Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

19. september 2013 *

»Varemærker — direktiv 89/104/EØF — artikel 5 — samtykke fra indehaveren af et varemærke til tredjemands brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke — samtykke afgivet i forbindelse med fælles brug — nævnte indehavers mulighed for at bringe den fælles brug til ophør og genoptage eneretten til sit varemærke«

I sag C-661/11,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Cour de cassation (Belgien) ved afgørelse af 2. december 2011, indgået til Domstolen den 23. december 2011, i sagen:

Martin Y Paz Diffusion SA

mod

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og Domstolens vicepræsident, K. Lenaerts, som fungerende dommer i Tredje Afdeling, samt dommerne E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh og C.G. Fernlund,

generaladvokat: P. Cruz Villalón

justitssekretær: fuldmægtig V. Tourrès,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 10. januar 2013,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Martin Y Paz Diffusion SA ved avocat R. Byl

— David Depuydt og Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV ved avocats P. Maeyaert og S. Lens

— den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget

* Processprog: fransk.

— Europa-Kommissionen ved F.W. Bulst, T. van Rijn og J. Hottiaux, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 18. april 2013,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5 og 8 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 (EFT 1994 L 1, s. 3, herefter »direktiv 89/104«).

2 Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en sag mellem på den ene side Martin Y Paz Diffusion SA (herefter »Martin Y Paz«), et belgisk selskab, og på den anden side David Depuydt og Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (herefter »Fabriek van Maroquinerie Gauquie«), ligeledes et belgisk selskab, vedrørende brugen af de varemærker, som Martin Y Paz er indehaver af.

Retsforskrifter

3 I henhold til sjette betragtning til direktiv 89/104 »udelukker [dette] ikke, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de der gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse«.

4 Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket« bestemte:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

[…]«

5 Direktivets artikel 6 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« bestemmer:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

2. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ældre rettigheder, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis rettighederne er anerkendt i den pågældende medlemsstats lovgivning og anvendes inden for grænserne af det område, hvor de er anerkendt.«

6 Direktivets artikel 7 i sin oprindelige affattelse, der har overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemte:

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

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

7 I overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, sammenholdt med punkt 4 i bilag XVII til aftalen, er artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 i den oprindelige version blevet ændret i forbindelse med aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet af ordene »inden for en kontraherende parts område«.

8 Artikel 8 i direktiv 89/104 fastsatte:

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

2. Indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet hertil, gældende over for en licenstager, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen […]«

9 Direktiv 89/104 er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008. Ikke desto mindre reguleres tvisten, henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, af direktiv 89/104.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

10 Ved en aftale indgået den 6. juni 1990 solgte Baquet, der var lædervarefabrikant og ejer af en virksomhed, som hidrørte fra et belgisk selskab, der blev erklæret konkurs i 1989, navnet på dette selskab, dvs. »Nathan«, til Martin Y Paz »med henblik på at anvende det i forbindelse med en vareserie inden for små lædervarer«.

11 I aftalen var det anført, at Baquet fortsat var »indehaver af navnet med henblik på anvendelse i forbindelse med fremstilling af håndtasker«. Martin Y Paz forpligtede sig til ikke at udøve illoyal konkurrence for så vidt angår fremstilling og forhandling af sådanne varer, mens Baquet stillede garanti for Martin Y Paz' eneret til brug af navnet »Nathan« for så vidt angår fremstilling og forhandling af små lædervarer.

12 Ved aftale af 2. maj 1995 solgte Baquet sin virksomhed knyttet til håndtasker til David Depuydt, direktøren for Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 I denne aftale var det fremhævet, at den omhandlede virksomhed omfattede Benelux-ordmærket Nathan (herefter »ordmærket Nathan«), som Baquet havde fået registreret i løbet af 1991 for varer i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«). Disse varer omfatter lædervarer (klasse 18) samt tøj og sko (klasse 25).

14 David Depuydt blev dermed indehaver af dette ordmærke.

15 Nævnte aftale af 2. maj 1995 angav i øvrigt Baquets forpligtelse i forhold til Martin Y Paz til ikke at fremstille og forhandle små lædervarer under navnet »Nathan«.

16 Efter aftalens indgåelse begyndte David Depuydt via Fabriek van Maroquinerie Gauquie og under ordmærket Nathan at markedsføre håndtasker påført bogstavet N udstrakt vandret.

17 Fra et tidspunkt, som parterne i hovedsagen er uenige om, påfører Martin Y Paz ligeledes sine varer bogstavet N udstrakt vandret.

18 Ved telefax af 18. juli 1998 klagede Martin Y Paz til Fabriek van Maroquinerie Gauquie over det manglende samarbejde mellem de to selskaber. Selskabet foreslog en samordning angående de til varerne anvendte materialer og farver samt en udveksling af kundelister.

19 Den 14. august 1998 registrerede Martin Y Paz et Benelux-figurmærke, der bestod af bogstavet N udstrakt vandret (herefter »varemærket N«), for varer bl.a. i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet samt et Benelux-figurmærke, der bestod af en stiliseret udgave af ordmærket »Nathan« (herefter »figurmærket Nathan«).

20 Både Martin Y Paz og Fabriek van Maroquinerie Gauquie har siden 2002 gjort brug af ordmærket »Nathan Baume«. Den 24. januar 2002 registrerede Martin Y Paz dette tegn som Benelux-varemærke for varer i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet (herefter »varemærket Nathan Baume«).

21 Disse to selskaber solgte deres varer til hinanden (håndtasker og sko fremstillet af Fabriek van Maroquinerie Gauquie og andre lædervarer fremstillet af Martin Y Paz) og udbød disse i deres respektive butikker.

22 Forholdet mellem nævnte selskaber forværredes tiltagende.

23 Den 24. maj 2005 sagsøgte David Depuydt og Fabriek van Maroquinerie Gauquie (herefter samlet »Gauquie«) Martin Y Paz ved Tribunal de commerce de Nivelles (Belgien) med henblik på at få varemærket N, figurmærket Nathan og varemærket Nathan Baume erklæret ugyldige eller subsidiært at få fastslået, at disse varemærker kun gælder for små lædervarer.

24 Ved en dom af 19. oktober 2006 frifandt Tribunal de commerce de Nivelles Martin Y Paz i det søgsmål, der var blevet indbragt for retsinstansen.

25 Den 11. januar 2007 fremsatte Martin Y Paz for retspræsidenten for Tribunal de commerce de Nivelles begæring om at pålægge Gauquie at ophøre med at anvende tegn, der er identiske med eller ligner varemærkerne N og Nathan Baume for varer i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet. Gauquie fremsatte modkrav ved for denne retsinstans at nedlægge påstand om forbud mod Martin Y Paz' brug af nævnte varemærker og ethvert tegn, der er identisk med eller ligner ordmærket Nathan, for andre lædervarer end små lædervarer.

26 Ved dom af 9. maj 2007 blev Martin Y Paz' anmodning afvist, og det blev pålagt dette selskab ikke under tegnet »N«, »Nathan« eller »Nathan Baume« at fremstille eller forhandle håndtasker, der er af samme eller lignende art som de håndtasker, der forhandles af Gauquie.

27 Martin Y Paz iværksatte en appel af dommen af 9. maj 2007 ved Cour d'appel de Bruxelles, og Gauquie iværksatte en kontraappel mod denne dom, idet Gauquie også iværksatte en appel ved samme ret mod dommen af 19. oktober 2006, der er nævnt i denne doms præmis 24.

28 Ved dom af 8. november 2007 fastslog denne retsinstans, at Gauquie ikke måtte gøre brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærkerne N eller Nathan Baume, for andre varer end håndtasker og sko, og at Martin Y Paz ikke måtte anvende varemærket N, figurmærket Nathan og varemærket Nathan Baume til håndtasker og sko. I øvrigt forkastede retsinstansen den af Gauquie iværksatte appel mod nævnte dom af 19. oktober 2006.

29 Hvad angår indehaveren Martin Paz' rettigheder i henhold til varemærkerne N og Nathan Baume fandt Cour d'appel de Bruxelles, at dette selskab – indtil selskabet indgav sin begæring om forbud til retsformanden for Tribunal de commerce de Nivelles – altid havde anerkendt, at Gauquie kunne gøre brug af tegn, der ligner selskabets varemærker for så vidt angår håndtasker og sko. Denne anerkendelse er desuden blevet fremhævet af Martin Y Paz' gentagne forslag om at indføre en fælles forvaltning af markedsføringen af egne og Gauquies varer.

30 Nævnte retsinstans udledte af disse omstændigheder, at Martin Y Paz havde afgivet et »uigenkaldeligt samtykke« til Gauquies brug af nævnte tegn til håndtasker og sko. Den fastslog, dels at Martin Y Paz ved i særligt strenge vendinger at begære et forbud mod denne brug havde misbrugt den eneret, han var tillagt i henhold til sine varemærker, dels at sidstnævnte selskabs markedsføring af håndtasker og sko under disse varemærker udgjorde illoyal konkurrence, for så vidt som selskabet på utilbørlig vis udnyttede Gauquies investering i at gøre sine varer af høj kvalitet kendte, og desuden kunne medføre en risiko for forveksling i forbrugernes bevidsthed.

31 Martin Y Paz iværksatte en kassationsappel mod dommen af 8. november 2007, der er nævnt i denne doms præmis 28.

32 Martin Y Paz har erkendt at have givet samtykke til Gauquies brug på ubestemt tid af tegn, der er identiske med varemærket N og varemærket Nathan Baume, for så vidt angår håndtasker og sko, men har samtidig gjort gældende, at Cour d'appel de Bruxelles har begået en retlig fejl ved at kvalificere dette samtykke som »uigenkaldeligt«. Ifølge sidstnævnte selskab kunne dette samtykke til enhver tid ensidigt bringes til ophør. Idet der ikke længere forelå samtykke til Gauquies brug, er selskabets anmodning om, at Gauquie forbydes enhver brug af tegn, der er identiske med eller ligner selskabets varemærker, således på ingen måde udtryk for misbrug, men har karakter af en gyldig udøvelse af den eneret, Martin Y Paz har i henhold til de varemærker, som selskabet er indehaver af.

33 Cour d'appel de Bruxelles begik ligeledes en retlig fejl, da den konstaterede, at Martin Y Paz ikke måtte fremstille og markedsføre håndtasker og sko under varemærkerne N og Nathan Baume. Martin Y Paz har i denne henseende gjort gældende, at de omhandlede varemærker er registreret for vareklasser, der blandt andre omfatter håndtasker og sko. Følgelig vil et forbud mod, at dette selskab gør brug af sine egne varemærker for så vidt angår disse varer, fratage selskabet sin eneret.

34 I en dom af 2. december 2011 forkastede Cour de cassation Martin Y Paz' argumentation, hvorefter selskabets forbudsbegæring kun var et udtryk for den eneret, det var tillagt i henhold til varemærkerne, og således ikke kunne kvalificeres som misbrug. I denne henseende har denne ret anført, at den omstændighed, at Cour d'appel de Bruxelles har fastslået, at der forelå misbrug fra Martin Y Paz' side, ikke alene var begrundet med det samtykke, som sidstnævnte havde afgivet, men ligeledes på baggrund af den formulering, som dette selskab havde anvendt i sin begæring, og det underliggende hævnmotiv.

35 Cour de cassation ønsker derimod oplyst, om Cour d'appel de Bruxelles uden at begå en retlig fejl kunne fratage Martin Y Paz muligheden for at påberåbe sig sine varemærker over for Gauquie og muligheden for selv at gøre brug af sine varemærker i forhold til håntasker og sko. Ved nævnte dom af 2. december 2011 besluttede Cour de cassation derfor at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) a) Skal artikel 5, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, i [direktiv 89/104] fortolkes således, at den eneret, som det registrerede varemærke giver indehaveren, ikke længere af indehaveren kan påberåbes fuldstændigt over for en tredjemand for samtlige de varer, der var omfattet heraf på tidspunktet for registreringen:

— såfremt indehaveren i en længere periode i fællesskab med denne tredjemand har brugt varemærket i en form for sameje vedrørende en del af de omfattede varer

— såfremt indehaveren i forbindelse med aftalen om at bruge varemærket i fællesskab med denne tredjemand uigenkaldeligt har accepteret, at tredjemanden kan bruge varemærket for disse varer?

b) Skal de nævnte bestemmelser fortolkes således, at anvendelsen af en national bestemmelse, hvorefter indehaveren af en rettighed ikke må udøve denne rettighed på en måde, der er ansvarspådragende eller udgør misbrug, kan føre til et fuldstændigt forbud mod udøvelsen af denne eneret i forhold til en del af de omfattede varer, eller således at anvendelsen af bestemmelsen alene kan indebære, at den ansvarspådragende udøvelse af eneretten eller misbruget heraf sanktioneres på anden måde?

2) a) Skal artikel 5, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, i [direktiv 89/104] fortolkes således, at den nationale ret i de situationer, hvor indehaveren af et registreret varemærke bringer sin forpligtelse over for tredjemand til ikke at gøre brug af dette varemærke for visse varer til ophør med henblik på selv at genoptage brugen af varemærket, ikke desto mindre fuldstændigt kan forbyde genoptagelsen af brugen af dette varemærke med den begrundelse, at genoptagelsen vil udgøre illoyal konkurrenceadfærd, fordi indehaveren vil drage fordel af den af tredjemand foretagne markedsføring vedrørende varemærket, og der vil bestå en mulig risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed, eller skal bestemmelserne fortolkes således, at den nationale ret skal vedtage en anden sanktion, der ikke fuldstændigt forhindrer, at indehaveren kan genoptage brugen af varemærket?

b) Skal de nævnte bestemmelser fortolkes således, at det er berettiget fuldstændigt at forbyde indehaveren at bruge varemærket, såfremt tredjemand i en længere årrække har foretaget investeringer med henblik på at styrke offentlighedens kendskab til de varer, for hvilke han har opnået indehaverens samtykke til at bruge varemærket?«

Formaliteten vedrørende anmodningen om præjudiciel afgørelse

36 Gauquie har anført, at de præjudicielle spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling eller i det mindste må omformuleres.

37 Selskabet gør gældende, at tvisten mellem dette og Martin Y Paz ikke er omfattet af direktiv 89/104, men af den nationale lovgivning, der gennemfører dette direktiv. Idet Domstolen ikke har kompetence til at fortolke national lovgivning, kan den omhandlede præjudicielle anmodning ikke behandles.

38 Under alle omstændigheder er en besvarelse af de rejste spørgsmål uden relevans for afgørelsen af tvisten i hovedsagen. I denne henseende har Gauquie bemærket, at artikel 5 i direktiv 89/104 vedrører rækkevidden af den eneret, der er knyttet til et varemærke, såfremt der ikke foreligger et samtykke,

mens den præjudicielle forelæggelse bygger på tilstedeværelsen af et »uigenkaldeligt samtykke«. Dette direktivs artikel 8, der vedrører licenser, har heller ikke nogen sammenhæng med tvisten i hovedsagen, da der ikke er indgået nogen licensaftale mellem Martin Y Paz og Gauquie.

39 Desuden giver spørgsmålene i den form, hvori de er blevet forelagt af Cour de cassation, anledning til at tro, at Cour d'appel de Bruxelles har forbudt Martin Y Paz enhver udøvelse af den eneret, der følger af selskabets varemærker, mens selskabet i virkeligheden kun er blevet forbudt at udøve denne ret for så vidt angår håndtasker og sko.

40 Europa-Kommissionen har tilsluttet sig Gauquies argumentation om, at artikel 8 i direktiv 89/104 er irrelevant for løsningen af tvisten i hovedsagen. Hvad derimod angår dette direktivs artikel 5 har den anført, at denne bestemmelse kan være relevant, selv om tvisten i hovedsagen ifølge denne institution først og fremmest bør løses på baggrund af belgisk civilret og bestemmelserne på området for loyal konkurrence.

41 Martin Y Paz og den polske regering har ikke nedlagt formalitetsindsigelse med hensyn til anmodningen om præjudiciel afgørelse.

42 Hvad for det første angår Gauquies argumentation om, at den forelæggende ret i virkeligheden anmoder om en fortolkning af den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv 89/104, må det bemærkes, at dette selskab ikke bestrider, at anvendelsen af national lovgivning eller Benelux-lovgivningen på varemærkeområdet skal være i overensstemmelse med direktivet om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Den forelæggende ret anmoder imidlertid netop om en fortolkning af direktiv 89/104 med henblik på at afgøre, om Cour d'appel de Bruxelles uden at tilsidesætte dette direktiv kunne forbyde Martin Y Paz at gøre brug af selskabets varemærker for så vidt angår håndtasker og sko og at gøre eneretten i henhold til disse varemærker gældende over for Gauquie. Under disse omstændigheder kan det ikke gøres gældende, at anmodningen om præjudiciel afgørelse har et andet formål end fortolkning af EU-retten (jf. analogt dom af 11.9.2003, sag C-6/01, Anomar m.fl., Sml. I, s. 8621, præmis 38).

43 Hvad dernæst angår argumentet om, at nævnte direktivs artikel 5 og 8 er blottet for relevans med henblik på løsningen af tvisten i hovedsagen, fremgår det af fast retspraksis, at et sådan argument kun kan tages til følge, når det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af fællesskabsretten savner enhver forbindelse med realiteten i nævnte tvist eller dennes genstand (jf. bl.a. dom af 13.3.2001, sag C-379/98, PreussenElektra, Sml. I, s. 2099, præmis 39, af 5.12.2006, forenede sager C-94/04 og C-202/04, Cipolla m.fl., Sml. I, s. 11421, præmis 25, og af 18.7.2013, sag C-414/11, Daiichi Sankyo og Sanofi-Aventis Deutschland,:EU:C:2013:520, præmis 35).

44 Selv om det, som Gauquie har fremhævet, er korrekt, at artikel 5 i direktiv 89/104 omhandler brugen af tegn, der er identiske med eller ligner et varemærke, uden indehaveren af tegnets samtykke, fremgår det derimod ikke nødvendigvis af den forelæggende rets anførelse af, at der forelå et »uigenkaldeligt samtykke«, at Martin Y Paz har accepteret Gauquies brug af tegn, der er identiske med eller ligner selskabets varemærker, og at der således mangler et væsentligt element i tvisten i hovedsagen med hensyn til anvendelsen af reglen i artikel 5 i direktiv 89/104, dvs. at der ikke foreligger et samtykke.

45 Det kan derimod fremgå af de i denne doms præmis 25 anførte omstændigheder, at Martin Y Paz ikke længere ønsker at give samtykke til påførelsen af sine varemærker på Gauquies varer.

46 Det fremgår i øvrigt af forelæggelsesafgørelsen, at Cour de cassation ved at anvende udtrykket »uigenkaldeligt samtykke« har gentaget det ordvalg, som Cour d'appel de Bruxelles gjorde brug af, for at anføre, dels at Martin Y Paz inden for rammerne af den fælles brug på ubestemt tid havde forpligtet sig over for Gauquie til ikke at gøre indsigelse mod dennes brug af tegn, der er identiske med eller ligner Martin Y Paz' varemærker, for så vidt angår håndtasker og sko, dels at denne forpligtelse ikke

kunne opsiges ensidigt eller i det mindste ikke som en form for misbrug som i den foreliggende sag. Brugen af nævnte udtryk i anmodningen om præjudiciel afgørelse synes således at angive, at Martin Y Paz uberettiget tilbagetrak sit samtykke, og gør det ikke muligt at konkludere, at artikel 5 i direktiv 89/104 klart savner forbindelse til genstanden for tvisten i hovedsagen.

47 Den omstændighed, at formuleringen af de præjudicielle spørgsmål giver anledning til at tro, at tvisten i hovedsagen vedrører en foranstaltning, der forbyder en varemærkeindehaver enhver udøvelse af eneretten i henhold til disse varemærker, mens den pågældende i virkeligheden kun er blevet forbudt at udøve denne ret for så vidt angår visse varer, medfører heller ikke, at anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke kan antages til realitetsbehandling. Det er på dette punkt tilstrækkeligt, at spørgsmålene omformuleres.

48 Hvad imidlertid angår artikel 8 i direktiv 89/104 bemærkes det, at en fortolkning af denne bestemmelse, der vedrører licenser, er irrelevant med hensyn til løsningen af tvisten i hovedsagen. Den omstændighed, som fremhæves af Gauquie og Kommissionen, at forholdet mellem parterne aldrig har været reguleret af en licens, er nævnt i forelæggelsesafgørelsen og bekræftet af Martin Y Paz i et svar på et spørgsmål fra Domstolen under den mundtlige forhandling. Selv om Martin Y Paz i denne henseende har gjort gældende, at den fælles brug med Gauquie af varerne »Nathan« og varemærkerne vedrørende disse varer minder om et licensaftaleforhold, har førstnævnte anerkendt, at nævnte brug ikke for alvor havde et sådant forholds karakteristika.

49 Det fremgår af det ovenstående, at anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke kan antages til realitetsbehandling, i det omfang den vedrører fortolkningen af artikel 8 i direktiv 89/104, og at anmodningen i øvrigt antages til realitetsbehandling.

Om de præjudicielle spørgsmål

50 Med sine spørgsmål, som behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5 i direktiv 89/104 er til hinder for, at en varemærkeindehaver, som i forbindelse med en fælles brug med en tredjemand har givet samtykke til denne tredjemands brug af tegn, der er identiske med varemærkeindehaverens varemærker, for visse varer, der henhører under de klasser, for hvilke varemærkerne er registreret, og som for fremtiden ønsker at forbyde denne brug, er frataget enhver mulighed for at gøre den eneret, som er tildelt varemærkeindehaveren i henhold til nævnte varemærker, gældende over for nævnte tredjemand og muligheden for selv at udøve denne eneret for så vidt angår varer, der er af samme art som tredjemandens.

51 Martin Y Paz har anført, at nævnte artikel 5 er til hinder for en sådan fratagelse, da dette ifølge selskabet i praksis gør eneretten i henhold til de omhandlede varemærker indholdsløs. De eneste tilladte begrænsninger i denne eneret er dem, der er anført i artikel 6 og 7 i direktiv 89/104.

52 Gauquie har derimod gjort gældende, at den eneret, der er knyttet til et varemærke, ligeledes begrænses af det princip, der er fastsat i den nationale retsorden, hvorefter en rettighedsindehaver ikke må udøve denne ret på en måde, der er udtryk for misbrug, eller på illoyal vis. Nævnte fratagelse er således forenelig med artikel 5 i direktiv 89/104.

53 Den polske regering og Kommissionen har anført, at nævnte princip faktisk begrænser den eneret, der er knyttet til et varemærke, men at det ikke kan medføre en endelig begrænsning af udøvelsen af denne eneret. Nævnte regering har desuden anført, at i en tvist som den i hovedsagen omhandlede bør det undersøges, hvorvidt den brug, som varemærkeindehaveren ønsker at forbyde, risikerer at være til skade for en af varemærkets funktioner.

54 Det bemærkes for det første, at artikel 5-7 i direktiv 89/104 indebærer en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og de fastlægger således de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Den Europæiske Union (jf. bl.a. dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 - C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 39, af 3.6.2010, sag C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, Sml. I, s. 4965, præmis 27, og af 22.9.2011, sag C-482/09, Budějovický Budvar, Sml. I, s. 8701, præmis 32).

55 Med forbehold for særlige tilfælde reguleret af nævnte direktivs artikel 8 ff. kan en national retsinstans således ikke inden for rammerne af en tvist vedrørende udøvelse af en eneret, der er knyttet til et varemærke, begrænse denne eneret på en måde, der overskrider de begrænsninger, der fremgår af nævnte artikel 5-7.

56 Hvad angår nævnte begrænsninger er det for det første ubestridt, at ingen af de oplistede begrænsninger i artikel 6 i direktiv 89/104 er relevante i en situation, som den i hovedsagen omhandlede.

57 Det må for det andet bemærkes, at et samtykke, som det, der muliggjorde Gauquies brug af tegn, der er identiske med eller ligner Martin Y Paz' varemærker, for så vidt angår håndtasker og sko, ganske vist medfører en konsumption af eneretten i henhold til nævnte direktivs artikel 7, men dette gælder kun for de eksemplarer af varen, som først markedsføres på Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af modtageren af samtykket (jf. i denne retning dom af 1.7.1999, sag C-173/98, Sebago og Maison Dubois, Sml. I, s. 4103, præmis 19 og 20, og dommen i sagen Coty Prestige Lancaster Group, præmis 31). Det fremgår af denne retspraksis samt af nævnte artikel 7's ordlyd, at den tredjemand, der er modtager af dette samtykke, og som dermed kan påberåbe sig konsumptionen af denne eneret for så vidt angår alle eksemplarer af de varer, der er omfattet af nævnte samtykke, som denne markedsfører i EØS, ikke længere kan påberåbe sig en sådan konsumption, når først samtykket er tilbagekaldt.

58 Hvad for det tredje angår de begrænsninger til eneretten, der fremgår af artikel 5 i direktiv 89/104, når bestemmelsen betragtes isoleret, er det fast praksis, at eneretten i henhold til denne bestemmelse tildeles med henblik på at gøre det muligt for varemærkeindehaveren at beskytte sine særlige interesser som indehaver af dette varemærke, dvs. at sikre, at dette varemærke opfylder sine funktioner. Udøvelsen af denne ret må således være forbeholdt tilfælde, hvor en tredjemands brug af tegnet er til skade for eller kan være til skade for en af varemærkets funktioner. Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere den omhandlede vares eller tjenesteydelses oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, såsom den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (jf. i denne retning bl.a. Budějovický Budvar-dommen, præmis 71 og den deri nævnte retspraksis, og dom af 22.9.2011, sag C-323/09, Interflora og Interflora British Unit, Sml. I, s. 8625, præmis 32-41).

59 I den foreliggende sag kan den eneret, der er knyttet til varemærkerne, som Martin Y Paz for fremtiden ønsker at udøve, være omfattet af det tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, dvs. hvor varemærkeindehaveren gør indsigelse mod tredjemands brug – uden varemærkeindehaverens samtykke – af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer af samme art som dem, som varemærket er blevet registreret for.

60 Såfremt Gauquie således skal anses for - siden Martin Y Paz' erklæring om at ville udøve denne eneret mod dette selskab - at gøre brug af tegn, der er identiske med Martin Y Paz' varemærker, uden at der foreligger et samtykke fra denne, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, påhviler det denne ret i overensstemmelse med det i denne doms præmis 58 anførte at vurdere, om denne brug på baggrund af omstændighederne i den foreliggende sag er til skade for eller kan skade en af de nævnte

varemærkers funktioner. Såfremt det viser sig, at der foreligger en sådan skade eller risiko for skade, må det konkluderes, at fratagelsen af Martin Y Paz' mulighed for at udøve sin eneret mod Gauquies brug overskrider de begrænsninger, der fremgår af artikel 5-7 i direktiv 89/104.

61 Som det således fremgår af henvisningen i sjette betragtning til direktiv 89/104 til national lovgivning på området for civilretligt ansvar, kan en national retsinstans idømme en varemærkeindehaver en sanktion eller at erstatte det lidte tab, hvis den konstaterer, at denne indehaver på ulovlig vis har tilbagekaldt et samtykke, hvorved en tredjemand havde mulighed for at gøre brug af tegn, der er identiske med dennes varemærker. Som den polske regering og Kommissionen har anført, ligesom generaladvokaten i punkt 78-83 i forslaget til afgørelse, kan konstateringen af en sådan opførsel imidlertid ikke medføre, at den fælles brug af nævnte varemærker kan fortsætte på ubestemt tid, når der hos de omhandlede selskaber ikke længere foreligger en fælles vilje til en sådan brug.

62 På denne baggrund skal de rejste spørgsmål besvares med, at artikel 5 i direktiv 89/104 er til hinder for, at en varemærkeindehaver, som i forbindelse med en fælles brug med en tredjemand har samtykket til denne tredjemands brug af tegn, der er identiske med varemærkeindehaverens varemærker, for visse varer, der henhører under de klasser, for hvilke varemærkerne er registreret, og som ikke længere samtykker i denne brug, er frataget enhver mulighed for at gøre den eneret, som er tildelt varemærkeindehaveren i henhold til nævnte varemærker, gældende over for nævnte tredjemand og muligheden for selv at udøve denne eneret for så vidt angår varer, der er af samme art som tredjemandens.

Sagens omkostninger

63 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:

Artikel 5 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, er til hinder for, at en varemærkeindehaver, som i forbindelse med en fælles brug med en tredjemand har samtykket til denne tredjemands brug af tegn, der er identiske med varemærkeindehaverens varemærker, for visse varer, der henhører under de klasser, for hvilke varemærkerne er registreret, og som ikke længere samtykker i denne brug, er frataget enhver mulighed for at gøre den eneret, som er tildelt varemærkeindehaveren i henhold til nævnte varemærker, gældende over for nævnte tredjemand og muligheden for selv at udøve denne eneret for så vidt angår varer, der er af samme art som tredjemandens.

Underskrifter