrigt förstärkts av Martin Y Paz upprepade förslag till Gauquie om att de båda företagen skulle saluföra sina varor gemensamt.
- 30 Cour d'appel de Bruxelles fann mot bakgrund av dessa omständigheter att Martin Y Paz hade gett sitt "oåterkalleliga samtycke" till att Gauquie använde kännetecknen i fråga för handväskor och skor. Genom att yrka förbudsföreläggande med avseende på sådan användning på särskilt stränga villkor hade Martin Y Paz missbrukat ensamrätten till sina varumärken. Martin Y Paz skulle dessutom göra sig skyldigt till illojal konkurrens om det saluförde handväskor eller skor under dessa varumärken i den mån företaget skulle dra otillbörlig fördel av de investeringar som Gauquie gjort för att göra sina högkvalitetsprodukter kända. Dessutom skulle detta kunna medföra risk för förväxling hos konsumenterna.
- 31 Martin Y Paz överklagade den ovan i punkt 28 nämnda domen av den 8 november 2007.
- 32 Martin Y Paz medgav att företaget hade samtyckt till att Gauquie under obestämd tid använde kännetecken som var identiska med varumärket N och varumärket Nathan Baume för handväskor och skor, men gjorde gällande att Cour d'appel de Bruxelles kvalificering av samtycket som "oåterkalleligt" utgjorde felaktig rättstillämpning. Enligt Martin Y Paz kunde detta samtycke när som helst återtas ensidigt. Eftersom företaget inte längre samtyckte till Gauquies användning, kunde dess talan om att Gauquie skulle förbjudas att använda kännetecken som var identiska med eller liknade Martin Y Paz varumärken inte på något sätt betraktas som missbruk. I stället var det fråga om ett legitimt utövande av företagets ensamrätt till sina varumärken.
- 33 Cour d'appel de Bruxelles gjorde sig enligt Martin Y Paz också skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att detta företag inte fick tillverka och sälja vare sig handväskor eller skor under varumärkena N och Nathan Baume. Martin Y Paz gjorde härvid gällande att de berörda varumärkena är registrerade för varuklasser som omfattar bland annat handväskor och skor. Att förbjuda företaget att använda sina egna varumärken för dessa varor skulle således vara detsamma som att frånta företaget dess ensamrätt.
- 34 I en dom av den 2 december 2011 underkände Cour de cassation Martin Y Paz argument att ansökan om förbudsföreläggande bara var ett uttryck för ensamrätten till följd av varumärkena och således inte kunde betraktas som missbruk. Domstolen fann härvid att Cour d'appel de Bruxelles konstaterande att Martin Y Paz hade missbrukat sin ensamrätt grundade sig inte bara på att företaget hade gett sitt samtycke, utan även på de villkor som det hade förespråkade för föreläggandet och på det underliggande hämndmotivet.

35 Cour de cassation har däremot frågat sig huruvida Cour d'appel de Bruxelles utan att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning kunde frånta Martin Y Paz möjligheten att återropa sina varumärken gentemot Gauquie och möjligheten att själv använda varumärkena för handväskor och skor. Den har således i den ovannämnda domen av den 2 december 2011 beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

"1) a) Ska artiklarna 5.1 och 8.1 i [direktiv 89/104] tolkas så, att den ensamrätt som är knuten till det registrerade varumärket inte längre kan göras gällande av varumärkesinnehavaren mot tredje man, för samtliga varor som avses vid registreringen:

— när varumärkesinnehavaren under lång tid har delat rätten att använda varumärket med denne tredje man inom ramen för en form av samägande för en del av de avsedda varorna?

— när varumärkesinnehavaren, i samband med denna uppdelning av rätten att använda sig av varumärket, gett tredje man sitt oåterkalleliga samtycke till att denne tredje man använder varumärket för dessa varor?

b) Ska dessa artiklar tolkas så, att tillämpningen av en nationell bestämmelse – såsom en bestämmelse om att innehavaren av en rättighet inte får utnyttja sin rättighet på ett sätt som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk – kan leda till att varumärkesinnehavaren slutligt förhindras att utnyttja denna ensamrätt för en del av de avsedda varorna? Eller ska dessa artiklar tolkas så, att denna nationella bestämmelse ska tillämpas på så sätt att endast andra sanktionsåtgärder kan vidtas mot detta utnyttjande som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk?

2) a) Ska artiklarna 5.1 och 8.1 i [direktiv 89/104] tolkas så, att den nationella domstolen – då innehavaren av ett registrerat varumärke återtar sitt åtagande gentemot tredje man att inte använda varumärket för vissa varor, och därigenom själv har för avsikt att börja använda sig av varumärket igen – ändå slutligt kan förbjuda varumärkesinnehavaren att själv börja använda sig av varumärket igen med motiveringen att varumärkesinnehavaren på så sätt ägnar sig åt illojal konkurrens, eftersom det skulle innebära att varumärkesinnehavaren drar fördel av reklam som tredje man tidigare investerat i för varumärket, och att det skulle kunna leda till förväxling hos omsättningskretsen? Eller ska dessa bestämmelser tolkas så, att den nationella domstolen ska vidta en annan sanktionsåtgärd som inte slutligt hindrar varumärkesinnehavaren från att börja använda sig av varumärket igen?

b) Ska dessa artiklar tolkas så, att det är berättigat att slutligt förbjuda varumärkesinnehavaren att använda varumärket om tredje man sedan flera år gjort investeringar för att sprida kännedom hos allmänheten om de varor med avseende på vilka tredje man fått samtycke från varumärkesinnehavaren till att använda varumärket?"

Huruvida begäran om förhandsavgörande kan tas upp till sakprövning

36 Gauquie anser att tolkningsfrågorna ska avvisas eller åtminstone omformuleras.

37 Gauquie har gjort gällande att tvisten mellan detta företag och Martin Y Paz inte regleras av direktiv 89/104, utan av den nationella lag som införlivar direktivet. Eftersom EU-domstolen inte är behörig att tolka nationell rätt kan begäran om förhandsavgörande inte prövas.

38 Under alla omständigheter skulle ett svar på tolkningsfrågorna vara irrelevant för utgången i målet vid den nationella domstolen. Gauquie har i detta avseende anmärkt att artikel 5 i direktiv 89/104 avser omfattningen av ensamrätten till varumärket om samtycke saknas, medan begäran om

förhandsavgörande grundar sig på förekomsten av ett "oåterkalleligt samtycke". Artikel 8 i samma direktiv, som avser licenser, har inte heller något samband med det nationella målet, eftersom inget licensavtal finns mellan Martin Y Paz och Gauquie.

- 39 Cour de cassations formulering av frågorna ger dessutom intrycket av att Cour d'appel de Bruxelles helt förbjöd Martin Y Paz att utöva ensamrätten till sina varumärken, medan förbudet i själva verket bara avsåg rätten att använda varumärkena för handväskor och skor.
- 40 Europeiska kommissionen har instämt i Gauquies argumentation angående att artikel 8 i direktiv 89/104 är irrelevant för utgången i det nationella målet. Däremot anser den att artikel 5 i direktivet kan vara relevant även om det nationella målet främst ska avgöras enligt belgisk civilrätt och regler om illojal konkurrens.
- 41 Martin Y Paz och den polska regeringen har inte gjort gällande att begäran om förhandsavgörande ska avvisas.
- 42 Såvitt först och främst avser Gauquies argument att den nationella domstolen egentligen har begärt att EU-domstolen ska tolka nationell rätt genom vilken direktiv 89/104 har införlivats, konstaterar EU-domstolen att Gauquie inte har bestritt att nationell lagstiftning eller Beneluxlagstiftning om varumärken ska tillämpas i enlighet med direktivet om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Den nationella domstolen har begärt en tolkning av just direktiv 89/104 i syfte att avgöra huruvida Cour d'appel de Bruxelles kunde förbjuda Martin Y Paz att använda sina varumärken för handväskor och skor och att göra sin ensamrätt till dessa varumärken gällande gentemot Gauquie utan att samtidigt åsidosätta direktivet. Under dessa omständigheter kan det inte med framgång göras gällande att begäran om förhandsavgörande har ett annat föremål än tolkning av unionsrätten (se, analogt, dom av den 11 september 2003 i mål C-6/01, Anomar m.fl., REG 2003, s. I-8621, punkt 38).
- 43 Såvitt avser argumentet att artiklarna 5 och 8 i nämnda direktiv inte är relevanta för utgången i det nationella målet, framgår det av fast rättspraxis att ett sådant argument enbart kan vinna framgång när det är uppenbart att den begärda tolkningen inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i målet vid den nationella domstolen (se, bland annat, dom av den 13 mars 2001 i mål C-379/98, PreussenElektra, REG 2001, s. I-2099, punkt 39, av den 5 december 2006 i de förenade målen C-94/04 och C-202/04, Cipolla m.fl., REG 2006, s. I-11421, punkt 25, samt av den 18 juli 2013 i mål C-414/11, Daiichi Sankyo och Sanofi-Aventis Deutschland, punkt 35).
- 44 Det är visserligen riktigt, såsom Gauquie har betonat, att artikel 5 i direktiv 89/104 avser användning av kännetecken som är identiska med eller liknar ett varumärke utan samtycke från innehavaren. Den omständigheten att den nationella domstolen nämner att det föreligger ett "oåterkalleligt samtycke" innebär dock inte nödvändigtvis att Martin Y Paz ska anses ha lämnat sitt samtycke till att Gauquie använder kännetecken som är identiska med Martin Y Paz varumärken och att det således i det nationella målet saknas en av de grundläggande förutsättningarna för att tillämpa regeln i artikel 5 i direktiv 89/104, närmare bestämt frånvaron av samtycke.
- 45 De faktiska omständigheter som sammanfattats ovan i punkt 25 skulle tvärtom kunna innebära att Martin Y Paz inte längre samtycker till att dess varumärken används på Gauquies varor.
- 46 Det framgår dessutom av beslutet om hänskjutande att Cour de cassation genom att använda uttrycket "oåterkalleligt samtycke" har återanvänt Cour d'appel de Bruxelles ordval. Syftet med detta har varit att påpeka dels att Martin Y Paz, inom ramen för en överenskommelse om att på obestämd tid dela upp rätten till användning, åtog sig att inte motsätta sig att Gauquie för handväskor och skor använde kännetecken som var identiska med Martin Y Paz varumärken, dels att detta åtagande inte ensidigt kunde återtas, eller åtminstone inte återtas på ett sätt som innebar missbruk, som i det aktuella fallet. Genom att använda uttrycket i begäran om förhandsavgörande förefaller Cour de cassation sålunda

indikera att Martin Y Paz har återtagit sitt samtycke på ett otillbörligt sätt. Användningen av uttrycket i fråga innebär inte att det är uppenbart att artikel 5 i direktiv 89/104 saknar samband med saken i det nationella målet.

- 47 Den omständigheten att formuleringen av tolkningsfrågorna ger intrycket av att det nationella målet rör en åtgärd som innebär att varumärkesinnehavaren förbjuds att alls utöva ensamrätten till varumärkena, medan förbudet i själva verket enbart avser utövande av ensamrätten såvitt avser vissa varor, innebär inte heller att begäran om förhandsavgörande ska avvisas. Det räcker att omformulera tolkningsfrågorna.
- 48 Såvitt avser artikel 8 i direktiv 89/104 konstaterar EU-domstolen emellertid att det inte är nödvändigt att tolka denna artikel, som rör licenser, för att det nationella målet ska kunna avgöras. Den omständigheten, som betonats av Gauquie och kommissionen, att förhållandet mellan parterna i det nationella målet aldrig har reglerats genom någon licens anges i begäran om förhandsavgörande. Som svar på en fråga från EU-domstolen under det muntliga förfarandet har Martin Y Paz dessutom bekräftat att så är fallet. Martin Y Paz har anfört att överenskommelsen mellan detta företag och Gauquie om gemensam saluföring av varorna "Nathan" och uppdelning av rätten att använda de därmed sammanhängande varumärkena skulle kunna liknas vid ett slags licensavtal, men medgett att det i realiteten inte var fråga om något sådant.
- 49 Av det ovan anförda följer att begäran om förhandsavgörande ska avvisas i den del den avser tolkningen av artikel 8 i direktiv 89/104 och prövas i övriga delar.

Prövning av tolkningsfrågorna

- 50 Den nationella domstolen har ställt tolkningsfrågorna, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 5 i direktiv 89/104 utgör hinder för att en varumärkesinnehavare – vilken, inom ramen för en överenskommelse med tredje man om uppdelning av rätten till användning av innehavarens varumärken, har samtyckt till att denne tredje man använder kännetecken som är identiska med varumärkena för vissa varor i de klasser för vilka varumärkena är registrerade och vilken senare vill förbjuda nämnda användning – fräntas alla möjligheter att göra ensamrätten till nämnda varumärken gällande gentemot nämnda tredje man och att själv utöva ensamrätten för varor som är identiska med tredje mannens varor.
- 51 Martin Y Paz anser att artikel 5 i direktiv 89/104 utgör hinder för att innehavaren fräntas nämnda möjligheter, eftersom detta skulle innebära att ensamrätten till de berörda varumärkena blir innehållslös. De enda tillåtna begränsningarna av ensamrätten är de som anges i artiklarna 6 och 7 i direktiv 89/104.
- 52 Gauquie har däremot gjort gällande att ensamrätten till ett varumärke även begränsas av den i nationell rätt föreskrivna principen att innehavaren av en rättighet inte får utöva den på ett sätt som innebär missbruk eller är illojalt. Det är således förenligt med artikel 5 i direktiv 89/104 att fränta innehavaren möjligheterna i fråga.
- 53 Den polska regeringen och kommissionen anser att denna princip visserligen begränsar ensamrätten till varumärket, men att den inte får medföra ett slutligt hinder att utöva ensamrätten. Den polska regeringen anser dessutom att det i ett sådant mål som det nationella ska prövas huruvida den användning som varumärkesinnehavaren vill förbjuda riskerar att skada någon av varumärkets funktioner.
- 54 Domstolen erinrar först och främst om att artiklarna 5–7 i direktiv 89/104 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 Europeiska unionen (se, bland annat, dom 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, av den 3 juni 2010 i mål C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, REU 2010, s. I-4965, punkt 27, och av den 22 september 2011 i mål C-482/09, Budějovický Budvar, REU 2011, s. I-8701, punkt 32).

- 55 Med förbehåll för de särskilda fall som regleras av artikel 8 och följande artiklar i nämnda direktiv, kan en nationell domstol inte inom ramen för ett mål om utövande av ensamrätten till ett varumärke begränsa denna rättighet mer än vad som följer av artiklarna 5–7 i direktiv 89/104.
- 56 Det är för det första utrett att ingen av de begränsningar som anges i artikel 6 i direktiv 89/104 är relevant i en situation som den i det nationella målet.
- 57 För det andra innebär visserligen ett sådant samtycke som det som tillåter Gauquie att använda kännetecknen som är identiska med Martin Y Paz varumärken för handväskor och skor att ensamrätten konsumeras i den mening som avses i artikel 7 i direktivet. Detta gäller dock enbart för de exemplar av varan som för första gången har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av den till vilken innehavaren har gett sitt samtycke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago och Maison Dubois, REG 1999, s. I-4103, punkterna 19 och 20, samt domen i det ovannämnda målet Coty Prestige Lancaster Group, punkt 31). Det följer av denna rättspraxis och av lydelsen av artikel 7 i direktivet att en tredje man som fått samtycke, och således kan dra fördel av konsumtionen av ensamrätten med avseende på alla de exemplar av varan som omfattas av samtycket och som tredje mannen för ut på marknaden i EES, inte längre kan dra fördel av en sådan konsumtion när samtycket väl upphört.
- 58 Vad för det tredje gäller de begränsningar av ensamrätten som med nödvändighet följer av artikel 5 i direktiv 89/104 som sådan, följer det av fast rättspraxis att ensamrätten enligt denna artikel syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen vederbörande har i egenskap av innehavare av varumärket, närmare bestämt att säkerställa att varumärket kan fylla sina egentliga funktioner. Utövandet av denna rättighet är således förbehållen fall i vilka tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner. Bland dessa finns inte bara varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även övriga funktioner såsom att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet samt kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan nämnda målet Budějovický Budvar, punkt 71 och där angiven rättspraxis, samt dom av den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora och Interflora British Unit, REU 2011, s. I-8625, punkterna 32–41).
- 59 I det aktuella fallet skulle den ensamrätt som är knuten till Martin Y Paz varumärken och som detta företag nu vill utöva kunna omfattas av den situation som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104, närmare bestämt att en varumärkesinnehavare motsätter sig att en tredje man utan innehavarens samtycke använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.
- 60 Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida det verkligen ska anses att Gauquie, alltsedan Martin Y Paz uttryckte sin vilja att utöva sin ensamrätt gentemot Gauquie, har använt kännetecknen som är identiska med Martin Y Paz varumärke utan företagets samtycke. Om den nationella domstolen finner att så är fallet ska den, i enlighet med vad som angetts ovan i punkt 58, bedöma huruvida användningen under omständigheterna i förevarande fall skadar eller kan skada någon av de aktuella varumärkenas funktioner. Om sådan skada eller risk för skada bedöms föreligga ska Martin Y Paz anses ha frångått möjligheten att göra sin ensamrätt gällande gentemot Gauquies användning i större utsträckning än vad som följer av begränsningarna i artiklarna 5–7 i direktiv 89/104.

- 61 Såsom bekräftas av hänvisningen i sjätte skälet i direktiv 89/104 till nationell skadeståndsrätt, kan en nationell domstol visserligen ådöma en varumärkesinnehavare en sanktionsåtgärd eller skadeståndsskyldighet för uppkommen skada när den finner att innehavaren på ett otillbörligt sätt har återtagit sitt samtycke till att en tredje man använder kännetecknen som är identiska med innehavarens varumärken. Som den polska regeringen och kommissionen har gjort gällande och som generaladvokaten har anfört i punkterna 78–83 i sitt förslag till avgörande, kan den omständigheten att ett sådant beteende konstateras emellertid inte få till följd att det genom ett domstolsavgörande beslutas att uppdelningen av rätten till användning av varumärkena ska fortsätta under obestämd tid om de berörda företagen inte längre har en gemensam vilja att upprätthålla en sådan uppdelning av rätten till användning.
- 62 Med hänsyn till det ovan anförda ska tolkningsfrågorna besvaras så, att artikel 5 i direktiv 89/104 utgör hinder för att en varumärkesinnehavare – vilken, inom ramen för en överenskommelse med tredje man om uppdelning av rätten till användning av innehavarens varumärken, har samtyckt till att denne tredje man använder kännetecknen som är identiska med varumärkena för vissa varor i de klasser för vilka varumärkena är registrerade och vilken inte längre samtycker till användningen – fräntas alla möjligheter att göra ensamrätten till nämnda varumärken gällande gentemot nämnda tredje man och att själv utöva ensamrätten för varor som är identiska med tredje mannens varor.

Rättegångskostnader

- 63 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 (tredje avdelningen) följande:

Artikel 5 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, utgör hinder för att en varumärkesinnehavare – vilken, inom ramen för en överenskommelse med tredje man om uppdelning av rätten till användning av innehavarens varumärken, har samtyckt till att denne tredje man använder kännetecknen som är identiska med varumärkena för vissa varor i de klasser för vilka varumärkena är registrerade och vilken inte längre samtycker till användningen – fräntas alla möjligheter att göra ensamrätten till nämnda varumärken gällande gentemot nämnda tredje man och att själv utöva ensamrätten för varor som är identiska med tredje mannens varor.

Underskrifter