

Hof van Justitie EG, 23 april 2009, Copad v Dior



MERKENRECHT

Lijst artikel 8(2) Merkenrichtlijn inzake kunnen inroepen merkrecht tegen licentienemer is uitputtend

- [uit de formulering zelf van artikel 8, lid 2, van de richtlijn blijkt dat die lijst exhaustief is.](#)

Verbod van verkoop om prestigereiden door licentienemer aan discounters mogelijk

- [de aan een merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouders die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigereiden de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast](#)
- [Niet kan worden uitgesloten dat verkoop van prestigieuze waren aan niet-geautoriseerde derde afbreuk doet aan kwaliteit van de waren zelf, zodat in een dergelijk hypothese een contractuele bepaling die een dergelijke verkoop verbiedt, moet worden geacht onder artikel 8, lid 2, van de richtlijn te vallen](#)

31 Het staat aan de bevoegde nationale rechter om na te gaan of, gelet op de omstandigheden van het aan hem voorgelegde geding, door de niet-naleving door de licentiehouders van een bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, de luxueuze uitstraling van de prestigieuze waren wordt aangetast, en aldus afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit ervan.

32 In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met enerzijds de aard van de van het merk voorziene prestigieuze waren, de omvang van de verkoop van deze waren door de licentiehouders aan discounters die geen deel uitmaken van het netwerk van selectieve distributie en de systematische of sporadische aard van dergelijke verkopen, en anderzijds de aard van de waren die deze discounters gewoonlijk verkopen alsmede de in hun bedrijfssector gebruikelijke verkoopwijzen.

- [Verbod om prestigereiden van verkoop aan discounters kan alleen vallen onder kwaliteits-exceptie](#)

Hieraan dient te worden toegevoegd dat de uitlegging van artikel 8, lid 2, van de richtlijn, zoals uiteengezet in

de voorgaande punten van het onderhavige arrest, niet op losse schroeven kan worden gezet door het betoog van Dior, volgens hetwelk een bepaling van een licentieovereenkomst die om prestigereiden de verkoop aan discounters verbiedt, kan vallen onder andere bepalingen dan die inzake de „kwaliteit van de waren”, te weten die welke eveneens in bovengenoemde bepaling worden vermeld inzake „het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht” of „de kwaliteit van de door de licentiehouders [...] verrichte diensten”.

Geen uitputting bij verkoop door licentienemer in strijd met licentie op een van de in artikel 8(2) Merkenrichtlijn genoemde gronden

- [artikel 7, lid 1, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouders van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.](#)

Uitputting en wederverkoop die afbreuk doet aan reputatie

- [dat, wanneer desalniettemin moet worden geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouders prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, de merkhouder enkel een dergelijke bepaling kan aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 7, lid 2, van de richtlijn indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.](#)

Hieruit volgt, dat wanneer een licentiehouders waren verkoopt aan een discounter in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, het gerechtvaardigd belang van de houder van het merk waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft, om te worden beschermd tegen een discounter die geen deel uitmaakt van het netwerk van selectieve distributie en dit merk voor commerciële doeleinden gebruikt op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het belang van de discounter om de betrokken waren te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten (zie, naar analogie, arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald, punt 44).

Wanneer de nationale rechter zich op het standpunt stelt dat de door de licentiehouders aan een derde verrichte verkoop geen afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de van het merk voorziene prestigieuze waren, zodat het in de handel brengen ervan moet worden geacht met toestemming van de merkhouder te zijn geschied, staat het dus aan deze rechter om tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval te beoordelen of de verdere verhandeling van de van het merk voorziene prestigieuze waren door de

derde die gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten, afbreuk doet aan de reputatie van dit merk.

In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met de doelgroep van de wederverkoop en, zoals de Franse regering suggereert, met de specifieke omstandigheden waarin de prestigieuze waren worden verhandeld.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2009, nr. 47, p. 207, m.nt. Gielen

HvJEG, 23 april 2009

(P. Jann, M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet en J.-J. Kasel)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

23 april 2009 (*)

„Richtlijn 89/104/EEG – Merkenrecht – Uitputting van rechten van merkhouder – Licentieovereenkomst – Verkoop van met merk voorziene waren in strijd met bepaling van licentieovereenkomst – Ontbreken van toestemming van merkhouder – Verkoop aan discounters – Afbreuk aan reputatie van merk”

In zaak C-59/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) bij beschikking van 12 februari 2008, ingekomen bij het Hof op 15 februari 2008, in de procedure

Copad SA

tegen

Christian Dior couture SA,

Vincent Gladel, in zijn hoedanigheid van gerechtelijk bewindvoerder van Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet en J.-J. Kasel, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: M.-A. Gaudissart, hoofd van administratieve eenheid,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 november 2008,

gelet op de opmerkingen van:

– Copad SA, vertegenwoordigd door H. Farge, avocat,

– Christian Dior couture SA, vertegenwoordigd door J.-M. Bruguère, alsmede door P. Deprez en E. Bouttier, avocats,

– de Franse regering, vertegenwoordigd door B. Beaupère-Manokha, alsmede door G. de Bergues en J.C. Niollet als gemachtigden,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 3 december 2008,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 7 en 8, lid 2, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Copad SA (hierna: „Copad”) enerzijds en Christian Dior couture SA (hierna: „Dior”), Société industrielle lingerie (hierna: „SIL”) alsmede de heer Gladel in zijn hoedanigheid van gerechtelijk bewindvoerder van SIL anderzijds, ter zake van de verkoop van met het merk Christian Dior voorziene waren aan Copad door SIL in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst tussen laatstgenoemde vennootschap en Dior.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsregeling

3 Artikel 5, leden 1 tot en met 3, van de richtlijn bepaalt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

4 Artikel 7 van de richtlijn, in de oorspronkelijke versie ervan, luidde als volgt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor

waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

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

5 Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) juncto bijlage XVII, punt 4, bij deze overeenkomst werd de oorspronkelijke versie van artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de toepassing van deze Overeenkomst gewijzigd in die zin dat de uitdrukking „in de Gemeenschap” werd vervangen door de woorden „in een overeenkomstsluitende partij”.

6 Artikel 8 van de richtlijn bepaalt:

„1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

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

Hoofddeding en prejudiciële vragen

7 Op 17 mei 2000 heeft Dior een merklicentieovereenkomst gesloten met SIL voor de vervaardiging en distributie van prestigieuze korsetten onder het merk Christian Dior, waarvan Dior houder is.

8 In artikel 8.2, § 5, van deze overeenkomst wordt gepreciseerd dat „*met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk de licentiehouden zich ertoe verbindt, niet te verkopen aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, post-orderbedrijven, bedrijven die verkopen via het systeem van huis-aan-huis-verkoop of thuisparty's, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentieggever, en hij alle nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nageleefd*”.

9 Wegens economische moeilijkheden heeft SIL toestemming gevraagd aan Dior om van dit merk voorziene waren te verhandelen buiten haar netwerk van selectieve distributie. Bij brief van 17 juni 2002 heeft Dior zich tegen dit verzoek gekant.

10 Ondanks dit verzet en in strijd met haar contractuele verplichtingen heeft SIL evenwel aan Copad, een onderneming die als discounter actief is, van het merk Christian Dior voorziene waren verkocht.

11 Dior heeft derhalve SIL en Copad wegens merkinbreuk gedagvaard voor de tribunal de grande instance de Bobigny. Deze rechterlijke instantie was van oordeel dat de niet-naleving van de licentieovereenkomst door

SIL geen merkinbreuk vormde en enkel viel onder de contractuele aansprakelijkheid van laatstgenoemde onderneming.

12 De Cour d'appel de Paris heeft het beroep van Dior tegen deze uitspraak verworpen. In het bijzonder heeft de Cour d'appel geconcludeerd dat de verkopen door SIL geen merkinbreuk vormden op grond dat de naleving van de bepaling van de tussen SIL en Dior gesloten licentieovereenkomst inzake de distributiemodaliteiten niet viel binnen de werkingssfeer van de nationale merkenrechtelijke bepalingen waarbij artikel 8, lid 2, van de richtlijn was omgezet. De Cour d'appel was niettemin van oordeel dat deze verkopen niet hadden geleid tot uitputting van de merkenrechten van Dior in de zin van de nationale wettelijke regeling houdende omzetting van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

13 Copad heeft bij de Cour de cassation cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de Cour d'appel de Paris. Daarbij voerde zij met name aan dat de merkenrechten van Dior waren uitgeput doordat de betrokken waren door SIL in de handel waren gebracht. Dior heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld en verwijt de Cour d'appel de Paris dat zij geen enkele merkinbreuk door SIL of Copad heeft vastgesteld.

14 Omdat de Cour de Cassation twijfels had over de uitlegging van het toepasselijke gemeenschapsrecht, heeft zij in deze omstandigheden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moet artikel 8, lid 2, van de [richtlijn] aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouden die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters om prestigerechten verbiedt?

2) Moet artikel 7, lid 1, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouden in de [EER] waren in de handel brengt onder het betreffende merk en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters om prestigerechten verbiedt?

3) Indien het antwoord ontkennend luidt, kan de merkhouder een dergelijke bepaling aanvoeren om zich te verzetten tegen een nieuwe verhandeling van de waren op grond van artikel 7, lid 2, van [de richtlijn]?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

15 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een bepaling van een licentieovereenkomst die de licentiehouden om prestigerechten verbiedt aan discounters waren te verkopen die zijn voorzien van het merk waarop deze overeenkomst betrekking heeft, valt onder artikel 8, lid 2, van de richtlijn.

16 Copad, de Franse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen stellen het Hof voor, deze vraag ontkennend te beantwoorden. Daartoe voeren zij in het bijzonder aan dat de bepaling die in het hoofddeding aan de orde is, geen deel uitmaakt van de

limitatieve opsomming in dat artikel 8, lid 2. Dior verdedigt daarentegen het tegenovergestelde standpunt.

17 Om deze vraag te beantwoorden, moet eerst worden nagegaan of de lijst van bepalingen die in artikel 8, lid 2, is opgenomen, exhaustief dan wel zuiver indicatief is.

18 Op dit punt dient te worden vastgesteld dat deze bepaling geen enkele bijwoordelijke bepaling of uitdrukking bevat, zoals „met name” of „in het bijzonder”, op grond waarvan deze lijst zuiver indicatief kan worden geacht.

19 Overigens dient eraan te worden herinnerd dat het Hof juist gelet op het gebruik van de bijwoordelijke bepaling „met name” daarentegen heeft erkend dat de in artikel 7, lid 2, van de richtlijn vermelde gevallen zuiver indicatief zijn (zie [arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a.](#), C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 39, alsmede [4 november 1997, Parfums Christian Dior](#), C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 42).

20 Anders dan Dior betoogt, blijkt dus uit de formulering zelf van artikel 8, lid 2, van de richtlijn dat die lijst exhaustief is.

21 Na deze verduidelijking dient te worden vastgesteld of een bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, valt onder een van de bepalingen die uitdrukkelijk in dit artikel 8, lid 2, worden vermeld.

22 Wat in dit verband de bepalingen van een licentieovereenkomst inzake „de kwaliteit van de door de licentiehouders vervaardigde waren” betreft, waarnaar dit artikel verwijst, dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en wil handhaven, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met [name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche](#), 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7; [18 juni 2002, Philips](#), C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30, alsmede [17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland](#), C-228/03, Jurispr. blz. I-2337, punt 26).

23 Aldus kan de merkhouders juist bij niet-naleving door de licentiehouders van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake in het bijzonder de kwaliteit van de vervaardigde waren, de aan het merk verbonden rechten inroepen op grond van artikel 8, lid 2, van de richtlijn.

24 Zoals de advocaat-generaal in punt 31 van haar conclusie opmerkt, vloeit de kwaliteit van prestigieuze waren, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, niet alleen voort uit de materiële kenmerken ervan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago die

hen een luxueuze uitstraling geven (zie ook, in die zin, [arrest Parfums Christian Dior](#), reeds aangehaald, punt 45).

25 Aangezien prestigieuze waren artikelen uit de hoogste prijsklasse zijn, is de luxueuze uitstraling ervan immers een element dat essentieel is om de consumenten in staat te stellen ze te onderscheiden van andere soortgelijke waren.

26 Een aantasting van die luxueuze uitstraling kan dus afbreuk doen aan de kwaliteit zelf van deze waren.

27 In een dergelijke context dient derhalve te worden onderzocht of in het hoofdgeding de verkoop van prestigieuze waren door de licentiehouders aan discounters die geen deel uitmaken van het overeenkomstig de licentieovereenkomst opgezette netwerk van selectieve distributie, een dergelijke aantasting kan vormen.

28 Dienaangaande heeft het Hof reeds geoordeeld dat, anders dan Copad en de Commissie aanvoeren, de kenmerken en modaliteiten van een selectief distributiestelsel op zichzelf het behoud van de kwaliteit en het juiste gebruik van dergelijke waren kunnen verzekeren (zie, in die zin, [arrest van 11 december 1980, L'Oréal](#), 31/80, Jurispr. blz. 3775, punt 16).

29 De organisatie van een selectief distributiestelsel als dat in het hoofdgeding, waarmee volgens de bewoordingen zelf van de licentieovereenkomst tussen Dior en SIL wordt beoogd, een valoriserende aanbieding van de waren in het verkooppunt te verzekeren, „in het bijzonder wat de positionering, de verkoopbevordering, de presentatie van de waren en de handelspolitiek betreft”, draagt immers bij tot de reputatie van de betrokken waren en dus tot de handhaving van de luxueuze uitstraling ervan, zoals Copad overigens erkent.

30 Bijgevolg kan niet worden uitgesloten dat de verkoop van prestigieuze waren door de licentiehouders aan derden die geen deel uitmaken van het netwerk van selectieve distributie, afbreuk doet aan de kwaliteit zelf van deze waren, zodat in een dergelijk hypothese een contractuele bepaling die een dergelijke verkoop verbiedt, moet worden geacht onder artikel 8, lid 2, van de richtlijn te vallen.

31 Het staat aan de bevoegde nationale rechter om na te gaan of, gelet op de omstandigheden van het aan hem voorgelegde geding, door de niet-naleving door de licentiehouders van een bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, de luxueuze uitstraling van de prestigieuze waren wordt aangetast, en aldus afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit ervan.

32 In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met enerzijds de aard van de van het merk voorziene prestigieuze waren, de omvang van de verkoop van deze waren door de licentiehouders aan discounters die geen deel uitmaken van het netwerk van selectieve distributie en de systematische of sporadische aard van dergelijke verkopen, en anderzijds de aard van de waren die deze discounters gewoonlijk verkopen alsmede de in hun bedrijfssector gebruikelijke verkoopwijzen.

33 Hieraan dient te worden toegevoegd dat de uitlegging van artikel 8, lid 2, van de richtlijn, zoals

uiteengezet in de voorgaande punten van het onderhavige arrest, niet op losse schroeven kan worden gezet door het betoog van Dior, volgens hetwelk een bepaling van een licentieovereenkomst die om prestigerezenen de verkoop aan discounters verbiedt, kan vallen onder andere bepalingen dan die inzake de „kwaliteit van de waren”, te weten die welke eveneens in bovengenoemde bepaling worden vermeld inzake „het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht” of „de kwaliteit van de door de licentiehouder [...] verrichte diensten”.

34 Op dit punt moet om te beginnen worden opgemerkt dat artikel 8, lid 2, van de richtlijn moet worden gelezen in samenhang met lid 1 van ditzelfde artikel, waarin wordt verwezen naar het „grondgebied van een lidstaat”, zodat het begrip „grondgebied” in de zin van deze bepalingen enkel een geografische strekking kan hebben, en dus niet kan worden uitgelegd als een mogelijke verwijzing naar een geheel van erkende marktdeelnemers die deel uitmaken van een netwerk van selectieve distributie.

35 Wat de door Dior aangehaalde tweede mogelijkheid betreft, dient voorts te worden vastgesteld dat volgens de rechtspraak van het Hof uit de richtlijn of de algemene beginselen van gemeenschapsrecht weliswaar niet blijkt van een dwingende reden die zich ertegen verzet dat in het kader van de detailhandel verrichte diensten onder het begrip „diensten” in de zin van de richtlijn vallen, maar daartoe is vereist dat het merk voor deze diensten werd ingeschreven (zie, in die zin, arrest van **7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte**, C-418/02, Jurispr. blz. I-5873, punt 35).

36 Uit geen enkel element van het aan het Hof overgelegde dossier kan evenwel worden afgeleid dat in het hoofdgeding het merk Christian Dior werd ingeschreven voor een of andere soort van diensten.

37 Gelet op deze overwegingen dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 8, lid 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigerezenen de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.

Tweede vraag

38 Met zijn tweede vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen te preciseren in welke omstandigheden er moet worden geacht geen sprake te zijn van toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt.

39 Copad en de Commissie voeren ter zake aan dat enkel bij niet-naleving van een bepaling van de licen-

tieovereenkomst die valt onder de in artikel 8, lid 2, van de richtlijn vastgestelde lijst, kan worden geacht geen sprake te zijn van toestemming van de merkhouder. Dior en de Franse regering zijn van mening dat elke niet-naleving van de licentieovereenkomst door de licentiehouder in de weg staat aan uitputting van de aan het merk verbonden rechten van de merkhouder.

40 Om deze vraag te beantwoorden, moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (arresten van **16 juli 1998, Silhouette International Schmied**, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punten 25 en 29, alsmede **20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss**, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39).

41 In het bijzonder geeft artikel 5 van de richtlijn de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7, lid 1, van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (arresten **Zino Davidoff en Levi Strauss**, reeds aangehaald, punt 40; **8 april 2003, Van Doren + Q**, C-244/00, Jurispr. blz. I-3051, punt 33, alsmede **30 november 2004, Peak Holding**, C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 34).

42 Zo blijkt de toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht in de zin van dat artikel 5, het beslissende element te zijn voor de uitputting van dat recht en moet dus worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van dat recht. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van die toestemming (zie, in die zin, **arrest Zino Davidoff en Levi Strauss**, reeds aangehaald, punten 41, 45 en 46).

43 Evenwel blijkt tevens uit de rechtspraak van het Hof dat in bepaalde gevallen dit uitputtingsbeginsel effect sorteert wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder. Dit is in het bijzonder het geval bij een licentiehouder (zie, in die zin, **arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger**, C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 34).

44 In een dergelijke situatie kan de licentiegever immers de kwaliteit van de waren van de licentiehouder controleren door in de licentieovereenkomst specifieke clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren.

45 Volgens de rechtspraak van het Hof volstaat een dergelijke mogelijkheid opdat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, die – zoals in punt 22 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht – erin be-

staat de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie, in die zin, arrest [IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger](#), reeds aangehaald, punten 37 en 38).

46 Wanneer een licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt, moet dit dus in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

47 Hieruit vloeit weliswaar voort dat in dergelijke omstandigheden de merkhouder niet met een beroep op de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst de aan het merk verbonden rechten kan inroepen tegen de licentiehouder, maar dit neemt niet weg dat, anders dan Copad aanvoert, de licentieovereenkomst niet gelijkstaat met een absolute en onvoorwaardelijke toestemming van de merkhouder aan de licentiehouder om van dit merk voorziene waren in de handel te brengen.

48 Artikel 8, lid 2, van de richtlijn voorziet immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de merkhouder om de aan het merk verbonden rechten in te roepen tegen een licentiehouder wanneer deze laatste handelt in strijd met bepaalde bepalingen van de licentieovereenkomst.

49 Zoals blijkt uit het antwoord op de eerste vraag, worden deze bepalingen op exhaustieve wijze opgesomd in dat artikel 8, lid 2.

50 Zoals de advocaat-generaal in punt 47 van haar conclusie opmerkt, staat alleen de schending van een van die bepalingen door de licentiehouder dus in de weg aan de uitputting van het aan het merk verbonden recht van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.

51 Gelet op een en ander, dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.

Derde vraag

52 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter, voor het geval dat wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, te vernemen of de merkhouder niettemin een dergelijke bepaling kan aanvoeren om zich te verzetten tegen een nieuwe verhandeling van de waren op grond van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.

53 Dior en de Franse regering zijn van mening dat de verkoop van met het merk Christian Dior voorziene waren aan een discounter buiten het netwerk van selectieve distributie een afbreuk aan de reputatie van het merk oplevert die de toepassing van dat artikel 7, lid 2, kan rechtvaardigen. Copad en de Commissie betogen

daarentegen dat de verkoop van dergelijke waren aan discounters geen afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

54 In dit verband zij om te beginnen eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof, die in punt 19 van het onderhavige arrest wordt aangehaald, het gebruik van de bijwoordelijke bepaling „met name” in artikel 7, lid 2, erop wijst dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene waren slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (reeds aangehaalde [arresten Bristol-Myers Squibb e.a.](#), punten 26 en 39, en [Parfums Christian Dior](#), punt 42).

55 Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de prestigieuze waren die door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. (zie [arresten Parfums Christian Dior](#), reeds aangehaald, punt 43, en [van 23 februari 1999, BMW](#), C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 49).

56 Hieruit volgt, dat wanneer een licentiehouder waren verkoopt aan een discounter in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, het gerechtvaardigd belang van de houder van het merk waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft, om te worden beschermd tegen een discounter die geen deel uitmaakt van het netwerk van selectieve distributie en dit merk voor commerciële doeleinden gebruikt op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het belang van de discounter om de betrokken waren te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten (zie, naar analogie, [arrest Parfums Christian Dior](#), reeds aangehaald, punt 44).

57 Wanneer de nationale rechter zich op het standpunt stelt dat de door de licentiehouder aan een derde verrichte verkoop geen afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de van het merk voorziene prestigieuze waren, zodat het in de handel brengen ervan moet worden geacht met toestemming van de merkhouder te zijn geschied, staat het dus aan deze rechter om tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval te beoordelen of de verdere verhandeling van de van het merk voorziene prestigieuze waren door de derde die gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke modaliteiten, afbreuk doet aan de reputatie van dit merk.

58 In dit verband dient onder meer rekening te worden gehouden met de doelgroep van de wederverkoop en, zoals de Franse regering suggereert, met de specifieke omstandigheden waarin de prestigieuze waren worden verhandeld.

59 Gelet op een en ander, dient op de derde vraag te worden geantwoord dat, wanneer desalniettemin moet worden geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt

met een bepaling van de licentieovereenkomst, de merkhouder enkel een dergelijke bepaling kan aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 7, lid 2, van de richtlijn indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Kosten

60 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 8, lid 2, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigerechten de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.

2) Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.

3) Wanneer desalniettemin moet wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, kan de merkhouder enkel een dergelijke bepaling aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

J. KOKOTT

van 3 december 2008 (1)

Zaak C-59/08

Copad SA

tegen

Christian Dior couture SA e.a.

[verzoek van de Cour de Cassation (Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Richtlijn 89/104/EEG – Merkenrecht – Uitputting van rechten van merkhouder – Verkoop van met merk voorziene producten onder schending van licentieovereenkomst – Verkoop door een discounter – Schending van merkreputatie – Ontbrekende toestemming merkhouder”

I – Inleiding

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

II – Rechtskader

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

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

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

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

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

„1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

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

III – Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen

5. Christian Dior couture SA (hierna: „Dior”) heeft op 17 mei 2000 met société industrielle de lingerie (hierna: „SIL”) een merklicentieovereenkomst gesloten voor de vervaardiging en distributie van korsetterartikelen onder het merk Christian Dior. In artikel 8.2, § 5,

van deze overeenkomst was bepaald dat „met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk de licentiehouder zich ertoe verbindt, niet te verkopen aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, postorderbedrijven, bedrijven die verkopen via het systeem van huis-aan-huisverkoop of thuisparty's, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. Hij neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nagekomen.”

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

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

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

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

„1) Moet artikel 8, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters om prestigerechten verbiedt?

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

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

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

IV – Juridische beoordeling

11. In het hoofdgeding staan drie partijen tegenover elkaar. Zij hebben ten dele onderling overeenkomsten gesloten. Dior heeft een licentieovereenkomst met SIL gesloten en SIL heeft waren aan Copad verkocht. De prejudiciële vragen betreffen echter niet de contractuele rechten van de partijen over en weer, maar de rechten

verbonden aan het merk van Dior. De eerste vraag heeft betrekking op de rechten uit Diors merk jegens SIL, de tweede en de derde op Diors desbetreffende rechten jegens COPAD.

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

A – De eerste vraag

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

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

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

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

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

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

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

beschouwen of het verkoopverbod onder één van de genoemde bedingen te brengen.

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

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

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

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

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

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

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

26. Zoals Copad terecht benadrukt, kan de verkoop van waren, in tegenstelling tot de opvatting van Dior,

echter niet als dienst in deze zin worden beschouwd. Op de kwaliteit van de dienst komt het alleen maar aan wanneer de licentieovereenkomst betrekking heeft op het verrichten van een dienst.(5) Het in casu relevante verkoopverbod heeft daarentegen betrekking op waren waarop het merk is aangebracht.

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

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

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

30. De verwijzing naar „vervaardiging” pleit ervoor de kwaliteit van waren uitsluitend op te vatten in de zin van de eigenschappen die zij door het productieproces verkrijgen. Wat de onderhavige licentieovereenkomst betreft, zou in dit verband bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan het gebruik van minderwaardige stoffen. Eigenschappen die uitsluitend verband houden met de distributiemodaliteiten, vallen hier echter niet onder.

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

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

33. Het lijkt dus mogelijk dat de reputatie van het merk Dior aanzienlijk wordt beïnvloed wanneer van dit merk voorziene producten op grote schaal bij een groot aantal discounters tegen stunteprijzen worden aangeboden, vooral wanneer hiermee reclame wordt gemaakt.

Bij de consument zou dan de indruk kunnen ontstaan dat producten met het merk Dior niet meer zo exclusief zijn als in het verleden. Indien dergelijke producten daarentegen slechts sporadisch bij discounters in de winkels liggen, heeft dit wellicht zelfs geheel geen gevolgen voor de reputatie van de waar.

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

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

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

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

B – De tweede vraag

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

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

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

41. In casu zou het merkrecht kunnen zijn uitgeput doordat SIL de betrokken waren aan Copad heeft verkocht. Merkhouder Dior heeft er namelijk door de licentieovereenkomst mee ingestemd dat SIL deze waren in de handel brengt.(10)

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

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

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

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

gens een licentiehouder slechts beperkte gelding zouden moeten hebben, als ze jegens niet bij de licentieovereenkomst betrokken derden in volle omvang kunnen worden ingeroepen.

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

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

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

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

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

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

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

C – De derde vraag

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

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

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

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

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

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

59. Het Hof heeft in dit verband aanvaard dat aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 kan zijn voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.⁽¹⁹⁾ Het concludeerde derhalve dat er sprake is van een gegronde reden om op te treden tegen reclame die de waardering

van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt.(20)

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

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

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

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

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

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

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

V – Conclusie

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

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

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

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

1 – Oorspronkelijke taal: Duits.

2 – PB 1989, L 104, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij bijlage XVII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, PB 1994, L 1, blz. 482.

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

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

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

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

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

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

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

10 – Zo beschouwde het Hof in zijn arrest van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger

(Ideal Standard) (C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 34), het in het verkeer brengen door de licentiehouders als een geval van uitputting van het merkrecht.

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

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

13 – Aangehaald in voetnoot 3, punt 54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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