



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

20. december 2017*

»Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 7, stk. 1 – konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket – parallelle varemærker – overdragelse af varemærker for en del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) – handelsstrategi, der bevidst fremmer et globalt og samlet varemærkes image efter overdragelsen – uafhængige indehavere, der dog har nære handelsmæssige og økonomiske forbindelser«

I sag C-291/16,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Juzgado de lo Mercantil n^o 8 de Barcelona (handelsret nr. 8 i Barcelona, Spanien) ved afgørelse af 17. maj 2016, indgået til Domstolen den 23. maj 2016, i sagen

Schweppes SA

mod

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, tidligere Carbòniques Montaner SL,

procesdeltagere:

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og dommerne A. Rosas, C. Toader, A. Prechal og E. Jarašiūnas,

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitssekretær: fuldmægtig L. Carrasco Marco,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 31. maj 2017,

* Processprog: spansk.

efter at der er afgivet indlæg af:

- Schweppes SA ved procurador I. López Chocarro og abogado D. Gómez Sánchez,
- Red Paralela SL og Red Paralela BCN SL ved abogados D. Pellisé Urquiza og J.C. Quero Navarro,
- Orangina Schweppes Holding BV ved procurador A. Joaniquet Tamburini og abogado B. González Navarro,
- Schweppes International Ltd ved procurador Á. Quemada Cuatrecasas og abogado J.M. Otero Lastres,
- den græske regering ved G. Alexaki, som befuldmægtiget,
- den nederlandske regering ved L. Noort og K. Bulterman, som befuldmægtigede,
- Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 12. september 2017, afsagt følgende

Dom

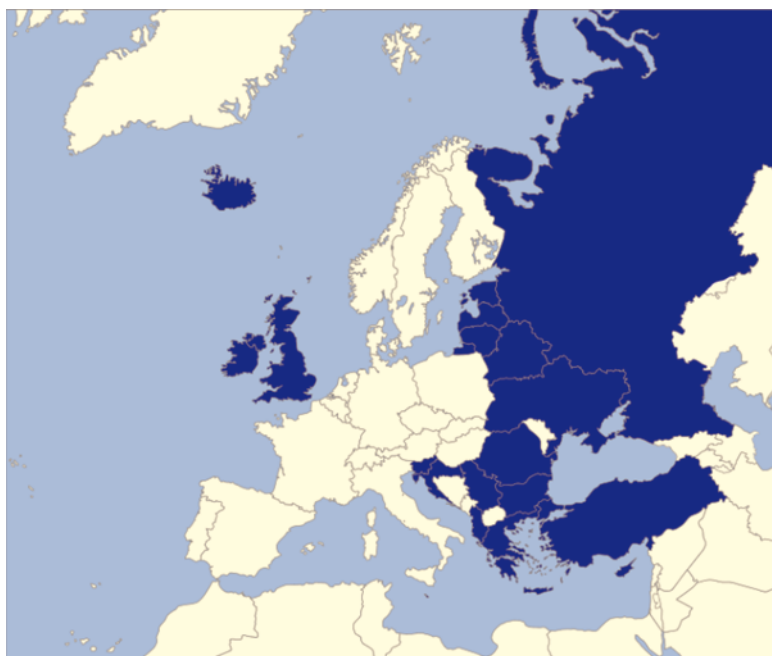
- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) og af artikel 36 TEUF.
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet inden for rammerne af en sag mellem på den ene side Schweppes SA, som er et selskab efter spansk ret, og på den anden side Red Paralela SL og Red Paralela BCN SL, tidligere Carbòniques Montaner SL (herefter samlet »Red Paralela«), vedrørende disse sidstnævntes import i Spanien af tonicvand på flasker med varemærket Schweppes hidrørende fra Det Forenede Kongerige.

Retsforskrifter

- 3 Artikel 7 i direktiv 2008/95 med overskriften »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 varemærket 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 Direktiv 2008/95 er med virkning fra den 15. januar 2019 blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), der trådte i kraft den 12. januar 2016, og hvis artikel 15 i det væsentlige svarer til artikel 7 i direktiv 2008/95.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 5 Tegnet »Schweppes« har et renommé i hele verden, bl.a. for drikken »tonicvand«, der findes i flere varianter. Dette tegn har ikke været genstand for en samlet registrering som EU-varemærke, men har længe været registreret som nationalt ord- og figurmærke i hver af den Europæiske Unions medlemsstater og i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Disse nationale varemærker er i det væsentlige identiske.
- 6 Oprindeligt tilhørte alle Schweppes-varemærkerne, der er registreret i EØS (herefter »de parallelle varemærker«), Cadbury Schweppes.
- 7 I 1999 overdrog Cadbury Schweppes en del af disse parallelle varemærker til Coca-Cola/Atlantic Industries (herefter »Coca-Cola«), herunder de varemærker, der var registreret i Det Forenede Kongerige. Cadbury Schweppes forblev indehaver af den anden del af disse parallelle varemærker, herunder dem, der var registreret i Spanien.
- 8 Kortet nedenfor viser i mørk farve de medlemsstater i EØS og dets nærområder, hvori Coca-Cola er indehaver af Schweppes-varemærkerne.



- 9 Efter flere erhvervelser og omstruktureringer tilhører de parallelle varemærker, som Cadbury Schweppes beholdt, i dag Schweppes International Ltd, som er et selskab i henhold til lovgivningen i Det Forenede Kongerige.
- 10 Sidstnævnte selskab har tildelt Schweppes en eksklusiv licens over de i hovedsagen omhandlede spanske parallelle varemærker.
- 11 Schweppes og Schweppes International kontrolleres begge af Orangina Schweppes Holding BV, der er et selskab i henhold til nederlandsk lovgivning, som kontrollerer Orangina Schweppes-koncernen.
- 12 Den 29. maj 2014 anlagde Schweppes sag om varemærkekrænkelse af de spanske parallelle varemærker mod Red Paralela med den begrundelse, at de sagsøgte i hovedsagen havde importeret og distribueret tonicvand på flasker med varemærket Schweppes hidrørende fra Det Forenede Kongerige i Spanien. Schweppes fandt nemlig, at denne markedsføring i Spanien var ulovlig, eftersom disse tonicvandflasker

ikke var blevet fremstillet og markedsført af Schweppes selv eller med Schweppes samtykke, men af Coca-Cola, som ifølge Schweppes ikke har nogen økonomisk eller retlig forbindelse med Orangina Schweppes-koncernen. Schweppes har i denne sammenhæng gjort gældende, at forbrugeren, henset til de omhandlede tegn og varers identitet, ikke er i stand til at adskille disse flaskers handelsmæssige oprindelse.

- 13 Red Paralela har i sit svarskrift påberåbt sig konsumtionen af varemærkeretten, der for så vidt angår Schweppes-varerne med oprindelse i Unionens medlemsstater, hvor Coca-Cola er indehaver af de parallelle varemærker, følger af et stiltiende samtykke. Red Paralela er desuden af den opfattelse, at det er ubestrideligt, at der findes retlige og økonomiske forbindelser mellem Coca-Cola og Schweppes International i den fælles udnyttelse af tegnet »Schweppes« som universelt varemærke.
- 14 Ifølge de konstateringer, som den forelæggende ret har foretaget, er de relevante faktiske omstændigheder med henblik på nærværende sag følgende:
- Schweppes International Ltd har, til trods for, at selskabet kun er indehaver af parallelle varemærker i en del af EØS-medlemsstaterne, fremmet et globalt image for varemærket Schweppes.
 - Coca-Cola, som er indehaver af de parallelle varemærker, der er registreret i de øvrige EØS-medlemsstater, har bidraget til at fastholde dette globale varemærkeimage.
 - Dette globale image er kilde til forveksling hos den relevante spanske kundekreds om den kommercielle oprindelse af »Schweppes«-produkter.
 - Schweppes International er ansvarlig for det europæiske websted, der specifikt omhandler varemærket Schweppes (www.schweppes.eu), som ikke blot indeholder generelle oplysninger om varerne bag dette mærke, men også links til forskellige lokale websteder, bl.a. til det britiske websted, som forvaltes af Coca-Cola.
 - Schweppes International, som ikke er indehaver af nogen rettigheder til varemærket Schweppes i Det Forenede Kongerige (hvor Coca-Cola er indehaver af varemærket), påberåber sig varemærkets britiske oprindelse på sit websted.
 - Schweppes og Schweppes International bruger de britiske »Schweppes«-produkters image i deres reklame.
 - Schweppes International gør i Det Forenede Kongerige reklamefremstød på de sociale netværk og informerer kundekredsen om »Schweppes«-produkterne.
 - Præsentationen af »Schweppes«-produkter, som markedsføres af Schweppes International, er meget lig – og er i visse medlemsstater som i Danmark og i Nederlandene identisk med – den, der benyttes for »Schweppes«-produkter af britisk oprindelse.
 - Schweppes International, som har hovedsæde i Det Forenede Kongerige, og Coca-Cola eksisterer fredeligt side om side på Det Forenede Kongeriges område.
 - Efter overdragelsen af en del af de parallelle varemærker til Coca-Cola i 1999 ansøgte de to indehavere af de parallelle varemærker i EØS på deres respektive områder om registrering af de nye identiske eller lignende Schweppes-varemærker for de samme produkter (som f.eks. varemærket SCHWEPPEES ZERO).

- Skønt Schweppes International er indehaver af de parallelle varemærker i Nederlandene, er det Coca-Cola som licenstag, der bruger varemærket i dette land (dvs. fremstilling, aftapning på flasker og markedsføring af produktet).
 - Schweppes International har ikke gjort indsigelse mod, at »Schweppes«-produkter af britisk oprindelse markedsføres online i flere EØS-medlemsstater, hvor selskabet er indehaver af parallelle varemærker, som i Tyskland og Frankrig; Schweppes-produkter sælges i øvrigt i hele EØS-området via websider uden hensyn til oprindelse.
 - Coca-Cola har ikke på grundlag af de rettigheder, som dette selskab har over de parallelle varemærker, gjort indsigelse mod Schweppes Internationals ansøgning om registrering af et EF-design indeholdende ordbestanddelen »Schweppes«.
- 15 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at omstændighederne i tvisten i hovedsagen adskiller sig markant fra omstændighederne i de sager, der ligger til grund for Domstolens praksis på området for konsumtion af varemærkerettigheder, og at disse omstændigheder kan gøre det nødvendigt at foretage nye overvejelser vedrørende ligevægten mellem beskyttelsen af denne ret og varernes frie bevægelighed inden for Unionen.
- 16 Under disse omstændigheder har Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (handelsret nr. 8 i Barcelona, Spanien) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Er [...] artikel 36 [TEUF] [...], og [...] artikel 7, stk. 1, i direktiv [2008/95] samt artikel 15, stk. 1, i direktiv [2015/2436 til hinder for], at indehaveren af et varemærke i en eller flere medlemsstater forhindrer parallelimport eller markedsføring af varer fra en anden medlemsstat med det identiske eller næsten identiske varemærke, som en tredjemand er indehaver af, når indehaveren har fremmet et globalt varemærkeimage, som er knyttet til den medlemsstat, hvorfra de varer, som indehaveren vil forbyde, kommer?
 - 2) Er [artikel 36 TEUF, og artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95 samt artikel 15, stk. 1, i direktiv 2015/2436 til hinder for] salg af en vare under et inden for EU [vitterligt kendt] varemærke, når [...] [indehaverne af registreringen] i hele EØS opretholder et globalt varemærkeimage, [som skaber] forveksling hos forbrugeren om varens kommercielle oprindelse[...]?
 - 3) Er [...] artikel 36 [TEUF], [og artikel 7, stk. 1, i [direktiv 2008/95] og [...] artikel 15, stk. 1, i direktiv [2015/2436 til hinder for], at indehaveren af identiske eller næsten identiske nationale varemærker i forskellige medlemsstater modsætter sig indførsel til en medlemsstat, hvor denne er indehaver af varemærket, af varer forsynet med et varemærke, som er identisk med eller ligner dennes varemærke, fra en medlemsstat, hvor denne ikke er indehaver af varemærket, når denne i mindst en anden medlemsstat, hvor denne er indehaver af varemærket, udtrykkeligt eller stiltiende har givet samtykke til at indføre de samme varer?
 - 4) Er [artikel 36 TEUF og] artikel 7, stk. 1, i direktiv [2008/95 samt] artikel 15, stk. 1, i direktiv [2015/2436] [...] til hinder for, at indehaver A af varemærket X [, der er registreret] i en medlemsstat [,] modsætter sig indførslen af varer forsynet med det pågældende varemærke, såfremt varerne hidrører fra en anden medlemsstat, hvor et varemærke, der er identisk med X (Y), er registreret af en anden indehaver B, som markedsfører varen, og
 - indehaver A og indehaver B opretholder indbyrdes stærke økonomiske og handelsmæssige forbindelser, men [ikke] er [...] strengt afhængige af hinanden med henblik på en fælles anvendelse af varemærket X

- indehaver A og indehaver B opretholder en koordineret varemærkestrategi om bevidst hos den relevante kundekreds at fremme et billede eller image af et samlet og globalt varemærke
- [indehaver] A og indehaver B har indbyrdes stærke økonomiske og handelsmæssige forbindelser, men [...] ikke [er] strengt afhængige af hinanden med henblik på en fælles anvendelse af varemærket X, og [...] [endvidere] opretholder [...] en koordineret varemærkestrategi om bevidst hos den relevante kundekreds at fremme et billede eller image af et samlet og globalt varemærke?«

De præjudicielle spørgsmål

Om formaliteten

- 17 Schweppees, Schweppees International og Orangina Schweppees Holding har principalt gjort gældende, at den præjudicielle forelæggelse skal afvises fra realitetsbehandling.
- 18 I denne henseende har de indledningsvis anført, at den præjudicielle anmodning savner grundlag. De faktuelle konstateringer, der er indeholdt i forelæggelsesafgørelsen, og som er resumeret i nærværende doms præmis 14, hvorpå denne anmodning er baseret, er behæftet med åbenbare fejl. Denne forelæggelsesafgørelse er desuden ufuldstændig, eftersom den bl.a. bevidst udelader at fremlægge Schweppees og Schweppees Internationals holdning, som tilsigter at anfægte de nævnte faktuelle vurderinger, og tilsidesætter Schweppees og Schweppees Internationals ret til forsvar.
- 19 Herefter har Schweppees, Schweppees International og Orangina Schweppees Holding gjort gældende, at de forelagte præjudicielle spørgsmål er abstrakte og hviler på generelle og hypotetiske bedømmelser. Domstolen er således ikke i stand til at vurdere nødvendigheden og relevansen af dem.
- 20 Endelig har Schweppees, Schweppees International og Orangina Schweppees Holding gjort gældende, at den forelæggende rets tvivl ikke vedrører fortolkningen af EU-retten, men alene spørgsmålet, om visse faktuelle situationer, der endnu ikke er blevet behandlet i Domstolens praksis på området for konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, kan henhøre under denne praksis. Da denne retspraksis er helt defineret og etableret, er der ikke længere tvivl om den fortolkning af de EU-retlige bestemmelser, som den forelæggende ret har anmodet om, således at forelæggelsen for Domstolen ikke havde været nødvendig.
- 21 I denne henseende skal det bemærkes, at det ifølge Domstolens faste praksis, hvorefter det inden for rammerne af den præjudicielle procedure i henhold til artikel 267 TEUF, som er baseret på en klar adskillelse mellem de nationale retters og Domstolens funktioner, alene er den nationale ret, der har kompetence til at fastlægge og vurdere hovedsagens faktiske omstændigheder. I denne forbindelse har Domstolen alene kompetence til at udtale sig om fortolkningen eller gyldigheden af EU-retten med hensyn til de faktiske og retlige omstændigheder, som de er beskrevet af den forelæggende ret, med henblik på at give denne de relevante elementer til at afgøre den tvist, som verserer for den (dom af 28.7.2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, præmis 27, og af 27.4.2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, præmis 35).
- 22 Det tilkommer følgelig ikke Domstolen at rejse tvivl om de faktuelle vurderinger, som anmodningen om præjudiciel afgørelse er baseret på.
- 23 Domstolen har desuden gentagne gange fastslået, at det ligeledes udelukkende tilkommer den nationale ret, som tvisten er indbragt for, og som har ansvaret for den retsafgørelse, der skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere såvel nødvendigheden som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når de forelagte spørgsmål vedrører fortolkningen af

EU-retten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse (dom af 26.1.2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, præmis 29, og af 20.9.2017, Andriuc m.fl., C-186/16, EU:C:2017:703, præmis 19).

- 24 Domstolen kan således kun afvise en anmodning om præjudiciel afgørelse fra en national ret, såfremt det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan give en nyttig besvarelse af de stillede spørgsmål (dom af 14.3.2013, Allianz Hungária Biztosító m.fl., C-32/11, EU:C:2013:160, præmis 26, og af 26.1.2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, præmis 30).
- 25 Dette er imidlertid ikke tilfældet i nærværende sag. Det fremgår nemlig af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at de forelagte spørgsmål har en direkte forbindelse med tvisten i hovedsagen, og at de er relevante for at gøre det muligt for den forelæggende ret at behandle denne. Denne anmodning indeholder i øvrigt tilstrækkelige oplysninger til at fastlægge rækkevidden af disse spørgsmål og til at give et nyttigt svar.
- 26 Endelig bemærkes, at det står de nationale retter helt frit at forelægge en sag for Domstolen, hvis de finder det påkrævet, uden at den omstændighed, at de bestemmelser, som ønskes fortolket, allerede er fortolket af Domstolen, bevirker, at Domstolen ikke på ny kan træffe afgørelse om disse spørgsmål (dom af 17.7.2014, Torresi, C-58/13 og C-59/13, EU:C:2014:2088, præmis 32, og af 20.9.2017, Andriuc m.fl., C-186/16, EU:C:2017:703, præmis 21).
- 27 Det følger af ovenstående overvejelser, at anmodningen om præjudiciel afgørelse skal antages til realitetsbehandling.

Om realiteten

- 28 Indledningsvis bemærkes, at de præjudicielle spørgsmål vedrører både den afledte EU-ret, nemlig artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95, og artikel 15, stk. 1, i direktiv 2015/2436, som erstatter denne, og den primære EU-ret, nemlig artikel 36 TEUF.
- 29 I denne henseende bemærkes for det første, at tvisten i hovedsagen for så vidt angår disse to bestemmelser fra den afledte ret, henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, er reguleret af den første af disse bestemmelser. Det er således kun i forhold til denne, at det tilkommer Domstolen at udtale sig inden for rammerne af nærværende anmodning om præjudiciel afgørelse.
- 30 For det andet bemærkes, at artikel 7 i direktiv 2008/95, som er affattet i generelle vendinger, indeholder en fuldstændig regulering af spørgsmålet om konsumtion af varemærkeretten for så vidt angår varer, der er markedsført inden for Unionen, og at når EU-direktiver foreskriver en harmonisering af de foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre beskyttelsen af de hensyn, der nævnes i artikel 36 TEUF, skal enhver national foranstaltning i denne sammenhæng bedømmes ud fra direktivbestemmelserne og ikke på grundlag af artikel 34 TEUF – 36 TEUF. Det nævnte direktiv skal imidlertid, som enhver bestemmelse i den afledte EU-ret, fortolkes på baggrund af EUF-traktatens regler om varernes frie bevægelighed, herunder artikel 36 TEUF (jf. i denne retning dom af 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 og C-436/93, EU:C:1996:282, præmis 25-27 og den deri nævnte retspraksis, og af 20.3.1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, præmis 17 og 18).
- 31 Med de fire spørgsmål, der skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret således nærmere bestemt oplyst, om artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95, set i lyset af artikel 36 TEUF, skal fortolkes således, at den er til hinder for, at indehaveren af et nationalt varemærke kan modsætte sig indførsel

af identiske varer, der er forsynet med det samme varemærke hidrørende fra en anden medlemsstat, hvor dette varemærke, der oprindeligt tilhørte samme indehaver, nu indehaves af en tredjemand, der har erhvervet rettighederne ved overdragelse, når et eller flere af følgende elementer foreligger:

- Indehaveren har fremmet et globalt varemærkeimage, som bringes i forbindelse med den medlemsstat, som de varer hidrører fra, hvis indførsel indehaveren vil forbyde.
- Indehaveren og tredjemanden koordinerer deres varemærkestrategi for i hele EØS bevidst at fremme et billede eller et image af et samlet og globalt varemærke.
- Det således skabte image for det samlede og globale varemærke fører til en forveksling hos gennemsnitsforbrugeren med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af de varer, der er forsynet med dette varemærke.
- Indehaveren og tredjemanden har nære handelsmæssige og økonomiske forbindelser, selv om de ikke er afhængige af hinanden i egentlig forstand i forbindelse med den fælles anvendelse af varemærket.
- Indehaveren har udtrykkeligt eller stiltiende samtykket til, at de samme varer som dem, han vil forbyde indførslen af, indføres i en eller flere andre medlemsstater, hvor indehaveren stadig har varemærkerettighederne.

32 Red Paralela, den græske og den nederlandske regering samt Europa-Kommissionen foreslår med forskellige nuancer, at dette spørgsmål besvares bekræftende, mens Schweppes, Schweppes International og Orangina Schweppes Holding er af den opfattelse, at spørgsmålet skal besvares benægtende.

33 I henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95 giver de til varemærket knyttede rettigheder ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Unionen under dette mærke.

34 Artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95 er affattet med en ordlyd, der svarer til den, som Domstolen har benyttet i de domme, hvori den, i forbindelse med fortolkningen af EF-traktatens artikel 30 og 36 (senere artikel 28 EF og 30 EF, nu artikel 34 TEUF og 36 TEUF), har anerkendt princippet om konsumtion af varemærkeretten i EU-retten. Bestemmelsen gengiver således Domstolens praksis, hvorefter indehaveren af en varemærkeret, der er beskyttet af en medlemsstats lovgivning, ikke kan påberåbe sig denne lovgivning for at modsætte sig indførsel eller markedsføring af en vare, der af den pågældende selv eller med hans samtykke er blevet markedsført i en anden medlemsstat (jf. i denne retning dom af 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 og C-436/93, EU:C:1996:282, præmis 31, og af 20.3.1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, præmis 20).

35 Denne retspraksis vedrørende princippet om konsumtion af varemærkeretten, der er støttet på artikel 36 TEUF, tilsigter, ligesom artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95, at forene det grundlæggende hensyn til beskyttelsen af varemærkeretten på den ene side og det grundlæggende hensyn til varernes frie bevægelighed inden for det indre marked på den anden side (jf. i denne retning dom af 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 og C-436/93, EU:C:1996:282, præmis 40).

36 Hvad angår varemærkeretten har Domstolen gentagne gange fastslået, at denne ret er afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter EU-retten. Under en sådan ordning må virksomhederne sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke disse produkter og tjenesteydelser kan identificeres. Betingelsen for, at et varemærke kan have denne funktion, er, at mærket for ethvert produkt, der er

forsynet med det, udgør en garanti for, at produktet er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for produktets kvalitet (dom af 17.10.1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, præmis 13, og af 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 og C-436/93, EU:C:1996:282, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

- 37 Som Domstolen flere gange har udtalt, består varemærkerettens særlige genstand således navnlig i, at indehaveren sikres en ret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen, hvorved han beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke. Ved fastlæggelsen af den nøjagtige rækkevidde af denne eneret for indehaveren af mærket må der tages hensyn til varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer af en anden oprindelse (dom af 17.10.1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, præmis 14, og af 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 og C-436/93, EU:C:1996:282, præmis 44 og den deri nævnte retspraksis).
- 38 Varemærkets væsentligste funktion ville imidlertid blive bragt i fare, hvis indehaveren, såfremt der ikke var noget som helst samtykke fra denne, ikke kunne modsætte sig indførsel af et identisk eller lignende produkt, der er forsynet med et identisk varemærke, eller som kunne forveksles, der er blevet fremstillet og markedsført i en anden medlemsstat af en tredjemand, som ikke har nogen økonomisk forbindelse med denne indehaver (jf. i denne retning dom af 17.10.1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, præmis 15 og 16, og af 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, præmis 33-37).
- 39 Denne analyse kan ikke ændres alene ved det forhold, at indehaverens varemærke og det varemærke, der er anbragt på den vare, som denne indehaver vil lade forbyde indførsel af, oprindeligt har tilhørt den samme indehaver, og dette uafhængigt af spørgsmålet, om opdelingen af disse varemærker skyldes en ekspropriation, og således et offentligt indgreb, eller en overdragelse i henhold til en frivillig aftale, dog på den betingelse, at hvert enkelt af de nævnte varemærker, til trods for deres fælles oprindelse, fra eksproprieringen eller overdragelsen på uafhængig måde inden for det område, der er dets eget, har opfyldt sin funktion om at garantere, at de mærkede varer hidrører fra den en enkelt kilde (jf. i denne retning dom af 17.10.1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, præmis 17 og 18, og af 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, præmis 46-48).
- 40 Det er åbenbart, at denne sidstnævnte betingelse ikke er opfyldt, når indehaveren efter overdragelsen af en del af de parallelle nationale varemærker til en tredjemand alene, eller idet han koordinerer sin varemærkestrategi med denne tredjemand, er fortsat med aktivt og bevidst at fremme et samlet og globalt varemærkes udseende eller image ved således at skabe eller styrke en forveksling i den berørte kundekreds' øjne med hensyn til den handelsmæssige oprindelse for de varer, der er omfattet af dette varemærke. Ved en sådan adfærd, der har til virkning, at indehaverens varemærke ikke længere opfylder sin væsentligste funktion på uafhængig måde inden for den territoriale ramme, der er dets egen, har indehaveren selv skadet denne funktion eller forvansket den. Det følger heraf, at denne ikke kan påberåbe sig nødvendigheden af at bevare den nævnte funktion for at modsætte sig indførslen af de identiske varer, som er forsynet med det samme varemærke, der hidrører fra en anden medlemsstat, hvor dette varemærke nu indhaves af den nævnte tredjemand.
- 41 Det tilkommer de nationale retter at vurdere, om dette har været tilfældet, idet de skal tage hensyn til alle de elementer, der karakteriserer den omhandlede individuelle situation.
- 42 I denne sammenhæng bemærkes dog, at den omstændighed, at denne indehaver efter overdragelsen fortsat henviser til nationale parallelle varemærkers historiske geografiske oprindelse, selv om den pågældende ikke længere er indehaver af rettighederne til det omhandlede område og vil lade indførslen af varer, som er forsynet med disse varemærker, der hidrører fra dette område, forbyde, ikke er tilstrækkelig i sig selv i denne henseende.

- 43 Såfremt disse retter konstaterer, at den betingelse, der er anført i nærværende doms præmis 39, er opfyldt, skal det stadig bemærkes, at importfriheden på ingen måde stiller spørgsmålstegn ved varemærkets væsentligste funktion, når indehaveren af varemærket i importlandet og indehaveren af varemærket i eksportlandet er den samme, eller når de – selv om der er tale om forskellige personer – står i økonomisk forbindelse med hinanden (jf. i denne retning dom af 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, præmis 34 og 37).
- 44 Som Domstolen allerede har konstateret, foreligger der bl.a. en sådan økonomisk forbindelse, når de omhandlede varer er blevet bragt i omsætning af en licenshaver, et moderselskab, et datterselskab under samme koncern eller en enekoncessionshaver. I alle disse situationer har indehaveren eller enheden, som denne indgår i, nemlig mulighed for at kontrollere kvaliteten af de varer, på hvilke mærket er anbragt (jf. i denne retning dom af 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, præmis 34 og 37).
- 45 Domstolen har endvidere fremhævet, at det afgørende element er muligheden for en kontrol af produkternes kvalitet og ikke den faktiske udøvelse af denne kontrol. I denne sammenhæng har den som eksempel fastslået, at såfremt licensgiveren tolererer fremstillingen af varer af dårlig kvalitet fra licenstagernes side, selv om licensgiveren har kontraktlige midler til at forhindre dem, skal han bære ansvaret derfor. Hvis fremstillingen af varer er decentraliseret inden for den samme koncern af selskaber, og de filialer, der er etableret i hver af medlemsstaterne, fremstiller varer, hvis kvalitet er tilpasset hvert nationalt markeds særegenheder, kan disse forskelle heller ikke påberåbes for at modsætte sig indførsel af varer, der er fremstillet af et søsterselskab, idet koncernen skal leve med konsekvenserne af sine valg (jf. i denne retning dom af 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, præmis 38).
- 46 Som generaladvokaten har anført i punkt 72-82 i forslaget til afgørelse, følger det af denne retspraksis, at begrebet »økonomisk forbindelse« som omhandlet i denne retspraksis henviser til ikke et formelt, men et materielt kriterium, som på ingen måde er begrænset til de situationer, der er opregnet i nærværende doms præmis 44, og som navnlig ligeledes er opfyldt, når indehaverne af disse varemærker efter opdelingen af de nationale parallelle varemærker, der skyldes en territorialt begrænset overdragelse, koordinerer deres handelspolitikker eller bliver enige om i fællesskab at kontrollere brugen af de nævnte varemærker, således at de har mulighed for direkte eller indirekte at bestemme de varer, på hvilke varemærket er anbragt, og kontrollere deres kvalitet.
- 47 Hvis det blev tilladt sådanne indehavere at beskytte deres respektive områder mod parallelimport af disse varer, ville det nemlig føre til en opdeling af de nationale markeder, som ikke er begrundet af varemærkerettens genstand, og som navnlig ikke er nødvendig for at bevare de pågældende varemærkers væsentligste funktion.
- 48 Under de omstændigheder, der er beskrevet i nærværende doms præmis 46, skal det således lægges til grund, at varen er blevet markedsført i eksportmedlemsstaten med samtykke fra indehaveren af varemærkeretten, som er beskyttet af importmedlemsstaten som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95, set i lyset af artikel 36 TEUF.
- 49 I denne henseende skal det præciseres, at konstateringen af økonomiske forbindelser mellem indehaverne af disse varemærker efter opdelingen af de nationale parallelle varemærker, som skyldes en territorialt begrænset overdragelse, hverken er underlagt den betingelse, at disse indehavere formelt er afhængige af hinanden med henblik på den fælles udnyttelse af de nævnte varemærker, eller den betingelse, at de faktisk udøver muligheden for at kontrollere kvaliteten af de pågældende varer.
- 50 Det bemærkes i øvrigt, at Domstolen ganske vist allerede har fastslået, at kontrakten om overdragelse alene, dvs. uden nogen økonomisk forbindelse, ikke giver overdrageren beføjelser til at kontrollere kvaliteten af markedsførte varer, der er mærket af erhververen; det følger imidlertid netop af denne

konstatering, at det forholder sig anderledes, når der findes sådanne økonomiske forbindelser mellem overdrageren og erhververen (jf. i denne retning dom af 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, præmis 41 og 43).

- 51 Det tilkommer de nationale retter at vurdere, om der foreligger sådanne økonomiske forbindelser, idet de skal tage hensyn til alle de relevante elementer i det foreliggende tilfælde.
- 52 I denne sammenhæng skal det bemærkes, at selv om det i princippet påhviler den erhvervsdrivende, der påberåber sig konsumtion, at føre beviset for, at betingelserne for anvendelse af artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95 er opfyldt (jf. i denne retning dom af 20.11.2001, Zino Davidoff og Levi Strauss, C-414/99 – C-416/99, EU:C:2001:617, præmis 54), skal denne regel tilpasses, når den kan gøre det muligt for indehaveren af opdele de nationale markeder og således fremme opretholdelsen af prisdifferencerne mellem medlemsstaterne (jf. i denne retning dom af 8.4.2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, præmis 37 og 38).
- 53 En sådan tilpasning af bevisbyrden er nødvendig, når der foreligger en frivillig opdeling af de nationale parallelle varemærker, eftersom det er vanskeligt eller umuligt for en sådan erhvervsdrivende at godtgøre eksistensen af økonomiske forbindelser mellem indehaverne af disse varemærker, idet disse forbindelser sædvanligvis følger af handelsmæssige aftaler eller uformelle arrangementer mellem disse indehavere, som den erhvervsdrivende ikke har adgang til.
- 54 Idet det forholder sig således, påhviler det, således som generaladvokaten har anført i punkt 94 i forslaget til afgørelse, den erhvervsdrivende at fremlægge en række præcise og samstemmende indicier, hvoraf det kan udledes, at der findes sådanne økonomiske forbindelser. Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om de faktiske omstændigheder, der er resumeret i nærværende doms præmis 14, udgør sådanne indicier.
- 55 Henset til alle de ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/95, set i lyset af artikel 36 TEUF, skal fortolkes således, at den er til hinder for, at indehaveren af et nationalt varemærke kan modsætte sig indførsel af identiske varer, der er forsynet med det samme varemærke hidrørende fra en anden medlemsstat, hvor dette varemærke, der oprindeligt tilhørte samme indehaver, nu indehaves af en tredjemand, der har erhvervet rettighederne ved overdragelse, når
- indehaveren alene, eller idet denne koordinerer sin varemærkestrategi med denne tredjemand, efter denne overdragelse er fortsat med aktivt og bevidst at fremme et billede eller image af et samlet og globalt varemærke, og således har skabt eller styrket en forveksling hos den berørte kundekreds med hensyn til den handelsmæssige oprindelse for de varer, der er forsynet med dette varemærke

eller

- der efter denne overdragelse findes økonomiske forbindelser mellem indehaveren og den nævnte tredjemand på den måde, at de koordinerer deres handelspolitikker eller bliver enige om i fællesskab at kontrollere brugen af varemærket, således at de har mulighed for direkte eller indirekte at bestemme de varer, hvorpå varemærket anbringes, og kontrollere deres kvalitet.

Sagsomkostninger

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

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

Artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, set i lyset af artikel 36 TEUF, skal fortolkes således, at den er til hinder for, at indehaveren af et nationalt varemærke kan modsætte sig indførsel af identiske varer, der er forsynet med det samme varemærke hidrørende fra en anden medlemsstat, hvor dette varemærke, der oprindeligt tilhørte samme indehaver, nu indehaves af en tredjemand, som har erhvervet rettighederne ved overdragelse, når

- **indehaveren alene, eller idet denne koordinerer sin varemærkestrategi med denne tredjemand, efter denne overdragelse er fortsat med aktivt og bevidst at fremme et billede eller image af et samlet og globalt varemærke og således har skabt eller styrket en forveksling hos den berørte kundekreds med hensyn til den handelsmæssige oprindelse for de varer, der er forsynet med dette varemærke**

eller

- **der efter denne overdragelse findes økonomiske forbindelser mellem indehaveren og den nævnte tredjemand på den måde, at de koordinerer deres handelspolitikker eller bliver enige om i fællesskab at kontrollere brugen af varemærket, således at de har mulighed for direkte eller indirekte at bestemme de varer, hvorpå varemærket anbringes, og kontrollere deres kvalitet.**

Underskrifter