ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-ЖА J. КОКОТТ,
представено на 3 декември 2008 година [1]

I — Въведение

1. Настоящото дело поставя за първи път въпроса за последиците на лицензионен договор по отношение на изчерпването на правата на притежателя на марката. Необходимо е да се определи доколко притежателят на марката може да се противопостави на това стоките, носещи марката, да бъдат „продавани на ниски цени“ от търговец на стоки с намалени цени, въпреки че лицензионният договор съдържа разпоредби, с които на лицензополучателя се забранява изрично да продава на търговци на стоки с намалени цени. По-конкретно става дума за това дали и евентуално при какви обстоятелства репутацията на дадена стока като луксозна трябва да се счита за указание за качество.

II — Правна уредба

2. Приложимата правна уредба се съдържа в Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките [2].

3. Член 7 урежда изчерпването на правата, предоставени от марка:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2 Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на по-нататъшното [пускане] на стоките [в продажба], особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.“

4. Член 8 определя последиците на лицензиите за използването на марките:

„1. Марката може да бъде лицензирана за някои или за всички стоки или услуги, за които е регистрирана, както и за цялата

1 — Език на оригиналния текст: немски.

2 — ОВ L 104, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, изменена с Приложение XVII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (ОВ L 1, 1994 г., стр. 482; наричана по-нататък „Директива 89/104“).

територия на съответната държава членка или за част от нея. Лицензът може да бъде изключителен или неизключителен.

2. Притежателят на марка може да се позове на правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучател, който наруши разпоредби на лицензионния договор по отношение на срока, вида, в който марката може да се използва съгласно регистрацията, обхвата на стоките или услугите, за които е предоставен лицензът, територията, на която марката може да се поставя, или качеството на произведените стоки или на услугите, предоставени от лицензополучателя."

III — Обстоятелствата, главното производство и преюдициалните въпроси

5. На 17 май 2000 г. дружеството Christian Dior couture SA (наричано по-нататък „Dior") сключва с предприятието Société industrielle de lingerie (наричано по-нататък „SIL") лицензионен договор за използване на марка за производството и дистрибуцията на луксозни стоки тип корсет с марката Christian Dior. В член 8.2, параграф 5 от този договор се уточнява, че „с цел запазване на известността и престижа на марката лицензополучателят се задължава да не извършва продажба, без предварително писмено съгласие на лицензодателя, на търговци на едро, на групи купувачи, на търговци на стоки с намалени цени, на дружества за продажба по пощата, на дружества, осъществяващи продажба от врата до врата или продажба по домовете, и трябва да вземе всички необходими мерки, за да гарантира съблюдаването на тази разпоредба от неговите дистрибутори и продавачи на дребно."

6. От преписката по делото е видно, че на 14 ноември 2001 г. е образувано производство по несъстоятелност срещу SIL.

7. Впоследствие SIL продава стоки, носещи марката, предмет на лицензионния договор, на дружеството Copad International (наричано по-нататък „Copad"), което осъществява дейност като търговец на стоки с намалени цени. Copad препродава част от стоките на трети лица. В резултат на това Dior подава иск срещу SIL и Copad за нарушение на марката.

8. Cour d'appel de Paris постановява, че продавайки на Copad спорните стоки, SIL не е нарушило правото относно марките. Той обаче заключава, че тези продажби не са довели до изчерпване на правата на Dior върху марката. Тъй като Dior можело да продължи да упражнява правата, произтичащи от марката, Cour d'appel de Paris налага на Copad мерки за забрана, изземване и унищожаване.

9. Copad и Dior подават жалба срещу това решение пред Cour de cassation. Тази юрисдикция поставя на Съда следните преюдициални въпроси:

„1. Следва ли член 8, параграф 2 от Първа директива № 89/104/ЕИО на Съвета от от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на

държавите членки относно марките да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да се позове на правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучател, който нарушава разпоредба на лицензионния договор, забраняваща продажбата на търговци на стоки с намалени цени по съображения, свързани с престижа на марката?

2. Следва ли член 7, параграф 1 от тази директива да се тълкува в смисъл, че пускането от лицензополучателя на пазара в Европейското икономическо пространство на стоки под определена марка в нарушение на разпоредба на лицензионния договор, забраняваща продажбата на търговци на стоки с намалени цени по съображения, свързани с престижа на марката, е извършено без съгласието на притежателя на марката?

3. При отрицателен отговор, може ли притежателят да се позове на такава разпоредба, за да се противопостави на ново пускане на пазара на стоките въз основа на член 7, параграф 2 от Директивата?“

10. Copad, Dior, Френската република и Комисията излагат становищата в писмената фаза на съдебното производство и по време на съдебното заседание от 19 ноември 2008 г.

IV — Правни съображения

11. В спора по главното производство участват три страни, които са сключили договори помежду си. Dior сключва лицензионен договор със SIL, а SIL от своя страна продава стоки на Copad. Преюдициалното запитване обаче няма за предмет претенциите, произтичащи от договорите между тези страни, а правата, предоставени от тази марка на Dior. Така първият въпрос се отнася до правата върху марката, които Dior може да противопостави на SIL, докато вторият и третият въпрос се отнасят до същите права, които могат да бъдат противопоставени на Copad.

12. Отговорът зависи в съществена степен от последиците на лицензионния договор по отношение на правото върху марката. Ето защо относимите разпоредби, а именно член 8, параграф 2, член 7, параграф 1 и член 7, параграф 2 от Директива 89/104, не могат да бъдат разглеждани и тълкувани поотделно. Напротив, трябва да се следи правата, предоставени от марката на нейния притежател, да не бъдат ненужно прилагани по-широко спрямо трети лица, отколкото спрямо лицензополучателя.

А — *По първия въпрос*

13. С първия въпрос Cour de cassation иска от Съда да уточни дали, продавайки стоките на Copad, SIL е нарушило правото върху марката на Dior.

14. Интересът от позоваване на произтичащите от марката права невинаги е ясен от пръв поглед, тъй като очевидно е налице нарушение на лицензионния договор. Все пак е възможно произтичащите от договор права да не предоставят задоволителна закрила в образуваното срещу лицензополучателя производство по несъстоятелност.

15. Произтичащите от регистрацията на марката права са уредени в член 5 от Директива 89/104. Тази разпоредба предоставя на притежателя на марката изключителни права, които му дават право по-конкретно да забрани на всяко трето лице да внася стоки, носещи марката, да ги предлага, да ги пуска на пазара или да ги складира за тези цели [3].

3 — Решение от 30 ноември 2004 г. по дело Peak Holding (C-16/03, Recueil, стр. I-11313, точка 34).

16. По естеството си един лицензионен договор дава право на лицензополучателя да използва марката по уговорения в договора начин. Може да се предположи, че когато лицензополучателят използва марката в нарушение на лицензионния договор, лицензодателят може да упражни без ограничение предоставените му от марката права.

17. Член 8, параграф 2 от Директива 89/104 обаче установява различна правна уредба. В него са изброени някои конкретни нарушения на разпоредби на лицензионния договор, при наличието на които притежателят на марката може да се позове на правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучателя:

„Притежателят на марка може да се позове на правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучател, който наруши разпоредби на лицензионния договор по отношение на срока, вида, в който марката може да се използва съгласно регистрацията, обхвата на стоките или услугите, за които е предоставен лицензът, територията, на която марката може да се поставя, или качеството на произведените стоки или на услугите, предоставени от лицензополучателя.“

18. Всъщност страните се съгласяват единодушно, че забраната да се продава на търговци на стоки с намалени цени не попада изрично в обхвата на никоя от тези разпоредби. Dior обаче предлага това изброяване да не се счита за изчерпателно или забраната за продажба да се включи в една от тези разпоредби.

19. По същество Dior иска да се направи широко тълкуване на член 8, параграф 2 от Директива 89/104 с цел да се гарантира закрилата на интелектуалната собственост, предмет на лицензионния договор. Това било залегнало в съдържанието на разпоредбата, тъй като в нея ставало въпрос за нарушение на „разпоредба на лицензионния договор“, което щяло да позволи на притежателя на марката да се позове на правата, които тя му предоставя. Освен това фактът, че това изброяване не е изчерпателно, се доказвал от обстоятелството, че не се споменавало надвишаване на количеството на стоките, които могат да носят марката и да бъдат пускани на пазара с нейното име.

20. С този последен довод Dior вероятно иска да изтъкне, че количествените ограничения в лицензионния договор при всички положения трябва да пораждат последици на плоскостта на правото относно марките. Това схващане, което по никакъв начин не се подкрепя от текста на член 8, параграф 2 от Директива 89/104, обаче не е обвързващо [4]. При всички положения това не е въпрос, който трябва да бъде решен по настоящото дело.

21. Нещо повече, доводът на Dior като цяло се основава на непълно възпроизвеждане на съдържанието на член 8, параграф 2 от Директива 89/104. Както основателно подчертават Copad, Френската република и Комисията, изброяването на отделните разпоредби не е примерно. От това следва именно че член 8, параграф 2 не позволява на притежателя на марката да се позовава на произтичащите от нея права при каквото и да било нарушение на лицензионния договор. Тази възможност, напротив, се отнася само до нарушенията, свързани с изрично споменатите в тази разпоредба случаи.

22. Следователно трябва да се провери дали забраната за продажба попада в обхвата на някоя от изброените в член 8, параграф 2 от Директива 89/104 разпоредби.

23. От една страна, Dior разглежда забраната да се продава на търговци на стоки с намалени цени като разпоредба, свързана с територията, на която марката може да бъде поставяна. Тази хипотеза била предвидена, за да позволи на лицензополучателя да разпространява стоки на определени територии. Ограничаването на продажбите до конкретни пунктове за продажба било само специфичен случай на прилагане на тази разпоредба.

4 — Посоченото от Комисията в това отношение Решение от 1 юли 1999 г. по дело Sebago и Maison Dubois (C-173/98, Recueil, стр. I-4103) не се отнася до тълкуването на член 8, параграф 2 от Директива 89/104, а до тълкуването на член 7, параграф 1 от нея.

24. Това становище обаче почива на погрешна предпоставка. Член 8, параграф 2 от Директивата не включва всички нарушения на териториалните ограничения за използването на дадена марка, а — както подчертава Комисията — само нарушението на разпоредби относно територията, на която марката може да бъде *поставяна*. В случая обаче няма данни, че SIL е поставило марката върху стоки извън предвидената в лицензионния договор територия.

25. От друга страна, Dior и вероятно също Cour de cassation свързват забраната за продажба с разпоредба относно качеството на произведените от лицензополучателя стоки или предоставените от него услуги. Това е още една от разпоредбите, споменати в член 8, параграф 2 от Директива 89/104, във връзка с която може да се извърши позоваване на предоставените от марката права.

26. Както Copad основателно посочва и обратно на твърдяното от Dior, продажбата на стоки не може да се счита за услуга в този смисъл. Качеството на услугата е от значение само ако лицензионният договор се отнася до предоставянето на услуга [5]. Забраната за продажба, предмет на спора, обаче се отнася до стоките, носещи марката.

27. Тази хипотеза се основава в много по-голяма степен на обстоятелството, че марката Dior се свързва с луксозни стоки, които обикновено не се разпространяват от търговци на стоки с намалени цени. Тя предполага, че този начин на дистрибуция би могъл да постави под въпрос характеристиките на стоките като луксозни и да засегне качеството им.

28. Използването на термина „качество“ в член 8, параграф 2 от Директива 89/104 припомня една съществена функция на марката. Тя трябва да предоставя гаранция, че всички стоки, които я носят, са произведени или доставени под контрола на едно-единствено предприятие, което носи отговорност за качеството им [6].

29. Следователно член 8, параграф 2 от Директива 89/104 има за цел да позволи на притежателя на марката да гарантира качеството на стоките, които я носят. Както Комисията основателно посочва, това е така в хипотезата, при която лицензополучателят поставя марката върху различни от посочените в лицензионния договор стоки.

30. Споменаването на производството на стоки показва, че понятието „качеството на стоките“ се отнася изключително до характеристиките, които тези стоки придобиват в резултат на производ-

5 — Както например в Решение от 7 юли 2005 г. по дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Recueil, стр. I-5873).

6 — Решение от 17 октомври 1990 г. по дело HAG GF (C-10/89, Recueil, стр. I-3711, точка 13), Решение от 11 ноември 1997 г. по дело Loendersloot (C-349/95, Recueil, стр. I-6227, точка 22), Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon (C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 28) и Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips (C-299/99, Recueil, стр. I-5475, точка 30).

ствения процес. В контекста на разглеждания тук лицензионен договор това навежда например на мисълта за суровини с по-ниско качество. Характеристиките, които произтичат изключително от начина на разпространение, обаче не попадат в този контекст.

31. При луксозните или престижни стоки обаче репутацията на стоката обикновено е от значение при преценката на качеството по смисъла на член 8, параграф 2 от Директива 89/104. Независимо от останалите характеристики на стоката, увреждането на добрата репутация на марката може да има за последица това, че на стоките вече няма да се гледа по същия начин, както на луксозни стоки. За този вид стоки начинът на дистрибуция, който засяга репутацията им, може същевременно да постави под въпрос тяхното качество.

32. Все пак не всяко засягане на добрата репутация на дадена марка може автоматично да постави под въпрос качеството на стока, за която репутацията също е отличителна характеристика. Обикновено без извършването на по-задълбочено проучване начинът на дистрибуция на дадена стока не може да бъде установен впоследствие [7]. Ето защо начин на разпространение, който не става ясен при разглеждане на конкретната стока, може да засегне качеството ѝ само ако дистрибуцията засяга еднакво репутацията на *всички* стоки, носещи тази марка.

33. Така изглежда възможно добрата репутация на марката Dior да бъде съществено засегната, ако обозначените с тази марка стоки се продават масово на намалени цени от множество търговци на стоки с намалени цени, особено когато това е придружено със съответната реклама. Потребителите биха могли да придобият впечатление, че стоките, носещи тази марка, вече нямат този изключителен характер, който са притежавали в миналото. Ако, напротив, такива стоки се продават от търговците на стоки с намалени цени само в отделни случаи, то това вероятно не би засегнало добрата репутация на марката.

34. Както впрочем ще бъде изложено по нататък във връзка с член 7, параграф 2 от Директива 89/104, само такова широко тълкуване на словосъчетанието „качество на стоката“ гарантира, че притежателят на марката не може да се позове срещу трети лица на права, произтичащи от марката и превишаващи по обхват тези, на които той може да се позове срещу лицензополучателя. Всъщност член 7, параграф 2 прави възможно противопоставянето на пускането на пазара на стоката, когато то засяга съществено добрата репутация на марката [8].

35. Дали и доколко определен начин на дистрибуция, по-конкретно разглежданата в настоящия случай дистрибуция чрез търговци на стоки с намалени цени, действително засяга репутацията и едновременно с това качеството на дадена стока, е фактически въпрос, на който трябва да отговори компетентният да се произнесе по същество съд с оглед на обстоятелствата във всеки отделен случай.

7 — Различен е случаят със стоки, които притежават определени характеристики, като например дефектните книги, върнати от книжаря в издателството.

8 — Вж. точка 57 и сл.

36. В настоящия случай наложена от лицензионния договор забрана за продажба на обозначени с марката стоки на определени препродавачи е от ограничено значение за тази фактическа преценка. Тази забрана показва по същество, че при сключването на лицензионния договор страните по него са счели, че начинът на дистрибуция е от значение за добрата репутация на марката. В рамките на конкретния спор следва да се провери по-нататък доколко тази преценка е правилна.

37. Ето защо член 8, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да се позовава на предоставените от нея права срещу лицензополучател, който нарушава разпоредба на лицензионния договор, съгласно която се забранява да се продава на търговци на стоки с намалени цени, когато тази продажба засяга толкова съществено добрата репутация на стоката, че нейното качество е поставено под въпрос.

Б — *По втория въпрос*

38. Вторият въпрос се отнася до възможното изчерпване на правата, предоставени от марката. Cour de cassation иска да се установи дали член 7, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че когато пуска на пазара стоки под определена марка в нарушение на разпоредба на лицензионния договор, съгласно която се забранява да си продава на търговци на стоки с намалени цени, лицензополучателят действа без съгласието на притежателя на марката.

39. В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 5 от Директива 89/104 на притежателя на марката се предоставя изключително право, по силата на което той може да забрани на трети лица да внасят стоки, носещи неговата марка, да ги предлагат, да ги пускат на пазара или да ги складират за тези цели. Член 7, параграф 1 съдържа изключение от този принцип, тъй като предвижда, че изчерпването на правото настъпва, когато стоките бъдат пуснати на пазара от притежателя на марката или с негово съгласие [9].

40. Най-напред Dior основателно посочва, че със сключването на лицензионния договор за използване на марката от SIL стоките все още не са пуснати на пазара. Вместо това този договор само определя до каква степен SIL може да пуска стоките на пазара. Изчерпване на правото, предоставено от марката, може да настъпи единствено по отношение на стоките, които действително са били пуснати на пазара. Тези стоки обаче все още не са съществували към момента на сключване на лицензионния договор. Ето защо сам по себе си лицензионният договор не води до изчерпване на правото, предоставено от марката.

41. В настоящия случай обаче това право, предоставено от марката, може да бъде

9 — Вж. Решение от 20 ноември 2001 г. по дело Zino Davidoff и Levi Strauss (C-414/99—C-416/99, Recueil, стр. I-8691, точка 40), Решение от 8 април 2003 г. по дело Van Doren + Q (C-244/00, Recueil, стр. I-3051, точка 33) и Решение по дело Peak Holding (посочено в бележка под линия 3, точка 34).

изчерпано, поради факта че SIL е продало въпросните стоки на Copad. Именно по силата на лицензионния договор притежателят на марката Dior е изразил съгласието си SIL да разпространява тези стоки [10].

42. Лицензионният договор обаче изрично изключва възможността да се продава на търговец на стоки с намалени цени. Въз основа на това Dior и Френската република стигат до извода, че изразеното в договора съгласие за пускане на пазара не включва продажбата на стоки на Copad. В такъв случай стоките били пуснати на пазара без съгласието на притежателя на марката и предоставеното от нея право все още не било изчерпано.

43. Това заключение се подкрепя от Решението по дело Zino Davidoff и Levi Strauss. Според него съгласието — с оглед на значението му за изчерпването на изключителното право на притежателите на марките, предмет на главното производство, а именно право, което им позволява да контролират първото пускане на пазара — трябва да бъде изразено по начин, който показва категорично намерение за отказ от това право. Такова намерение по принцип се установява въз основа на изрично изразено съгласие [11]. Лицензионният договор не може да се счита за изрично съгласие, тъй като, напротив, той забранява изрично продажбата на търговци на стоки с намалени цени.

44. Решението по дело Peak Holding също не изисква непременно да се приеме, че притежателят на марката е изразил съгласие. Това решение се отнася до споразумения за продажба на обозначени с марка стоки от притежателя на марката. Такива споразумения засягат само отношенията между страните по договора и не могат да попречат на изчерпването [12], което има действие спрямо всички лица. Настоящият случай, напротив, не се отнася до сключването на допълнително споразумение към договора за покупко-продажба с участието на притежателя на марката, а до последиците, които даден лицензионен договор може да има по отношение на сделките, сключени от лицензополучателя с трети лица.

45. Настоящото дело обаче се различава от постановените по-рано решения с това, че за разлика от останалите споразумения, лицензионният договор оказва конкретно въздействие върху обхвата на предоставените от марката права. Член 8, параграф 2 от Директива 89/104 регламентира изрично обхвата на тези права по отношение на лицензополучателя. Ограниченията, които правото относно марките поставя пред използването на марката, обаче не могат да бъдат по-големи по отношение на трети лица, отколкото по отношение на лицензополучателя, който знае докъде се простират предоставените му от договора права. Ето защо няма причина правата, предоставени от марката, да имат ограничен обхват само по отношение на лицензополучател, когато могат да бъдат напълно противопоставени на трети лица, които не са страни по лицензионния договор.

10 — Така в Решение от 22 юни 1994 г. по дело IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger (Ideal Standard) (C-9/93, Recueil, стр. I-2789, точка 34) Съдът посочва пускането в продажба от лицензополучателя като случай на изчерпване на правото, предоставено от марката.

11 — Посочено в бележка под линия 7, точки 45 и 46.

12 — Посочено в бележка под линия 3, точка 52 и сл.

46. Именно това би се случило обаче, ако член 8, параграф 2 от Директива 89/104 определяше предоставените от марката права по по-ограничен начин по отношение на лицензополучателя, отколкото по отношение на трети лица. Предоставените от марката права не биха попречили на лицензополучателя да използва марката в търговския оборот. За сметка на това обаче неговите клиенти, които обикновено не са запознати със съдържанието на лицензионния договор, биха били изложени на риска притежателят на марката да се позове срещу тях на предоставените от нея права, като например им забрани да препродават стоките, които я носят.

47. От това следва да се заключи, че само посочените в член 8, параграф 2 от Директива 89/104 нарушения на лицензионния договор са пречка за изчерпването на правото, предоставено от марката. След като лицензополучателят може да пуска на пазара обозначените с марката стоки, без да нарушава предоставеното от нея право, то — както по-специално подчертава Комисията — клиентите му трябва да могат да се позовават на изчерпването на предоставените от марката права.

48. Както отбелязват Комисията и Copad в съответствие с това схващане, в Решението по дело Peak Holding Съдът разграничава изчерпването на правото, предоставено от марката, и нарушаването на задълженията, произтичащи от договора за купувача на стоките [13]. Договорите обвързват единствено страните по договора, докато правото, предоставено от марката, и изчерпването му имат действие erga omnes.

49. Впрочем изключителното право на притежателя на марката да я използва за първото пускане на пазара на носещите я стоки не означава нищо друго [14]. Самото сключване на лицензионен договор вече означава, че правото, предоставено от марката, може да бъде използвано. Произтичащите от този договор права са насрещната престация, която Dior получава за това, че SIL разпространява обозначените с марката стоки.

50. Така правото, предоставено от марката, трябва да гарантира възможността за контрол на качеството на стоките, а не реалното упражняване на този контрол. Лицензодателят може да контролира лицензополучателя чрез включването в договора на разпоредби, които го задължават да спазва неговите указания и които дават възможност на самия лицензодател да осигури тяхното спазване. Ако например лицензодателят толерира производството на по-нискокачествени стоки, макар да разполага с предвидени в договора средства, за да му се противопостави, той трябва да поеме отговорността за това [15]. Извън хипотезата на член 8, параграф 2 от Директива 89/104 обаче този контрол се осъществя посредством упражняването на договорни права, а не на права, произтичащи от търговската марка.

13 — Посочено в бележка под линия 3, точка 54.

14 — Решение от 11 юли 1996 г. по дело Bristol-Myers Squibb и др. (C-427/93, C-429/93 и C-436/93, Recueil, стр. I-3457, точки 31, 40 и 44) и Решение по дело Peak Holding (посочено в бележка под линия 3, точка 35).

15 — Решение по дело IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger (посочено по-горе в бележка под линия 10, точка 37 и сл.).

51. Същото се отнася за нежеланите начини на дистрибуция. Когато притежателят на марката се откаже да контролира дистрибуцията или не използва възможностите за контрол, произтичащи от договора, няма основание да му бъдат признати права върху марка по отношение на трети лица.

52. Ето защо член 7, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че лицензополучател, който пусне на пазара стоки под определена марка в нарушение на разпоредба на лицензионния договор, действа без съгласието на притежателя на марката само ако, разпространявайки стоките, лицензополучателят същевременно нарушава правата, предоставени от марката по смисъла на член 8, параграф 2.

В — *По третия въпрос*

53. Накрая Cour de cassation иска от Съда да установи дали в случай че притежателят на марката не може да попречи на изчерпването на тези права, като забрани продажбата на търговци на стоки с намалени цени, той може да се основе на член 7, параграф 2 от Директива 89/104, за да се противопостави на ново пускане на пазара на стоките.

54. Съгласно тази разпоредба прогласеният в член 7, параграф 1 от Директива 89/104 принцип за изчерпване на правата не се прилага, когато съществуват основателни причини за това притежателят да се противопостави на по-нататъшното пускане на пазара на стоки, носещи марката, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара [16].

55. Изрично посочената хипотеза, в която състоянието на стоките е променено или влошено след пускането им на пазара, се отнася до вече споменатата във връзка с член 8, параграф 2 от Директива 89/104 гаранция за качество на стоката, която притежателят на марката трябва да предостави. При промяна на стоките, носещи марката, след пускането им на пазара, тази гаранция за качество е подложена на риск [17]. Следователно притежателят на марката трябва да има право да се противопостави на използването на неговата марка за променени стоки.

56. Макар продажбата на търговци на стоки с намалени цени да има за последица влошаване на качеството на стоките, според изразеното тук схващане в настоящия случай все пак не възниква въпросът за прилагането на член 7, параграф 2 от Директива 89/104. Така притежателят на марката би могъл да продължи да се позовава на правата си, предоставени от марката, срещу лицензополучателя, доколкото не е настъпило изчерпване.

16 — Решение от 4 ноември 1997 г. по дело Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, стр. I-6013, точка 40).

17 — Съдът разглежда това положение преди всичко във връзка с преопаковането на лекарствени продукти; вж. последно Решение от 26 април 2007 г. по дело Boehringer Ingelheim и др. (C-348/04, Сборник, стр. I-3391).

57. Трябва да се провери обаче дали, независимо от влошаването на качеството на стоките, нарушението на наложената с лицензионния договор забрана да се продава на търговци на стоки с намалени цени може да породи законен интерес да се попречи на изчерпването на предоставените от марката права.

58. Употребата на думата „особено“ в член 7, параграф 2 от Директива 89/104 показва, че хипотезата на промяна или влошаване състоянието на стоките, носещи марката, е само пример за това кои причини могат да бъдат основателни [18].

59. Във връзка с това Съдът приема, че засягането на добрата репутация на марката по принцип може да бъде основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 за това притежателят на марката да се противопостави на по-нататъшното пускане на пазара на стоки, които са пуснати на пазара в Общността от него или с неговото съгласие [19]. Въз основа на това той заключава, че притежателят на марката има законен интерес да се противопостави на реклама за луксозни или престижни стоки, която би накърнила стойността на марката, засягайки елегантния и престижен вид на съответните стоки и луксозния им ореол [20].

60. Впрочем основателна причина по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 е налице само когато се докаже, с оглед на обстоятелствата, характерни за конкретния случай, наличието на съществено засягане на добрата репутация на марката [21]. Като пример за такова съществено засягане Съдът посочва случай, в който препродавачът не се е погрижил за това в разпространяваната от него рекламна брошура марката да не бъде поставяна в контекст, който би могъл да засегне съществено добрата репутация, която притежателят на марката е успял да изгради за нея [22].

61. Следователно когато препродавачът засяга съществено репутацията на дадена марка с начина, по който препродава стоките, е възможно — както по-специално посочва френското правителство — да са налице основателни причини по смисъла на член 7, параграф 2 от Директива 89/104 притежателят на марката да се противопостави на този начин на дистрибуция.

18 — Решение по дело Parfums Christian Dior (посочено по-горе в бележка под линия 16, точка 42, както и цитираните в нея препратки).

19 — Пак там (точка 43, както и цитираните в нея препратки).

20 — Пак там (точка 45, както и цитираните в нея препратки).

21 — Пак там (точка 46, както и цитираните в нея препратки).

22 — Пак там (точка 47).

62. От тази съдебна практика обаче не може да се заключи, че единствено нарушението на предвидена в лицензионния договор забрана за продажба на стоки, носещи марката, на търговци на стоки с намалени цени е основателна причина за противопоставянето на препродажбата. Комисията основателно подчертава, че член 8, параграф 2 от Директива 89/104 би бил лишен от полезното си действие, ако всяко нарушение от страна на лицензополучателя на разпоредба на лицензионния договор би позволило на притежателя на марката да попречи на понататъшното пускане на пазара на стоките, носещи марката.

63. Продажбата на търговци на стоки с намалени цени също не води непременно до съществено засягане на добрата репутация на дадена луксозна или престижна марка.

64. От една страна, не може да се изключи възможността търговецът на стоки с намалени цени да продава стоките не директно на потребителите, а на препродавачи, които на свой ред ги предлагат в условия, които не са в разрез с луксозния им характер. Възможно е също търговецът на стоки с намалени цени да препродава стоките на магазини, разполагащи с изключителни права, които до момента не са могли да се снабдяват с тях, тъй като не са част от дистрибуторската мрежа на тази марка. Малко вероятно е потребителите, които купуват стоки при тези условия, да стигнат до извода, че стоките, носещи марката, са по-малко луксозни, отколкото са били преди.

65. От друга страна, когато определен начин на дистрибуция може да засегне добрата репутация на марката, следва да се провери допълнително дали действително е настъпила вреда и дали тази вреда е съществена. Както и при проверката дали евентуалното засягане на добрата репутация на дадена марка поставя под въпрос и качеството на стоките, които я носят [23], трябва да се вземат предвид обстоятелствата, характерни за конкретния случай. Това налага Съдът по същество да направи необходимите фактически заключения [24], които не се обезсмислят от лицензионния договор.

66. Следователно член 7, параграф 2 от Директива 89/104 не позволява на притежателя на марката да се противопостави на пускането на пазара на стоки, носещи неговата марка, чрез търговец на стоки с намалени цени само защото разпоредба на лицензионния договор забранява да се продава на търговци на стоки с намалени цени.

23 — Вж. точка 30 и сл. по-горе.

24 — Вж. Решение от 23 февруари 1999 г. по дело BMW (C-63/97, Recueil, стр. I-905, точки 51 и 55) и Решение по дело Boehringer Ingelheim и др. (посочено по-горе в бележка под линия 17, точка 46).

V — Заключение

67. По гореизложените съображения предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси, поставени от Cour de cassation, по следния начин:

1) Член 8, параграф 2 от Първа директива № 89/104/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да се позовава на предоставените от нея права срещу лицензополучател, който нарушава разпоредба на лицензионния договор, съгласно която се забранява да се продава на търговци на стоки с намалени цени, когато тази продажба засяга толкова съществено добрата репутация на стоката, че нейното качество е поставено под въпрос.

2) Член 7, параграф 1 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че лицензополучател, който пусне на пазара стоки под определена марка в нарушение на разпоредба на лицензионния договор, действа без съгласието на притежателя на марката само ако, разпространявайки стоките, лицензополучателят същевременно нарушава правата, предоставени от марката по смисъла на член 8, параграф 2.

3) Член 7, параграф 2 от Директива 89/104 не позволява на притежателя на марката да се противопостави на пускането на пазара на стоки, носещи неговата марка, чрез търговец на стоки с намалени цени само защото разпоредба на лицензионния договор забранява да се продава на търговци на стоки с намалени цени.