

DOMSTOLENS DOM
16. juli 1998^{*}

I sag C-355/96,

angående en anmodning, som Oberster Gerichtshof (Østrig) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verterende sag,

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG

mod

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 7 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 af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT 1994 L 1, s. 3),

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G. C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene C. Gulmann (refererende dommer), M. Wathelet og R. Schintgen samt dommerne G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón og K. M. Ioannou,

^{*} Processprog: tysk.

generaladvokat: F. G. Jacobs

justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG ved advokat Klaus Haslinger, Linz

— Hartlauer Handelsgesellschaft mbH ved advokat Walter Müller, Linz

— den østrigske regering ved kontorchef Wolf Okresek, Forbundskancelliet, som befuldmægtiget

— den tyske regering ved afdelingschef Alfred Dittrich, Forbundsjustitsministeriet, og ekspeditionssekretær Bernd Kloke, Forbundsøkonomiministeriet, som befuldmægtigede

— den franske regering ved kontorchef Catherine de Salins og ekspeditionssekretær Philippe Martinet, begge Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved afdelingschef Umberto Leanza, Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget, bistået af statens advokat, Oscar Fiumara

— den svenske regering ved kontorchef Erik Brattgård, Handelsafdelingen, Udenrigsministeriet, kontorchef Tomas Norström, Udenrigsministeriet,

og konsulent Inge Simfors, Udenrigsministeriet, som befuldmægtigede

- Det Forenede Kongeriges regering ved Lindsey Nicoll, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, bistået af barrister Michael Silverleaf
- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent Jürgen Grünwald og Berend Jan Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 14. oktober 1997 er afgivet mundtlige indlæg af Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG ved advokat Klaus Haslinger, af Hartlauer Handelsgesellschaft mbH ved advokat Walter Müller, af den italienske regering ved Oscar Fiumara og af Kommissionen ved Jürgen Grünwald,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 29. januar 1998,

afsagt følgende

Dom

¹ Ved kendelse af 15. oktober 1996, indgået til Domstolen den 30. oktober 1996, har Oberster Gerichtshof i medfør af EF-traktatens artikel 177 forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 7 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, herefter »direktivet«), som ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT 1994 L 1, s. 3, herefter »EØS-aftalen«).

- 2 Disse spørgsmål er blevet rejst under en sag mellem de østrigske selskaber Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (herefter »Silhouette«) og Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (herefter »Hartlauer«).
- 3 Direktivets artikel 7, som vedrører konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, bestemmer:

»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.«

- 4 I henhold til EØS-aftalens artikel 65, stk. 2, sammenholdt med bilag XVII, punkt 4, til aftalen, er direktivets artikel 7, stk. 1, blevet ændret med henblik på aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet med ordene »inden for en kontraherende parts område«.

- 5 Direktivets artikel 7 er blevet gennemført i østrigsk ret ved § 10a i Markenschutzgesetz (lov om beskyttelse af varemærker), hvis stk. 1 bestemmer: »De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde en tredjemand brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.«

- 6 Silhouette fremstiller briller i den højere prisklasse. Selskabet afsætter brillerne i hele verden under varemærket »Silhouette«, der er registreret i Østrig og i de fleste lande i verden. I Østrig leverer selskabet selv brillerne til optikere; i andre stater har selskabet enten datterselskaber eller forhandlere.

- 7 Hartlauer sælger bl.a. briller i selskabets mange filialer i Østrig, og selskabets lave priser udgør dets vigtigste salgsargument. Det får ikke leverancer fra Silhouette, idet dette er af den opfattelse, at det ville være til skade for selskabets image som fabrikant af modebriller af høj kvalitet, hvis Hartlauer forhandlede dets produkter.

- 8 I oktober 1995 solgte Silhouette 21 000 brillestel af udgæede modeller til det bulgarske selskab Union Trading for 261 450 USD. Silhouette havde anmodet sin repræsentant om at pålægge kunderne kun at sælge brillestellene i Bulgarien eller i landene i det tidligere Sovjetunionen og ikke at eksportere dem til andre lande. Repræsentanten meddelte Silhouette, at han havde videregivet dette pålæg til køberen. Oberster Gerichtshof har imidlertid anført, at det ikke havde kunnet fastslås, om dette faktisk var sket.

- 9 I november 1995 leverede Silhouette de nævnte brillestel til Union Trading i Sofia. Hartlauer købte disse varer — ifølge Oberster Gerichtshof har det ikke kunnet fastslås, hvem sælgeren var — og udbød dem til salg i Østrig fra december 1995. Hartlauer meddelte i en pressekampagne, at selv om det ikke fik leverancer fra Silhouette, var det lykkedes det at erhverve 21 000 Silhouette-stel i udlandet.

- 10 Silhouette anlagde en sag om foreløbige retsmidler ved Landesgericht Steyr med påstand om, at der blev pålagt Hartlauer et forbud mod at sælge briller eller brillestel under selskabets mærke, for så vidt som disse ikke var blevet markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter »EØS«) af selskabet selv eller med dets samtykke. Efter selskabets opfattelse er dets varemærkerettigheder ikke udtømt, eftersom direktivet kun foreskriver konsumtion af sådanne rettigheder, såfremt varerne er blevet markedsført inden for EØS af indehaveren af varemærket eller med dennes samtykke. Selskabet støttede sin påstand på § 10a i Markenschutzgesetz såvel som på § 1 og 9 i Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lov om bekæmpelse af illoyal konkurrence og ulovlig markedsføring, herefter »UWG«, og på § 43 i Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (den borgerlige lovbog, herefter »ABGB«).
- 11 Hartlauer nedlagde påstand om, at begæringen ikke blev taget til følge, eftersom Silhouette ikke havde solgt brillerne med pålæg om, at enhver genindførsel i Fællesskabet var udelukket. § 43 i ABGB kan efter selskabets opfattelse ikke finde anvendelse. Det har endvidere anført, at Markenschutzgesetz ikke giver hjemmel for at begære et påbud om undladelse, og at selskabets adfærd, når henses til den uklare retstilstand, ikke var i strid med god forretningsskik.
- 12 Silhouette's påstand blev ikke taget til følge af Landesgericht Steyr og — efter appel — heller ikke af Oberlandesgericht Linz. Silhouette har indbragt en »revisionsanke« for Oberster Gerichtshof.
- 13 Oberster Gerichtshof bemærkede for det første, at sagen, som var indbragt for retten, vedrørte genindførsel af varemærkeindehaverens originale varer, som var blevet markedsført af indehaveren i et tredjeland. Retten anførte endvidere, at de østrigske domstole før ikrafttrædelsen af § 10a i Markenschutzgesetz anvendte princippet om international konsumtion af de til varemærket knyttede rettigheder (princippet om, at indehaverens rettigheder er udtømt, når den vare, som er forsynet med varemærket, er blevet markedsført, uanset hvor denne markedsføring har fundet sted). Endelig bemærkede Oberster Gerichtshof, at det i grundene til den østrigske lov om gennemførelse af direktivets artikel 7 var anført, at det ville

blive overladt til retspraksis at tage stilling til spørgsmålet, om der gælder et princip om international konsumtion.

14 Under disse omstændigheder har Oberster Gerichtshof besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal artikel 7, stk 1, i Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF, EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1 — varemærkedirektivet) fortolkes således, at varemærket giver sin indehaver ret til at forbyde en tredjemand at bruge mærket for varer, som er markedsført under dette mærke i en stat, som ikke er en kontraherende stat?

2) Kan indehaveren af varemærket alene i henhold til varemærkedirektivets artikel 7, stk. 1, kræve, at tredjemand undlader at bruge mærket for varer, som er blevet markedsført under dette mærke i en stat, som ikke er en kontraherende stat?«

Det første spørgsmål

15 Med det første spørgsmål ønsker Oberster Gerichtshof nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 7, stk. 1, er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter der indtræder konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført uden for EØS under dette mærke.

- 16 Indledningsvis bemærkes, at direktivets artikel 5 fastlægger »de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, og at artikel 7 indeholder bestemmelsen om »konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«.
- 17 Ifølge direktivets artikel 5, stk. 1, giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret. Det bestemmes endvidere i artikel 5, stk. 1, litra a), at indehaveren i medfør af eneretten kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af blandt andet et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. I medfør af artikel 5, stk. 3, som indeholder en ikke udtømmende opregning af de former for brug, som indehaveren kan forbyde med hjemmel i stk. 1, omfatter denne ret blandt andet import og eksport af de varer, der er forsynet med det pågældende varemærke.
- 18 I lighed med bestemmelserne i direktivets artikel 6, som fastsætter visse begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, bestemmer artikel 7, at den til varemærket knyttede eneret under de i bestemmelsen angivne betingelser udtømmes, således at indehaveren af varemærket ikke længere har ret til at forbyde brugen af mærket. Konsumtionen er først og fremmest betinget af, at varerne er blevet markedsført af indehaveren selv eller med dennes samtykke. Ifølge direktivbestemmelsen selv indtræder der imidlertid kun konsumtion, hvis varerne er blevet markedsført inden for Fællesskabet (inden for EØS efter ikrafttrædelsen af EØS-aftalen).
- 19 Det må endvidere fastslås, at det ikke for Domstolen er gjort gældende, at direktivet kan fortolkes således, at det foreskriver konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført af indehaveren selv eller med dennes samtykke, uanset hvor markedsføringen er foretaget.
- 20 Hartlauer og den svenske regering har tværtimod gjort gældende, at medlemsstaterne efter direktivet har adgang til at foreskrive konsumtion i national ret ikke

alene for varer, som er markedsført inden for EØS, men også for varer, der er markedsført i tredjelande.

- 21 Den af Hartlauer og den svenske regering foreslåede fortolkning af direktivet forudsætter, når henses til ordlyden af artikel 7, at direktivet i lighed med Domstolens praksis vedrørende EF-traktatens artikel 30 og 36 alene pålægger medlemsstaterne at foreskrive konsumtion inden for Fællesskabet, hvorimod direktivets artikel 7 ikke udtømmende regulerer spørgsmålet om konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, hvorfor det giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte bestemmelser om konsumtion, der går videre end dem, der udtrykkeligt fastsættes i direktivets artikel 7.
- 22 Som det er gjort gældende af Silhouette, af den østrigske, den tyske, den franske og den italienske regering samt af Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen, er en sådan fortolkning imidlertid uforenelig med ordlyden af artikel 7, såvel som med opbygningen af og formålet med direktivets bestemmelser om de rettigheder, som varemærket giver indehaveren.
- 23 Det skal i den forbindelse først bemærkes, at selv om det i direktivets tredje betragtning anføres, at »det ... for tiden ikke [forekommer] nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker«, indeholder direktivet dog en harmonisering af de centrale materielle regler på området, nemlig ifølge den samme betragtning af reglerne vedrørende de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, og denne betragtning udelukker ikke, at harmoniseringen vedrørende disse regler er fuldstændig.
- 24 Det anføres således i direktivets første betragtning, at den lovgivning, der gælder om varemærker inden for medlemsstaterne, indebærer forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet, hvorfor det er nødvendigt at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes med henblik på det indre markeds oprettelse og funktion. I niende betragtning understreges det, at det for at

lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme retsbeskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener, og at dette dog ikke forhindrer medlemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse.

- 25 Under hensyn til disse betragtninger må direktivets artikel 5, 6 og 7 fortolkes således, at de indeholder en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Denne fortolkning finder i øvrigt støtte i den omstændighed, at artikel 5 udtrykkeligt giver medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller indføre visse bestemmelser, som er nærmere afgrænset af fællesskabslovgiver. Ifølge artikel 5, stk. 2, som henviser til niende betragtning, kan medlemsstaterne således yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse.
- 26 Under disse omstændigheder kan direktivet ikke fortolkes således, at det giver medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande.
- 27 Denne fortolkning er endvidere den eneste, som fuldt ud kan virkeliggøre direktivets mål, som er at beskytte det indre markeds funktion. Der ville nemlig uundgåeligt opstå hindringer for de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser i en situation, hvor visse medlemsstater kunne foreskrive international konsumtion, hvorimod andre kun foreskriver konsumtion inden for Fællesskabet.
- 28 Det kan over for denne fortolkning ikke indvendes, således som den svenske regering har gjort, at direktivet, som er vedtaget med hjemmel i EF-traktatens artikel 100 A, der vedrører den indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende det indre markeds funktion, ikke kan regulere forbindelserne mellem

medlemsstaterne og tredjelande, og at direktivets artikel 7 derfor må fortolkes således, at direktivet alene vedrører forbindelserne inden for Fællesskabet.

- 29 Selv om traktatens artikel 100 A fortolkes som foreslået af den svenske regering, må det nemlig konstateres, at artikel 7, således som det er anført i nærværende dom, ikke har til formål at regulere forbindelserne mellem medlemsstaterne og tredjelande, men at fastlægge de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Fællesskabet.
- 30 Endelig bemærkes, at Fællesskabets kompetente myndigheder altid i forbindelse med indgåelsen af internationale aftaler på området vil kunne udvide den konsumtion, der foreskrives i artikel 7, til varer, der er markedsført i tredjelande, således som dette er sket i forbindelse med EØS-aftalen.
- 31 Under hensyn til det anførte skal det første spørgsmål besvares således, at direktivets artikel 7, stk. 1, som ændret ved EØS-aftalen, er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter der indtræder konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført uden for EØS under dette mærke.

Det andet spørgsmål

- 32 Med det andet spørgsmål ønsker Oberster Gerichtshof nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 7, stk. 1, kan fortolkes således, at indehaveren af et varemærke alene med hjemmel i denne bestemmelse kan få nedlagt et forbud mod, at

en tredjemand bruger hans varemærke for varer, som er blevet markedsført uden for EØS af indehaveren selv eller med dennes samtykke.

33 Oberster Gerichtshof har i forelæggelseskendelsen, således som denne er uddybet i en senere skrivelse, anført:

— at det andet spørgsmål er blevet stillet, fordi Markenschutzgesetz ikke fastslår en ret til at få nedlagt et forbud, og at loven heller ikke indeholder en bestemmelse svarende til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a). I forbindelse med krænkelse af et varemærke kan der kun nedlægges en påstand om forbud, såfremt der samtidig forelægger en tilsidesættelse af § 9 i UWG, som kan anvendes, såfremt der består en risiko for forveksling, hvilket ikke er tilfældet, når der er tale om varemærkeindehaverens originale varer

— at der efter østrigsk ret, i det mindste efter den hidtil gældende opfattelse, ikke tilkommer indehaveren af et varemærke nogen ret til at få nedlagt et forbud over for den, der ved parallelimport indfører eller genindfører mærkevarer, såfremt retten til at få nedlagt et forbud ikke allerede følger af § 10a, stk. 1, i Markenschutzgesetz. I østrigsk ret opstår følgelig det spørgsmål, om artikel 7, stk. 1, i varemærkedirektivet, der har samme indhold som § 10a, stk. 1, i Markenschutzgesetz, hjemler en sådan ret til at begære nedlæggelse af et forbud, og om indehaveren af varemærket alene i henhold til denne bestemmelse kan kræve, at tredjemand undlader at bruge mærket for varer, som er blevet markedsført under dette mærke uden for EØS.

34 Det anføres i den forbindelse, at efter direktivets opbygning defineres de rettigheder, der er knyttet til varemærket, i artikel 5, mens artikel 7 indeholder en vigtig præcision i forhold til denne definition, idet den bestemmer, at rettighederne i

medfør af artikel 5 ikke giver indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket, såfremt betingelserne for konsumtion, som er fastsat i denne bestemmelse, er opfyldt.

- 35 Selv om direktivet ubestrideligt pålægger medlemsstaterne at gennemføre bestemmelser, i medfør af hvilke indehaveren af et varemærke i tilfælde af krænkelse af hans rettigheder skal være i stand til at opnå et forbud mod, at tredjemænd benytter hans varemærke, må det imidlertid efter det anførte fastslås, at denne forpligtelse følger af bestemmelserne i direktivets artikel 5 og ikke af bestemmelserne i artikel 7.
- 36 Under hensyn til denne konstatering skal det for det første bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at et direktiv ikke i sig selv kan skabe forpligtelser for private, og at en direktivbestemmelse derfor ikke som sådan kan påberåbes over for sådanne personer. Det skal samtidig for det andet understreges, at det følger af den samme retspraksis, at den nationale domstol ved anvendelsen af nationale retsfor skrifter, hvad enten de er ældre eller yngre end direktivet, er forpligtet til i videst muligt omfang at fortolke dem i lyset af direktivets ordlyd og formål og at fremkalde det med direktivet tilsigtede resultat, og således handle i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 189, stk. 3 (jf. navnlig dom af 13.11.1990, sag C-106/89, Marleasing, Sml. I, s. 4135, præmis 6 og 8, og af 14.7.1994, sag C-91/92, Faccini Dori, Sml. I, s. 3325, præmis 20 og 26).
- 37 Under forbehold af det ovenfor anførte vedrørende den forelæggende rets forpligtelse til i videst muligt omfang at fortolke den nationale ret i overensstemmelse med fællesskabsretten skal det andet spørgsmål herefter besvares med, at direktivets artikel 7, stk. 1, ikke kan fortolkes således, at indehaveren af et varemærke

alene med hjemmel i denne bestemmelse kan få nedlagt et forbud mod, at en tredjemand bruger hans varemærke for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført uden for EØS under dette mærke.

Sagens omkostninger

- 38 De udgifter, der er afholdt af den østrigske, den tyske, den franske, den italienske og den svenske regering og af Det Forenede Kongeriges regering såvel som af Kommissionen, der har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. 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.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Oberster Gerichtshof ved kendelse af 15. oktober 1996, for ret:

- 1) Artikel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter der indtræder konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette mærke.

2) Artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 kan ikke fortolkes således, at indehaveren af et varemærke alene med hjemmel i denne bestemmelse kan få nedlagt et forbud mod, at en tredjemand bruger hans varemærke for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette mærke.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Wathelet

Schintgen

Mancini

Moitinho de Almeida

Murray

Edward

Jann

Sevón

Ioannou

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 16. juli 1998.

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær

Præsident