CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
J. KOKOTT
van 3 december 2008 [1]

I — Inleiding

1. In de onderhavige zaak is voor de eerste maal de vraag aan de orde welke gevolgen een licentieovereenkomst voor de uitputting van het merkrecht heeft. Er moet worden onderzocht in hoeverre de merkhouder zich ertegen kan verzetten dat van zijn merk voorziene producten bij een discounter worden „verramsjt" alhoewel in de licentieovereenkomst uitdrukkelijk was bedongen dat de licentiehouder de producten niet aan discounters mocht verkopen. Het gaat in het bijzonder om de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, de reputatie van een product van exclusief luxeartikel als kwaliteitskenmerk moet worden beschouwd.

II — Rechtskader

2. Relevant is de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. [2]

3. Artikel 7 regelt de uitputting van het aan het merk verbonden recht:

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

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

4. Artikel 8 regelt de werking van licenties voor het gebruik van merken:

„1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.
2 — PB 1989, L 104, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij bijlage XVII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, PB 1994, L 1, blz. 482.

waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

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

III — Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen

5. Christian Dior couture SA (hierna: „Dior") heeft op 17 mei 2000 met société industrielle de lingerie (hierna: „SIL") een merklicentieovereenkomst gesloten voor de vervaardiging en distributie van korsetterieartikelen onder het merk Christian Dior. In artikel 8.2, § 5, van deze overeenkomst was bepaald dat „met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk de licentiehouder zich ertoe verbindt, niet te verkopen aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, postorderbedrijven, bedrijven die verkopen via het systeem van huis-aan-huisverkoop of thuisparty's, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. Hij neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nagekomen."

6. Uit de processtukken blijkt dat op 14 november 2001 een faillissementsprocedure tegen SIL is ingeleid.

7. SIL heeft vervolgens aan Copad International (hierna: „Copad"), een discounter, waren verkocht, voorzien van het merk dat het voorwerp is van de licentieovereenkomst. Copad heeft een deel van de waren doorverkocht aan derden. Dior heeft SIL en Copad gedagvaard wegens merkinbreuk.

8. De Cour d'appel de Paris oordeelde dat de verkopen van de gemerkte waren door SIL aan Copad geen merkinbreuk vormden, maar dat de merkrechten van Dior door deze verkopen niet waren uitgeput. Aangezien Dior de aan het merk verbonden rechten nog steeds kon inroepen, legde de Cour d'appel Copad verbods-, confiscatie- en vernietigingsmaatregelen op.

9. Copad en Dior stelden tegen deze uitspraak cassatieberoep in bij de Cour de Cassation, die de volgende prejudiciële vragen aan het Hof voorlegt:

„1) Moet artikel 8, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der

lidstaten aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters om prestigeredenen verbiedt?

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

3) Indien het antwoord ontkennend luidt, kan de merkhouder op grond van artikel 7, lid 2, van deze richtlijn een dergelijke bepaling inroepen om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren?"

10. Tijdens de schriftelijke procedure en ter terechtzitting op 19 november 2008 hebben Copad, Dior, de Franse Republiek en de Commissie opmerkingen ingediend.

IV — Juridische beoordeling

11. In het hoofdgeding staan drie partijen tegenover elkaar. Zij hebben ten dele onderling overeenkomsten gesloten. Dior heeft een licentieovereenkomst met SIL gesloten en SIL heeft waren aan Copad verkocht. De prejudiciële vragen betreffen echter niet de contractuele rechten van de partijen over en weer, maar de rechten verbonden aan het merk van Dior. De eerste vraag heeft betrekking op de rechten uit Diors merk jegens SIL, de tweede en de derde op Diors desbetreffende rechten jegens COPAD.

12. Voor het antwoord speelt de vraag welke gevolgen de licentieovereenkomst voor de aan het merk verbonden rechten heeft, een doorslaggevende rol. Dit betekent dat de relevante bepalingen, dat wil zeggen artikel 8, lid 2, artikel 7, lid 1, en artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, niet los van elkaar mogen worden beoordeeld en uitgelegd. Er dient veeleer voor te worden gezorgd dat de aan het merk verbonden rechten van de merkhouder ten opzichte van de samenleving niet zonder noodzaak verder gaan dan ten opzichte van de licentiehouder.

A — *De eerste vraag*

13. Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of SIL door de verkoop van de waren aan Copad inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Dior.

14. Waarom de verwijzende rechter een vraag betreffende de uit het merkrecht voortvloeiende rechten stelt, is op het eerste gezicht niet duidelijk, aangezien voor de hand lijkt te liggen dat de licentieovereenkomst is geschonden. Het is echter mogelijk dat de contractuele rechten in de faillissementsprocedure die tegen de licentiehouder is ingeleid, geen toereikende bescherming bieden.

15. Welke rechten aan het merk zijn verbonden, is bepaald in artikel 5 van richtlijn 89/104. De merkhouder heeft volgens deze bepaling een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. [3]

16. Per definitie staat een licentieovereenkomst een licentiehouder toe het merk op de contractueel vastgelegde wijze te gebruiken. Nu zou men kunnen menen dat de licentiegever van zijn kant zijn merkrecht onbeperkt kan inroepen wanneer de licentiehouder het merk op een wijze gebruikt die in strijd is met die overeenkomst.

17. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 slaat echter een andere richting in. Het noemt namelijk specifieke schendingen van bedingen van een licentieovereenkomst, waarbij de merkhouder de aan het merk verbonden rechten kan inroepen:

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

3 — Arrest van 30 november 2004, Peak Holding (C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 34).

18. De betrokken partijen erkennen allen dat geen van de voornoemde bedingen uitdrukkelijk het verbod van verkoop aan discounters betreft. Dior suggereert echter om deze lijst van bedingen niet als definitief te beschouwen of het verkoopverbod onder één van de genoemde bedingen te brengen.

19. Principieel dringt Dior aan op een ruime uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 om de intellectuele eigendom die het voorwerp van de licentieovereenkomst is, te beschermen. Hiervoor pleit reeds de tekst van de bepaling, waarin wordt gesproken van een schending van „een van de bepalingen van de licentieovereenkomst", waartegen de aan het merk verbonden rechten kunnen worden ingeroepen. Dat de lijst niet uitputtend is, blijkt volgens Dior overigens ook uit het feit dat niet wordt gerept van een overschrijding van de hoeveelheid waren waarop het merk mag worden aangebracht en die in de handel mag worden gebracht.

20. Met dit laatste argument bedoelt Dior misschien te stellen dat kwantitatieve beperkingen in de licentieovereenkomst in elk geval merkenrechtelijk relevant moeten zijn. Deze opvatting, die door de tekst van artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 niet wordt geschraagd, is echter niet overtuigend.[4] Maar los daarvan hoeft dit punt in casu ook niet te worden beslist.

21. Bovendien stoelt de argumentatie van Dior echter op een onvolledige weergave van de tekst van artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104. Copad, de Franse regering en de Commissie benadrukken terecht dat de opsomming van de afzonderlijke bedingen niet enuntiatief is. Artikel 8, lid 2, staat de merkhouder derhalve juist niet toe, bij willekeurig welke schending van de licentieovereenkomst de aan het merk verbonden rechten in te roepen. Dit is alleen mogelijk bij schending van een van de uitdrukkelijk genoemde punten.

22. Derhalve zal ik thans onderzoeken of het verkoopverbod onder een van de in artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 vermelde bedingen valt.

23. Dior stelt enerzijds dat het verbod van verkoop aan discounters moet worden opgevat als beding inzake het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht. Dit beding betreft gevallen waarin licentiehouders de bevoegdheid voor het in de handel brengen in bepaalde gebieden wordt toegekend. De beperking van de verkoop tot bepaalde plaatsen is dan slechts een verbijzondering hiervan.

4 — Het door de Commissie in dit verband genoemde arrest van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois (C-173/98, Jurispr. blz. I-4103), heeft geen betrekking op de uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104, maar op die van artikel 7, lid 1.

24. Reeds het uitgangspunt van deze opvatting is echter onjuist. Artikel 8, lid 2, van de richtlijn bestrijkt niet elke schending van territoriale beperkingen van het gebruik van een merk, maar alleen — zoals de Commissie opmerkt — de schending van bedingen betreffende het gebied waarop het merk mag worden *aangebracht*. In casu blijkt echter niet dat SIL het merk buiten het gebied dat hiervoor in de licentieovereenkomst wordt genoemd, op de waren heeft aangebracht.

25. Anderzijds koppelt Dior, en mogelijk ook de Cour de Cassation, het verkoopverbod aan een beding inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten. Ook dit is een van de in artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 genoemde bedingen waarbij aan het merk verbonden rechten kunnen worden ingeroepen.

26. Zoals Copad terecht benadrukt, kan de verkoop van waren, in tegenstelling tot de opvatting van Dior, echter niet als dienst in deze zin worden beschouwd. Op de kwaliteit van de dienst komt het alleen maar aan wanneer de licentieovereenkomst betrekking heeft op het verrichten van een dienst. [5] Het in casu relevante verkoopverbod heeft daarentegen betrekking op waren waarop het merk is aangebracht.

27. De achterliggende gedachte van deze hypothese is veeleer dat het merk Dior geassocieerd wordt met luxeartikelen die normaliter niet via discounters in de handel worden gebracht. Hier wordt geïmpliceerd dat deze distributievorm de hoedanigheid van luxeartikel van de producten kan aantasten en afbreuk kan doen aan de kwaliteit ervan.

28. Het gebruik van het begrip „kwaliteit” in artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 verwijst naar een essentiële functie van het merk, te weten de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming, die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit ervan. [6]

29. Dienovereenkomstig wil artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 de houder van een merkrecht in staat stellen de kwaliteit van de van zijn merk voorziene waren veilig te stellen. Zoals de Commissie terecht benadrukt, betreft dit dan ook het geval dat de licentiehouder het merk op andere waren aanbrengt dan in de licentieovereenkomst is vastgelegd.

30. De verwijzing naar „vervaardiging” pleit ervoor de kwaliteit van waren uitsluitend op te vatten in de zin van de eigenschappen die zij door het productieproces verkrijgen. Wat de

5 — Zoals bijvoorbeeld in het arrest van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Jurispr. blz. I-5873).

6 — Arresten van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13); 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 22); 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28), en 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).

onderhavige licentieovereenkomst betreft, zou in dit verband bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan het gebruik van minderwaardige stoffen. Eigenschappen die uitsluitend verband houden met de distributiemodaliteiten, vallen hier echter niet onder.

31. Bij luxe- of prestigieuze waren is echter over het algemeen ook de reputatie relevant voor hun kwaliteit in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104. Los van de overige eigenschappen van de waren kan reeds een aantasting van de reputatie van het merk tot gevolg hebben dat de waren niet meer dezelfde waardering als luxe- of prestigieuze producten krijgen. Voor dit soort waren kunnen distributievormen die schadelijk zijn voor hun reputatie, tegelijkertijd afbreuk doen aan hun kwaliteit.

32. Dit betekent echter niet dat iedere mogelijke aantasting van de merkreputatie tegelijkertijd afbreuk doet aan de kwaliteit van een ook door zijn reputatie gekenmerkt product. Achteraf valt namelijk normaal gesproken niet zonder meer te achterhalen via welk distributiekanaal een product is verkocht. [7] Een distributiemodaliteit die aan het betrokken exemplaar van de waren niet valt af te lezen, kan derhalve aan de kwaliteit van dit exemplaar slechts afbreuk doen voor zover de distributie de reputatie van *alle* van dit merk voorziene exemplaren op gelijke wijze schaadt.

33. Het lijkt dus mogelijk dat de reputatie van het merk Dior aanzienlijk wordt beïnvloed wanneer van dit merk voorziene producten op grote schaal bij een groot aantal discounters tegen stuntprijzen worden aangeboden, vooral wanneer hiermee reclame wordt gemaakt. Bij de consument zou dan de indruk kunnen ontstaan dat producten met het merk Dior niet meer zo exclusief zijn als in het verleden. Indien dergelijke producten daarentegen slechts sporadisch bij discounters in de winkels liggen, heeft dit wellicht zelfs geheel geen gevolgen voor de reputatie van de waar.

34. Zoals overigens zal blijken uit de navolgende overwegingen betreffende artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, waarborgt slechts deze ruime interpretatie van het begrip kwaliteit van de waren, dat de merkhouder jegens derden geen rechten uit het merk kan inroepen die verder gaan dan zijn rechten tegenover de licentiehouder. Volgens artikel 7, lid 2, kan een merkhouder zich op grond van zijn merkrecht verzetten tegen de distributie van de waren wanneer de reputatie van het merk hierdoor aanzienlijk wordt geschaad. [8]

35. Of en in hoeverre een bepaalde distributievorm, in het bijzonder de in casu omstreden distributie via discounters, daadwerkelijk afbreuk doet aan de reputatie en tegelijkertijd aan de kwaliteit van een product, is een feitelijke vraag die door de bevoegde rechter in het licht van de omstandigheden van het concrete geval moet worden beoordeeld.

7 — Dit geldt echter niet voor specifiek gekenmerkte producten, bijvoorbeeld onverkochte exemplaren van boeken of tijdschriften.

8 — Zie punten 59 e.v. van deze conclusie.

36. Het in casu in de licentieovereenkomst vastgelegde verbod om de van het merk voorziene waren door te verkopen aan bepaalde wederverkopers, is voor deze feitelijke beoordeling slechts van beperkt belang. Uit het verbod blijkt vooral dat de partijen bij de licentieovereenkomst de distributievorm als van belang voor de reputatie van het merk beschouwden ten tijde van de sluiting van de overeenkomst. In hoeverre dit juist is, dient in het concrete geval echter nader te worden onderzocht.

37. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 dient derhalve aldus te worden uitgelegd, dat de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt, indien de reputatie van de waren door die verkoop zo ernstig wordt geschaad dat afbreuk wordt gedaan aan hun kwaliteit.

B — *De tweede vraag*

38. De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijke uitputting van het merkrecht. De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een licentiehouder die waren in de handel brengt onder het betrokken merk en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt, zonder toestemming van de merkhouder handelt.

39. In dit verband wil ik om te beginnen erop wijzen dat artikel 5 van richtlijn 89/104 de merkhouder een uitsluitend recht verleent dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de handel zijn gebracht. [9]

40. Dior stelt terecht vast dat met de sluiting van de licentieovereenkomst betreffende het gebruik van het merk door SIL de waren nog niet in de handel werden gebracht. De overeenkomst regelt veeleer in hoeverre SIL de waren in de handel kan brengen. De uitputting vindt slechts plaats voor de exemplaren van de waar die daadwerkelijk in de handel zijn gebracht. Deze exemplaren bestonden op het tijdstip waarop de overeenkomst werd gesloten echter nog niet. Derhalve impliceert de licentieovereenkomst op zich nog niet de uitputting van het merkrecht.

41. In casu zou het merkrecht kunnen zijn uitgeput doordat SIL de betrokken waren aan Copad heeft verkocht. Merkhouder Dior heeft

9 — Zie arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 40), en 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Jurispr. blz. I-3051, punt 33), alsook arrest Peak Holding (aangehaald in voetnoot 3, punt 34).

er namelijk door de licentieovereenkomst mee ingestemd dat SIL deze waren in de handel brengt. [10]

42. De licentieovereenkomst sluit de verkoop aan een discounter evenwel uitdrukkelijk uit. Hieruit leiden Dior en de Franse regering af dat de contractuele instemming met het in de handel brengen niet van toepassing is op de verkoop aan Copad. De waren zouden dan dus zonder toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht en het merkrecht zou nog niet zijn uitgeput.

43. Voor deze opvatting pleit het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss. Hierin besliste het Hof dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk het tenietgaan van het uitsluitende recht van de houder van de merken die in de betrokken hoofdgedingen aan de orde waren, dus het recht van controle op het eerste in de handel brengen, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke verlening van de toestemming. [11] De licentieovereenkomst kan niet als uitdrukkelijke toestemming worden begrepen, aangezien zij — integendeel — de verkoop aan discounters uitdrukkelijk verbiedt.

44. Ook het arrest Peak Holding dwingt niet tot het aannemen van de toestemming van de merkhouder. Dat arrest had betrekking op bedingen bij de verkoop van merkartikelen door de merkhouder. Dergelijke bedingen betreffen alleen de verhoudingen tussen de partijen bij de betrokken overeenkomst en staan niet in de weg aan uitputting [12], die erga omnes intreedt. In casu gaat het daarentegen niet om een nevenbeding in een verkoopcontract waarbij de merkhouder is betrokken, maar om de gevolgen van een licentieovereenkomst voor de transacties van de licentiehouder met derden.

45. De onderhavige situatie verschilt echter van de tot dusver besliste gevallen, aangezien een licentieovereenkomst vergeleken met andere overeenkomsten bijzondere gevolgen voor de reikwijdte van de aan het merk verbonden rechten heeft. Hoever deze rechten ten opzichte van de licentiehouder gaan, is uitdrukkelijk geregeld in artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104. De merkenrechtelijke belemmeringen van het gebruik van een merk kunnen jegens derden geen verdergaande gevolgen hebben dan jegens de licentiehouder, die de contractuele grenzen van zijn rechten kent. Ik zie geen reden waarom de aan het merk verbonden rechten jegens een licentiehouder slechts beperkte gelding zouden moeten hebben, als ze jegens niet bij de licentieovereenkomst betrokken derden in volle omvang kunnen worden ingeroepen.

10 — Zo beschouwde het Hof in zijn arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (Ideal Standard) (C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 34), het in het verkeer brengen door de licentiehouder als een geval van uitputting van het merkrecht.

11 — Aangehaald in voetnoot 9, punten 45 en 46.

12 — Aangehaald in voetnoot 3, punten 52 e.v.

46. Dit en niets anders zou echter het resultaat zijn wanneer artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 de aan het merk verbonden rechten ten opzichte van de licentiehouder enger definieerde dan ten opzichte van derden. De aan het merk verbonden rechten betekenen voor de licentiehouder geen beletsel om het merk in het economisch verkeer te gebruiken. Diens afnemers echter, die de licentieovereenkomst normaliter niet kennen, zouden het risico lopen te worden aangesproken door de merkhouder, die hen bijvoorbeeld aan de doorverkoop van de van het merk voorziene waren wil hinderen.

47. Hieruit volgt dat alleen de in artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 genoemde schendingen van de licentieovereenkomst in de weg staan aan de uitputting van het merkrecht. Wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel kan brengen zonder het merkrecht te schenden, dan moeten — zoals met name de Commissie benadrukt — zijn afnemers kunnen vertrouwen in de uitputting van dat merkrecht.

48. Deze opvatting, zoals de Commissie en Copad onderstrepen, is in overeenstemming met het onderscheid dat het Hof in het arrest Peak Holding heeft gemaakt tussen uitputting van het merkrecht en schending van uit de verkoopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen door de afnemer. [13] Overeenkomsten binden slechts de hierbij betrokken partijen, terwijl het merkrecht en de uitputting ervan werking erga omnes hebben.

49. Bij het exclusieve recht van de houder om het merk te gebruiken om een daarvan voorzien product voor het eerst in de handel te brengen, is het niet anders. [14] De sluiting van een licentieovereenkomst betekent namelijk reeds een gebruik van het merkrecht. De uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten compenseren Dior voor het feit dat SIL de gemerkte waren in de handel brengt.

50. Het merkrecht wil in zoverre de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten waarborgen en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle. De licentiegever kan de licentiehouder controleren door in de overeenkomst bedingen op te nemen die de licentiehouder verplichten zijn aanwijzingen na te leven en hemzelf de mogelijkheid geven om die naleving af te dwingen. Indien de licentiegever bijvoorbeeld de vervaardiging van producten van slechte kwaliteit tolereert, terwijl hij over de contractuele middelen beschikt om dit te verhinderen, moet hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen. [15] Buiten de werkingssfeer van artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 zijn deze controlemiddelen echter van contractuele aard en berusten niet op het merkrecht.

13 — Aangehaald in voetnoot 3, punt 54.

14 — Arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punten 31, 40 en 44), en arrest Peak Holding (aangehaald in voetnoot 3, punt 35).

15 — Arrest IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (aangehaald in voetnoot 10, punten 37 e.v.).

51. Dit geldt ook voor ongewenste distributievormen. Indien de merkhouder afziet van controle van de distributie of contractuele controlemogelijkheden dienaangaande niet benut, valt niet in te zien waarom hij tegenover derden zou mogen optreden op grond van zijn merk.

52. Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 dient derhalve aldus te worden uitgelegd dat een licentiehouder die in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst waren onder een merk in de handel brengt, slechts dan zonder toestemming van de merkhouder handelt indien de licentiehouder door de distributie tegelijkertijd de aan het merk verbonden rechten in de zin van artikel 8, lid 2, van die richtlijn schendt.

C — *De derde vraag*

53. Ten slotte wenst de verwijzende rechter voor het geval dat de merkhouder door het verbod van verkoop aan discounters de uitputting niet kan uitsluiten, te vernemen, of de merkhouder zich op grond van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten.

54. Volgens deze bepaling is de in artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 geformuleerde uitputtingsregel niet van toepassing wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten te verzetten, met name wanneer de toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. [16]

55. Het uitdrukkelijk genoemde geval dat de toestand van de producten gewijzigd of verslechterd is, heeft betrekking op de reeds in verband met artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 vermelde waarborg van de kwaliteit van het product door de merkhouder. Wanneer merkproducten worden gewijzigd nadat zij in de handel zijn gebracht, komt deze kwaliteitswaarborg in het gedrang. [17] De merkhouder moet derhalve het recht hebben zich tegen het gebruik van zijn merk voor gewijzigde waren te verzetten.

56. Wordt de kwaliteit van de producten door de verkoop aan discounters aangetast, is in de door mij bepleite opvatting de toepassing van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 in het onderhavige geval niet aan de orde. In dergelijke gevallen zou de merkhouder zijn aan het merk verbonden rechten namelijk tegen de licentiehouder kunnen inroepen en zou de uitputting niet zijn ingetreden.

16 — Arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 40).

17 — Het Hof heeft deze problematiek vooral in verband met het ompakken van geneesmiddelen onderzocht; zie meest recentelijk arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C-348/04, Jurispr. blz. I-3391, met verdere verwijzingen).

57. Wel moet worden onderzocht of de schending van een in de licentieovereenkomst vastgelegd verbod van verkoop aan discounters los van een aantasting van de kwaliteit van de producten als gegronde reden kan worden beschouwd om de uitputting van het merkrecht uit te sluiten.

58. Het gebruik van „met name" in artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 wijst erop dat wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene waar slechts voorbeelden van gegronde redenen zijn. [18]

59. Het Hof heeft in dit verband aanvaard dat aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 kan zijn voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. [19] Het concludeerde derhalve dat er sprake is van een gegronde reden om op te treden tegen reclame die de waardering van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt. [20]

60. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 bestaat echter slechts wanneer ernstige schade aan de reputatie van het merk in het concrete geval kan worden aangetoond. [21] Als voorbeeld van een dergelijke ernstige schade noemde het Hof dat een wederverkoper niet heeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclamefolder werd afgebeeld te midden van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen. [22]

61. Indien dus een wederverkoper door de aard van de verkoop de reputatie van een merk ernstig schaadt, kunnen er — zoals met name de Franse regering benadrukt — gegronde redenen in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 bestaan die rechtvaardigen dat de merkhouder zich tegen deze distributievorm verzet.

18 — Arrest Parfums Christian Dior (aangehaald in voetnoot 16, punt 42, met verdere verwijzingen).

19 — Arrest Parfums Christian Dior (aangehaald in voetnoot 16, punt 43, met verdere verwijzingen).

20 — Arrest Parfums Christian Dior (aangehaald in voetnoot 16, punt 45, met verdere verwijzingen).

21 — Arrest Parfums Christian Dior (aangehaald in voetnoot 16, punt 46, met verdere verwijzingen).

22 — Arrest Parfums Christian Dior (aangehaald in voetnoot 16, punt 47).

62. Uit deze rechtspraak kan echter nog niet worden afgeleid dat de loutere schending van een contractueel verbod om merkproducten aan een discounter te verkopen, een gegronde reden vormt om zich tegen verdere verhandeling te verzetten. De Commissie benadrukt terecht dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 feitelijk zou worden uitgehold indien de merkhouder bij iedere schending van een beding van de licentieovereenkomst door de licentiehouder de verdere verhandeling van het merkproduct kon beletten.

63. Bovendien leidt de verkoop *aan* discounters nog niet automatisch tot ernstige schade aan de reputatie van een prestigieus of luxemerk.

64. Enerzijds kan niet worden uitgesloten dat de discounter de producten niet zelf aan de consumenten verkoopt, maar ze doorverkoopt aan wederverkopers die ze in een omgeving presenteren die geen afbreuk doet aan hun prestigieuze imago en hun luxueuze uitstraling. Het zou bijvoorbeeld denkbaar zijn dat de discounter de producten doorverkoopt aan exclusieve winkels die de merkproducten tot dusver niet konden aankopen omdat zij niet tot het distributienet van dit merk behoren. Het is zeer de vraag of door deze aanbiedingen de merkartikelen in de ogen van de consument aan exclusiviteit inboeten.

65. Anderzijds moet ook bij een distributievorm die potentieel schadelijk is voor de reputatie nog worden onderzocht of de schade daadwerkelijk is opgetreden en, zo ja, of deze ernstig is. Net als bij de beoordeling van de vraag of de mogelijke aantasting van de reputatie van een merk ook afbreuk doet aan de kwaliteit van de gemerkte waar [23], hangt dit af van de omstandigheden van het concrete geval. Dit vereist het nodige onderzoek door de feitenrechter [24], hetgeen door de licentieovereenkomst niet overbodig wordt gemaakt.

66. Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt de merkhouder derhalve niet de mogelijkheid zich te verzetten tegen de distributie van zijn gemerkte waren door een discounter op de enkele grond dat een beding in de licentieovereenkomst de verkoop van de waren aan discounters verbiedt.

23 — Zie punten 32 e.v. van deze conclusie.

24 — Zie arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punten 51 en 55), en arrest Boehringer Ingelheim e.a. (aangehaald in voetnoot 17, punt 46).

V — Conclusie

67. Tegen deze achtergrond geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

„1) Artikel 8, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt, indien de reputatie van de waren door deze verkoop zo ernstig wordt geschaad dat afbreuk wordt gedaan aan hun kwaliteit.

2) Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een licentiehouder die in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst waren onder een merk in de handel brengt, slechts dan zonder toestemming van de merkhouder handelt indien de licentiehouder door de distributie tegelijkertijd de aan het merk verbonden rechten in de zin van artikel 8, lid 2, van die richtlijn schendt.

3) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt de merkhouder niet de mogelijkheid zich te verzetten tegen de distributie van zijn gemerkte waren door een discounter op de loutere grond dat een beding in de licentieovereenkomst de verkoop van de waren aan discounters verbiedt."