



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 26 april 2018¹

Mål C-129/17

**Mitsubishi Shoji Kaisha,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
mot
Duma Forklifts,
G.S. International**

(begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel, Belgien))

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Rättigheter som är knutna till ett varumärke – Parallelimport till EES – Ommärkning av varor innan de importeras till EES”

1. Från och med att ett särskiljande kännetecken registreras som varumärke, åtnjuter dess innehavare, i förhållande till tredje man, ett antal rättigheter som gör att han kan göra kännetecknet gällande gentemot sina konkurrenter. Bland dessa ingår rätten att förbjuda användning av varumärket i näringsverksamhet, utan innehavarens tillstånd.
2. Unionsrätten skyddar dessutom innehavarens rätt att godkänna det första utsläppandet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av varor som är försedda med varumärket. När denna rätt har utövats, uppstår en så kallad *konsumtion av varumärkesrätten*, vilket innebär att innehavaren inte längre kan motsätta sig senare försäljningar av dessa varor, utom i vissa särskilda fall.²
3. I förevarande mål om förhandsavgörande föreligger två speciella omständigheter
 - dels har en tredje man utan varumärkesinnehavarens samtycke avlägsnat (*debranding*) dess särskiljande kännetecken från gaffeltruckar som inte dessförinnan hade saluförts i EES, eftersom de placerats i tullager,
 - dels var syftet med tredje mannens avlägsnande av dessa kännetecken att importera eller saluföra dessa varor i EES, efter att ha försett dem med ett eget kännetecken (*rebranding*).³

1 Originalspråk: spanska.

2 Sådan konsumtion uppkommer emellertid inte om de varor som är försedda med det registrerade varumärket första gången såldes i ett tredjeland.

3 Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av uttrycken ”avlägsnande av varumärke” och ”ommärkning” när jag syftar på de engelska uttrycken *debranding* och *rebranding*, även om jag ibland använder någon omskrivning.

4. Mot bakgrund av dessa faktiska omständigheter har den hänskjutande domstolen frågat EU-domstolen om gränserna för de rättigheter som den tillämpliga varumärkeslagstiftningen ger varumärkesinnehavaren. Närmare bestämt undrar den om en tredje part som har förfarit på det ovan beskrivna sättet, har *använt* det registrerade varumärket och därmed gjort intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter.

I. Tillämpliga bestämmelser

5. I unionsrätten består det rättsliga skyddet för varumärken av såväl åtgärder för att harmonisera de nationella lagstiftningarna (bland annat direktiv 2008/95/CE,⁴ vars senare ändringar inte påverkar förevarande mål),⁵ som bestämmelser om EU-varumärken,⁶ vilka gäller för de aktörer som väljer att använda sig av denna industriella rättighet som omfattar hela unionen.⁷

A. Bestämmelser om varumärken

1. Direktiv 2008/95

6. Skäl 11 har följande lydelse:

”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. ...”

7. Artikel 5 (”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”) punkterna 1 och 3, 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

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

...

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bland annat följande förbjudas:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

⁵ Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 (EUT L 336, 2015, s. 1), som har samma titel som det föregående, ändrades det sistnämnda direktivet, men det är inte tillämpligt på förevarande mål av tidsmässiga skäl.

⁶ Den version som är tillämplig här är den i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Det finns en senare version, som har kodifierats i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1), men som inte heller är tillämplig på de faktiska omständigheterna i detta mål, av tidsmässiga skäl.

⁷ Den 23 mars 2016 ersattes termen ”gemenskapsvarumärke” av termen ”EU-varumärke”, enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 1). Jag kommer nedan att använda termen ”EU-varumärke”.

- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
- d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.”

8. I artikel 7 (”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”) föreskrivs följande:

”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.

2. Punkt 1 ska 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 släppts ut på marknaden.”

2. Förordning nr 207/2009

9. Skäl 9 har följande lydelse:

”Det följer av principen om fri rörlighet för varor att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke inte ska ha rätt att förbjuda att tredje man använder det när det gäller varor som har satts i omlopp inom gemenskapen med detta varumärke, antingen av innehavaren själv eller med dennes medgivande, om det inte finns väl grundade skäl för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna.”

10. Artiklarna 9 (”Rättigheter som är knutna till ett [EU-]varumärke”) och 13 (”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”) motsvarar artiklarna 5 respektive 7 i direktiv 2008/95.

B. Tullbestämmelser

11. Det tullagerförfarande som av tidsmässiga skäl är tillämpligt på förevarande mål, angavs, som ett av de särskilda förfarandena, i avdelning VII, kapitel I (”Allmänna bestämmelser”), artikel 135 (”Tillämpningsområde”) led b, i förordning (EG) nr 450/2008 om unionens tullkodex.⁸

12. I artikel 141 (”Vanliga former av hantering”) i unionens tullkodex föreskrivs följande:

”Varor som har hänförs till tullagerförfarandet eller ett förfarande för förädling eller lagts upp i en frizon får genomgå sådana vanliga former av hantering som är avsedda att bevara dem, förbättra deras utseende eller marknadsmässiga kvalitet eller förbereda dem för distribution eller återförsäljning.”

⁸ Europaparlamentets och rådets förordning av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 2008, s. 1). Den har under tiden ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 2013, s. 1).

13. I artikel 531 i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen⁹ föreskrivs att "[i]cke-gemenskapsvaror får undergå de vanliga former av hantering som anges i bilaga 72". I den bilagan specificeras begreppet "vanliga former av hantering". Där ingår bland annat följande, som är av intresse i förevarande mål:

"16. Inpackning, uppäckning, ompackning, dekantering och enkel överföring till behållare, även om detta leder till att varorna omfattas av ett annat åttasiffrigt KN-nummer. Anbringande, borttagande och ändring av märken, förseglingar, etiketter, prislappar eller andra motsvarande särskiljande tecken."¹⁰

C. Bestämmelser om illojal konkurrens

14. Eftersom det inte är uteslutet att man kan använda sig av bestämmelserna om illojal konkurrens, är det lämpligt att beakta artikel 10a i Pariskonventionen,¹¹ vilken har följande lydelse:

1) Unionsländerna är pliktiga att tillförsäkra dem, som tillhör något unionsland, verksamt skydd mot illojal konkurrens.

2) Varje konkurrenshandling, som strider mot god affärsed, utgör en handling av illojal konkurrens.

3) Särskilt skall förbjudas:

- i) alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara må, framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel;
- ii) oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet, ägnade att misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel;
- iii) angivelser eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet är ägnad att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet."

II. Bakgrund till det nationella målet och tolkningsfrågorna

A. Bakgrund

15. Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, som är ett bolag hemmahörande i Japan (nedan kallat Mitsubishi), förvaltar Mitsubishikoncernens varumärkesportfölj i hela världen. I denna egenskap är bolaget innehavare av följande varumärken (nedan kallade Mitsubishivarumärkena):

- Två EU-varumärken: ett ordmärke, "MITSUBISHI", som registrerades den 24 september 2001, och ett figurmärke, registrerat den 3 mars 2000, vilket avbildas nedan. Båda varumärkena registrerades för varor i klass 12, inbegripet motorfordon, elektriska fordon och gaffeltruckar.

⁹ Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 1993, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s.1), i den ändrade lydelse som är tillämplig på de faktiska omständigheterna i det nationella målet (nedan kallade tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen).

¹⁰ I artikel 180 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 2015, s. 1), vilken av tidsmässiga skäl inte är tillämplig, hänvisas det till artikel 220 i kodexen, i vilken det i sin tur hänvisas till kodexens bilaga 71–03, i vilken punkt 18 har samma lydelse som punkt 16 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 (EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).

¹¹ Konventionen för skydd av den industriella äganderätten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenata nationernas traktatsamling, volym 828, nr 11851, s. 305).



- Två Benelux-varumärken registrerade den 1 juni 1974: ett ordmärke, ”MITSUBISHI” och ett figurmärke, med samma utformning som EU-figurmärket. Båda omfattar bland annat varor i klass 12, inbegripet fordon och transportmedel på land.

16. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (nedan kallat MCFE), som har hemvist i Nederländerna, har beviljats ensamrätt att tillverka och marknadsföra gaffeltruckar av märket Mitsubishi i EES. MCFE arbetar med officiella återförsäljare, som säljer gaffeltruckarna i EES. Tillverkningen av gaffeltruckar av märket Mitsubishi utanför EES sker huvudsakligen av Mitsubishi Heavy Industries Ltd, ett bolag som ingår i Mitsubishikoncernen men som är fristående från det bolag som förvaltar varumärkena.

17. Bolaget Duma Forklifts NV (nedan kallat Duma) har hemvist i Belgien. Dess främsta verksamhet består i att över hela världen köpa och sälja nya och begagnade gaffeltruckar från bland annat Mitsubishi, Caterpillar, Nissan och Toyota. Dessutom tillverkar Duma egna gaffeltruckar under namnen GSI, GS eller Duma och bedriver partihandel med gaffeltruckar, grävmaskiner, minitraktorer och staplare, som bolaget säljer inom och utanför EES. Duma var fram till mitten av 1990-talet officiell återförsäljare för Mitsubishis gaffeltruckar i Belgien.

18. G.S. International BVBA (nedan kallat GSI), som också har hemvist i Belgien, är ett till Duma närstående bolag. Båda bolagen leds av samma personer och har samma säte. GSI tillverkar och reparerar gaffeltruckar som bolaget, tillsammans med reservdelar till dessa, bedriver partihandel med och exporterar och importerar på världsmarknaden. Bolaget monterar även ihop gaffeltruckar i enlighet med gällande europeiska standarder och ger dem ett eget serienummer. Efter att ha gjort ett antal ingrepp levererar GSI maskinerna till Duma och utfärdar EU-försäkringar om överensstämmelse.

19. Enligt beslutet att begära förhandsavgörande bedrev Duma och GSI mellan den 1 januari 2004 och den 12 november 2009 olaglig parallellhandel, det vill säga handel utan tillstånd av innehavaren av Mitsubishivarumärkena, av gaffeltruckar som var försedda med dessa varumärken. Tolkningsfrågorna avser emellertid inte detta förfarande.

20. Den 20 november 2009 övergick Duma och GSI till att köpa samma typ av gaffeltruckar av ett företag i Mitsubishikoncernen och placera dem i ett tullager. Medan gaffeltruckarna befann sig i tullagret vidtog de båda företagen följande åtgärder:

- De avlägsnade alla Mitsubishi-varumärken på gaffeltruckarna (debrandning).
- De anpassade gaffeltruckarna så att de uppfyllde de europeiska säkerhetsstandarderna.
- Den anbringade sina egna varumärken på gaffeltruckarna och bytte ut identifieringsskyltar och serienummer mot sina egna skyltar och nummer.
- Avslutningsvis importerade och sålde de fordonen i EES och i tredjeland.

B. Förfarandet vid de nationella domstolarna

21. Den 10 november 2008 väckte Mitsubishi och MCFE talan vid Rechtbank van koophandel te Brussel (Handelsdomstolen i Bryssel) och yrkade att Duma och GSI skulle åläggas att upphöra med parallellimport och ommärkning. Genom dom av den 17 mars 2010 ogillade Rechtbank van koophandel te Brussels talan.

22. Mitsubishi och MCFE överklagade domen i första instans. De yrkade i korthet att Hof van beroep Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel) skulle upphäva domen i första instans och förbjuda parallellhandel av gaffeltruckar försedda med Mitsubishivarumärken, samt handel med sådana truckar från vilka varumärkena har avlägsnats.

23. Klagandena gjorde gällande att avlägsnandet av varumärkena och ommärkningen av gaffeltruckarna samt den efterföljande importen av dem till EES, innebär intrång i deras varumärkesrätt. Förutom att hänsyn inte tas till varumärkenas funktion som ursprungsmarkör, åsidosätter det omtvistade förfarandet varumärkesinnehavarens rätt att kontrollera varumärkesförsedda varor som släpps ut på marknaden i EES för första gången. Ett tullager kan inte bli ett fritt område där det inte finns några rättigheter och efter ommärkningen kan konsumenterna fortfarande se att det är en Mitsubishigaffeltruck.

24. Duma och GSI bestrider att de skulle ha gjort intrång i Mitsubishis rättigheter. De varumärken som avlägsnades medan varorna befann sig i tullager var asiatiska och inte europeiska. Eftersom de anpassat gaffeltruckarna till de europeiska säkerhetsstandarderna, anser de dessutom att de är tillverkare av dessa fordon och att de därmed har rätt att anbringa sina egna varumärken på dem.

25. I sitt beslut att begära förhandsavgörande har appellationsdomstolen redan (delvis) bifallit Mitsubishis och MCFE:s överklaganden rörande de faktiska omständigheterna före den 20 november 2009. Den hyser emellertid tvivel om huruvida talan om varumärkesintrång med framgång kunde väckas avseende förfarandena efter det datumet, det vill säga de förfaranden som innebar att Mitsubishivarumärkena avlägsnades och ersattes av Dumas och GSI:s egna varumärken och att identifieringsskyltarna och serienumren byttes ut. Den hänskjutande domstolen anser att EU-domstolen ännu inte har uttalat sig om ett sådant avlägsnande av varumärken (debranding), som Duma och GSI har använt sig av.

26. Mot bakgrund av detta har Hof van beroep Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel) hänskjutit följande tolkningsfrågor till domstolen för ett förhandsavgörande:

- ”1) a) Ger artikel 5 i direktiv 2008/95/EG och artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (kodifierad version) varumärkesinnehavaren rätt att motsätta sig att tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd avlägsnar alla på varorna anbringade tecken som är identiska med varumärkena (debranding), när det rör sig om varor som aldrig tidigare släppts ut på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såsom varor som placerats i ett tullager, och när tredje mans avlägsnande sker i syfte att importera varorna till eller släppa ut dem på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?
- b) Har det för svaret på fråga 1.a betydelse om importen av varorna till eller utsläppandet av varorna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skett under ett eget särskiljande tecken som anbringats av tredje man (rebranding)?
- 2) Har det för svaret på fråga 1 betydelse huruvida de på detta sätt importerade eller på marknaden utsläppta varorna, på grund av sitt utseende eller modell, av den relevanta genomsnittskonsumenten fortfarande upplevs härstamma från varumärkesinnehavaren?”

III. Förfarandet vid domstolen och parternas ståndpunkter

A. Förfarandet

27. Beslutet att begära förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 13 mars 2017. Mitsubishi, Duma, den tyska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

28. En förhandling hölls den 8 februari 2018 i närvaro av företrädare för Mitsubishi, Duma och kommissionen.

B. Sammanfattning av parternas argument

29. Mitsubishi¹² har gjort gällande att Duma och GSI gör de beskrivna ingreppen på gaffeltruckarna som de köpt utanför EES, enbart för att kringgå bestämmelserna om konsumtion av varumärkesrätten. Mitsubishi anser att artikel 5 i direktiv 2008/95 och dess motsvarighet i förordning nr 207/2009 (artikel 9) ska tolkas så att de ger innehavaren av ett varumärke rätt att motsätta sig att en tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd avlägsnar de kännetecken som anbringats på varorna, när det rör sig om varor som ännu inte har förts ut på marknaden i EES, såsom varor som befinner sig i ett tullager.

30. Mitsubishi påpekar även att uppräknigen av de typer av användning som innehavaren kan förhindra, vilken återfinns i artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och i artikel 9.2 i förordning nr 207/2009, inte är uttömmande.¹³ Enligt Mitsubishi utgör innehavarens rätt att kontrollera det första utsläppandet på marknaden det specifika föremålet för varumärkesrätten.¹⁴ Även om hänförandet av varor till ett uppskovsförfarande som ett tullagerförfarande inte anses liktydigt med att varumärket används, så innebär det inte ett tillstånd att göra ingrepp på varorna enbart i avsikt att kringgå innehavarens rätt att kontrollera deras utsläppande på marknaden.

31. Dessutom inverkar detta sätt att förfara menligt på varumärkets funktioner dels att garantera varans ursprung och kvalitet,¹⁵ dels investerings-¹⁶ och reklamfunktionen.¹⁷ Mitsubishi anser att den nya märkningen med ett kännetecken från importören är irrelevant, liksom att konsumenten är medveten om att det är Mitsubishi som tillverkar gaffeltruckarna. Den sistnämnda omständigheten innebär dessutom enligt Mitsubishi att konsumenten ges intrycket av att det finns en affärsmässig koppling till innehavaren av det ursprungliga varumärket, vilket innebär att Duma och GSI utnyttjar tillverkarens varumärken på ett sätt som påverkar dennes rykte.¹⁸

12 MCFE har inte yttrat sig i förevarande mål.

13 Genom hänvisning till dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), punkt 38, och dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), punkt 16.

14 Mitsubishi hänvisar beträffande detta till dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), punkt 38, och dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497) punkt 32.

15 Mitsubishi nämner bland annat dom av den 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530), punkt 24, och dom v den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), punkt 81.

16 Dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), punkt 62.

17 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159), punkt 92.

18 Mitsubishi nämner bland annat dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82), punkt 51, och dom av den 14 juli 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485), punkt 37.

32. Duma anser å sin sida att tolkningsfrågorna ska besvaras nekande. Duma motiverar sin ståndpunkt med att företaget inte använder något tecken som är identiskt med eller liknar något av Mitsubishis EU-varumärken, eftersom varorna importeras till unionen först efter det att varumärkena har avlägsnats.¹⁹ Duma anser att domstolens praxis är tillämplig, enligt vilken varumärkesinnehavaren inte får motsätta sig en ren införsel i unionen, för placering i ett tullager, av originalprodukter med varumärket som inte tidigare har förts ut på marknaden i EES.²⁰

33. Duma erinrar om att det följer av denna praxis att varumärkesinnehavaren endast kan göra gällande intrång i ensamrätten om varor som är försedda med varumärket sätts i fri omsättning, eller om det kan styrkas att varorna skulle säljas eller bjudas ut i EES, vilket måste innebära att de förs ut på marknaden i det området.²¹ Duma understryker emellertid att denna rätt för varumärkesinnehavaren bara gäller i de fall där varor som är försedda med varumärket har släppts ut på marknaden.²² Om inget tecken som är identiskt med eller liknar Mitsubishivarumärkena används, saknar det därför enligt Duma betydelse för genomsnittskonsumentens uppfattning.

34. Den tyska regeringen anser också att tolkningsfrågorna ska besvaras nekande. Av lydelsen av artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning nr 207/2009 drar den tyska regeringen slutsatsen att utövandet av de rättigheter som varumärket ger förutsätter att det ”används”, ett ord som ska tolkas på samma sätt i båda bestämmelserna.²³ Ett systematiskt tolkningsätt leder till samma resultat. De exempel på *användning* som kräver varumärkesinnehavarens tillstånd som återfinns i de två bestämmelserna, innebär att tecknet i sig ska vara synligt i näringsverksamhet, vilket inte är fallet när varumärket helt avlägsnas från varan. Det utesluter emellertid inte att varumärkesinnehavaren åberopar bestämmelser om illojal konkurrens för att motsätta sig import av de ommärkta varorna.

35. Enligt den tyska regeringen påverkar den fullständiga ommärkningen inte någon av varumärkets funktioner.²⁴ Än mindre föreligger det i förevarande mål ett intrång i rätten att kontrollera det första utläppandet av varorna på marknaden i EES, eftersom varumärkesrätten inte skyddar varumärkesinnehavaren mot saluföring av hans varor oberoende av hur de är märkta.²⁵ I detta sammanhang anser den tyska regeringen att domen *Portakabin*²⁶ inte utgör hinder för dessa slutsatser, eftersom det målet inte handlade om ett fullständigt avlägsnande av varumärket, utan om att en tredje part använde det i sin reklam.

36. Kommissionen anser att tolkningsfrågorna bör besvaras jakande. Den utgår från att det inte finns någon internationell konsumtion i unionsrätten, vilket innebär att varumärkesinnehavaren i förevarande fall får motsätta sig att varorna med hans varumärke släpps ut på marknaden i EES om de inte säljs där.²⁷ Kommissionen anser att även om den omständigheten att varorna har hänförs till

19 Duma hänvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, *Class Internaitonal* (C-405/03, EU:C:2005:616), punkterna 71 och 72, och dom av den 1 december 2011, *Philips och Nokia* (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 57.

20 Duma hänvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, *Class Internaitonal* (C-405/03, EU:C:2005:616), punkt 50, och dom av den 1 december 2011, *Philips och Nokia* (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 56.

21 Duma hänvisar till dom av den 18 oktober 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616), punkterna 71 och 72.

22 Bland annat dom av den 18 oktober 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616), punkterna 58 och 60, och av den 9 november 2006, *Montex Holdings* (C-281/05, EU:C:2006:709), punkt 26.

23 Den tyska regeringen hänvisar till beslut av den 19 februari 2009, *UDV North America* (C-62/08, EU:C:2009:111), punkt 42.

24 Den hänvisar till dom av den 23 mars 2010, *Google France och Google* (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159), punkterna 75 och 77 och där angiven rättspraxis.

25 I detta sammanhang hänvisar den tyska regeringen till rättspraxis rörande ompackning av läkemedel, i vilken domstolen har understrukt att det är nödvändigt att det ursprungliga varumärket förekommer på något sätt för att varumärkesinnehavaren ska få motsätta sig saluföring av den ompackade varan. Den tyska regeringen hänvisar uttryckligen till dom av den 23 april 2000, *Boehringer Ingelheim m.fl.* (C-143/00, EU:C:2002:246), punkt 7.

26 Dom av den 8 juli 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416), punkt 86.

27 Kommissionen nämner bland annat dom av den 16 juli 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, EU:C:1998:374), punkt 31, och dom av den 18 oktober 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616), punkt 33.

ett förfarande som ett tullagerförfarande av en tredje part inte innebär något intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt,²⁸ så gäller det inte när vissa affärstransaktioner företas i unionen, såsom ett försäljningserbjudande eller reklam, eller när det finns skäl att misstänka att varorna kommer att avledas till EES.²⁹

37. Enligt kommissionen har Duma och GSI utnyttjat tullagerförfarandet för att föra in gaffeltruckar i EES i syfte att formalisera sin import, och i det fallet saknar det betydelse huruvida ommärkningen av varorna kan kvalificeras som en överträdelse enligt bestämmelserna om illojal konkurrens.

IV. Bedömning

A. Formulering och inledande anmärkningar

38. Den hänskjutande domstolen har sökt klarhet i om artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning nr 207/2009 innebär att Mitsubishi kan motsätta sig att dess varumärken avlägsnas från gaffeltruckarna, på det sätt som Duma och GSI har gjort.

39. Eftersom det är oomtvistat att varumärkesinnehavaren inte har lämnat tillstånd eller att tecknet används i näringsverksamhet (det vill säga två av villkoren för att dessa båda bestämmelser ska vara tillämpliga), handlar tolkningsfrågorna huvudsakligen om huruvida de omtvistade varumärkena har *använts*. Jag ska försöka förklara varför jag inte anser att så är fallet (avsnitt B).

40. Att Duma och GSI efter att de avlägsnat varumärkena anbringat sina egna tecken på gaffeltruckarna, medan de var placerade i tullager, är enbart att betrakta som ett juridiskt knep för att varumärkesinnehavaren inte ska kunna förbjuda parallellimport av varorna, en rätt som denne har på grund av att unionsrätten inte erkänner någon internationell konsumtion. Detta är Mitsubishis ståndpunkt enligt den hänskjutande domstolen. Det är således i ett andra steg lämpligt att pröva huruvida det förelåg ett lagligt kringgående eller ett bedrägeri, till men för varumärkesinnehavarens rättigheter (avsnitt C).

41. Det är avslutningsvis lämpligt att göra en kort genomgång av bestämmelserna om illojal konkurrens, vilka skulle kunna användas för att reagera mot förfaranden som dem i förevarande mål (avsnitt D).

42. Innan jag går in på min analys vill jag göra två påpekanden. Det första är att lösningen av problemet kräver att diskussionen inriktas på användningen (eller avsaknaden av användning) av tecknet, det vill säga på de bestämmelser i direktiv 2008/95 och förordning nr 207/2009 som reglerar varumärkesinnehavarens befogenheter. Enligt min uppfattning är det de bestämmelserna, och inte tullbestämmelserna, som ger svaret på den avgörande frågan i begäran om förhandsavgörande, vilken just handlar om artikel 5 i direktivet och artikel 9 i förordningen.

43. Det andra påpekanget är att enligt de uppgifter som föreligger i målet och som lades fram vid förhandlingen, kom de gaffeltruckar som Duma saluförde visserligen ursprungligen från Mitsubishi och var försedda med det bolagets varumärken, men deras uppbyggnad ändrades därefter medan de var placerade i tullager. Genom dessa ändringar försökte Duma att anpassa fordonen till de

28 Den hänvisar bland annat till dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 56, och dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497), punkt 34.

29 Den hänvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), punkt 58, och dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), punkt 67.

unionsrättsliga säkerhets- och miljökraven, för att därefter kunna saluföra dem inom EES. Saluföringen sker sedan under Dumas egna varumärken och Duma framställer sig som ansvarigt för gaffeltruckarna gentemot konsumenterna och erbjuder eftermarknadsservice i konkurrens med Mitsubishi.

B. Avlägsnandet av varumärkena som "användning" av Mitsubishivarumärkena

1. Varumärkesinnehavarens rättigheter

44. Domstolen har slagit fast att "[e]nligt artikel 5.1 första meningen i direktivet,^[30] ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt. Enligt artikel 5.1 a ger denna ensamrätt innehavaren rätt att hindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat".³¹

45. Domstolen har vidare klargjort att "gemenskapslagstiftaren i artiklarna 5 och 7 i direktivet [89/104] har uppställt principen om konsumtion inom gemenskapen, vilket innebär att ett varumärke inte ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har släppts ut på marknaden under varumärket inom EES. Genom att anta dessa bestämmelser har gemenskapslagstiftaren inte lämnat medlemsstaterna något utrymme för att i sin nationella lagstiftning föreskriva konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke i fråga om varor som förs ut på marknaden i tredje land (dom av den 16 juli 1998 i mål *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, punkt 26)".³²

46. För vad som är relevant i detta mål, bör det påpekas att det finns en gräns för varumärkesinnehavarens rätt att kontrollera det första utsläppandet av varorna på marknaden i EES. "Att varorna flyttas mellan tullkontoren och ... lagring av varorna i ett lager som övervakas av tullen ... [kan] inte i sig ... anses utgöra utförande av varor på marknaden inom unionen".³³

47. Härav följer "att varor som hänförs till ett suspensivt arrangemang inte, på grund av endast denna omständighet, kan göra intrång i immateriella rättigheter som är tillämpliga inom unionen".³⁴ Det är bara om varorna utbjuds till försäljning eller säljs med en tredje parts varumärke i EES som varumärkesinnehavarens ensamrätt kan överträdas.

2. Tolkningen av ordet "användning"

48. Domstolen har slagit fast att det inte föreligger någon användning som innebär ett intrång i varumärkesrätten när en muntlig hänvisning görs till det konkurrerande varumärket, exempelvis i en affärsförhandling,³⁵ vid annonsering avseende tillbehör och reservdelar för reparation och underhåll av bilar,³⁶ samt vid kommersiella beteckningar, under förutsättning att det sker i enlighet med god affärssed.³⁷ Den har emellertid ännu inte prövat (om jag inte misstar mig) "icke-användning" under förhållanden som motsvarar dem i förevarande mål.

30 Här syftade domstolen på 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.).

31 Dom av den 11 september 2007, *Céline* (C-17/06, EU:C:2007:497), punkt 14.

32 Dom av den 20 november 2001, *Zino Davidoff och Levi Strauss* (C-414/99–C-416/99, EU:2001:617), punkt 32.

33 Dom av den 1 december 2011, *Philips och Nokia* (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 55 och där angiven rättspraxis.

34 *Ibidem*, punkt 56.

35 Dom av den 14 maj 2002, *Hölterhoff* (C-2/00, EU:C:2002:287), punkterna 14–16.

36 Dom av den 23 februari 1999, *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82), punkterna 37–42.

37 Dom av den 11 september 2007 (*Céline*, C-17/06, EU:C:2007:497).

49. I domen Portakabin³⁸ prövade domstolen ett mer eller mindre likartat förfaringsätt, men med en avgörande skillnad, nämligen att ett varumärke användes som reklam utan varumärkesinnehavarens tillstånd.³⁹ Domstolen slog där fast att innehavaren har rätt att förhindra att en annonsör gör reklam *utifrån ett sökord som är identiskt med varumärket* och som annonsören valt ut utan innehavarens medgivande. Den nationella domstolens fråga handlade där om användningen av det skyddade tecknet i samband med reklam på internet, och avsaknaden av samråd rörande avlägsnandet av varumärket är särskilt belysande. I domen finns ingen uppgift om att det företag som var innehavare av varumärkesrätten skulle ha gjort gällande att det skett ett intrång i den på grund av avlägsnandet av varumärket och ommärkningen.

a) Bokstavstolkning

50. I semantiskt hänseende är den första betydelsen av ordet *använda* att ”utnyttja något för ett visst syfte”. Bruket av ett varumärke för att identifiera en tillverkarens varor, utgör således en användning av det varumärket.

51. Omvänt, och logiskt sett, innebär ett avlägsnande av varumärket från en viss vara motsatsen till att det används. Jag anser således i likhet med den tyska regeringen⁴⁰ att ett fullständigt avlägsnande av varumärket inte kan anses utgöra en *användning* av det. Det kan knappast göras gällande att den som avlägsnar ett varumärke från en vara som dittills gjort att varan kunnat särskiljas från andra, fortsätter att *använda* det försvunna tecknet, som ett sätt att identifiera varans ursprung.

52. Användningen av varumärket ska ske ”i näringsverksamhet”, enligt vad som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2008/95 och artikel 9.1 i förordning nr 207/2009. Det framgår av fast rättspraxis att det uttrycket innebär att användningen ska ske i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst och inte en privat sådan.⁴¹ Avlägsnandet av varumärket från de varor som var försedda med det medför således att varumärket inte finns på marknaden, det vill säga i näringsverksamheten, vilket innebär att konsumenten inte kan uppfatta det.

53. Enligt Duma finns det bara två fall där avsaknaden av ett kännetecken kan anses utgöra en *användning* som kan innebära intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter: a) när varumärket utgörs av själva varans tredimensionella form och har registrerats efter att det godkänts vid en bedömning av huruvida sådana absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 b, c och e i direktiv 2008/95 föreligger;⁴² och b) när en färg som har registrerats som varumärke undantagslöst har använts så att den har fått särskiljningsförmåga.⁴³ Inget av de fallen föreligger i förevarande mål.

b) Systematisk tolkning

54. I systematiskt hänseende är det lämpligt att se till vad som föreskrivs i artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och artikel 7.3 i förordning nr 207/2009. Där anges i vilka fall det är förbjudet att använda varumärket utan innehavarens tillstånd, men det sägs inget om det förfarande som innebär att tecknet avlägsnas från varor som dittills varit försedda med det.

38 Dom av den 8 juli 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416), punkt 86.

39 Innehavaren av ett varumärke ville förhindra ”att tredje man, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på internet, låter visa en annons för varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats”.

40 I punkterna 19 och 20 i dess skriftliga yttrande.

41 Dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497), punkt 43.

42 Eller dess motsvarighet artikel 7.1 b, c och e i förordning nr 207/2009. Se dom av den 8 april 2003, Linde m.fl. (C-53/01, C-54/01 och C-55/01, EU:C:2003:206), om ansökan om registrering av ett tecken som utgörs av formen på en vara, för motordrivna truckar och övriga mobila maskiner med förarhytt, särskilt gaffeltruckar.

43 Beträffande villkoren för att en färg ska kunna registreras som ett varumärke, se dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret (C-447/02 P, EU:C:2004:649), punkt 79.

55. Uppräknningen i dessa två artiklar av de olika typer av användning som varumärkesinnehavaren får förbjuda *är inte uttömmande*.⁴⁴ Att förteckningen inte innefattar avlägsnande av varumärken har som den tyska regeringen påpekat sina naturliga skäl: enligt de båda bestämmelsernas logik måste det tecken som påstås ha använts finnas på marknaden, för att där kunna få verkan som kommunikationsinstrument.⁴⁵

56. När Duma och GSI har avlägsnat Mitsubishivarumärkena från gaffeltruckarna och ersatt dem med sina egna märken, anser jag att det är uppenbart att de inte *använder* Mitsubishis särskiljande kännetecken. Det skulle ha förhållit sig annorlunda om de nya tecken som varorna har försetts med ("Duma" och "GSI") hade företett likheter med Mitsubishivarumärkena, vilket inte ens innehavaren av de sistnämnda varumärkena har gjort gällande och som inte heller förefaller sannolikt (även om detta är en faktisk omständighet som det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva).

57. Om så är fallet, vilket jag anser, saknar det betydelse – i varumärkesrättsligt hänseende – om de varor som Duma och GSI har salufört är mer eller mindre lika Mitsubishis. Det som ska prövas här är en fråga som rör användningen av varumärken som tillhör en innehavare, det vill säga det särskiljande kännetecknet som sådant, och inte huruvida de varor som det betecknar är mer eller mindre likartade.

c) Teleologisk tolkning

58. Enligt domstolen har unionslagstiftaren bekräftat varumärkets grundläggande funktion genom att i artikel 2 i direktiv 2008/95 föreskriva att endast tecken som kan *särskilja* ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster kan utgöra ett varumärke.⁴⁶

59. Varumärket skyddar således det sätt på vilket dess innehavare särskiljer sina varor: denne ges monopol på tecknet, i förhållande till tredje man, för att säkerställa en transparent information på marknaden, för att identifiera de varorna, vilket innebär att de förknippas med det skyddade tecknet. När ett tecken som dittills särskilt en vara avlägsnas från varan, kan det medföra att konsumenten vilseleds eller att det föreligger ett illojalt affärsbeteende, men det innebär som sagt inte att det varumärke som dittills har funnits på den varan *används* på ett otillbörligt sätt.

60. Som jag ska redogöra för nedan får andra rättsmedel användas för att på lämpligt sätt reagera rättsligt på ett förfarande av det slaget, om det innebär att konsumenten vilseleds eller att det föreligger ett illojalt affärsbeteende.

44 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159), punkt 65 och där angiven rättspraxis.

45 Punkterna 24–26 i dess skriftliga yttrande.

46 Dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130), punkt 21 och där angiven rättspraxis.

d) *Ett komparativrättsligt påpekande*

61. Jag anser att lagstiftningen i några medlemsstater bekräftar denna ståndpunkt. Jag ska nöja mig med att ge tre exempel:

62. I Förenade kungariket⁴⁷ ger avlägsnandet av ett varumärke från varor som varit försedda med märket inte innehavaren rätt att motsätta sig det (*debranding*), under förutsättning att avlägsnandet är fullständigt, det vill säga att det tidigare tecknet helt och hållet har tagits bort. I brittisk rättspraxis godtas denna ståndpunkt, och den som förfar på det viset anses inte åsidosätta varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig att varumärket används av tredje man.⁴⁸

63. Enligt tysk doktrin anses inte heller ett avlägsnande av det ursprungliga varumärket uppfylla villkoren för att det ska anses föreligga intrång i varumärkesrätten.⁴⁹ Detta bygger på praxis vid Bundesgerichtshof, som i likhet med de brittiska domstolarna slagit fast att ”*när en vara, oavsett om den anpassats eller inte, avyttras efter att tillverkarens varumärke har avlägsnats, kan denne inte väcka talan om varumärkesintrång, eftersom det inte har skett någon användning av hans registrerade varumärke*”.⁵⁰

64. I Frankrike anses visserligen ”avlägsnande eller ändring av ett normalt anbringat varumärke” utgöra ett intrång i varumärkesinnehavarens rätt. Det beror emellertid på att lagstiftaren i artikel L 713–2 i Code de la propriété intellectuelle (lagen om immateriella rättigheter) uttryckligen har infört ett förbud mot ett sådant förfarande, om inte varumärkesinnehavaren har gett tillstånd till det.⁵¹ Att det har varit nödvändigt att införa denna regel, som ett komplement till skyddet mot otillbörlig användning av varumärket, visar att det i annat fall inte skulle kunna anses omfattas av de befogenheter som artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och artikel 9.2 i förordning nr 207/2009 föreskriver för varumärkesinnehavaren.

65. Även om jag är medveten om att dessa exempel avser nationell rätt, där principen om konsumtion gäller, kan jag över huvud taget inte se varför den ståndpunkt som intagits (vilken skulle kunna sammanfattas med regeln ”*no use, no infringement*”) skulle ha någon koppling till den principen.

e) *Lagstiftarens uppgift*

66. Att lagstiftningen i medlemsstaterna skiljer sig avsevärt åt när det gäller inkluderingen av avlägsnande av varumärken och anbringande av nya, som fall där det föreligger en otillbörlig användning av varumärkena, beror på att unionslagstiftaren har avstått från att fatta något beslut om detta. I artikel 5.3 i direktiv 2008/95 och artikel 9.2 i förordning nr 207/2009 regleras endast användning av varumärkena, men de sträcker sig inte längre än så: det är därför som medlemsstaterna kan anta egna regler, för eller emot *icke-användning* (eller avlägsnande) av det särskiljande kännetecknet, inom ramen för sin frihet att utforma sin lagstiftning.

47 Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and regulatory Law*, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, s. 84 och 85.

48 Court of Appeal (Civil Division), dom av den 21 februari 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. I punkterna 51–53 anges följande: ”Total de-branding in general is far from uncommon. ... To say that removing (or not applying) the original supplier's mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have [...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. ... Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. *There is simply no use of the trade mark in any shape or form.* Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. ... So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket.” Min kursivering.

49 Se exempelvis Hacker, F., ”Teil I Anwendungsbereich – § 2”, i Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz - Kommentar*, Editorial Carl Heymanns, 9. uppl., Köln, 2009, s. 48, punkt 62.

50 Dom av den 12 juli 2007, ”CORDARONE” (I ZR 148/04), punkt 24. Fri översättning.

51 En bestämmelse som förts in i den lagen genom lag 92–597 av den 1 juli 1992 (bilaga till JORF av den 3 juli 1992).

67. Om det skulle kunna tolkas så att avsaknaden av användning trots allt utgör en *användning*, i den mening som avses i de två ovannämnda artiklarna, skulle man tillmäta unionsrätten en betydelse som enligt min uppfattning går längre än den innebörd som den ska ges enligt de bestämmelserna och som medlemsstaterna inte förutsåg (vilket framgår av att vissa av dem fortsätter att avvisa den). Det som framställs som en *tolkning* skulle då antagligen innebära en lösning som är en *lagstiftning*.

3. Varumärkets funktioner

68. Enligt domstolens praxis, åtminstone vad beträffar sådan ”dubbel identitet” som avses i artikel 5.1 a i direktiv 2008/95, är ensamrätten förbehållen de fall där tredje mans *användning av kännetecknet* skadar eller kan skada en av varumärkets funktioner, oberoende av om det rör sig om funktionen att ange ursprunget för den vara eller tjänst som avses med varumärket eller någon annan av dess funktioner.⁵² De andra funktionerna är bland annat att garantera varans eller tjänstens kvalitet samt kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna.⁵³

69. Det kan under alla förhållanden konstateras att domstolen alltid tar upp det skyddade tecknets användning. Eftersom jag i förevarande mål menar att det i själva verket inte har skett någon användning av Mitsubishivarumärkena, anser jag att det inte är nödvändigt att behandla tvisten rörande den eventuella skadan på varumärkenas funktioner, vilken bara har betydelse om varumärkena används.

70. Om det däremot är så att förfaranden som det som här är föremål för prövning kan anses utgöra en sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förbjuda, skulle det vara lämpligt att pröva om varumärkets funktion att ange varornas ursprung har skadats.⁵⁴ Det skulle snarast vara en faktisk omständighet som det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva, varvid det måste beaktas att konsumenterna i allmänhet består av fackmän som har en större urskilningsförmåga, med hänsyn till gaffeltruckarnas särskilda karaktär, vilka används i lagerverksamhet och liknande verksamhet.⁵⁵

71. En uppgift som den hänskjutande domstolen nämner i beslutet att begära förhandsavgörande kan ha betydelse här: om konsumenterna fortfarande uppfattar det som att varorna härstammar från Mitsubishi, såsom den hänskjutande domstolen anger (i den andra tolkningsfrågan), trots ommärkning av varorna, råder det sannolikt inte osäkerhet om vilket företag varorna härstammar från.⁵⁶

C. Varornas hänförande till tullagerförfarandet

72. Av vad som hittills redovisats drar jag slutsatsen att avlägsnandet av ett tecken från en viss vara inte utgör en användning av ett varumärke som kräver tillstånd från varumärkesinnehavaren. Om ett annat tecken anbringas på varan har varumärkesinnehavaren bara rätt att förhindra att den släpps ut på marknaden om den nya märkningen är identisk med eller liknar det ursprungliga tecknet, vilket det saknas uppgift om att så skulle vara fallet i förevarande mål.

52 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159), punkt 79, och dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), punkt 38. Min kursivering.

53 Dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), punkt 58.

54 Härmed avses funktionen att varumärket ”gör det möjligt att säkerställa att den vara eller tjänst som avses med märket härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor och tjänster”. Dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130), punkt 20 och där angiven praxis.

55 Se, för ett likande resonemang, beslut av den 6 februari 2009, MPDV Mikrolab/harmoniseringskontoret (C-17/08 P, EU:C:2009:64), punkterna 28 och 29.

56 Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), punkt 24.

73. Om det förhåller sig på detta sätt är problemen rörande tillämpningen av tullagstiftningen i själva verket av betydligt mindre intresse i förevarande mål. Så länge varorna är placerade i tullager kan det i princip inte ske något intrång i varumärkesrättigheterna inom unionen. Dessutom uppkommer frågorna rörande den första saluföringen av varorna i EES, i varumärkesrättsligt hänseende, bara när det rör sig om varor som är försedda med ett särskiljande tecken i vilket innehavaren anser att det har skett ett intrång. Om varorna däremot inte har något sådant tecken, kan varumärkesinnehavaren inte längre göra gällande den rätten (däremot eventuellt åberopa andra grunder).

74. Under alla förhållanden ska jag i andra hand uttala mig om de övriga argument som anförts.

1. Påståendet om bedrägeri

75. Mitsubishi har gjort gällande att ommärkningen åsidosätter dess rätt att kontrollera den första saluföringen av de varor som är försedda med Mitsubishis varumärke,⁵⁷ eftersom syftet med den bara är att kringgå eller neutralisera denna rätt. Till stöd för denna uppfattning har Mitsubishi hänvisat till domen i målet TOP Logistics m.fl.⁵⁸

76. Att det skulle föreligga rättsmissbruk är inte lätt att bevisa. I själva verket har den hänskjutande domstolen inte ens formulerat sina frågor så. Eftersom den hänskjutande domstolen har utvidgat den första frågan (om avlägsnande av varumärkena) till att omfatta import och utsläppande av varorna på marknaden i EES efter att de har försetts med ny märkning, föreligger det inget hinder för att pröva huruvida tullagstiftningen kan ha använts på ett bedräglig vis i förevarande fall.

77. Domstolen har slagit fast att unionsrätten inte kan åberopas på ett sätt som är bedrägligt eller utgör missbruk.⁵⁹ För att så ska anses vara fallet ska det föreligga

- ”vissa objektiva förhållanden av vilka det framgår att målet med unionslagstiftningen inte har uppnåtts, trots att de villkor som föreskrivs i denna lagstiftning formellt sett har uppfyllts”,
- ”en avsikt att erhålla en förmån som följer av unionsbestämmelserna genom att konstruera de omständigheter som krävs för att få förmånen”.⁶⁰

78. Även om Duma och GSI kan föra in de gaffeltruckar som ursprungligen tillverkats av Mitsubishi i EES genom att avlägsna Mitsubishivarumärkena och anbringa sina egna, så gör de det genom att anpassa dem till de tekniska krav som föreskrivs i unionsrätten. Det ska dessutom betonas att de inte försöker sälja dem genom att exponera den tillverkarens varumärke (eller andra särskiljande tecken), utan sina egna.

79. Duma och GSI åsidosätter således inte varumärkesinnehavarens rätt, vilken gäller så länge de varor som förs in fortfarande är försedda med dennes varumärke. Detta följer av artikel 5.3 c i direktiv 2008/95 (”[a]tt importera eller exportera varor *under tecknet*”).⁶¹

⁵⁷ Mitsubishi har hänvisat till dom av den 1 juli 1999, Sebago och Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347), punkt 21, och dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, EU:2001:617), punkt 33.

⁵⁸ Dom av den 16 juli 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497), punkt 48: ”alla åtgärder som vidtas av tredje man och som hindrar innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en eller flera medlemsstater från att utöva den rätt att kontrollera det första utsläppandet på marknaden inom EES av de varor som är försedda med varumärket ... [är] ägnad att skada varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Verkan av att varor importeras utan den aktuella varumärkesinnehavarens tillstånd och att de förvaras i ett skatteupplag i avvaktan på att de släpps ut på marknaden i unionen är att varumärkesinnehavaren fräntas möjligheten att kontrollera det sätt på vilket varor försedda med dennes varumärke för första gången släpps ut på marknaden inom EES”.

⁵⁹ Dom av den 17 juli 2014, Torresi (C-58/13 och C-59/13, EU:C:2014:2088), punkt 42 och där angiven rättspraxis.

⁶⁰ Dom av den 28 januari 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38), punkt 56 och där angiven rättspraxis.

⁶¹ Min kursivering.

80. Hänvisningen till domen TOP Logistics m.fl.⁶² hjälper i själva verket inte Mitsubishi. I domen nämns varumärkesinnehavarens rätt att kontrollera det första utsläppandet av varor *försedda med detta varumärke* på marknaden inom EES. I det målet hade varorna övergått till fri omsättning och därefter hänförts till ett uppskovsförfarande för punktskatter, vilket inte är fallet här. Vidare kan Dumas och GSI:s sätt att förfara med gaffeltruckarna eventuellt omfattas av artikel 531 i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen, enligt vilken varor bland annat får undergå de vanliga formerna av hantering som utgörs av ”anbringande, borttagande och ändring av märken”.⁶³

81. Sammanfattningsvis anser jag inte att motparterna har gjort sig skyldiga till rättsmissbruk, av följande skäl:

- När varorna hänförs till tullagerförfarandet har ändringen av dem ett legitimt syfte (att anpassa dem till de tekniska kraven) och i rättsligt hänseende befinner sig varorna ännu inte i EES.
- Innehavaren av dessa varumärken får inte motsätta sig att varorna övergår till fri omsättning, för konsumtion i EES, om konsumenterna inte kan uppfatta deras varumärken som sådana.
- Under sådana förhållanden är varumärkesinnehavarens situation snarast jämförbar med den som föreligger vid direktimport av varorna efter att varumärkena avlägsnats och nya märken anbringats utanför EES.

2. Användningen i näringsverksamhet av de varor som har placerats i tullager

82. Även om kommissionen inte kan se att det föreligger rättsmissbruk anser den att om det hade funnits skäl att anta att varorna skulle kunna avledas till konsumenter i EES, skulle det ha kunnat föreligga en användning i näringsverksamhet och därmed ett intrång i varumärkesrätten, trots att varorna har placerats i tullager.⁶⁴ Till stöd för denna uppfattning har kommissionen hänvisat till några av domstolens domar.

83. De tre domar som kommissionen nämner handlade om pirattillverkade (kopior eller imitationer) eller varumärkesförfalskade (varumärket hade anbringats på varor som inte hade tillverkats av varumärkesinnehavaren) varor⁶⁵ eller originalvaror som hade kvar tillverkarens varumärke, som kom från tredjeland och hänförts till ett suspensivt arrangemang. I samtliga dessa fall handlade tolkningsfrågorna om huruvida varumärkesinnehavaren hade rätt att motsätta sig försäljning (eller utbudande till försäljning) medan varorna omfattades av det suspensiva arrangemanget, på grund av risken för att de skulle släppas ut på marknaden i EES.⁶⁶

84. Det framgår av de uppgifter som den hänskjutande domstolen har lämnat, att varorna i förevarande mål inte hade sålts eller utbudits till försäljning med tillverkarens tecken (Mitsubishi) i EES medan de omfattades av tullagerförfarandet. I detta sammanhang åligger det dessutom varumärkesinnehavaren att bevisa de sakomständigheter som gör att förbudsrätten (enligt artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning nr 207/2009) kan utövas och därmed bevisa antingen att icke-gemenskapsvaror försedda med hans varumärke har släppts i fri omsättning eller att sådana varor bjudits ut eller sålts.⁶⁷

62 Dom av den 16 juli 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Jag anser inte att det är nödvändigt att gå närmare in på denna punkt, eftersom tvisten inte omfattar betydelsen av artikel 531 i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen.

64 Närmare bestämt dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), punkt 58, av dom den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), punkt 67, och dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 y C-495/09, EU:C:2011:796), punkterna 57–62.

65 Se punkterna 31, 32, 41, 42 och 51 i dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09, EU:C:2011:796).

66 Punkterna 13–16 i dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), och punkterna 26–32 i dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Dom av den 18 oktober 2005, Class International (C-405/03; EU:C:2005:616), punkt 75.

85. Så länge detta inte bevisas kan de varor som lagras enligt tullagerförfarandet inte anses göra intrång i industriella rättigheter enbart av det skälet.⁶⁸ Så länge de omfattas av det förfarandet får de dessutom undergå de vanliga former av hantering som är tillåtna enligt artikel 141 i tullkodexen och den ovannämnda artikel 531 i dess tillämpningsföreskrifter.

86. Vidare berodde risken för att varorna skulle avledas till de europeiska konsumenterna i de tre målen på att de, när det gällde utbudande eller vidareförsäljning till kunder, skulle kunna ha förts in i EES *med den ursprungliga tillverkarens tecken*, vilket förvisso skulle ha inneburit ett varumärkesintrång. Någon sådan omständighet förelåg däremot inte i förevarande mål: efter de anpassningar (bland annat debranding och rebranding) som gjordes under tullagerförfarandet, skulle varorna inte ha mött andra identiska varor på marknaden som var försedda med samma tecken.

87. Det fanns dessutom en möjlighet att Duma skulle exportera de anpassade gaffeltruckarna till tredjeland,⁶⁹ vilket under alla förhållanden inte skulle ha påverkat innehavarens varumärkesrätt, så länge truckarna inte dessförinnan hade övergått till fri omsättning. Att under sådana förhållanden godta att varorna tas i beslag skulle ha inneburit en presumtion om varumärkesintrång som är oförenlig med den rättspraxis som redovisats ovan.

88. Kommissionen har endast sett till saluföringen av varorna,⁷⁰ utan att beakta huruvida de var försedda med varumärket, vid den tidpunkt då de eventuellt fördes in i EES. Denna omständighet är enligt min uppfattning av betydelse. Den rättsliga fiktion som det innebär att de varor som placerats i tullager inte befinner sig på marknaden i EES, likställer dessa varor med sådana som importerats direkt från tredjeland och som också har märkts om. I ett sådant fall skulle varumärkesinnehavaren inte kunna väcka talan om varumärkesintrång för att stoppa dessa varor vilket ska tillämpas i förevarande fall.

89. Om varumärkesinnehavaren inte får motsätta sig införsel i EES av hans egna varor, efter att de har märkts om av en tredje part utan hans tillstånd, på grund av att hans varumärke inte har använts, borde han med andra ord inte heller få göra det när det gäller hans originalvaror som undergått samma anpassning medan de var placerade i tullager och som per definition är icke-gemenskapsvaror.

D. Det skydd som bestämmelserna om illojal konkurrens erbjuder

90. Utöver vilseledande och jämförande reklam,⁷¹ har unionsrätten delvis harmoniserat bestämmelserna om illojal konkurrens när det gäller företagens affärsmetoder i sina förbindelser med konsumenterna.⁷²

91. Däremot är otillbörliga affärsmetoder mellan näringsidkare för närvarande inte föremål för någon särskild reglering på unionsnivå. För att motverka sådana metoder måste de nationella bestämmelser som finns i varje medlemsstat tillämpas. Det går inte att, såsom kommissionen gjorde vid förhandlingen, hävda att det är lämpligt att utan vidare stärka varumärkesinnehavarens rättigheter på

68 Dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia (C-446/09 y C-495/09, EU:C:2011:796), punkt 56 och där angiven rättspraxis.

69 Vid förhandlingen bekräftade Duma att företaget exporterar gaffeltruckar med dess varumärke till bland annat Marocko och Ryssland.

70 Punkt 27 i dess skriftliga yttrande.

71 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (EUT L 376, 2006, s. 21). Se, beträffande varumärken, bland annat artikel 4.

72 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenterna på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (nedan kallat direktivet om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 2005, s. 22).

grund av avsaknaden av harmonisering av bestämmelser om illojal konkurrens mellan företag i unionen. Den successiva framväxten av den inre marknaden innebär att det måste godtas att, i avsaknad av åtgärder för att harmonisera de nationella lagstiftningarna, det är legitimt med skillnader dem emellan till dess att situationen åtgärdas genom lagstiftningsåtgärder från unionens sida.

92. Dessutom framgår det av skäl 13 i direktiv 2008/95 att medlemsstaterna är bundna av Pariskonventionen, i vilken det i artikel 10 bis föreskrivs att de är skyldiga att säkerställa ett verkningsfullt skydd mot illojal konkurrens.⁷³ Det är således rimligt att förvänta sig att samtliga medlemsstater, trots skillnaderna dem emellan, har lagbestämmelser för detta ändamål.

93. Det finns medlemsstater⁷⁴ som har utsträckt tillämpningen av bestämmelserna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder till att omfatta förbindelser näringsidkare emellan. I själva verket skulle enligt det direktivet ett avlägsnande av ett varumärke från en vara och att ersätta det med ett annat, sannolikt och beroende på omständigheterna, antingen kunna omfattas av generalklausulen i artikel 5.1 (som "otillbörlig affärsmetod") eller av punkt 4 a i samma artikel (som "vilseledande metod").

94. I andra rättsordningar, såsom den tyska, tenderar doktrinen att betrakta debranding och rebranding av varor som handlingar som i princip är ägnade att hindra konkurrensen (Wettbewerbsbehinderung), närmare bestämt försäljning (Absatzbehinderung) och reklam (Werbebehinderung).⁷⁵

95. Genom att föra in dessa hänvisningar försöker jag inte ge mig in i de möjligheter som inom ramen för den nationella rätten kan finnas för den hänskjutande domstolen att kvalificera det förfarande som målet gäller. Jag vill bara öppna upp det perspektiv från vilket man kan skönja processuella reaktioner mot ett agerande som eventuellt är rättsstridigt, bortom den egentliga varumärkesrätten.⁷⁶

V. Förslag till avgörande

96. Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som Hof van beroep Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel) har ställt på följande sätt:

Att tredje man avlägsnar de tecken som har anbringats på vissa varor, utan innehavarens tillstånd, utgör inte någon användning av varumärket i den mening som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken, när

- dessa varor dessförinnan inte har släppts ut på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eftersom de har placerats i ett tullager, där de har anpassats för att uppfylla unionens tekniska krav, och

⁷³ Se punkt 14 i detta förslag till avgörande.

⁷⁴ Genom den spanska lagen 29/2009 av den 30 december 2009 om ändring av bestämmelserna om illojal konkurrens och reklam för att förbättra skyddet för konsumenter och användare (ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios) (BOE nr 315 av den 31 december 2009, s. 112039) införs "ett enhetligt regelverk om otillbörligheten av vilseledande och aggressiva handlingar, där samma korrigeringsnivå kan krävas oberoende av om de riktar sig till konsumenter eller näringsidkare".

⁷⁵ Se, Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4 uppl., C.H. Beck, München, 2009, s. 249, punkterna 87 och 88, samt Hacker, F., i Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz – Kommentar*, 9 uppl., Carl Heymanns, Köln, 2009, s. 48, punkt 62. I båda dessa verk finns hänvisningar till tyska domstolars praxis.

⁷⁶ Även om den hänskjutande domstolen inte har ställt någon fråga rörande detta, har Mitsubishi gjort gällande att dess talan mot Duma och GSI även, i andra hand, bygger på de belgiska bestämmelserna om illojal konkurrens.

- avlägsnandet av tecknen görs i syfte att importera eller marknadsföra dessa varor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet försedda med ett (nytt) varumärke, som skiljer sig från det ursprungliga.