FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
föredraget den 3 december 2008 [1]

I — Inledning

1. I detta mål uppkommer för första gången frågan om inverkningarna av ett licensavtal på konsumtionen av varumärkesrätten. Det ska undersökas i vilken utsträckning varumärkesinnehavaren kan motsätta sig att de varor som är försedda med varumärket överlåts till lågprisbutiker trots att det enligt licensavtalet uttryckligen är förbjudet för licenstagaren att bedriva försäljning till lågprisbutiker. Det är framför allt fråga om huruvida och eventuellt under vilka omständigheter en varas anseende som lyxvara ska betraktas som kvalitetsegenskap.

II — Tillämpliga bestämmelser

2. Avgörande är rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. [2]

3. I artikel 7 regleras konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke enligt följande:

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

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

4. I artikel 8 fastställs verkningarna av licenser för användning av varumärken enligt följande:

”1. Det kan ges licens för ett varumärke för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det

1 — Originalspråk: tyska.

2 — EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område13, volym 17, s 178, senast ändrad genom bilaga XVII till EES-avtalet, EGT 1994, L 1, s. 482.

är registrerat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

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

III — Bakgrund, målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

5. Bolaget Christian Dior couture SA (nedan kallat bolaget Dior) ingick den 17 maj 2000 ett avtal om varumärkeslicens med bolaget Société industrielle de lingerie (nedan kallat SIL) för tillverkning och distribution av korsetter av varumärket Christian Dior. I artikel 8.2 femte stycket i avtalet anges att "i syfte att varumärket alltjämt ska vara välkänt och åtnjuta gott anseende förpliktar sig licenstagaren att inte bedriva försäljning till grossister, sammanslutningar, försäljare av reavaror, postorderföretag, genom dörr- eller hemförsäljning, såvida det inte föreligger ett föregående skriftligt samtycke från licensgivaren, och licenstagaren ska vidta alla åtgärder för att förmå sina distributörer eller detaljhandlare att iaktta denna bestämmelse".

6. Av handlingarna i målet framgår att ett konkursförfarande inleddes mot SIL den 14 november 2001.

7. Bolaget SIL har därefter till bolaget Copad International (nedan kallat bolaget Copad), en försäljare av reavaror, sålt varor som är försedda med det varumärke som omfattas av licensavtalet. Bolaget Copad har sålt en del av varorna vidare till tredje man. Bolaget Dior har stämt bolagen SIL och Copad för varumärkesintrång.

8. Cour d'appel de Paris konstaterade att bolaget SIL inte hade gjort intrång i varumärkesrättigheter genom försäljningarna till bolaget Copad. Cour d'appel slog emellertid fast att dessa försäljningar inte hade lett till konsumtion av bolaget Diors varumärkesrättigheter. Eftersom Dior fortfarande kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna förordnade Cour d'appel om åtgärder gentemot Copad, i form av förbud, beslag och destruktion av verksamheten.

9. Copad och Dior överklagade domen till Cour de Cassation som har ställt följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1. Ska artikel 8.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988

om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet som, av hänsyn till varumärkets anseende, innehåller ett förbud mot överlåtelse till lågprisbutiker?

2. Ska artikel 7.1 i det ovannämnda direktivet tolkas så, att varor som en licenstagare för ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under ett visst varumärke i strid med en bestämmelse i licensavtalet som, av hänsyn till varumärkets anseende, innehåller ett förbud mot överlåtelse till lågprisbutiker ska anses ha förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke?

3. Kan varumärkesinnehavaren, vid nekande svar, med stöd av artikel 7.2 i samma direktiv åberopa en sådan bestämmelse för att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna?”

10. Copad, Dior, Republiken Frankrike och kommissionen har avgivit skriftliga yttranden och deltagit i den muntliga förhandlingen den 19 november 2008.

IV — Rättslig bedömning

11. Tre parter deltar i målet vid den nationella domstolen. De har delvis ingått avtal med varandra. Dior har ingått ett licensavtal med SIL och SIL har i sin tur sålt varor till Copad. Begäran om förhandsavgörande avser emellertid inte de rättigheter som följer av avtalet mellan parterna utan de rättigheter som är knutna till det varumärke som Dior innehar. Därvid avser den första frågan de rättigheter som Dior har enligt varumärkesrätten gentemot SIL, den andra och den tredje frågan avser däremot sådana rättigheter gentemot Copad.

12. Svaret är i avgörande mån beroende av licensavtalets inverkningar på rätten till varumärket. De aktuella bestämmelserna, det vill säga artiklarna 8.2, 7.1 och 7.2 i direktiv 89/104, ska således inte undersökas och tolkas var för sig. Det ska i stället säkerställas att de till varumärket knutna rättigheter som varumärkesinnehavaren har inte i onödan sträcker sig längre gentemot allmänheten än gentemot licenstagaren.

A — *Den första frågan*

13. Med den första frågan vill Cour de Cassation få klarhet i om SIL genom försäljningen av varorna till Copad har gjort sig skyldig till intrång i Diors varumärkesrätt.

14. Vad rättigheter enligt varumärkesrätten har för relevans i förevarande fall står inte klart vid ett första påseende, eftersom det är uppenbart att licensavtalet har åsidosatts. Dock kan det tänkas vara så, att rättigheterna enligt licensavtalet inte ger något tillfredsställande skydd i licenstagarens konkursförfarande. Frågan huruvida SIL i egenskap av licenstagare genom ett handlande som står i strid med avtalet samtidigt kan göra sig skyldig till intrång i varumärkesrätten regleras i artikel 8.2 i direktiv 89/204.

15. De rättigheter som är knutna till varumärket framgår av artikel 5 i direktiv 89/104. Varumärkesinnehavaren har enligt denna bestämmelse ensamrätt att hindra tredje man att bland annat importera varor som försetts med hans varumärke, att utbjuda dessa till försäljning, att föra ut dem på marknaden eller att inneha dem i dessa syften. [3]

3 — Dom av den 30 november 2004 i mål C-16/03, Peak Holding (REG 2004, s. I-11313), punkt 34.

16. Ett licensavtal gör det möjligt för licenstagaren att använda varumärket för de ändamål som anges i avtalet. Man skulle kunna anta att licensgivaren däremot kan göra gällande sin varumärkesrätt till fullo om licenstagaren använder varumärket i strid med licensavtalet.

17. Artikel 8.2 i direktiv 89/104 innehåller emellertid en annan bestämmelse. I denna bestämmelse anges nämligen särskilda överträdelser av klausulerna i ett licensavtal avseende vilka innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot licenstagaren.

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

18. Parterna är visserligen ense om att ingen av dessa klausuler uttryckligen omfattar förbudet mot överlåtelse till försäljare av reavaror. Dior har emellertid föreslagit att denna förteckning över klausuler inte ska betraktas som uttömmande eller att förbudet mot överlåtelse ska inbegripas i en av de nämnda bestämmelserna.

19. Dior kräver i princip att artikel 8.2 i direktiv 89/104 ska tolkas extensivt för att skydda de immateriella rättigheter som är föremål för licensavtalet. Denna uppfattning finner stöd i bestämmelsens ordalydelse, eftersom det är tal om en överträdelse av ”en bestämmelse i licensavtalet”, som gör det möjligt att göra gällande rättigheter som är knutna till varumärket. Att förteckningen är ofullständig framgår även av den omständigheten att det inte framgår i vilken mån angiven kvantitet av de varor som får förses med varumärket och marknadsföras får överskridas.

20. Genom det sistnämnda argumentet vill Dior möjligen göra gällande att kvantitativa begränsningar i licensavtalet i vart fall är verksamma enligt varumärkesrätten. Denna uppfattning som emellertid inte finner något stöd i artikel 8.2 i direktiv 89/104 är emellertid inte tvingande. [4] Detta behöver slutligen inte heller avgöras i förevarande fall.

4 — Kommissionen har i detta sammanhang nämnt domen av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago och Maison Dubois (REG 1999, s. I-4103), men denna dom avser inte tolkningen av artikel 8.2 i direktiv 89/104, utan artikel 7.1.

21. Därutöver stöder sig Diors argumentation i dess helhet på en ofullständig läsning av artikel 8.2 i direktiv 89/104. Såsom Copad, Frankrike och kommissionen med rätta har betonat har uppräkningen av de enskilda klausulerna inte formulerats som exempel. Varumärkesinnehavaren kan enligt artikel 8.2 därför inte åberopa de till varumärket knutna rättigheterna vid godtyckliga överträdelser av licensavtalet. Detta gäller i stället endast för överträdelser avseende de punkter som uttryckligen angetts.

22. Det ska följaktligen undersökas om förbudet mot överlåtelse omfattas av en av de klausuler som anges i artikel 8.2 i direktiv 89/104.

23. För det första anser Dior att förbudet mot överlåtelse till lågprisbutiker utgör en klausul avseende det område inom vilket varumärket får användas. Denna klausul föreskrivs för de fall att licenstagare ges befogenhet att bedriva försäljning inom vissa områden. Begränsningen av försäljningen till vissa områden utgör endast ett särskilt fall.

24. Denna uppfattning är emellertid felaktig i grunden. Artikel 8.2 i direktivet omfattar inte varje överträdelse mot territoriella begränsningar av användningen av ett varumärke, utan, såsom kommissionen har betonat, endast ett åsidosättande av klausuler vad gäller det område inom vilket varumärket får *användas.* Det framgår emellertid inte i förevarande fall att SIL har använt varumärket på varor utanför det område som anges i licensavtalet.

25. För det andra förbinder Dior och möjligen även Cour de cassation förbudet mot överlåtelse med en klausul avseende kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna. Detta är en annan av de klausuler som anges i artikel 8.2 i direktiv 89/104 avseende vilken de rättigheter som är knutna till varumärket kan åberopas.

26. Såsom Copad med rätta har anfört och i motsats till vad Dior har hävdat kan försäljningen av varor inte betraktas som en tjänst i denna mening. Kvaliteten på tjänsten är endast av betydelse när licensavtalet avser tillhandahållandet av en tjänst. [5] Det aktuella förbudet mot överlåtelse avser däremot varor som har försetts med varumärket.

27. Denna hypotes anknyter i stället till den omständigheten att varumärket Dior förknippas med lyxvaror som vanligtvis inte distribueras av lågprisbutiker. Den innebär att denna distributionsform kan leda till att varans egenskap av lyxvara ifrågasätts och dess kvalitet försämras.

28. Att begreppet kvalitet används i artikel 8.2 i direktiv 89/104 pekar på en central funktion hos varumärket. Det ska utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet. [6]

29. Innehavaren av ett varumärke ska således genom artikel 8.2 i direktiv 89/104 kunna säkerställa kvaliteten på de varor som är försedda med hans varumärke. Såsom kommissionen med fog har gjort gällande rör det sig följaktligen om en situation där licenstagaren har försett andra varor med varumärket än de som avtalats i licensavtalet.

30. Hänvisningen till tillverkningen talar för att kvaliteten på varor endast ska anses syfta på de egenskaper som varor erhåller genom tillverkningsprocessen. Vad gäller föreva-

5 — Såsom till exempel i dom av den 7 juli 2005 i mål C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (REG 2005, s. I-5873).

6 — Dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG GF (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 13, av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 22, av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 28, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30.

rande licensavtal skulle man således till exempel kunna tänka sig fallet att material av sämre kvalitet används. Kvalitetsförsämringar som beror på distributionsmetoden skulle däremot omfattas.

31. Vad gäller lyx- eller prestigevaror är emellertid vanligtvis även varans anseende av relevans för dess kvalitet, i den mening som avses i artikel 8.2 i direktiv 89/104. Oberoende av de andra egenskaperna hos varan kan ett förringande av varumärkets anseende leda till att varorna inte längre på samma sätt anses som lyx- eller prestigevaror. För denna grupp av varor kan således distributionsformer som skadar deras anseende samtidigt innebära att deras kvalitet ifrågasätts.

32. Varje möjlig skada av ett varumärkes anseende kan emellertid inte innebära att kvaliteten på en vara som även kännetecknas av sitt anseende samtidigt ifrågasätts. Den distributionskanal genom vilken en vara säljs är nämligen normalt inte längre utan vidare urskiljbar i efterhand. [7] En distributionsform som inte påverkar på ett sätt som kan urskiljas på varje exemplar av varan kan därför endast skada kvaliteten på detta exemplar i den mån som distributionen skadar anseendet på *alla* exemplar som är försedda med detta varumärke och på samma sätt.

33. Det förefaller möjligt att varumärket Diors anseende skadas gravt när varumärkesförsedda varor i stora mängder erbjuds till försäljning till fördelaktiga priser av flera lågprisbutiker, särskilt när detta sker med motsvarande publicitet. Konsumenterna skulle kunna få intrycket att de varor som är försedda med detta varumärke inte längre är så exklusiva som tidigare. Erbjuds sådana varor däremot endast till försäljning genom en lågprisbutik i enskilda fall så behöver detta inte påverka varans anseende.

34. Såsom dessutom framgår av redogörelserna nedan avseende artikel 7.2 i direktiv 89/104 ger denna extensiva tolkning av begreppet kvalitet inte varumärkesinnehavaren mer långtgående varumärkesrelaterade rättigheter mot tredje man än mot licenstagaren. Genom artikel 7.2 ger nämligen varumärkesrätten en rätt att motsätta sig försäljningen av varan om varumärkets anseende gravt skadas därigenom. [8]

35. Om och i vilken utsträckning en viss distributionsform, särskilt förevarande distribution genom en lågprisbutik, verkligen innebär att en varas anseende skadas och varans kvalitet samtidigt försämras, är en fråga om bedömningen av de faktiska omständigheterna. Denna fråga måste bedömas av den domstol som är behörig att fastställa de faktiska omständigheterna med beaktande av omständigheterna i målet.

7 — Annat gäller till exempel i fråga om varor som ges särskild märkning, till exempel returvaror.

8 — Se nedan, punkt 59 och följande punkt.

36. Det aktuella förbudet i licensavtalet att sälja de varumärkesförsedda varorna till vissa återförsäljare är endast av begränsad betydelse för denna faktiska prövning. Av detta förbud framgår huvudsakligen att parterna till licensavtalet vid den tidpunkt då de ingick avtalet ansåg att distributionsformen var av betydelse för varumärkets anseende. Huruvida denna bedömning är korrekt kräver emellertid ytterligare utredning i det omtvistade fallet.

37. Artikel 8.2 i direktiv 89/104 ska följaktligen tolkas så, att innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare, eftersom denna åsidosätter en bestämmelse i licensavtalet som innehåller ett förbud mot överlåtelse av varor till lågprisbutiker när denna överlåtelse innebär att varumärkets anseende skadas i en sådan utsträckning att varornas kvalitet ifrågasätts.

B — *Den andra frågan*

38. Den andra frågan avser den eventuella konsumtionen av varumärkesrätten. Cour de Cassation vill få klarhet i huruvida artikel 7.1 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att varor som en licenstagare för ut på marknaden under ett visst varumärke i strid med en bestämmelse i licensavtalet som innehåller ett förbud mot överlåtelse till lågprisbutiker ska anses ha förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke.

39. Det bör erinras om att varumärkesinnehavaren enligt artikel 5 i direktiv 89/104 har ensamrätt att hindra tredje man att bland annat importera varor som försetts med hans varumärke, att utbjuda dessa till försäljning, att föra ut dem på marknaden eller att inneha dem i dessa syften. Artikel 7.1 innehåller ett undantag från denna regel genom att det däri föreskrivs att varumärkesinnehavarens rättigheter konsumeras när varorna har förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. [9]

40. Dior har inledningsvis med rätta anfört att varorna ännu inte hade förts ut på marknaden genom licensavtalet om användningen av varumärket av SIL. I detta avtal regleras däremot huruvida SIL kan föra ut varorna på marknaden. En konsumtion av varumärkesrätten kan endast ske i fråga om de exemplar av varorna som faktiskt har förts ut på marknaden. Dessa exemplar existerade emellertid inte när licensavtalet ingicks. Licensavtalet innebär således inte att varumärkesrätten konsumeras.

41. Varumärkesrätten kan ha konsumerats i förevarande fall genom att SIL sålde de aktuella varorna till Copad. Genom licensavtalet samtyckte nämligen varumärkesinneha-

9 — Se dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss (REG 2001, s. I-8691), punkt 40, av den 8 april 2003 i mål C-244/00, Van Doren + Q (REG 2003, s. I-3051), punkt 33, och domen i målet Peak Holding (ovan fotnot 3), punkt 34.

varen Dior till att SIL distribuerar dessa varor. [10]

42. I licensavtalet anges emellertid uttryckligen att överlåtelse till lågprisbutiker inte får ske. Dior och den franska regeringen har därav dragit slutsatsen att det samtycke till distribution som lämnas i avtalet inte omfattar försäljningen till Copad. I så fall har varorna förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke och varumärkesrätten har ännu inte konsumerats.

43. Denna slutsats stöds av domen i målet Zino Davidoff och Levi Strauss. De berörda varumärkesinnehavarna i målen vid den nationella domstolen har en ensamrätt som innebär att de kan bestämma över det första utsläppandet på marknaden. När denna ensamrätt upphör får det stora konsekvenser. Enligt nämnda dom måste samtycket därför uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt. En sådan vilja uttrycks normalt genom ett uttryckligen avgivet samtycke. [11] Licensavtalet kan inte uppfattas som ett uttryckligt samtycke, eftersom det tvärtom innehåller ett uttryckligt förbud mot överlåtelse till lågprisbutiker.

44. Domen i målet Peak Holding ger inte heller stöd för en presumtion om varumärkesinnehavarens samtycke. Denna dom avsåg överenskommelser vid försäljningen av märkesvaror av rättsinnehavaren. Sådana överenskommelser har endast avseende på förhållandet mellan parterna i detta avtal och kan inte utgöra hinder mot konsumtion [12] som inträder med verkan för alla. Det är i förevarande fall däremot inte fråga om en sidoöverenskommelse till ett överlåtelseavtal med medverkan av varumärkesinnehavaren, utan om inverkningarna av ett licensavtal på licenstagarens transaktioner med tredje man.

45. Artikel 8.2 i direktiv 89/104 innehåller emellertid en särskild bestämmelse om vilka inverkningar ett licensavtal har på räckvidden av de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot licenstagaren. De hinder som följer av varumärkesrätten mot att använda varumärket kan inte ha mer långtgående verkningar gentemot tredje man än gentemot licenstagaren, som har kännedom om gränserna för sina rättigheter enligt avtalet. Det saknas en uppenbar grund till varför de rättigheter som är knutna till varumärket endast ska gälla i begränsad omfattning gentemot en licenstagare men fullständigt gentemot tredje man som inte är part i licensavtalet.

10 — Domstolen har i dom av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger (Ideal Standard) (REG 1994, s. I-2789; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-227), punkt 34, fastställt att den omständigheten att licenstagaren har fört ut varor på marknaden innebär att varumärkesrätten har konsumerats.

11 — Se ovan fotnot 9, punkterna 45 och 46.

12 — Se ovan fotnot 3, punkt 52 och följande punkter.

46. Detta blir emellertid resultatet om de i artikel 8.2 i direktiv 89/104 angivna rättigheterna ges en snävare definition när det handlar om rättigheter gentemot licenstagaren än när det handlar om rättigheter gentemot tredje man. De rättigheter som är knutna till varumärket skulle inte hindra licenstagaren från att använda varumärket inom ramen för näringsverksamhet. Licenstagarens kunder som normalt inte har kännedom om licensavtalet skulle däremot vara utsatta för risken att varumärkesinnehavaren åberopar de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot dem, genom att han till exempel hindrar dem från att återförsälja de varumärkesförsedda varorna.

47. Härav kan slutsatsen dras att endast de överträdelser av licensavtalet som omfattas av artikel 8.2 i direktiv 89/104 berättigar innehavaren av ett varumärke att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor. Om licenstagaren kan föra ut varumärkesförsedda varor på marknaden, utan att göra sig skyldig till intrång i varumärkesrätten, så måste, såsom framför allt kommissionen har betonat, dess kunder kunna förlita sig på att varumärkesrättigheterna har konsumerats.

48. Denna uppfattning är förenlig med att domstolen, såsom kommissionen och Copad har framhållit, i domen i målet Peak Holding har gjort åtskillnad mellan konsumtion av varumärkesrättigheterna och åsidosättande av kundens skyldigheter enligt överlåtelseavtalet. [13] Avtal binder endast avtalsparterna, medan varumärkesrätten och konsumtionen av denna gäller *alla och envar.*

49. Detta konstaterande bekräftas av varumärkesinnehavarens ensamrätt att använda varumärket då en vara som är försedd med varumärket för första gången släpps ut på marknaden. [14] När ett licensavtal ingås så medför detta nämligen att det är tillåtet att använda varumärkesrätten. Genom de rättigheter som följer av detta avtal kompenseras Dior för att SIL bedriver försäljning av varumärkesförsedda varor.

50. Varumärkesrätten ska således säkerställa möjligheten att kontrollera kvaliteten på varorna och inte att denna kontroll verkligen utövas. Licensgivaren har möjlighet att kontrollera licenstagaren genom att i avtalet införa klausuler som förpliktar licenstagaren att följa hans instruktioner och som ger honom möjlighet att se till att de följs. Om licensgivaren tolererar att varor av dålig kvalitet tillverkas, trots att han enligt avtalet har möjlighet att förhindra det, ska han ta ansvaret för detta. [15] I den mån dessa kontrollmedel inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 8.2 i direktiv 89/104, faller de under avtalsrätten och inte under varumärkesrätten.

13 — Ovan fotnot 3, punkt 54.

14 — Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkterna 31, 40 och 44, och domen i målet Peak Holding (ovan fotnot 3), punkt 35.

15 — Domen i målet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger (ovan fotnot 10), punkt 37 och följande punkt.

51. Samma sak gäller för oönskade distributionsformer. När varumärkesinnehavaren avstår från att kontrollera distributionen eller inte använder avtalsrättsliga kontrollmöjligheter, så finns det ingen anledning att ge honom rättigheter enligt varumärkesrätten gentemot tredje man.

52. Artikel 7.1 i direktiv 89/104 ska således tolkas så, att varor som en licenstagare för ut på marknaden under ett visst varumärke i strid med en bestämmelse i licensavtalet endast ska anses ha förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke om licenstagaren genom distributionen samtidigt åsidosätter de till varumärket knutna rättigheterna, i den mening som avses i artikel 8.2.

C — *Den tredje frågan*

53. För det fall att varumärkesinnehavaren genom förbudet mot överlåtelse till lågprisbutiker inte kan utesluta att varumärkesrättigheter har konsumerats, har Cour de Cassation slutligen frågat om artikel 7.2 i direktiv 89/104 är tillämplig vad avser fortsatt marknadsföring av varorna.

54. Enligt denna bestämmelse ska konsumtionsregeln i artikel 7.1 i direktiv 89/104 inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av de varumärkesförsedda varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden. [16]

55. Det uttryckligen nämnda fallet att varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats avser varumärkesinnehavarens garanti vad gäller kvaliteten på varorna som redan har behandlats i samband med artikel 8.2 i direktiv 89/104. Om märkesvaror förändras efter det att de förts ut på marknaden, så äventyras denna kvalitetsgaranti. [17] Varumärkesinnehavaren måste följaktligen ha rätt att motsätta sig att hans varumärke används på förändrade varor.

56. Om kvaliteten på varorna skadas genom överlåtelse till lågprisbutiker, så uppkommer enligt den här företrädda uppfattningen i förevarande fall emellertid inte frågan avseende tillämpningen av artikel 7.2 i direktiv 89/104. Varumärkesinnehavaren skulle då fortfarande kunna åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare och en konsumtion skulle inte ha inträtt.

16 — Dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), punkt 40.

17 — Domstolen har framför allt undersökt denna konstellation med avseende på nya förpackningar av läkemedel. Se senast dom av den 26 april 2007 i mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2007, s. I-3391) med vidare hänvisningar.

57. Det ska emellertid undersökas om åsidosättandet av ett förbud mot överlåtelse till lågprisbutiker i licensavtalet innebär att det finns ett berättigat intresse av att utesluta en konsumtion av varumärkesrättigheterna, oberoende om kvaliteten på varorna har försämrats.

58. Användningen av begreppet ”särskilt” i artikel7.2 i direktiv 89/104 visar att de angivna fallen, där de märkesskyddade varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats, enbart anges som exempel på vad som kan utgöra skälig grund. [18]

59. Domstolen har i detta sammanhang fastställt att skada som åsamkas varumärkets anseende i princip kan vara skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104, för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har förts ut på marknaden av honom eller med hans samtycke. [19] Därav drog den slutsatsen att det finns ett berättigat intresse att hindra marknadsföring för lyxiga och prestigefyllda produkter som påverkar varumärkets värde genom att minska de ifrågavarande produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx. [20]

60. Skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104, kan endas anses föreligga när det i det enskilda fallet kan visas att varumärkets anseende har åsamkats en allvarlig skada. [21] Som exempel på en sådan allvarlig skada angav domstolen att en återförsäljare, i de reklamblad som han sprider, inte hindrar att varumärket placeras i en omgivning som riskerar att gravt förringa den bild av märket som innehavaren av detta har lyckats skapa. [22]

61. När således det sätt på vilket en återförsäljare bedriver försäljningen allvarligt skadar ett varumärkes anseende kan det, såsom framför allt den franska regeringen framfört, föreligga skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104, för varumärkesinnehavaren att motsätta sig denna försäljningsform.

18 — Domen i målet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16), punkt 42 med vidare hänvisningar.

19 — Domen i målet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16), punkt 43 med vidare hänvisningar.

20 — Domen i målet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16), punkt 45 med vidare hänvisningar.

21 — Domen i målet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16), punkt 46 med vidare hänvisningar.

22 — Domen i målet Parfums Christian Dior (ovan fotnot 16), punkt 47 med vidare hänvisningar.

62. Denna rättspraxis innehåller däremot inte någon beståndsdel av vilken framgår att endast ett åsidosättande av ett förbud mot överlåtelse till lågprisbutiker enligt licensavtalet är en skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring. Kommissionen har med fog betonat att artikel 8.2 i direktiv 89/104 skulle förlora sin ändamålsenliga verkan om varje fall då licenstagaren har åsidosatt en bestämmelse i licensavtalet skulle göra det möjligt för varumärkesinnehavaren att hindra fortsatt marknadsföring av märkesvaran.

63. Överlåtelsen *till* en lågprisbutik leder inte heller nödvändigtvis till att ett prestige- eller lyxvarumärkes anseende åsamkas allvarlig skada.

64. Det kan å ena sidan inte uteslutas att lågprisbutiken låter bli att själv saluföra varorna till konsumenterna och i stället överlåter dem till återförsäljare som presenterar dem i en omgivning som inte skadar den bild av lyx och prestige som är knuten till dem. Det skulle till exempel vara tänkbart att lågprisbutiken överlåter varorna till exklusiva affärer som hittills inte kunnat köpa in märkesvaror, eftersom de inte ingår i distributionsnätet för detta varumärke. Konsumenterna skulle av dessa erbjudanden knappast dra slutsatsen att märkesvaran är mindre exklusiv än tidigare.

65. Å andra sidan krävs emellertid – även i fråga om en distributionsform som skulle kunna skada anseendet – en ytterligare utredning om huruvida skadan verkligen har uppkommit och om den är allvarlig. Såsom vid undersökningen av om en eventuell skada av ett varumärkes anseende även innebär att kvaliteten på de varumärkesförsedda varorna ifrågasätts [23], är omständigheterna i det enskilda fallet avgörande. Detta förutsätter att den domstol som är behörig att fastställa de faktiska omständigheterna fastställer sådana omständigheter [24] som inte medför att licensavtalet är onödigt.

66. Artikel 7.2 i direktiv 89/104 gör det därför inte möjligt för varumärkesinnehavaren att motsätta sig distribution genom lågprisbutiker av varor som är försedda med hans varumärke endast av det skälet att en bestämmelse i licensavtalet hindrar överlåtelse till lågprisbutiker.

23 — Se ovan punkt 32 och följande punkter.

24 — Se dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkterna 51 och 55, och domen i målet Boehringer Ingelheim m.fl.(ovan fotnot 17), punkt 46.

V — Förslag till avgörande

67. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen besvarar tolkningsfrågorna på följande sätt:

1) Artikel 8.2 i det första direktivet 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare, eftersom denna åsidosätter en bestämmelse i licensavtalet som innehåller ett förbud mot överlåtelse av varor till lågprisbutiker när denna överlåtelse innebär att varumärkets anseende skadas i en sådan utsträckning att varornas kvalitet ifrågasätts.

2) Artikel 7.1 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att varor som en licenstagare för ut på marknaden under ett visst varumärke i strid med en bestämmelse i licensavtalet endast ska anses ha förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke om licenstagaren genom distributionen samtidigt åsidosätter de till varumärket knutna rättigheterna, i den mening som avses i artikel 8.2.

3) Artikel 7.2 i direktiv 89/104 gör det inte möjligt för varumärkesinnehavaren att motsätta sig distribution genom lågprisbutiker av varor som är försedda med hans varumärke endast av det skälet att en bestämmelse i licensavtalet hindrar överlåtelse till lågprisbutiker.