

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 25 mars 1999 *

1. I den nyligen avkunnade domen i målet *Silhouette*¹ slog domstolen fast att nationella regler enligt vilka de rättigheter som är knutna till ett varumärke skall anses konsumerade i fråga om varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkets innehavare eller med dennes samtycke strider mot artikel 7.1 i varumärkesdirektivet.² Det är således bara genom att varor förs ut på marknaden inom EES av varumärkets innehavare eller med dennes samtycke³ som konsumtion av varumärkesrättigheterna *prima facie* äger rum. Att varor förs ut på marknaden utanför EES av varumärkets innehavare eller med dennes samtycke medför inte att sådana rättigheter konsumeras. Gemenskapens varumärkesrätt erkänner således en princip om "EES-konsumtion" men inte "internationell konsumtion".

2. Den huvudsakliga frågan som ställs av Cour d'appel de Bruxelles, i dess begäran om förhandsavgörande, är huruvida innehavaren av ett varumärke skall anses ha samtyckt till marknadsföringen inom EES av ett parti av sina egna produkter som

importerats från ett land utanför EES på den grunden att denne har samtyckt till marknadsföring inom EES av andra partier av identiska eller liknande varor.

Bakgrund

3. Den första klaganden, *Sebago Inc.*, är ett bolag registrerat i Amerikas Förenta Stater. Det är innehavare av två varumärken i Benelux under beteckningen "Docksides" och tre varumärken i Benelux under beteckningen "Sebago". Alla fem varumärkena är registrerade för bland annat skor.

4. Den andra klaganden, *Ancienne Maison Dubois et Fils SA*, är ensamåterförsäljare i Benelux av *Sebago*s skor och andra närliggande produkter. Jag kommer att hänvisa till klagandena kollektivt under benämningen "Sebago".

5. *Sebago* gör gällande att svaranden, *G-B Unic*, gjort intrång i *Sebago*s varumärke genom att marknadsföra varor inom gemenskapen utan dennes samtycke. *G-B Unic* har förklarat att man köpt 2 561 par

* Originalspråk: engelska.

1 — Dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, *Silhouette International Schmied* mot *Hartlauer Handelsgesellschaft* (REG 1998, s. I-4799).

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

3 — Med förbehåll för möjligheten till undantag från konsumtionsprincipen vid varumärkesinnehavarens skäligen grund att motsätta sig fortsatt försäljning enligt artikel 7.2.

skor "tillverkade i El Salvador" av ett bolag som bildats enligt belgisk rätt, som specialiserat sig på parallellimport (och som således förmodligen hade importerat skorna i fråga från ett land utanför EES). I nr 10/1996 av dess reklambroschyr med titeln "La quinzaine Maxi-GB", i vilken gällande priser från den 29 maj till den 11 juni 1996 angavs, annonserade G-B Unic om att man sålde skorna "Docksides Sebago" i sina stormarknader Maxi-GB. Man sålde hela sitt lager av sådana skor under sommaren 1996.

6. Sebago bestrider inte att de skor som G-B Unic sålde var äkta vara. Sebago gör dock gällande att eftersom man inte hade gett sitt medgivande till försäljning av dessa skor inom gemenskapen, saknade G-B Unic rätt att sälja dem där. Sebago stöder sig på artikel 13A 8 i den enhetliga Beneluxlagen om varumärken, i dess lydelse enligt protokollet av den 2 december 1992. Artikel 13A 8 har en lydelse som svarar mot artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, som låg till grund för domstolens dom i målet *Silhouette* och som återges i punkt 14 nedan.

7. Cour d'appel har anmärkt att parternas tolkning av artikel 13A 8 skiljer sig åt i två väsentliga avseenden: för det första huruvida den bestämmelsen ger uttryck för principen om internationell konsumtion, vilket G-B Unic påstår, eller för principen om konsumtion endast inom gemenskapen, vilket Sebago påstår; och för det andra

under vilka förhållanden varumärkets innehavare skall anses ha gett sitt samtycke.

8. Beträffande den andra frågan gör G-B Unic gällande att det för att uppfylla kraven i artikel 13A 8 är tillräckligt att liknande varor med samma varumärke lagligen har marknadsförts inom EES med varumärkesinnehavarens samtycke. Bolaget har till stöd för sin uppfattning åberopat två domar från Tribunal de commerce de Bruxelles.⁴ Sebago har, å andra sidan, gjort gällande att dess samtycke måste inhämtas särskilt för varje parti varor, det vill säga av varje importör inför varje leverans av importerade varor. Sebago anser således att man bara skall anses ha gett sitt samtycke om G-B Unic kan visa — vilket man inte har gjort — att man förvärvat skorna i fråga från en säljare som ingår i det nätverk för distribution som etablerats av Sebago inom gemenskapen, eller från en återförsäljare som, utan att ingå i ett sådant nätverk, lagligen har förvärvat skorna inom gemenskapen.

9. G-B Unic har också gjort gällande inför den nationella domstolen att Sebago inte förbjudit sin licenstagare i El Salvador att exportera sina varor till gemenskapen, och att Sebago således skall anses ha gett sitt underförstådda samtycke till försäljningen av sådana varor inom gemenskapen. Cour d'appel har emellertid uttryckligen förklarat att det argumentet saknar relevans, eftersom det inte har visats att Sebago har meddelat någon sådan licens att använda

⁴ — Prés. Com. Bxl, 16 april 1997, ej refererad, *GTR Group/GB-Unic & Exmin Europe*; Prés. Com. Bxl, 8 september 1997, ej refererad, *Texeuropean/Parimpex Belgium*.

dess varumärke i El Salvador. (Sebago bestrider påståendet att man har meddelat en sådan licens.)

10. Cour d'appel de Bruxelles har begärt förhandsavgörande från denna domstol beträffande följande frågor:

”Skall artikel 7.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1) tolkas så, att den rättighet som är knuten till varumärket tillåter dess innehavare att motsätta sig användning av varumärket för äkta varor som inte har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (utsträckt till Norge, Island och Liechtenstein i enlighet med avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) av innehavaren eller med hans samtycke, när

- de varumärkesskyddade varorna kommer direkt från en stat utanför Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
- de varumärkesskyddade varorna kommer från en stat i Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i vilken de befann sig i transit utan varumärkesinnehavarens eller dennes representants samtycke,

- varorna har inköpts i en av staterna i Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i vilken de förts ut på marknaden för första gången utan varumärkesinnehavarens eller dennes representants samtycke,

- antingen de varumärkesskyddade varorna, som är identiska med äkta varumärkesskyddade varor av samma märke men som parallellimporterats direkt eller indirekt från stater utanför Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, marknadsförs eller redan har marknadsförts inom gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, eller

- de varumärkesskyddade varorna, som liknar äkta varumärkesskyddade varor av samma märke men som parallellimporterats direkt eller indirekt från stater utanför Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, marknadsförs eller redan har marknadsförts inom gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke?”

11. G-B Unic, den franska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Vid den muntliga förhandlingen var Sebago, G-B Unic och kommissionen närvarande.

Varumärkesdirektivet

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

12. De bestämmelser i varumärkesdirektivet som är aktuella i detta mål är artiklarna 5 och 7, som har rubrikerna "Rättigheter som är knutna till ett varumärke" respektive "Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke".

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

13. Artikel 5 har följande lydelse:

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam."

14. Artikel 7 begränsar dock de rättigheter som stadgas i artikel 5 på följande sätt:

...

"1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket

för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

Bedömning

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.”

15. Även om artikel 7.1 i varumärkesdirektivet hänvisar till marknadsföring inom gemenskapen, så har principen om konsumtion av rättigheter utsträckt till att gälla EES. Direktivet var en av de rättsakter som införlivades i EES-rätten genom Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,⁵ som trädde i kraft den 1 januari 1994.⁶ I bilaga XVII till avtalet görs en anpassning av artikel 7.1 i direktivet ”inom ramen för detta avtal”, så att den hänvisar till marknadsföring inom EES snarare än inom gemenskapen: orden ”inom gemenskapen” byts ut mot ”i en avtalslutande part”.⁷

5 — EGT L 1, 1994, s. 3; svensk version, SÖ 1993:24 (avtal jämte protokoll och slutakt, dock ej bilagor).

6 — Den 1 maj 1995 i förhållande till Liechtenstein.

7 — EGT L 1, 1994, s. 483; svensk version, EES-avtalets bilagor och rättsakter, band 6, s. 20. Vidare innehåller ett protokoll till avtalet, protokoll 28 om immateriell äganderätt, en bestämmelse i artikel 2 med rubriken ”Konsumtion av rättigheter”. Artikel 2.1 föreskriver: ”I den mån gemenskapsåtgärder eller rättsbildningen i gemenskapen behandlar konsumtion, skall de avtalslutande parterna bestämma om sådan konsumtion för den immateriella äganderätten i enlighet med gemenskapsrätten. Utan att föregripa en framtida utveckling av rättspraxis skall denna bestämmelse tolkas i enlighet med innebörden i de avgöranden av betydelse i sammanhanget som meddelats av Europeiska gemenskapernas domstol före detta avtals undertecknande.”

16. De frågor som ställts har en något komplicerad konstruktion. Det förefaller dock finnas två huvudsakliga frågeställningar.

17. Den första, huruvida artikel 7.1 i direktivet föreskriver internationell konsumtion av varumärkesrättigheter, har avgjorts av domstolen i målet *Silhouette*.⁸ I det målet fastslog domstolen att artikel 7.1 endast stadgar konsumtion inom EES och att det skulle strida mot direktivet att föreskriva konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke när en vara marknadsförts i ett land utanför EES. Det är därför klart att Beneluxlagen (som har en ordalydelse som liknar artikel 7.1 i direktivet) skall tolkas så att den endast föreskriver EES-konsumtion. Även om skorna har förts ut på marknaden utanför EES med Sebagos samtycke, så är detta inte tillräckligt för att förhindra Sebago från att utöva sina varumärkesrättigheter avseende dessa skor inom EES.

18. Den avgörande frågan i detta fall är således den andra tvistefrågan mellan parterna: medför en varumärkesinnehavares samtycke till marknadsföring av ett parti av en vara av visst slag, och med innehavarens

8 — Ovan fotnot 1.

varumärke, att han förlorar rätten att motsätta sig marknadsföring inom EES av andra partier av identiska (eller liknande) varor med samma varumärke?⁹ Med andra ord, kan hänvisningen i artikel 7.1 i direktivet till "samtycke" till marknadsföring inom gemenskapen av "varor" äsyfta samtycke till marknadsföring av en viss typ av produkter (det vill säga en produktlinje), snarare än samtycke till marknadsföring av varje parti av en viss typ av produkter?

19. Sebage, den franska regeringen och kommissionen har gjort gällande att varumärkesinnehavarens samtycke till marknadsföring inom EES av ett parti varor inte medför att varumärkesrättigheter avseende andra partier av varor konsumeras, även om de är identiska. G-B Unic har motsatt uppfattning.

20. Det kan vara värdefullt att först beakta konsumtionsprincipens beskaffenhet när den tillämpas på en intern situation inom gemenskapen. Enligt gemenskapsrätten kan utövandet av immateriella rättigheter som hindrar den fria rörligheten för varor inom gemenskapen vara berättigat enligt artikel 36 i EG-fördraget. Då "utövandet" av en varumärkesrätt är ett mycket omfattande begrepp,¹⁰ kan många olika former av varuhantering innebära ett intrång i varumärkesrättigheter. Om ingen begräns-

ning i utövandet av varumärkesrättigheter fanns, skulle således återförsäljare som önskade handla med varumärkesskyddade varor som de lagligen förvärvat i teorin kunna förpliktas erhålla samtycke från varumärkets innehavare till sådan återförsäljning och till all vidare handel med sådana varor.

21. Det är tydligt att konsumtionsprincipen inom gemenskapsrätten rör efterföljande handel med varor som förts ut "på marknaden"¹¹ inom EES av varumärkets innehavare eller med dennes samtycke. Om en innehavare av ett varumärke för ut ett parti av en vara på marknaden, så är det bara det partiet varor som han för ut på marknaden: han för uppenbarligen inte därmed ut alla andra partier av identiska (eller liknande) varor som finns kvar i hans lager. Innehavaren av varumärket bibehåller således, beträffande kvarvarande partier, alla de rättigheter han kan ha att föreskriva villkor för återförsäljning.

22. Det är sant att konsumtionsprincipen vanligen har blivit tämligen lösligt beskriven med hänvisning till konsumtion av immateriella rättigheter avseende de "varor" som förts ut på marknaden av varumärkets innehavare eller med dennes samtycke. Den ordalydelsen avspeglas i artikel 7.1 i direktivet. Artikel 7.1 skall dock läsas i anslutning till artikel 7.2, rörande undantag från konsumtionsprinci-

9 — Den frågan kunde ha aktualiserats i mål C-352/95, *Phytheron International* mot *Bourdon* (REG 1997, s. I-1729), om omständigheterna i målet hade presenterats på ett annat sätt i begäran om förhandsavgörande (se punkterna 11 och 12 i mitt förslag till avgörande i det målet).

10 — Se artikel 5.3 i direktivet, återgivet i punkt 13 ovan.

11 — Se, till exempel, punkt 8 i domen i mål 16/74, *Centrafarm* mot *Winthrop* (REG 1974, s. 1183).

pen, vilken hänvisar till "fortsatt marknadsföring" av varorna. I den franska översättningen används termen "commercialisation ultérieure", vilket enligt min mening gör det ännu tydligare än i den engelska texten ["further commercialisation"] att konsumtionsprincipen inte rör andra partier av samma slags varor, utan snarare efterföljande handel med de särskilda partier av varor som följer på den första försäljningen.

23. Dessutom talar domstolen i sin dom i målet Christian Dior¹² om konsumtion av "rätten till återförsäljning",¹³ och i den franska versionen av domen i målet BMW¹⁴ hänvisar domstolen till att artikel 7 gör "la commercialisation ultérieure d'un exemplaire d'un produit revêtu d'une marque" möjlig (min kursivering).¹⁵

24. Det är således otvivelaktigt att, åtminstone vad beträffar handel inom EES, gemenskapsrättens princip om konsumtion av varumärkesrättigheter endast avser särskilda partier av varor, och inte alla varor av ett visst slag.

25. Jag övergår nu till frågan huruvida en innehavare av ett varumärke har rätt att förhindra import av ett särskilt parti varor

som har förts ut på marknaden utanför EES av denne eller med dennes samtycke.¹⁶ G-B Unic accepterar att innehavaren av varumärket enligt artikel 7.1 endast har konsumerat sin rätt att förhindra import av ett sådant parti om denne samtyckt till dess marknadsföring inom EES. G-B Unic har emellertid gjort gällande att sådant samtycke har lämnats, i den mening som avses i artikel 7.1, om varumärkets innehavare har samtyckt till marknadsföring inom EES av andra särskilda partier av varor av samma slag, eftersom innehavaren därmed underförstått har samtyckt till marknadsföring inom EES av alla varor av detta slag.

26. G-B Unic stöder sin uppfattning på argumentet att när det är fråga om marknadsföring av äkta varor utanför EES påverkar importen av sådana varor till EES inte varumärkets funktion som symbol för varans kvalitet och ursprung. Som jag påpekade i mitt förslag till avgörande i målet Silhouette är sådana argument mycket tilldragande. De kan dock inte kullkasta slutsatsen att direktivet förbjuder medlemsstaterna att tillämpa principen om internationell konsumtion. Dessa argument kan således inte nu åberopas för att i praktiken upphäva verkningarna av nämnda dom, vilket, som jag skall visa, skulle bli den praktiska effekten av G-B Unics tolkning av artikel 7.1.

12 — Dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior mot Evora (REG 1997, s. I-6013).

13 — Punkt 37 i domen.

14 — Dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97 (REG 1999, s. I-905).

15 — Punkt 57 i domen.

16 — Även om det i detta fall inte är klarlagt att samtycke har givits till marknadsföring utanför EES; se punkt 9 ovan.

27. Enligt G-B Unics uppfattning gör artikel 7.1 det möjligt för varumärkets innehavare att utestänga parallellimport från tredje land så länge denne inte själv har fört ut identiska (eller liknande) varor på marknaden inom EES, men inte därefter. Det är sant att en sålunda begränsad rätt medför en verklig fördel för varumärkets innehavare, eftersom det kan vara en fördel att kunna välja lämplig marknad och tidpunkt för lansering av en produkt på en viss marknad. Det är dock sannolikt att varumärkets innehavare, i det stora flertalet fall då han inte själv marknadsför produkten inom EES, antingen inte skulle ha någon invändning mot att liknande produkter marknadsförs där, eftersom de inte skulle konkurrera med hans egna produkter, eller att han skulle ha "skälig grund", i den mening som avses i artikel 7.2, att motsätta sig import av sådana produkter, då de exempelvis av någon rimlig anledning kan vara olämpliga för marknadsföring inom EES. Frågan om internationell konsumtion kommer således knappast att aktualiseras om inte varumärkets innehavare redan marknadsför identiska (eller liknande) varor inom EES; det är först då som denne får anledning att motsätta sig parallellimport.

28. Att påstå att, när varumärkets innehavare har samtyckt till marknadsföringen av ett parti varor, denne skall anses ha lämnat sitt samtycke till marknadsföring av identiska (eller liknande) partier, skulle således beröva domstolens begränsning av konsumtionsprincipen till EES en stor del av dess praktiska betydelse. Det skulle för de flesta praktiska ändamål innebära att en regel om internationell konsumtion tilläm-

pades, eftersom — i avsaknad av skälig grund — all parallellimport till EES skulle tillåtas.

29. En sådan begränsning av verkningarna av direktivet såsom det har tolkats av domstolen i målet *Silhouette* kan framstå som önskvärd och skulle utan tvekan välkomnas i många kretsar. Som domstolen påpekade i domen i målet *Silhouette* har det dock inte inför domstolen åberopats att direktivet skulle föreskriva internationell konsumtion. Tvisten rörde endast frågan huruvida direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att avgöra frågan efter eget skön. Det är svårt att i ordalydelsen i artikel 7.1 finna stöd för G-B Unics påstående att direktivet föreskriver internationell konsumtion. Gemenskapslagstiftaren synes inte heller ha haft en sådan avsikt.¹⁷

30. Domstolen kan enligt min mening inte förväntas frångå lagstiftningen i syfte att åstadkomma ett visst resultat, även där det skulle anses vara önskvärt att uppnå. Om direktivet har oacceptabla verkningar, får dessa korrigeras genom ändringar i direktivet, eller, som domstolen påpekade i punkt 30 i domen i målet *Silhouette*, genom att gemenskapen ingår internationella avtal som utvidgar konsumtionsprincipen till att omfatta varor som har förts ut på marknaden i tredje land, såsom har skett inom ramen för EES-avtalet.

¹⁷ — Se punkterna 18 och 19 i domen och punkterna 31 och 32 i mitt förslag till avgörande i det målet.

31. Jag drar därför slutsatsen att Sebago inte kan anses ha gett sitt samtycke till att det särskilda parti varor som målet gäller förs ut på marknaden inom EES endast genom att ha samtyckt till marknadsföring av andra partier av identiska eller liknande varor. Artikel 7.1 i direktivet skall således tolkas så, att om varor har förts ut på marknaden inom EES av varumärkets innehavare eller med dennes samtycke, är denne inte av den anledningen förhindrad att motsätta sig import till EES av andra partier av identiska eller liknande varor med sitt eget varumärke.

Förslag till avgörande

32. Således anser jag att de frågor som Cour d'appel de Bruxelles har ställt skall besvaras på följande sätt:

- 1) Nationella regler, som föreskriver att de rättigheter som är knutna till ett varumärke skall anses konsumerade i fråga om varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkets innehavare eller med dennes samtycke, strider mot artikel 7.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet den 2 maj 1992.
- 2) Artikel 7.1 i direktivet skall tolkas så, att om varor har förts ut på marknaden inom EES av varumärkets innehavare eller med dennes samtycke, är denne inte av den anledningen förhindrad att motsätta sig import till EES av andra partier av identiska eller liknande varor med sitt eget varumärke.