SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN
JULIANE KOKOTT
vom 3. Dezember 2008 [1]

I — Einleitung

1. Der vorliegende Fall wirft erstmals die Frage nach den Wirkungen eines Lizenzvertrages auf die Erschöpfung auf. Zu prüfen ist, inwieweit der Inhaber der Marke sich dagegen wehren kann, dass mit der Marke versehene Waren bei einem Discounter „verramscht" werden, obwohl der Lizenzvertrag dem Lizenznehmer den Verkauf an Discounter ausdrücklich untersagt. Insbesondere geht es darum, ob und ggf. unter welchen Umständen der Ruf einer Ware als exklusives Luxusprodukt als Qualitätsmerkmal zu betrachten ist.

II — Rechtlicher Rahmen

2. Maßgeblich ist die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [2].

3. Art. 7 regelt die Erschöpfung des Rechts aus der Marke:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz l findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist."

4. Art. 8 bestimmt die Wirkungen von Lizenzen zur Nutzung von Marken:

„(1) Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie

1 — Originalsprache: Deutsch.

2 — ABl. 1989, L 104, S. 1, zuletzt geändert durch Anhang XVII des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, ABl. 1994, L 1, S. 482.

eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebietes eines Mitgliedstaats Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.

(2) Gegen einen Lizenznehmer, der hinsichtlich der Dauer der Lizenz, der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke verwendet werden darf, der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde, des Gebietes, in dem die Marke angebracht werden darf, oder der Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, kann der Inhaber einer Marke die Rechte aus der Marke geltend machen."

III — Sachverhalt, Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

5. Die Christian Dior couture SA (im Folgenden: Dior) hat mit dem Unternehmen société industrielle de lingerie (im Folgenden: SIL) am 17. Mai 2000 einen Markenlizenzvertrag für die Herstellung und den Vertrieb von mit der Marke Dior gekennzeichneten Miederwaren geschlossen. Art. 8.2 § 5 dieses Vertrags bestimmt, dass „sich der Lizenznehmer zum Zweck der Erhaltung des Bekanntheitsgrads und des Ansehens der Marke verpflichtet, nicht an Großhändler, Kollektivbetriebe, Discounter und Versand- oder Haustürhandel betreibende Vertriebsunternehmen zu verkaufen, soweit der Lizenzgeber nicht vorher schriftlich etwas anderes genehmigt hat. Der Lizenznehmer hat alle Vorkehrungen zu treffen, um die Einhaltung dieser Bestimmung bei seinen Auslieferern und Einzelhändlern durchzusetzen."

6. Aus den Verfahrensakten ergibt sich, dass über SIL am 14. November 2001 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

7. SIL verkaufte nachfolgend an das als Discounter tätige Unternehmen Copad International (im Folgenden: Copad) Waren, die mit der vom Lizenzvertrag erfassten Marke versehen sind. Copad verkaufte einen Teil der Waren an Dritte weiter. Dior erhob gegen SIL und Copad Klage wegen Markenverletzung.

8. Die Cour d'appel de Paris entschied, dass SIL das Markenrecht durch die Verkäufe an Copad nicht verletzt habe. Sie stellte jedoch fest, dass diese Verkäufe nicht zu einer Erschöpfung der Markenrechte von Dior geführt hätten. Da Dior weiterhin Rechte aus der Marke geltend machen könne, verhängte die Cour d'appel Verbots-, Beschlagnahme- und Vernichtungsmaßnahmen gegen Copad.

9. Copad und Dior legten gegen diese Entscheidung Rechtsmittel zur Cour de Cassation ein. Diese legt dem Gerichtshof die nachfolgenden Fragen zur Vorabentscheidung vor:

1. Ist Art. 8 Abs. 2 der Ersten Richtlinie Nr. 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin gehend auszulegen, dass der Markeninhaber die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen kann, der gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, nach der aus Gründen des Ansehens der Marke der Verkauf an Discounter untersagt ist?

2. Ist Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie dahin gehend auszulegen, dass ein Lizenznehmer, der Waren unter einer Marke im Europäischen Wirtschaftsraum unter Missachtung einer Bestimmung des Lizenzvertrags, nach der aus Gründen des Ansehens der Marke der Verkauf an Discounter untersagt ist, in den Verkehr bringt, ohne Zustimmung des Markeninhabers handelt?

3. Im Fall der Verneinung: Kann der Markeninhaber eine solche Bestimmung geltend machen, um sich dem erneuten Vertrieb der Waren zu widersetzen, indem er sich auf Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie beruft?

10. Am schriftlichen Verfahren und an der mündlichen Verhandlung vom 19. November 2008 haben sich Copad, Dior, die Französische Republik und die Kommission beteiligt.

IV — Rechtliche Würdigung

11. Im Ausgangsfall stehen sich drei Parteien gegenüber. Teilweise haben sie untereinander Verträge abgeschlossen. Dior hat einen Lizenzvertrag mit SIL geschlossen und SIL hat seinerseits Waren an Copad verkauft. Das Vorabentscheidungsersuchen hat jedoch nicht die vertraglichen Ansprüche zwischen diesen Parteien zum Gegenstand, sondern die Rechte aus der Dior zustehenden Marke. Dabei hat die erste Frage die markenrechtlichen Ansprüche Diors gegen SIL zum Gegenstand, die zweite und die dritte Frage dagegen derartige Ansprüche gegen Copad.

12. Die Antwort hängt entscheidend von den Auswirkungen des Lizenzvertrags auf das Recht an der Marke ab. Insofern dürfen die jeweiligen Bestimmungen, d. h. Art. 8 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104, nicht isoliert untersucht und ausgelegt werden. Vielmehr ist darauf zu achten, dass die Rechte des Markeninhabers aus der Marke gegenüber der Allgemeinheit nicht ohne Not weiter reichen als gegenüber dem Lizenznehmer.

A — *Zur ersten Frage*

13. Mit der ersten Frage möchte die Cour de cassation klären, ob SIL durch den Verkauf der Waren an Copad das Markenrecht von Dior verletzt hat.

14. Das Interesse an markenrechtlichen Ansprüchen ist nicht auf den ersten Blick klar, da eine Verletzung des Lizenzvertrags offensichtlich erscheint. Möglicherweise gewähren vertragliche Ansprüche im Insolvenzverfahren des Lizenznehmers jedoch keinen befriedigenden Schutz.

15. Die Rechte aus der Marke ergeben sich aus Art. 5 der Richtlinie 89/104. Diese Bestimmung gewährt dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht, das es ihm u. a. gestattet, Dritten zu verbieten, mit seiner Marke versehene Waren einzuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen. [3]

16. Seiner Natur nach erlaubt ein Lizenzvertrag dem Lizenznehmer, die Marke in der vertraglich bestimmten Art und Weise zu nutzen. Man könnte annehmen, dass der Lizenzgeber sein Markenrecht dagegen uneingeschränkt geltend machen kann, wenn der Lizenznehmer die Marke unter Verletzung des Lizenzvertrags verwendet.

17. Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 trifft jedoch eine andere Regelung. Diese Bestimmung benennt nämlich spezifische Verstöße gegen Klauseln eines Lizenzvertrags, bezüglich derer der Markeninhaber Rechte aus der Marke gegen den Lizenznehmer geltend machen kann:

„Gegen einen Lizenznehmer, der hinsichtlich der Dauer der Lizenz, der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke verwendet werden darf, der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde, des Gebietes, in dem die Marke angebracht werden darf, oder der Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, kann der Inhaber einer Marke die Rechte aus der Marke geltend machen."

3 — Urteil vom 30. November 2004, Peak Holding (C-16/03, Slg. 2004, I-11313, Randnr. 34).

18. Die Beteiligten erkennen zwar übereinstimmend an, dass das Verbot des Verkaufs an Discounter von keiner dieser Klauseln ausdrücklich erfasst wird. Dior schlägt allerdings vor, diese Liste von Klauseln nicht als abschließend anzusehen oder das Verkaufsverbot in eine der genannten Bestimmungen einzubeziehen.

19. Grundsätzlich fordert Dior eine weite Auslegung von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104, um das geistige Eigentum zu schützen, das Gegenstand des Lizenzvertrags sei. Im Wortlaut der Bestimmung sei dies angelegt, da von einem Verstoß gegen „eine Bestimmung des Lizenzvertrags" die Rede ist, der es erlaube, Rechte aus der Marke geltend zu machen. Die Unvollständigkeit der Liste zeige sich im Übrigen daran, dass eine Überschreitung der Menge der Waren, die mit der Marke versehen und vertrieben werden darf, nicht genannt werde.

20. Mit diesem letztgenannten Argument möchte Dior möglicherweise vortragen, dass Mengenbeschränkungen im Lizenzvertrag auf jeden Fall markenrechtlich wirksam sein müssten. Diese Auffassung, für die der Text von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 keinen Anhaltspunkt bietet, ist allerdings nicht zwingend. [4] Letztlich muss dies vorliegend auch nicht entschieden werden.

4 — Das von der Kommission in diesem Zusammenhang genannte Urteil vom 1. Juli 1999, Sebago und Maison Dubois (C-173/98, Slg. 1999, I-4103), betrifft nicht die Auslegung von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104, sondern Art. 7 Abs. 1.

21. Darüber hinaus beruht die Argumentation von Dior insgesamt auf einer unvollständigen Wiedergabe des Wortlauts von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104. Wie Copad, Frankreich und die Kommission zu Recht betonen, ist die Aufzählung der einzelnen Klauseln nicht als beispielhaft formuliert. Art. 8 Abs. 2 erlaubt dem Markeninhaber daher gerade nicht, bei beliebigen Verstößen gegen den Lizenzvertrag Rechte aus der Marke geltend zu machen. Vielmehr gilt dies nur für Verstöße hinsichtlich der ausdrücklich aufgeführten Punkte.

22. Somit ist zu prüfen, ob das Verkaufsverbot unter eine der in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 aufgeführten Klauseln fällt.

23. Zum einen hält Dior das Verbot des Verkaufs an Discounter für eine Klausel über das Gebiet, in dem die Marke angebracht werden darf. Dieser Fall sei dafür vorgesehen, dass Lizenznehmern die Zuständigkeit für den Vertrieb in bestimmten Gebieten gewährt wird. Die Beschränkung des Verkaufs auf bestimmte Stellen sei nur ein besonderer Anwendungsfall.

24. Diese Auffassung geht jedoch bereits in ihrem Ausgangspunkt fehl. Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie erfasst nicht jeden Verstoß gegen territoriale Beschränkungen der Verwendung einer Marke, sondern — wie die Kommission unterstreicht — nur die Verletzung von Klauseln über das Gebiet, in dem die Marke *angebracht* werden darf. Vorliegend ist jedoch nicht ersichtlich, dass SIL die Marke außerhalb des Gebiets, welches dafür im Lizenzvertrag vorgesehen ist, auf den Waren angebracht hat.

25. Zum anderen verbinden Dior und möglicherweise auch die Cour de cassation das Verkaufsverbot mit einer Klausel über die Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen. Das ist eine weitere der in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 genannten Klauseln, bezüglich derer Rechte aus der Marke geltend gemacht werden können.

26. Wie Copad zu Recht vorträgt und entgegen dem Vorbringen von Dior, kann der Verkauf der Waren nicht als Dienstleistung in diesem Sinne angesehen werden. Die Qualität der Dienstleistung ist nur von Belang, wenn sich der Lizenzvertrag auf die Erbringung einer Dienstleistung bezieht. [5] Das streitgegenständliche Verkaufsverbot betrifft dagegen Waren, die mit der Marke versehen wurden.

27. Anknüpfungspunkt dieser Hypothese ist vielmehr der Umstand, dass die Marke Dior mit Luxuswaren in Verbindung gebracht wird, die üblicherweise nicht über Discounter vertrieben werden. Sie impliziert, dass diese Vertriebsform die Eigenschaft der Ware als Luxusware in Frage stellen und ihre Qualität beeinträchtigen kann.

28. Die Verwendung des Begriffs „Qualität“ in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 erinnert an eine zentrale Funktion der Marke. Sie muss die Gewähr bieten, dass alle Waren, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. [6]

29. Der Inhaber des Markenrechts soll dementsprechend durch Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 in die Lage versetzt werden, die Qualität der mit seiner Marke versehenen Waren sicherzustellen. Wie die Kommission zu Recht vorträgt, geht es somit um den Fall, dass der Lizenznehmer andere Waren mit der Marke versehen würde, als im Lizenzvertrag vereinbart.

30. Die Bezugnahme auf die Herstellung spricht dafür, die Qualität von Waren ausschließlich auf die Eigenschaften zu beziehen,

5 — Wie etwa im Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Slg. 2005, I-5873).

6 — Urteile vom 17. Oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 13), vom 11. November 1997, Loendersloot (C-349/95, Slg. 1997, I-6227, Randnrn. 22), vom 29. September 1998, Canon (C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28), vom 18. Juni 2002, Philips (C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 30).

welche Waren durch den Herstellungsprozess erwerben. Im Bereich des vorliegenden Lizenzvertrags wäre insofern etwa an die Verwendung minderwertiger Stoffe zu denken. Dagegen wären Eigenschaften ausgeschlossen, die lediglich aus den Vertriebsmodalitäten resultieren.

31. Bei Luxus- oder Prestigewaren ist allerdings regelmäßig auch der Ruf der Ware für ihre Qualität im Sinne des Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 relevant. Unabhängig von den übrigen Eigenschaften der Ware kann eine Schädigung des Markenrufs bereits dazu führen, dass diese Waren nicht mehr in gleicher Weise als Luxus- oder Prestigewaren anerkannt werden. Für diese Warengruppe können somit Vertriebsformen, die ihren Ruf beeinträchtigen, zugleich ihre Qualität in Frage stellen.

32. Doch kann jedenfalls nicht jede mögliche Beeinträchtigung des Rufs einer Marke zugleich die Qualität einer auch durch ihren Ruf charakterisierten Ware in Frage stellen. Der Vertriebsweg, über den eine Ware verkauft wurde, ist nämlich normalerweise nachträglich nicht mehr ohne Weiteres erkennbar. [7] Eine Vertriebsform, die man dem jeweiligen Exemplar der Ware nicht ansieht, kann daher die Qualität dieses Exemplars nur insoweit beeinträchtigen, als der Vertrieb den Ruf *aller* mit dieser Marke versehenen Exemplare gleichermaßen beeinträchtigt.

33. So erscheint es möglich, dass der Ruf der Marke Dior erheblich beeinflusst wird, wenn entsprechend gekennzeichnete Waren massenhaft bei vielen Discountern zu günstigen Preisen angeboten würden, insbesondere bei entsprechenden Werbemaßnahmen. Die Verbraucher könnten den Eindruck gewinnen, dass die mit dieser Marke versehenen Waren nicht mehr so exklusiv sind wie in der Vergangenheit. Tauchen derartige Waren dagegen nur vereinzelt bei Discountern auf, so könnte dies vielleicht sogar ohne jeden Einfluss auf den Ruf der Ware bleiben.

34. Wie im Übrigen die nachfolgenden Überlegungen zu Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 zeigen, gewährleistet nur dieses weite Verständnis des Begriffs Qualität der Ware, dass der Inhaber des Markenrechts keine weiter gehenden Rechte aus der Marke gegen Dritte geltend machen kann als gegen den Lizenznehmer. Art. 7 Abs. 2 begründet nämlich markenrechtliche Ansprüche, sich dem Vertrieb der Ware zu widersetzen, wenn dieser den Ruf der Marke erheblich schädigt. [8]

35. Ob und inwieweit eine bestimmte Vertriebsform, insbesondere der streitgegenständliche Vertrieb über Discounter, danach tatsächlich den Ruf und zugleich die Qualität einer Ware beeinträchtigt, ist eine Tatsachenfrage. Diese muss das zuständige Tatsachengericht anhand der Umstände des jeweiligen Falls beurteilen.

7 — Anders etwa bei Waren, die besonders gekennzeichnet werden, z. B. Remittenden.

8 — Siehe nachfolgend, Nrn. 59 f.

36. Das vorliegende Verbot des Lizenzvertrags, die gekennzeichneten Waren an bestimmte Weiterverkäufer zu verkaufen, ist für diese tatsächliche Prüfung nur begrenzt von Bedeutung. Dieses Verbot zeigt im Wesentlichen, dass die Parteien des Lizenzvertrags die Vertriebsform beim Vertragsschluss als bedeutsam für das Ansehen der Marke ansahen. Inwieweit diese Einschätzung zutrifft, bedarf allerdings im Streitfall weiterer Prüfung.

37. Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 ist somit dahin gehend auszulegen, dass der Markeninhaber die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen kann, weil dieser gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, nach der der Verkauf an Discounter untersagt ist, wenn dieser Verkauf das Ansehen der Ware so stark beeinträchtigt, dass ihre Qualität in Frage gestellt wird.

B — *Zur zweiten Frage*

38. Die zweite Frage betrifft die mögliche Erschöpfung des Markenrechts. Die Cour de cassation möchte wissen, ob Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 dahin gehend auszulegen ist, dass ein Lizenznehmer, der Waren unter einer Marke unter Missachtung einer Bestimmung des Lizenzvertrags, nach der ein Verkauf an Discounter untersagt ist, in den Verkehr bringt, ohne Zustimmung des Markeninhabers handelt.

39. Insofern ist daran zu erinnern, dass Art. 5 der Richtlinie 89/104 dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht gewährt, das es ihm u. a. gestattet, Dritten zu verbieten, mit seiner Marke versehene Waren einzuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen. Art. 7 Abs. 1 enthält eine Ausnahme von diesem Grundsatz, indem er vorsieht, dass die Erschöpfung des Rechts eintritt, wenn die Waren von dem Inhaber des Markenrechts oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind. [9]

40. Dior stellt zunächst zutreffend fest, dass mit dem Lizenzvertrag über die Verwendung der Marke durch SIL die Waren noch nicht in Verkehr gebracht worden sind. Vielmehr regelt dieser Vertrag, inwieweit SIL die Waren in Verkehr bringen kann. Eine Erschöpfung kann nur für die diejenigen Exemplare der Ware eintreten, die tatsächlich in Verkehr gebracht wurden. Diese Exemplare existierten aber noch nicht, als der Lizenzvertrag geschlossen wurde. Somit bewirkt der Lizenzvertrag alleine noch nicht die Erschöpfung des Markenrechts.

41. Vorliegend könnte das Markenrecht dadurch erschöpft worden sein, dass SIL die fraglichen Waren an Copad verkauft hat. Die

9 — Vgl. die Urteile vom 20. November 2001, Zino Davidoff und Levi Strauss (C-414/99 bis C-416/99, Slg. 2001, I-8691, Randnr. 40), vom 8. April 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Slg. 2003, I-3051, Randnr. 33) und Peak Holding (zitiert in Fn. 3, Randnr. 34).

Markeninhaberin Dior hat nämlich mit dem Lizenzvertrag zugestimmt, dass SIL diese Waren vertreibt. [10]

42. In dem Lizenzvertrag wird der Verkauf an einen Discounter jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Daraus leiten Dior und die französische Regierung ab, dass die vertragliche Zustimmung zum Vertrieb den Verkauf an Copad nicht einschließt. In diesem Fall wären die Waren ohne die Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden und das Markenrecht wäre noch nicht erschöpft.

43. Für dieses Ergebnis spricht das Urteil Zino Davidoff und Levi Strauss. Danach muss die Zustimmung angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung — Erlöschen des ausschließlichen Rechts der Inhaber der in den Ausgangsverfahren betroffenen Marken, also eines Rechts zur Kontrolle des ersten Inverkehrbringens — auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung. [11] Der Lizenzvertrag lässt sich nicht als ausdrückliche Zustimmung verstehen, da er — im Gegenteil — den Verkauf an Discounter ausdrücklich untersagt.

44. Auch das Urteil Peak Holding zwingt nicht dazu, eine Zustimmung des Markeninhabers anzunehmen. Dieses Urteil betraf Abreden beim Verkauf von Markenwaren durch den Rechtsinhaber. Derartige Abreden betreffen allein das Verhältnis zwischen den Parteien dieses Vertrags und können die Erschöpfung nicht hindern [12], die mit Wirkung gegenüber jedermann eintritt. Vorliegend geht es dagegen nicht um die Nebenabrede eines Kaufvertrags unter Beteiligung des Markeninhabers, sondern um die Wirkung eines Lizenzvertrags auf Geschäfte des Lizenznehmers mit Dritten.

45. Die vorliegende Konstellation unterscheidet sich allerdings von den bisher entschiedenen Fällen, da ein Lizenzvertrag im Vergleich zu anderen Vereinbarungen besondere Auswirkungen auf die Reichweite der Rechte aus der Marke hat. Wie weit diese Rechte gegenüber dem Lizenznehmer reichen, ist ausdrücklich in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 niedergelegt. Die markenrechtlichen Hindernisse einer Nutzung der Marke können gegenüber Dritten keine weiter reichende Wirkung haben als gegenüber dem Lizenznehmer, dem die vertraglichen Grenzen seiner Rechte bekannt sind. Es ist kein Grund dafür ersichtlich, warum die Rechte aus der Marke gegenüber einem Lizenznehmer nur eingeschränkt gelten sollten, am Lizenzvertrag unbeteiligte Dritte ihnen dagegen voll ausgesetzt wären.

10 — So nennt das Urteil vom 22. Juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger (Ideal Standard) (C-9/93, Slg. 1994, I-2789, Randnr. 34), das Inverkehrbringen durch den Lizenznehmer als einen Fall der Erschöpfung des Markenrechts.

11 — Zitiert in Fn. 9, Randnrn. 45 und 46.

12 — Zitiert in Fn. 3, Randnrn. 52 ff.

46. Genau zu diesem Ergebnis würde es jedoch führen, wenn Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 die markenrechtlichen Ansprüche gegenüber dem Lizenznehmer enger definieren würde als gegenüber Dritten. Der Lizenznehmer wäre durch die Rechte aus der Marke nicht daran gehindert, die Marke im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Dagegen würden seine Abnehmer, die den Lizenzvertrag normalerweise nicht kennen, dem Risiko ausgesetzt, dass der Markeninhaber ihnen die Rechte aus der Marke entgegenhält, indem er sie z. B. am Weiterverkauf der gekennzeichneten Waren hindert.

47. Daraus ist zu schließen, dass nur die von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 erfassten Verstöße gegen den Lizenzvertrag der Erschöpfung des Markenrechts entgegenstehen. Wenn der Lizenznehmer gekennzeichnete Waren ohne Verletzung des Markenrechts in Verkehr bringen kann, dann müssen — wie insbesondere die Kommission unterstreicht — seine Abnehmer auf die Erschöpfung des Markenrechts vertrauen können.

48. Dieser Auffassung entspricht es, dass der Gerichtshof, wie die Kommission und Copad hervorheben, im Urteil Peak Holding zwischen der Erschöpfung des Markenrechts und der Verletzung kaufvertraglicher Pflichten des Abnehmers unterschieden hat. [13] Verträge binden nur die Vertragspartner, während das Markenrecht und seine Erschöpfung *erga omnes* wirken.

49. Nichts anderes ergibt sich aus dem ausschließlichen Recht des Inhabers, die Marke für das erstmalige Inverkehrbringen der mit ihr versehenen Waren zu benutzen. [14] Der Abschluss eines Lizenzvertrags erlaubt nämlich bereits eine Nutzung des Markenrechts. Die aus diesem Vertrag resultierenden Rechte geben Dior einen Ausgleich dafür, dass SIL die gekennzeichneten Waren vertreibt.

50. Das Markenrecht soll insofern die Möglichkeit einer Kontrolle der Qualität der Erzeugnisse gewährleisten und nicht die tatsächliche Ausübung dieser Kontrolle. Der Lizenzgeber kann den Lizenznehmer dadurch kontrollieren, dass er in den Vertrag Bestimmungen aufnimmt, die den Lizenznehmer zur Einhaltung seiner Anweisungen verpflichten und ihm selbst die Möglichkeit geben, deren Einhaltung sicherzustellen. Duldet der Lizenzgeber etwa die Herstellung minderwertiger Erzeugnisse, obwohl er sie aufgrund der Vereinbarung verhindern könnte, so muss er die Verantwortung dafür übernehmen. [15] Außerhalb des Anwendungsbereiches von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 sind die Mittel dieser Kontrolle allerdings vertragsrechtlicher Natur und beruhen nicht auf dem Recht an der Marke.

13 — Zitiert in Fn. 3, Randnr. 54.

14 — Urteile vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb u. a. (C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457, Randnrn. 31, 40 und 44) und Peak Holding (zitiert in Fn. 3, Randnr. 35).

15 — Urteil IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger (zitiert in Fn. 10, Randnrn. 37 f.).

51. Das Gleiche gilt für unerwünschte Vertriebsformen. Wenn der Markeninhaber auf die Kontrolle des Vertriebs verzichtet oder vertragliche Kontrollmöglichkeiten nicht nutzt, besteht kein Anlass, ihm markenrechtliche Ansprüche gegen Dritte zu gewähren.

52. Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ist somit dahin gehend auszulegen, dass ein Lizenznehmer, der Waren unter einer Marke unter Missachtung einer Bestimmung des Lizenzvertrags in den Verkehr bringt, nur dann ohne die Zustimmung des Markeninhabers handelt, wenn der Lizenznehmer durch den Vertrieb zugleich die Rechte aus der Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 2 verletzt.

C — *Zur dritten Frage*

53. Schließlich fragt die Cour de cassation für den Fall, dass der Markeninhaber durch das Verbot des Verkaufs an Discounter die Erschöpfung nicht ausschließen kann, ob er dem erneuten Vertrieb der Waren Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 entgegenhalten kann.

54. Nach dieser Bestimmung findet der in Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 niedergelegte Grundsatz der Erschöpfung des Rechts keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der mit der Marke versehenen Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. [16]

55. Der ausdrücklich genannte Fall, dass der Zustand der Waren verändert oder verschlechtert wurde, bezieht sich auf die bereits im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 angesprochene Garantie der Qualität der Ware durch den Markeninhaber. Werden Markenwaren verändert, nachdem sie in Verkehr gebracht wurden, wird diese Qualitätsgarantie gefährdet. [17] Somit muss der Markeninhaber das Recht haben, einer Verwendung seiner Marke für veränderte Waren entgegenzutreten.

56. Sollte die Qualität der Waren durch den Verkauf an Discounter beeinträchtigt werden, stellt sich nach der hier vertretenen Auffassung in der vorliegenden Konstellation die Frage nach der Anwendung von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 jedoch nicht. Dann könnte der Markeninhaber seine Rechte aus der Marke weiterhin gegenüber dem Lizenznehmer geltend machen und die Erschöpfung wäre nicht eingetreten.

16 — Urteil vom 4. November 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Slg. 1997, I-6013, Randnr. 40).

17 — Der Gerichtshof hat diese Konstellation vor allem in Bezug auf die Neuverpackung von Medikamenten untersucht; siehe zuletzt das Urteil vom 26. April 2007, Boehringer Ingelheim u. a. (C-348/04, Slg. 2007, I-3391 m.w.N.).

57. Zu prüfen ist allerdings, ob die Verletzung eines lizenzvertraglichen Verbots des Verkaufs an Discounter unabhängig von einer Beeinträchtigung der Qualität der Waren ein berechtigtes Interesse begründen kann, die Erschöpfung des Markenrechts auszuschließen.

58. Die Verwendung des Begriffs „insbesondere" in Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 zeigt, dass der Fall der Veränderung oder Verschlechterung des Zustands der mit der Marke versehenen Waren nur als ein Beispiel dafür genannt wird, welche Gründe als berechtigte Gründe in Frage kommen. [18]

59. Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang anerkannt, dass die Schädigung des Rufs der Marke für einen Markeninhaber grundsätzlich ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 sein kann, sich dem weiteren Vertrieb der Waren zu widersetzen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. [19] Daraus schloss er, dass ein berechtigtes Interesse besteht, eine Werbung für Luxus- oder Prestigewaren zu unterbinden, welche die Wertschätzung der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie den Luxus- und Prestigecharakter der betreffenden Waren sowie die von ihnen ausgehende luxuriöse Ausstrahlung mindert. [20]

60. Ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 liegt allerdings nur vor, wenn eine erhebliche Schädigung des Rufs der Marke im konkreten Fall nachgewiesen wird. [21] Als Beispiel für eine solche erhebliche Schädigung nennt der Gerichtshof, dass ein Wiederverkäufer nicht verhindert, dass die Marke in seinem Werbeprospekt in einer Umgebung erscheint, die das Image, das der Inhaber seiner Marke hat verschaffen können, erheblich beeinträchtigen könnte. [22]

61. Wenn dementsprechend ein Wiederverkäufer durch die Art des Verkaufs den Ruf einer Marke erheblich schädigt, können — wie insbesondere die französische Regierung vorträgt — berechtigte Gründe im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 vorliegen, die es rechtfertigen, dass der Markeninhaber dieser Vertriebsform widerspricht.

18 — Urteil Parfums Christian Dior (zitiert in Fn. 16, Randnr. 42 m. w.N.).

19 — Urteil Parfums Christian Dior (zitiert in Fn. 16, Randnr. 43 m. w.N.).

20 — Urteil Parfums Christian Dior (zitiert in Fn. 16, Randnr. 45 m. w.N.).

21 — Urteil Parfums Christian Dior (zitiert in Fn. 16, Randnr. 46 m. w.N.).

22 — Urteil Parfums Christian Dior (zitiert in Fn. 16, Randnr. 47).

62. Dagegen lässt sich dieser Rechtsprechung noch kein Anhaltspunkt dafür entnehmen, dass allein der Verstoß gegen ein lizenzvertragliches Verbot, Markenwaren an Discounter zu verkaufen, ein berechtigter Grund ist, um dem weiteren Vertrieb zu widersprechen. Die Kommission hebt zu Recht hervor, dass Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 seiner praktischen Wirksamkeit beraubt würde, wenn jeder Verstoß des Lizenznehmers gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags dem Markeninhaber erlauben würde, den weiteren Vertrieb der Markenware zu unterbinden.

63. Auch führt der Verkauf *an* Discounter noch nicht zwingend zu einer erheblichen Schädigung des Rufs einer Prestige- oder Luxusmarke.

64. Einerseits ist nicht auszuschließen, dass der Discounter die Waren nicht selbst an die Verbraucher verkauft, sondern sie an Wiederverkäufer weitergibt, die sie in einer Umgebung präsentieren, welche ihrem Luxus- und Prestigecharakter keinen Abbruch tut. Denkbar wäre etwa, dass der Discounter sie an exklusive Geschäfte abgibt, die bislang die Markenware nicht beziehen konnten, weil sie nicht Teil des Vertriebsnetzes für diese Marke sind. Die Verbraucher würden aus diesen Angeboten kaum schließen, dass die Markenware weniger exklusiv sei als bisher.

65. Andererseits bedarf es auch bei einer potenziell rufschädigenden Vertriebsform weiterer Prüfung, ob der Schaden tatsächlich eingetreten und erheblich ist. Wie bei der Prüfung, ob die mögliche Beeinträchtigung des Rufs einer Marke auch die Qualität der gekennzeichneten Ware in Frage stellt, [23] kommt es insofern auf die Umstände des Falls an. Dies setzt entsprechende Feststellungen des Tatsachengerichts voraus, [24] die der Lizenzvertrag nicht überflüssig macht.

66. Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 ermöglicht es daher dem Markeninhaber nicht, sich dem Vertrieb von mit seiner Marke versehenen Waren durch einen Discounter nur deshalb zu widersetzen, weil eine Bestimmung des Lizenzvertrags den Verkauf der Waren an Discounter untersagt.

23 — Siehe oben, Nrn. 32 ff.

24 — Vgl. die Urteile vom 23. Februar 1999, BMW (C-63/97, Slg. 1999, I-905, Randnrn. 51 und 55), und Boehringer Ingelheim u. a. (zitiert in Fn. 17, Randnr. 46).

V — Ergebnis

67. Ich schlage daher vor, das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu beantworten:

1. Art. 8 Abs. 2 der Ersten Richtlinie Nr. 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin gehend auszulegen, dass der Markeninhaber die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen kann, weil dieser gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, nach der der Verkauf an Discounter untersagt ist, wenn dieser Verkauf das Ansehen der Ware so stark beeinträchtigt, dass ihre Qualität in Frage gestellt wird.

2. Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ist gehend auszulegen, dass ein Lizenznehmer, der Waren unter einer Marke unter Missachtung einer Bestimmung des Lizenzvertrags in den Verkehr bringt, nur dann ohne die Zustimmung des Markeninhabers handelt, wenn der Lizenznehmer durch den Vertrieb zugleich die Rechte aus der Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 2 verletzt.

3. Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 ermöglicht es dem Markeninhaber nicht, sich dem Vertrieb von mit seiner Marke versehenen Waren durch einen Discounter nur deshalb zu widersetzen, weil eine Bestimmung des Lizenzvertrags den Verkauf der Waren an Discounter untersagt.