FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
J. KOKOTT
fremsat den 3. december 2008 [1]

I — Indledning

1. Den foreliggende sag rejser for første gang spørgsmålet om, hvilke virkninger en licensaftale har for konsumption. Det skal undersøges, om varemærkeindehaveren kan modsætte sig, at varer, der er forsynet med varemærket, bliver »solgt til spotpris« hos en discountforhandler, selv om licensaftalen udtrykkeligt forbyder licenstageren at sælge til discountsektoren. Spørgsmålet er især, om, og i bekræftende fald under hvilke omstændigheder, en vares omdømme som eksklusivt luksusprodukt skal betragtes som et tegn på kvalitet.

II — Relevante retsforskrifter

2. Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [2] er den relevante retsakt.

3. Artikel 7 omhandler konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket:

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

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

4. Artikel 8 fastlægger retsvirkningerne af licenser vedrørende anvendelse af varemærker:

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

1 — Originalsprog: tysk.

2 — EFT 1989 L 104, s. 1, senest ændret ved bilag XVII til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EFT 1994 L 1, s. 482.

en del af dette. Licencen kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens.

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

III — Faktiske omstændigheder, tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

5. Christian Dior couture SA (herefter »Dior«) indgik den 17. maj 2000 en aftale om varemærkelicens med virksomheden société industrielle de lingerie (herefter »SIL«) vedrørende fremstilling og forhandling af korsetvarer forsynet med varemærket Dior. Artikel 8.2, stk. 5, i aftalen bestemmer, at »med henblik på at opretholde varemærkets renommé og prestige forpligter licenstageren sig til ikke at foretage salg til grossister, sammenslutninger, sælgere af udsalgsvarer [discountforhandlere] eller til selskaber, der driver postordresalg, dørsalg eller hjemmesalg, medmindre der forudgående er indhentet skriftligt samtykke fra licensgiveren; licenstageren iværksætter enhver foranstaltning til, at denne bestemmelse overholdes af dennes forhandlere eller detailhandlere«.

6. Det fremgår af akterne i sagen, at SIL den 14. november 2001 blev taget under insolvensbehandling.

7. SIL solgte på et senere tidspunkt varer til discountvirksomheden Copad International (herefter »Copad«), der var forsynet med det af licensaftalen omfattede varemærke. Copad videresolgte en del af varerne til tredjemænd. Dior anlagde sag mod SIL og Copad for varemærkekrænkelse.

8. Cour d'appel de Paris kendte for ret, at SIL ikke havde begået en varemærkekrænkelse ved salgene til Copad. Imidlertid fastslog retten, at disse salg ikke havde ført til konsumption af Diors varemærkerettigheder. Da Dior stadig kunne gøre rettigheder knyttet til varemærket gældende, pålagde Cour d'appel Copad et forbud og traf bestemmelse om beslaglæggelse og destruktion.

9. Copad og Dior appellerede denne afgørelse til Cour de cassation. Denne har forelagt Domstolen følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse:

1) Skal artikel 8, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet til dette mærke, gældende over for en licenstager, der overtræder en bestemmelse i licensaftalen, som på grund af varemærkets prestige indeholder et forbud mod salg til sælgere af udsalgsvarer?

2) Skal direktivets artikel 7, stk. 1, fortolkes således, at en licenstager, der inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde markedsfører varer, der er dækket af et varemærke, under tilsidesættelse af en bestemmelse i licensaftalen, der på grund af varemærkets prestige forbyder salg til sælgere af udsalgsvarer, foretager denne markedsføring uden varemærkeindehaverens samtykke?

3) Kan indehaveren, i det tilfælde, at spørgsmål 2) besvares benægtende, påberåbe sig en sådan bestemmelse med henblik på at modsætte sig en ny markedsføring af varerne på grundlag af samme direktivs artikel 7, stk. 2?

10. Copad, Dior, Den Franske Republik og Kommissionen har afgivet skriftlige indlæg og deltog i retsmødet den 19. november 2008.

IV — Retlig bedømmelse

11. I hovedsagen foreligger der en konfrontation mellem tre parter. De har hver især indgået indbyrdes aftaler. Dior har indgået en licensaftale med SIL, og SIL har for sit vedkommende solgt varer til Copad. Genstanden for anmodningen om præjudiciel afgørelse er dog ikke de aftalebaserede fordringer mellem disse parter, men de rettigheder, der er knyttet til Diors varemærke. I den forbindelse drejer det første spørgsmål sig om de varemærkeretlige krav, som Dior har gjort gældende over for SIL, mens det andet og det tredje spørgsmål vedrører tilsvarende krav over for Copad.

12. Afgørende for besvarelsen er, hvilke virkninger licensaftalen har på de til varemærket knyttede rettigheder. I den forbindelse må de respektive bestemmelser, dvs. artikel 8, stk. 2, artikel 7, stk. 1, og artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 ikke undersøges og fortolkes hver for sig. Man bør derimod tage hensyn til, at varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til varemærket ikke, medmindre der er en særlig grund hertil, rækker videre i forhold til tredjemænd generelt end i forhold til licenstageren.

A — *Om det første spørgsmål*

13. Med det første spørgsmål ønsker Cour de cassation klarhed over, om SIL ved at sælge varerne til Copad har krænket Diors varemærkerettigheder.

14. Relevansen af krav støttet på varemærkerettigheder er ikke umiddelbart klar, da der åbenbart foreligger en misligholdelse af licensaftalen. Dog kan det tænkes, at fordringer støttet på aftalen ikke giver en tilstrækkelig beskyttelse under insolvensbehandlingen af licenstageren.

15. De rettigheder, der er knyttet til varemærket, fremgår af artikel 5 i direktiv 89/104. Denne bestemmelse giver varemærkeindehaveren en eneret, med hjemmel i hvilken han bl.a. kan forbyde tredjemand at importere varer, der er forsynet med indehaverens varemærke, at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller at oplagre dem med dette formål [3].

16. En licensaftale tillader efter sin art licenstageren at benytte varemærket på den i aftalen fastsatte måde. Man kunne antage, at licensgiveren derimod kan gøre sin varemærkeret gældende uden begrænsning, hvis licenstageren anvender varemærket under misligholdelse af licensaftalen.

17. Artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 fastsætter imidlertid en anden ordning. Denne bestemmelse anfører således specifikke overtrædelser af bestemmelser i en licensaftale, med hensyn til hvilke varemærkeindehaveren kan gøre de til varemærket knyttede rettigheder gældende over for licenstageren:

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

3 — Dom af 30.11.2004, sag C-16/03, Peak Holding, Sml. I, s. 11313, præmis 34.

18. Parterne er ganske vist enige om, at forbuddet mod salg til discountforetagender ikke udtrykkeligt er omfattet af nogen af disse bestemmelser. Dior mener dog, at denne opregning af bestemmelser ikke skal anses for udtømmende, eller at salgsforbuddet kan henføres under en af de nævnte bestemmelser.

19. Dior plæderer grundlæggende for en vid fortolkning af artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 for at beskytte den intellektuelle ejendomsrettighed, der er omfattet af licensaftalen. Dette følger angiveligt af bestemmelsens ordlyd, idet der henvises til en overtrædelse af »en af bestemmelserne i licensaftalen«, der gør det muligt at gøre rettigheder knyttet til varemærket gældende. At opregningen ikke er udtømmende, fremgår i øvrigt deraf, at der ikke nævnes en overskridelse af den mængde varer, som det er tilladt at forsyne med varemærket og sælge.

20. Med dette sidstnævnte argument vil Dior muligvis hævde, at mængdemæssige begrænsninger i licensaftalen under alle omstændigheder nyder beskyttelse efter varemærkereglerne. Denne opfattelse, som ordlyden af artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 ikke giver noget holdepunkt for, er dog ikke nødvendigvis rigtig [4]. I sidste ende kræves der heller ikke en stillingtagen til dette punkt i den foreliggende sag.

21. Hertil kommer, at Diors argumentation i det hele hviler på en ufuldstændig gengivelse af ordlyden af artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104. Som det med rette understreges af Copad, Frankrig og Kommissionen, er opregningen af de enkelte bestemmelser ikke formuleret som eksempler. Således tillader artikel 8, stk. 2, netop ikke varemærkeindehaveren at gøre varemærkerettigheder gældende ved alle tænkelige overtrædelser af licensaftalen. Tværtimod består denne mulighed kun ved overtrædelser med hensyn til de udtrykkeligt nævnte punkter.

22. Det skal følgelig undersøges, om salgsforbuddet falder ind under en af de bestemmelser, der henvises til i artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104.

23. For det første mener Dior, at forbuddet mod salg til discountforhandlere er en bestemmelse vedrørende det område, inden for hvilket der må gøres brug af varemærket. Der tages herved sigte på den situation, at licenstagere har fået adgang til at sælge inden for bestemte områder. En begrænsning af salget til bestemte salgssteder er blot et konkret tilfælde, som bestemmelsen finder anvendelse på.

4 — Den af Kommissionen i denne forbindelse nævnte dom af 1.7.1999, sag C-173/98, Sebago og Maison Dubois, Sml. I, s. 4103, vedrører ikke fortolkningen af artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104, men af direktivets artikel 7, stk. 1.

24. Denne opfattelse er imidlertid allerede forkert med hensyn til udgangspunktet. Direktivets artikel 8, stk. 2, omfatter ikke enhver overtrædelse af territoriale begrænsninger vedrørende anvendelsen af et varemærke, men — som Kommissionen har understreget — kun overtrædelse af bestemmelser om det område, inden for hvilket der må gøres brug af varemærket i form af *anbringelse*. Det fremgår imidlertid ikke af sagen, at SIL har anbragt varemærket på varerne uden for det område, der i så henseende er fastsat i licensaftalen.

25. For det andet sætter Dior — og muligvis også Cour de cassation — salgsforbuddet i forbindelse med en bestemmelse om kvaliteten af de af licenstageren fremstillede varer eller leverede tjenesteydelser. Der er her tale om endnu en af de bestemmelser, der nævnes i artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104, og med henblik på hvilke der kan gøres rettigheder gældende, som er knyttet til varemærket.

26. Som det med rette er fremført af Copad, og i modsætning til hvad Dior har anført, kan salget af varerne ikke betragtes som en tjenesteydelse i denne forstand. Kvaliteten af tjenesteydelsen er kun relevant, hvis licensaftalen vedrører præstation af en tjenesteydelse [5]. Det i hovedsagen omtvistede forbud mod salg vedrører derimod varer, der er blevet forsynet med varemærket.

27. Grundlaget for den nævnte opfattelse er snarere den omstændighed, at varemærket Dior giver associationer til luksusvarer, der ikke normalt sælges via discountforhandlere. Det ligger i opfattelsen, at denne salgsform kan rejse tvivl om varens karakter af luksusvare og skade dens kvalitet.

28. Anvendelsen af begrebet »kvalitet« i artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 henviser til en central funktion af et varemærke. Det skal udgøre en garanti for, at alle varer, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet [6].

29. Artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 skal følgelig gøre det muligt for indehaveren af varemærkeretten at kontrollere kvaliteten af de varer, der er forsynet med hans varemærke. Som det med rette er anført af Kommissionen, tænkes der således på den situation, hvor licenstageren anbringer varemærket på andre varer end aftalt i licensaftalen.

30. Henvisningen til fremstillingen taler for, at varernes kvalitet udelukkende har relation til de egenskaber, som varer opnår gennem fremstillingsprocessen. På det område, som

5 — Jf. f.eks. dom af 7.7.2005, sag C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Sml. I, s. 5873.

6 — Dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, Sml. I, s. 3711, præmis 13, af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 22, af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30.

den foreliggende licensaftale vedrører, kunne man i den forbindelse f.eks. tænke på anvendelsen af stoffer af ringe kvalitet. Egenskaber, der alene er en følge af afsætningsformerne, måtte derimod udelukkes.

31. Ved luksusvarer eller prestigebetonede varer er forholdet imidlertid normalt det, at også varens omdømme er relevant for dens kvalitet i dette begrebs betydning i artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104. Uafhængigt af varens øvrige egenskaber kan en forringelse af varemærkets omdømme i sig selv medføre, at disse varer ikke længere på samme måde anerkendes som luksus- eller prestigevarer. I forhold til denne kategori af varer kan afsætningsformer, som forringer deres omdømme, dermed samtidig rejse tvivl om deres kvalitet.

32. Under alle omstændigheder kan dog ikke enhver mulig skade for et varemærkes omdømme samtidig rejse tvivl om kvaliteten af en vare, der også er karakteriseret ved sit renommé. Den afsætningskanal, der er blevet anvendt ved salg af en vare, kan nemlig normalt ikke uden videre ses efterfølgende [7]. En afsætningsform, der ikke kan ses på det enkelte eksemplar af varen, kan derfor kun skade kvaliteten af dette eksemplar, for så vidt som afsætningsformen i samme omfang skader omdømmet for *alle* eksemplarer, der er forsynet med dette varemærke.

33. Det synes derfor muligt, at det omdømme, der knytter sig til varemærket Dior, påvirkes væsentligt, hvis varer, der er forsynet med dette mærke, massevis sættes til salg til lave priser i et stort antal discountbutikker, navnlig i tilfælde af tilsvarende reklameforanstaltninger. Forbrugerne kunne få det indtryk, at varerne, der er forsynet med dette mærke, ikke længere er så eksklusive som før. Hvis sådanne varer derimod blot dukker op enkeltvis hos discountforhandlere, kan dette muligvis endog være uden nogen som helst indflydelse på varernes omdømme [8].

34. Som det i øvrigt vil fremgå af det nedenfor anførte vedrørende artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, er det kun denne vide forståelse af begrebet varens kvalitet, der giver sikkerhed for, at indehaveren af varemærkeretten ikke i forhold til tredjemand kan gøre de til varemærket knyttede rettigheder gældende i videre omfang end i forhold til licenstageren. I henhold til artikel 7, stk. 2, er varemærkeindehaveren nemlig på grundlag af varemærkeretten berettiget til at modsætte sig markedsføringen af varen, hvis dette væsentligt skader varemærkets omdømme.

35. Hvorvidt og i hvilket omfang en bestemt afsætningsform, især det i nærværende sag omtvistede salg via discountforhandlere, herefter faktisk er til skade for en vares omdømme såvel som for dens kvalitet, er et spørgsmål om faktum. Dette skal bedømmes af den retsinstans, der er kompetent for fastlæggelsen af de faktiske omstændigheder, ud fra omstændighederne i den enkelte sag.

7 — Anderledes bl.a. ved varer, der er markeret på en særlig måde, f.eks. returvarer.

8 — Jf. nedenfor, punkt 59 f.

36. Det her omhandlede forbud i licensaftalen mod salg af mærkevarerne til bestemte forhandlere har kun en begrænset betydning for denne undersøgelse af de faktiske omstændigheder. Forbuddet viser i det væsentlige, at parterne i licensaftalen, da de indgik aftalen, tillagde salgsformen betydning for varemærkets prestige. Om denne vurdering er korrekt, må imidlertid efterprøves nærmere i hovedsagen.

37. Artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 skal derfor fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan gøre de til varemærket knyttede rettigheder gældende over for en licenstager, fordi denne overtræder en bestemmelse i licensaftalen, hvorved salg til discountforhandlere forbydes, hvis dette salg forringer varernes prestige så stærkt, at det rejser tvivl om deres kvalitet.

B — *Om det andet spørgsmål*

38. Det andet spørgsmål vedrører den mulige konsumption af varemærkeretten. Cour de cassation ønsker oplyst, om artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en licenstager, der markedsfører varer, der er dækket af et varemærke, under tilsidesættelse af en bestemmelse i licensaftalen, der forbyder salg til discountforhandlere, foretager denne markedsføring uden varemærkeindehaverens samtykke.

39. Det skal herved erindres, at artikel 5 i direktiv 89/104 tildeler varemærkeindehaveren en eneret, der bl.a. giver ham ret til at forbyde tredjemand at importere varer, hvorpå indehaverens varemærke er anbragt, at udbyde dem til salg, at markedsføre dem eller at oplagre dem med dette formål. Artikel 7, stk. 1, indeholder en undtagelse fra dette princip, idet den bestemmer, at der indtræder konsumption af retten, såfremt varerne er blevet markedsført af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke [9].

40. Indledningsvis har Dior med rette anført, at varerne endnu ikke er blevet markedsført i og med licensaftalen om SIL's anvendelse af varemærket. Aftalen indeholder derimod bestemmelser om, i hvilket omfang SIL kan markedsføre varerne. Der kan kun indtræde konsumption for de eksemplarer af varen, som faktisk er blevet markedsført. Sådanne eksemplarer fandtes imidlertid endnu ikke, da licensaftalen blev indgået. Således bevirker licensaftalen i sig selv endnu ikke en konsumption af varemærkeretten.

41. Konkret kunne varemærkeretten være blevet konsumeret derved, at SIL solgte de omtvistede varer til Copad. Varemærkeindehaveren Dior har nemlig i og med licens-

9 — Jf. dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 40, af 8.4.2003, sag C-244/00, Van Doren + Q, Sml. I, s. 3051, præmis 33, og Peak Holding-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 3, præmis 34.

aftalen givet samtykke til, at SIL sælger disse varer [10].

42. I licensaftalen er det imidlertid udtrykkeligt forbudt at sælge til en discountvirksomhed. Dior og den franske regering udleder heraf, at det ved aftalen meddelte samtykke til markedsføring ikke omfatter salget til Copad. I så fald ville varerne være bragt i omsætning uden varemærkeindehaverens samtykke, og varemærkeretten ville endnu ikke være udtømt.

43. Dette resultat støttes af Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen. Ifølge denne skal samtykket under hensyn til den væsentlige virkning, det har — at udtømme eneretten for indehaverne af de varemærker, der var omtvistet i hovedsagerne, altså en ret til at kontrollere den første markedsføring — være udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser viljen til at give afkald på denne ret. Viljen hertil fremgår sædvanligvis af det udtrykkeligt formulerede samtykke [11]. Licensaftalen kan ikke forstås som et udtrykkeligt samtykke, da den — tværtimod — udtrykkeligt forbyder salg til discountforhandlere.

44. Heller ikke Peak Holding-dommen fører til, at et samtykke fra varemærkeindehaveren nødvendigvis må formodes. Denne dom vedrørte aftaler i forbindelse med varemærkeindehaverens salg af mærkevarer. Sådanne aftaler regulerer kun forholdet mellem parterne i den enkelte aftale og kan ikke ændre den konsumption [12], der indtræder med virkning i forhold til alle. I nærværende sag er der imidlertid ikke tale om en tillægsaftale til en salgsaftale med deltagelse af varemærkeindehaveren, hvorimod spørgsmålet er, hvilken virkning en licensaftale har på licenstagerens forretninger med tredjemand.

45. Omstændighederne i den foreliggende sag adskiller sig ganske vist fra de hidtil pådømte sager, idet en licensaftale i sammenligning med andre aftaler har særlige virkninger for rækkevidden af de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Hvor langt disse rettigheder rækker i forhold til licenstageren, er udtrykkeligt fastlagt i artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104. De på varemærkeretten støttede begrænsninger for en anvendelse af varemærket kan imidlertid ikke gøres gældende over for tredjemand i videre omfang end over for licenstageren, der har kendskab til de af aftalen følgende grænser for hans rettigheder. Jeg ser ingen grund til, at rettighederne i henhold til varemærket kun skulle påberåbes i begrænset omfang over for en licenstager, hvorimod de fuldt ud skulle gøres gældende over for tredjemænd, der står uden for licensaftalen.

10 — I dom af 22.6.1994, sag C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger (Ideal Standard-dommen), Sml. I, s. 2789, præmis 34, nævner således licenstagerens markedsføring som et tilfælde, hvor varemærkeretten konsumeres.

11 — Nævnt ovenfor i fodnote 9, pæmis 45 og 46.

12 — Nævnt ovenfor i fodnote 3, præmis 52 ff.

46. Dette ville imidlertid netop blive resultatet, hvis artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 definerede de rettigheder, der støttes på varemærketten, snævrere i forhold til licenstageren end i forhold til tredjemænd. De til varemærket knyttede rettigheder ville ikke hindre licenstageren i at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket. Dennes aftagere, der normalt ikke har kendskab til licensaftalen, ville derimod risikere, at varemærkeindehaveren over for dem påberåber sig rettigheder i henhold til varemærket, idet han f.eks. forbyder dem at videresælge mærkevarerne.

47. Det må herefter konkluderes, at det kun er de overtrædelser af licensaftalen, der er omfattet af artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104, som udelukker konsumption af varemærketten. Hvis licenstageren uden at krænke varemærketten kan markedsføre mærkevarer, så må — som navnlig Kommissionen har understreget — dennes aftagere kunne stole på, at varemærketten er udtømt.

48. Det harmonerer med denne opfattelse, at Domstolen, således som Kommissionen og Copad har fremhævet, i Peak Holding-dommen sondrede mellem konsumption af varemærketten og misligholdelse af køberens forpligtelser i henhold til købsaftalen [13]. Aftaler binder kun aftaleparterne, hvorimod varemærkerettigheder og konsumption heraf har virkning i forhold til alle.

49. Der kan ikke udledes noget andet af indehaverens eneret til at bruge varemærket den første gang, hvor varer, som er forsynet med varemærket, bringes i handelen [14]. Indgåelsen af en licensaftale giver nemlig allerede ret til at anvende varemærketten. De rettigheder, der følger af denne aftale, giver Dior kompensation for, at SIL markedsfører mærkevarerne.

50. Varemærketten skal for så vidt sikre muligheden for at kontrollere produkternes kvalitet, men ikke den faktiske udøvelse af denne kontrol. Licensgiver kan kontrollere licenstager derved, at han indsætter bestemmelser i aftalen, hvorved det pålægges licenstager at overholde licensgivers instrukser, og som giver denne mulighed for selv at kontrollere, at de overholdes. Hvis licensgiver således affinder sig med, at der fremstilles produkter af ringere kvalitet, selv om han med hjemmel i aftalen kunne hindre dette, så må han påtage sig ansvaret herfor [15]. Uden for anvendelsesområdet for artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 er midlerne til en sådan kontrol imidlertid af kontraktretlig karakter og er ikke baseret på de til varemærket knyttede rettigheder.

13 — Nævnt ovenfor i fodnote 3, præmis 54.

14 — Dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 31, 40 og 44, og Peak Holding-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 3, præmis 35.

15 — IHT International Heiztechnik og Danzinger-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 10, præmis 37 f.

51. Det samme gælder for ikke tilladte afsætningsformer, hvis varemærkeindehaveren giver afkald på at kontrollere markedsføringen eller ikke udnytter kontrolmulighederne i henhold til aftalen, er der ingen grund til at tildele ham varemærkeretlige rettigheder i forhold til tredjemand.

52. Artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 skal herefter fortolkes således, at en licenstager, der markedsfører varer, der er dækket af et varemærke, under tilsidesættelse af en bestemmelse i licensaftalen, kun handler uden samtykke fra varemærkeindehaveren i den situation, hvor licenstageren som følge af markedsføringen samtidig krænker de til varemærket knyttede rettigheder i artikel 8, stk. 2's forstand.

C — *Om det tredje spørgsmål*

53. Endelig spørger Cour de cassation for det tilfælde, at varemærkeindehaveren ikke kan udelukke konsumption ved at forbyde salg til discountforhandlere, om indehaveren med hjemmel i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 kan modsætte sig fortsat markedsføring af varerne.

54. Ifølge den nævnte bestemmelse finder det i artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 fastslåede princip om konsumption af rettigheder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, som er forsynet med varemærket, især hvis varernes tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført [16].

55. Det udtrykkeligt nævnte tilfælde, at varernes tilstand er ændret eller forringet, vedrører spørgsmålet om varemærkeindehaverens indestående for varens kvalitet, som jeg allerede har nævnt i forbindelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104. Hvis mærkevarer ændres, efter at de er bragt i handelen, bliver denne kvalitetsgaranti bragt i fare [17]. Varemærkeindehaveren må følgelig have ret til at modsætte sig, at hans varemærke anvendes for ændrede varer.

56. Såfremt varernes kvalitet bliver forringet som følge af salget til discountforretninger, opstår der efter den her fremførte opfattelse under de i nærværende sag foreliggende omstændigheder imidlertid ikke noget spørgsmål om en anvendelse af artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104. I den situation vil varemærkeindehaveren fortsat kunne gøre sine rettigheder i henhold til varemærket gældende over for licenstageren, og der vil ikke være indtrådt konsumption.

16 — Dom af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 40.

17 — Denne situation har Domstolen navnlig undersøgt i relation til ompakning af lægemidler, jf. senest dom af 26.4.2007, sag C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3391, med yderligere henvisninger.

57. Det må ganske vist undersøges, om overtrædelsen af et forbud i en licenskontrakt mod at sælge til discountforretninger uafhængigt af, om varernes kvalitet er forringet, kan udgøre et berettiget hensyn, der udelukker konsumption af varemærkeretten.

58. Anvendelsen af udtrykket »især« i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 viser, at tilfældet vedrørende ændring eller forringelse af de varers tilstand, der er forsynet med varemærket, blot er anført som et eksempel på, hvad der kan være skellig grund [18]

59. Domstolen har i den forbindelse anerkendt, at krænkelsen af varemærkets omdømme i princippet kan være en skellig grund som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, der kan berettige, at en varemærkeindehaver modsætter sig fortsat markedsføring af de varer, som af indehaveren selv eller med hans samtykke er blevet markedsført inden for Fællesskabet [19]. På det grundlag fandt Domstolen, at der foreligger en legitim interesse i at forhindre en reklame for luksusvarer eller prestigebetonede varer, som påvirker varemærkets værdi ved at skade de pågældende varers stil og prestigebetonede image samt deres luksuriøse udstråling [20].

60. En skellig grund som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 foreligger imidlertid kun, hvis der i hvert enkelt tilfælde godtgøres at foreligge en alvorlig skade for varemærkets omdømme [21]. Som eksempel på en sådan alvorlig skade nævner Domstolen det tilfælde, at en forhandler ikke forhindrer, at varemærket i den reklamefolder, han udbreder, placeres i omgivelser, der kan risikere alvorligt at forringe det image, som det er lykkedes indehaveren at skabe omkring sit varemærke [22].

61. Hvis en forhandler efter det ovenfor anførte alvorligt skader et varemærkes omdømme på grund af forhandlingens karakter, vil der — som især den franske regering har fremført — kunne foreligge en skellig grund som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, der giver varemærkeindehaveren ret til at modsætte sig denne afsætningsform.

18 — Parfums Christian Dior-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis.

19 — Parfums Christian Dior-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis.

20 — Parfums Christian Dior-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis.

21 — Parfums Christian Dior-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis.

22 — Parfums Christian Dior-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 47.

62. Den nævnte retspraksis giver derimod stadig ingen støtte for, at allerede overtrædelsen af et forbud i licensaftalen mod at sælge mærkevarer til discountforhandlere udgør en skellig grund til at modsætte sig den fortsatte markedsføring. Kommissionen har med rette understreget, at artikel 8, stk. 2, i direktiv 89/104 ville blive uden betydning i praksis, dersom enhver overtrædelse fra licenstagerens side af en bestemmelse i licensaftalen ville berettige varemærkeindehaveren til at hindre den videre afsætning af mærkevaren.

63. Hertil kommer, at salg *til* discountforhandlere heller ikke nødvendigvis fører til en alvorlig beskadigelse af et prestige- eller luksusbetonet mærke.

64. For det første kan det ikke udelukkes, at discountforretningen ikke selv sælger varerne til forbrugerne, men leverer dem videre til forhandlere, der præsenterer dem i omgivelser, der ikke er til skade for deres stil og prestigebetonede image samt deres luksuriøse udstråling. Man kunne f.eks. forestille sig, at discountforretningen leverer varerne til eksklusive butikker, der ikke hidtil har kunnet få forsyninger af mærkevarerne, fordi de ikke hører til forhandlerorganisationen for dette mærke. Et sådant udbud af mærkevaren ville næppe give forbrugerne anledning til at antage, at den er mindre eksklusiv end hidtil.

65. For det andet er det også i forbindelse med en afsætningsform, der er potentielt skadelig for omdømmet, nødvendigt yderligere at undersøge, om skaden faktisk er indtrådt og er alvorlig. Ligesom ved undersøgelsen af, om en eventuel skade for et varemærkes omdømme også berører kvaliteten af den vare, der er omfattet af varemærket [23], afhænger svaret i den forbindelse af omstændighederne i det enkelte tilfælde. Dette forudsætter, at den for bedømmelsen af faktum kompetente retsinstans fastslår de relevante forhold [24], hvilket ikke overflødiggøres af licensaftalen.

66. Følgelig kan varemærkeindehaveren ikke med hjemmel i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 modsætte sig, at varer, der er forsynet med hans varemærke, afsættes gennem en discountforhandler, alene fordi det i henhold til en bestemmelse i licensaftalen er forbudt at sælge varerne til discountforhandlere.

23 — Jf. ovenfor, punkt 32 ff.

24 — Jf. dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 51 og 55, og dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., nævnt ovenfor i fodnote 17, præmis 46.

V — Forslag til afgørelse

67. Jeg foreslår følgelig, at de præjudicielle spørgsmål besvares som følger:

»1) Artikel 8, stk. 2, i første direktiv 89/104/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan gøre de til varemærket knyttede rettigheder gældende over for en licenstager, fordi denne overtræder en bestemmelse i licensaftalen, hvorved salg til discountforhandlere forbydes, hvis dette salg forringer varernes prestige så stærkt, at det rejser tvivl om deres kvalitet.

2) Artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en licenstager, der markedsfører varer, der er dækket af et varemærke, under tilsidesættelse af en bestemmelse i licensaftalen, kun handler uden varemærkeindehaverens samtykke i den situation, hvor licenstageren som følge af markedsføringen samtidig krænker de til varemærket knyttede rettigheder i artikel 8, stk. 2's forstand.

3) Varemærkeindehaveren kan ikke med hjemmel i artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 modsætte sig, at varer, der er forsynet med hans varemærke, afsættes gennem en discountforhandler, alene fordi det i henhold til en bestemmelse i licensaftalen er forbudt at sælge varerne til discountforhandlere.«