

DOMSTOLENS DOM
av den 15 juni 1976*

I mål 51/75

har High Court of Justice, London, till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

EMI Records Limited, Middlesex

och

CBS United Kingdom Limited, London.

Begäran avser tolkningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor och konkurrensreglerna i fråga om varumärkesrätt.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden R. Lecourt, avdelningsordförandena H. Kutscher och A. O'Keeffe samt domarna A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen och F. Capotorti,

generaladvokat: J.-P. Warner,
justitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar följande

dom

DOMSKÄL

- 1 Genom beslut av den 22 maj 1975, som inkom till domstolens kansli den 9 juni 1975, har High Court of Justice, London, enligt artikel 177 i EEG-fördraget, ställt följande tolkningsfråga:

* Rättegångsspråk: engelska.

”Skall bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt gemenskapsrättens principer och reglerna om fri rörlighet för varor och konkurrens, tolkas så att de förbjuder A från att utöva sina varumärkesrättigheter enligt den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat i den mån utövandet av dessa rättigheter förhindrar

- i) att B, i de enskilda medlemsstaterna, säljer varor med varumärket X som B tillverkat och försett med varumärket X utanför gemenskapen, på ett territorium där B har rätt att använda varumärket X, eller
- ii) att B, i de enskilda medlemsstaterna, tillverkar varor försedda med varumärket X?”

2 Det framgår av uppgifter som lämnats av den nationella domstolen att varumärket i fråga ursprungligen tillhörde ett amerikanskt bolag som år 1917 överlät sina intressen och sin kundkrets i flera länder, inklusive gemenskapens nuvarande medlemsstater, till sitt brittiska dotterbolag.

3 Samtidigt överförde det amerikanska bolaget ett visst antal varumärken, inklusive det omtvistade, i de nämnda länderna till det brittiska dotterbolaget, men förbehöll sig själv rätten till märket i Förenta staterna och andra tredje länder.

4 Detta varumärke har sedan 1922 successivt förvärvats av flera amerikanska och brittiska bolag och innehas för närvarande i ett visst antal länder, inklusive medlemsstaterna, av det brittiska bolaget EMI Records Limited och i andra länder, inklusive Förenta staterna, av det amerikanska bolaget CBS Inc. till vilket CBS United Kingdom Limited är dotterbolag i Förenade kungariket.

5 Det framgår av upplysningar som lämnats av High Court att innehavaren av varumärket i Förenta staterna i gemenskapen genom sina där etablerade dotterbolag säljer produkter som är försedda med detta varumärke och tillverkade i Förenta staterna.

6 Den ställda frågan går huvudsakligen ut på att få veta om innehavaren av ett varumärke i en av gemenskapens medlemsstater kan utöva sin exklusiva rätt för att hindra import eller saluföring i denna medlemsstat av produkter försedda med samma varumärke som kommer från ett tredje land eller är tillverkade i gemenskapen av ett dotterbolag till innehavaren av varumärket i detta land.

7 Den nationella domstolen har därför hemställt att domstolen skall pröva den förelagda frågan med avseende på gemenskapslagstiftningens regler om fri rörlighet för varor och om konkurrens.

1. Fri rörlighet för varor

- 8 Inom ramen för fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor och i överensstämmelse med artikel 3a i detta föreskrivs det uttryckligen i artikel 30 och följande om avskaffande av kvantitativa restriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan att sådana restriktioner och åtgärder är förbjudna "mellan medlemsstaterna".
- 9 Sedan det fastställts att artiklarna 30–34 inte hindrar restriktioner för import, export eller transitering som bl.a. grundas på intresset att skydda industriell och kommersiell äganderätt, uttrycks det särskilt i artikel 36, att sådana restriktioner inte i något fall får utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln "mellan medlemsstaterna".
- 10 Utöandet av varumärkesrätten för att hindra att varor från tredje land saluförs under ett identiskt varumärke, även om detta utgör en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion, påverkar därför inte den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna och omfattas alltså inte av de förbud som uttalas i artikel 30 och följande i fördraget.
- 11 I detta fall äventyrar utöandet av varumärkesrätten i själva verket inte den gemensamma marknadens enhet, som artikel 30 och följande avser att säkerställa.
- 12 När dessutom en och samma rättighetshavare innehar varumärkesrätten för en och samma vara i alla medlemsstaterna saknas det anledning att undersöka om dessa varumärken har ett gemensamt ursprung med ett identiskt varumärke som är erkänt i ett tredje land eftersom frågan endast är av betydelse då det gäller att bedöma om en uppdelning av marknaden är möjlig inom gemenskapen.
- 13 Dessa slutsatser kan inte uteslutas genom åberopande av artiklarna 9 och 10 i fördraget.

- 14 Enligt artikel 10.1 i fördraget skall varor som kommer från tredje land anses kunna omsättas fritt om importformaliteterna har uppfyllts och tillämpliga tullar och avgifter med motsvarande verkan har tagits ut i den importerande medlemsstaten.
- 15 Enligt artikel 9.2 i fördraget skall bestämmelserna i kapitel 1 avsnitt 1 och andra delen avdelning I kapitel 2 tillämpas på varor från tredje land som kan omsättas fritt i medlemsstaterna.
- 16 Eftersom dessa bestämmelser endast avser verkningarna av att tullformaliteterna uppfyllts och tullar och avgifter med motsvarande verkan betalats kan de inte tolkas som att det för varor som försetts med ett varumärke i ett tredje land och importerats till gemenskapen skulle räcka att uppfylla tullformaliteterna i den första medlemsstat till vilken de importeras för att sedan kunna saluföras på hela den gemensamma marknaden i strid med reglerna om skydd av varumärken.
- 17 I övrigt innehåller fördragets bestämmelser om gemenskapens handelspolitik i artikel 110 och följande ingen förpliktelse för medlemsstaterna att till handeln med tredje land utsträcka de bindande principerna om fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna, särskilt förbudet mot åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner.
- 18 De åtgärder som gemenskapen har enats om i vissa internationella avtal, t.ex. AVS-EEG-konventionen som undertecknades i Lomé den 28 februari 1975 eller avtalen med Sverige och Schweiz av den 22 juli 1972, är ett led i en sådan politik men utgör inte ett genomförande av en förpliktelse som åligger medlemsstaterna enligt fördraget.
- 19 Den bindande verkan av gemenskapens avtal med vissa länder kan inte utsträckas till andra länder.
- 20 För övrigt, beträffande bestämmelserna i förordning nr 1439/74 av den 4 juni 1974 (EGT nr L 159, 1974, s. 1) om gemensamma importbestämmelser, gäller dessa bestämmelser endast kvantitativa restriktioner men inte åtgärder med motsvarande verkan.
- 21 Härav följer att varken fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, dess bestämmelser om övergång till fri omsättning av produkter som kommer från tredje land eller slutligen principerna om den gemensamma handelspolitiken förbjuder innehavaren av ett varumärke i samtliga gemen-

skapens medlemsstater att utöva sin rätt i syfte att hindra import av likartade varor som är försedda med samma varumärke och kommer från ett tredje land.

- 22 Bestämmelserna i fördraget om fri rörlighet för varor får inte heller åberopas för att förbjuda den som inom medlemsstaternas territorier innehar varumärket att utöva sin rätt för att hindra en annan innehavare av samma märke i ett tredje land från att tillverka och saluföra sina produkter inom gemenskapen, antingen själv eller genom dotterbolag etablerade i gemenskapen.
- 23 I själva verket skulle skyddet av industriell och kommersiell äganderätt som införts genom artikel 36 bli meningslöst om ett annat företag än det som är innehavare av ett varumärke i medlemsstaterna kunde tillåtas att där tillverka och saluföra produkter försedda med samma varumärke eftersom ett sådant handlingssätt skulle vara jämförligt med ett verkligt intrång i det skyddade varumärket.
- 24 Det kan varken betecknas som ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna enligt artikel 36 att innehavaren av ett varumärke vidtar åtgärder för att hindra att någon som inte är innehavare av detta varumärke i medlemsstaterna där tillverkar och saluför produkter försedda med samma märke.

2. Konkurrens

- 25 Enligt artikel 85.1 i fördraget är följande oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: "alla avtal mellan företag, beslut av företagsammanslutningar och samordnade förfaranden" som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att ändra konkurrensen inom den gemensamma marknaden.
- 26 Varumärkesrätten som rättsligt begrepp omfattas inte av de kriterier beträffande avtal eller samordnade förfaranden som avses i artikel 85.1.
- 27 Utövandets av rätten kan dock komma att omfattas av förbuden i fördraget om det visar sig vara föremålet för, medlet för eller följden av konkurrensbegränsande samverkan.

- 28 Konkurrensbegränsande samverkan mellan ekonomiska aktörer inom den gemensamma marknaden och konkurrenter i tredje land som kan medföra en isolering av den gemensamma marknaden i dess helhet, vilket på gemenskapens område skulle minska utbudet av varor med ursprung i tredje land likartade dem som skyddas av ett varumärke inom gemenskapen, kan medföra ändringar i konkurrensvillkoren inom den gemensamma marknaden.
- 29 Särskilt i det fall då innehavaren av det omtvistade varumärket i tredje land, inom gemenskapen i olika medlemsstater, har flera etablerade dotterbolag som kan saluföra varorna i fråga på den gemensamma marknaden, kan denna isolering också påverka handeln mellan medlemsstaterna.
- 30 Då det, som i detta fall, är fråga om fall av konkurrensbegränsande samverkan som upphört att gälla räcker det med att verkningarna av sådan samverkan består efter det att de formellt har upphört att gälla för att artikel 85 skall kunna tillämpas.
- 31 Verkningarna av konkurrensbegränsande samverkan anses endast bestå om det av de berörda parternas uppträdande underförstått framgår att det finns för sådan samverkan karaktäristiska kriterier som leder till samma resultat som det som avsågs med samverkan.
- 32 Detta är inte fallet när de nämnda verkningarna inte sträcker sig utöver dem som utan vidare följer av utövandet av nationella varumärkesrättigheter.
- 33 Vidare framgår det av handlingarna att den utländska aktören kan få tillgång till den gemensamma marknaden utan att använda sig av det omtvistade varumärket.
- 34 Under dessa omständigheter ingår kravet på att innehavaren av ett identiskt varumärke i ett tredje land, för sin export till den skyddade marknaden, skall utplåna varumärket på produkterna i fråga och eventuellt anbringa ett annat märke bland de tillåtna följderna av skyddet av varumärket.
- 35 Enligt artikel 86 i fördraget är vidare "ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet".
- 36 Även om varumärkesrätten ger sin innehavare en särställning inom det skyddade området innebär dock detta inte att han har en dominerande

ställning enligt ovannämnda artikel, särskilt i ett fall som detta, då flera företag som har en ekonomisk styrka som kan jämföras med märkesinnehavarens styrka, exploaterar marknaden för varorna i fråga och kan konkurrera med nämnda rättighetshavare.

- 37 Om utövandet av en varumärkesrätt är avsett att hindra import av varor som är försedda med ett identiskt varumärke till det skyddade området utgör det inte heller missbruk av en dominerande ställning enligt artikel 86 i fördraget.
- 38 På dessa grunder finns det således anledning att sluta sig till att varken gemenskapsrättens principer eller reglerna om fri rörlighet för varor och om konkurrens förbjuder innehavaren av ett och samma märke i samtliga gemenskapens medlemsstater att utöva sina av den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat erkända rättigheter i syfte att hindra att tredje man i gemenskapen säljer och tillverkar produkter med samma varumärke, som innehas i ett tredje land, i den mån utövandet av dessa rättigheter inte visar sig vara resultatet av konkurrensbegränsande samverkan eller samordnade förfaranden som har som mål eller till följd att isolera eller dela upp marknaden.
- 39 I den mån som detta villkor är uppfyllt ingår kravet på att denne tredje man, för sin export till gemenskapen, skall utplåna varumärket på varorna i fråga och eventuellt anbringa ett annat märke bland de tillåtna följderna av det skydd som varje medlemsstats nationella lagstiftning ger innehavaren av varumärket mot import från tredje land av varor försedda med ett identiskt eller liknande varumärke.

Rättegångskostnader

- 40 De kostnader som har förorsakats den danska regeringen, Förbundsrepubliken Tysklands regering, den franska regeringen, den irländska regeringen, den nederländska regeringen, Förenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningssgilla.
- 41 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

– angående den fråga som förts vidare genom beslut av den 22 maj 1975 av High Court of Justice, London – följande dom:

- 1) Varken gemenskapsrättens principer eller reglerna om fri rörlighet för varor och om konkurrens förbjuder innehavaren av ett och samma märke i samtliga gemenskapens medlemsstater att utöva sina av den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat erkända rättigheter i syfte att hindra att tredje man i gemenskapen säljer och tillverkar varor med samma varumärke, som innehas i ett tredje land, i den mån utövandet av dessa rättigheter inte visar sig vara resultatet av konkurrensbegränsande samverkan eller samordnade förfaranden som har som mål eller till följd att isolera eller dela upp marknaden.
- 2) I den mån som detta villkor är uppfyllt ingår kravet på att denne tredje man, för sin export till gemenskapen, skall utplåna varumärket på varorna i fråga och eventuellt anbringa ett annat märke bland de tillåtna följderna av det skydd som varje medlemsstats nationella lagstiftning ger innehavaren av varumärket mot import från tredje land av varor försedda med ett identiskt eller liknande varumärke.

Lecourt

Kutscher

O'Keefe

Donner

Mertens de Wilmars

Sørensen

Capotorti

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 juni 1976.

A. Van Houtte
Justitiesekreterare

R. Lecourt
Ordförande