

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 35/09

23 april 2009

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-59/08

Copad SA / Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie (SIL)

DE HOUDER VAN EEN MERK KAN ZICH VERZETTEN TEGEN DE WEDERVERKOOP VAN ZIJN PRESTIGIEUZE WAREN DOOR DISCOUNTERS

Dit is in het bijzonder het geval wanneer een licentiehouders aan de discounter heeft geleverd in strijd met een licentieovereenkomst en door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.

In 2000 heeft Dior een merklicentieovereenkomst gesloten met Société industrielle lingerie (SIL) voor de vervaardiging en distributie van lingerie onder het merk Christian Dior. In deze overeenkomst wordt gepreciseerd dat, met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk Dior, SIL zich ertoe verbindt, deze waren niet te verkopen aan onder meer discounters die geen deel uitmaken van het netwerk van selectieve distributie, behoudens schriftelijke toestemming van Dior, en dat de licentiehouders alle nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nageleefd.

Wegens economische moeilijkheden heeft SIL evenwel van het merk Dior voorziene waren verkocht aan de vennootschap Copad, die als discounter actief is. Dior was van mening dat deze wederverkoop verboden was op grond van de overeenkomst en heeft dus SIL en Copad wegens merkinbreuk gedagvaard. De wederverkopers hebben evenwel aangevoerd dat het merkrecht van Dior was uitgeput, aangezien de waren met toestemming van Dior in de EER (Europese Economische Ruimte) in de handel waren gebracht.

De Franse Cour de cassation, waarbij het geding het laatst is aangebracht, stelt het Hof van Justitie vragen over de uitlegging van merkenrichtlijn 89/104¹, in het bijzonder wanneer de licentiehouders heeft gehandeld in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigeredenen de verkoop verbiedt aan discounters buiten het netwerk van selectieve distributie.

¹ 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).

Het Hof stelt om te beginnen vast dat **de aan een merk verbonden rechten door de merkhouders kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigerekenen de verkoop aan discounters verbiedt, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.**

De merkhouders kan immers op grond van de richtlijn de aan het merk verbonden rechten inroepen tegen de licentiehouder, wanneer deze laatste handelt in strijd met bepaalde bepalingen van de licentieovereenkomst als bedoeld in artikel 8, lid 2, van de richtlijn, waaronder onder meer de bepalingen inzake de kwaliteit van de waren. De kwaliteit van prestigieuze waren vloeit niet alleen voort uit de materiële kenmerken ervan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago die hen een luxueuze uitstraling geven. Een selectief distributiestelsel als dat in het hoofdgeding, waarmee 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 op dit punt bij tot de reputatie van de betrokken waren en dus tot de handhaving van de luxueuze uitstraling ervan.

Bijgevolg kan niet worden uitgesloten dat de verkoop van prestigieuze waren door de licentiehouder 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 de merkenrichtlijn te vallen.** Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of, gelet op de omstandigheden van de aan hem voorgelegde zaak, door de niet-naleving door de licentiehouder van een bepaling als die welke in casu aan de orde is, de luxueuze uitstraling van de prestigieuze waren wordt aangetast, en aldus afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit ervan.

Vervolgens merkt het Hof op dat **kan worden geacht geen sprake te zijn van toestemming van de merkhouders in de zin van de richtlijn wanneer de verkoop is gebeurd in strijd met een bepaling die de wederverkoop aan discounters buiten het netwerk van selectieve distributie verbiedt, indien vaststaat dat door een dergelijke niet-naleving een van de in de richtlijn aangehaalde bepalingen wordt geschonden.**

Het in de handel brengen van gemerkte waren door een licentiehouder moet weliswaar in beginsel worden geacht te geschieden met toestemming van de merkhouders, maar dit neemt niet weg dat **de licentieovereenkomst niet gelijkstaat met een absolute en onvoorwaardelijke toestemming van de merkhouders aan de licentiehouder om van dit merk voorziene waren in de handel te brengen.**

De richtlijn voorziet immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de merkhouders 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.

Derhalve moet de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het in de handel brengen van gemerkte waren door de licentiehouder in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst in de weg staat aan de uitputting van het aan het merk verbonden recht van de merkhouders in de zin van de richtlijn indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.

Tenslotte is het Hof van oordeel dat **de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouders een gegronde reden in de zin 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.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Beschikbare talen: CS, EN, FR, DE, EL, ES, IT, HU, NL, RO, SK

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-59/08>

vanaf ongeveer 12.00 uur.

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.

Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988