DOMSTOLENS DOM

20. november 2001 *

I de forenede sager C-414/99, C-415/99 og C-416/99,

angående anmodninger, som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Det Forenede Kongerige), i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i de for nævnte ret verserende sager,

Zino Davidoff SA

mod

A & G Imports Ltd (sag C-414/99),

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

mod

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (sag C-415/99)

* Processprog: engelsk.

og

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

mod

Costco Wholesale UK Ltd, tidligere Costco UK Ltd (sag C-416/99),

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT 1994 L 1, s. 3),

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene P. Jann, N. Colneric og S. von Bahr samt dommerne C. Gulmann (refererende dommer), D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris og C.W.A. Timmermans,

generaladvokat: C. Stix-Hackl
justitssekretær: fuldmægtig L. Hewlett,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Zino Davidoff SA ved M. Silverleaf, QC, og barrister R. Hacon for solicitor R. Swift

— Levi Strauss & Co. og Levi Strauss (UK) Ltd ved H. Carr og D. Anderson, QC for solicitors Baker & MacKenzie

— A & G Imports Ltd ved G. Hobbs, QC, og barrister C. May for solicitors A. Millmore og I. Mackie

— Tesco Stores Ltd og Tesco plc ved G. Hobbs og barrister D. Alexander for solicitors C. Turner og E. Powell

— Costco Wholesale UK Ltd ved G. Hobbs og D. Alexander for solicitors G. Heath og G. Williams

— den tyske regering ved W.-D. Plessing, A. Dittrich og B. Muttelsee-Schön, som befuldmægtigede

— den franske regering ved K. Rispal-Bellanger og A. Maitrepierre, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved U. Leanza, som befuldmægtiget, bistået af vice avvocato generale dello Stato O. Fiumara

— den finske regering ved E. Bygglin som befuldmægtiget

— den svenske regering ved A. Kruse som befuldmægtiget

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved K. Banks som befuldmægtiget

— EFTA-Tilsynsmyndigheden ved A.-L.H. Rolland som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 16. januar 2001 er afgivet mundtlige indlæg af Zino Davidoff SA ved M. Silverleaf, af Levi Strauss & Co. og Levi Strauss (UK) Ltd ved H. Carr og D. Anderson, af A & G Imports Ltd ved G. Hobbs og C. May, af Tesco Stores Ltd, Tesco plc og Costco Wholesale UK Ltd ved G. Hobbs og D. Alexander, af den tyske regering ved H. Heitland, som befuldmægtiget, af den franske regering ved A. Maitrepierre, af Kommissionen ved K. Banks, og af EFTA-Tilsynsmyndigheden ved P. Dyrberg og D. Sif Tynes, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 5. april 2001,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 24. juni 1999 (sag C-414/99) og to kendelser af 22. juli 1999 (sagerne C-415/99 og C-416/99), indgået til Domstolen den 29. oktober 1999, har High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), i medfør af artikel 234 EF stillet seks præjudicielle spørgsmål i den første sag og tre identiske præjudicielle spørgsmål i hver af de to andre sager vedrørende fortolkningen af artikel 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT 1994 L 1, s. 3, herefter »direktivet«).

2 Disse spørgsmål er blevet rejst under tre sager mellem to indehavere af varemærker, der er registreret i Det Forenede Kongerige, og en indehaver af en varemærkelicens og fire engelske selskaber vedrørende markedsføringen i Det Forenede Kongerige af varer, der tidligere er markedsført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter »EØS«).

Retsgrundlaget

3 Artikel 5 i direktiv 89/104, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, har følgende ordlyd:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

[...]

3. Såfremt betingelserne [i stk. 1] er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

[...]

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

[...]«

4 Artikel 7 i direktiv 89/104, der har overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

5 I henhold til EØS-aftalens artikel 65, stk. 2, sammenholdt med bilag XVII, punkt 4, til aftalen, er artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 blevet ændret med henblik på aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er erstattet med ordene »inden for en kontraherende parts område«.

6 Direktivet er med virkning fra den 31. oktober 1994 blevet gennemført i Det Forenede Kongerige ved Trade Marks Act 1994 (varemærkeloven af 1994).

Tvisten i hovedsagerne

Sag C-414/99

7 Zino Davidoff SA (herefter »Davidoff«) er indehaver af to varemærker Cool Water og Davidoff Cool Water, som er registreret og anvendes i Det Forenede Kongerige for et omfattende sortiment af toiletartikler og kosmetiske varer. Varerne, der fremstilles af Davidoff eller på selskabets vegne, og som med selskabets samtykke bærer de nævnte varemærker, sælges af eller for dette såvel inden for som uden for EØS.

8 Varerne er forsynet med batchkodenumre. Disse er angivet med henblik på at opfylde bestemmelserne i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EFT L 262, s. 169), som er gennemført i Det Forenede Kongerige ved Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (bekendtgørelse af 1996 om sikkerheden ved kosmetiske midler) (SI 2925/1996). Spørgsmålet om, hvorvidt disse batchkodenumre ligeledes har andre formål end at sikre overholdelsen af direktiv 76/768 og de nationale gennemførelsesbestemmelser, er ikke behandlet af den forelæggende ret.

9 I 1996 indgik Davidoff en eksklusiv distributionsaftale med en virksomhed i Singapore. Ifølge denne aftale var distributøren forpligtet dels til udelukkende at sælge Davidoff's varer på det fastlagte område uden for EØS til underdistributører, underagenter eller lokale detailhandlende, dels til selv at pålægge medkontrahenter et forbud mod videresalg uden for det aftalte område. Parterne har udtrykkeligt aftalt, at den eksklusive distributionsaftale er underlagt tysk ret.

10 A & G Imports Ltd (herefter »A & G«) købte partier af Davidoff's varer, der var fremstillet inden for EØS, og som oprindeligt var markedsført i Singapore af Davidoff eller med dennes samtykke.

11 A & G indførte disse varer i Det Forenede Kongerige og begyndte at sælge dem. A & G eller en anden virksomhed i afsætningskæden har fjernet eller udvisket batchkodenumrene helt eller delvist.

12 I 1998 anlagde Davidoff sag mod A & G ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), hvorunder Davidoff bl.a. har gjort gældende, at indførslen og salget af varerne i Det Forenede Kongerige udgør en krænkelse af selskabets varemærkerettigheder.

13 A & G har påberåbt sig bestemmelserne i direktivets artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, idet selskabet har anført, at indførslen og salget er gennemført med Davidoff's samtykke eller skal anses for at være gennemført med Davidoff's samtykke som følge af den måde, hvorpå varerne er blevet markedsført i Singapore.

14 Davidoff har bestridt, at selskabet har givet samtykke eller kan anses for at have givet samtykke til at indføre de pågældende varer til EØS. Selskabet har bl.a. påberåbt sig, at det havde skellig grund i direktivets artikel 7, stk. 2's forstand til at modsætte sig indførslen og markedsføringen af dets varer. Grunden er fjernelsen eller udviskningen — helt eller delvist — af batchkodenumrene.

15 Den 18. maj 1999 afslog den forelæggende ret en begæring fra Davidoff om summarisk procedure, idet sagen efter rettens opfattelse burde være genstand for en fuldstændig retsforhandling. Retten fandt dog, at rækkevidden og retsvirkningen af direktivets artikel 7, stk. 1 og 2, skulle præciseres med henblik på sagens afgørelse.

16 På denne baggrund besluttede High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Når der i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) tales om varer, som med en varemærkeindehavers samtykke markedsføres inden for Fællesskabet, skal dette samtykke da fortolkes således, at det både omfatter samtykke, som gives udtrykkeligt eller stiltiende, og samtykke, som gives direkte eller indirekte?

2) Hvis

a) en indehaver har givet sit samtykke eller sin tilladelse til, at varer bliver overgivet til tredjemand under omstændigheder, hvor denne tredjemands ret til at videreforhandle varerne er reguleret af den lovgivning, der finder anvendelse på kontrakten vedrørende tredjemands køb af varerne, og

b) denne lovgivning giver sælger mulighed for at pålægge begrænsninger på købers videreforhandling og brug af varerne, men samtidig bestemmer, at hvis der ikke af indehaveren eller på dennes vegne pålægges effektive

begrænsninger på købers ret til at videreforhandle varerne, så opnår tredjemand ret til at forhandle varerne i ethvert land, også inden for Fællesskabet,

skal direktivet da fortolkes således, at indehaveren — hvis der ikke i henhold til nævnte lovgivning er pålagt begrænsninger, som effektivt begrænser tredjemands ret til at forhandle varerne — anses for at have erklæret sig indforstået med, at tredjemand derved har opnået ret til at forhandle varerne i Fællesskabet?

3) Hvis det andet spørgsmål besvares bekræftende, tilkommer det da de nationale retter at afgøre, om tredjemand under de givne omstændigheder er blevet pålagt effektive begrænsninger?

4) Skal direktivets artikel 7, stk. 2, fortolkes således, at skellig grund, som berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, omfatter enhver handling foretaget af en tredjemand, som i væsentlig grad berører varemærket eller de varer, som bærer det, med hensyn til værdi, stil eller image?

5) Skal direktivets artikel 7, stk. 2, fortolkes således, at skellig grund, som berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, omfatter det forhold, at tredjemand (helt eller delvist) fjerner eller udvisker en eventuel mærkning af varen, hvis det ikke er sandsynligt, at dette vil forvolde varemærket eller de varer, som bærer det, nogen alvorlig eller væsentlig skade for så vidt angår mærkets eller varernes omdømme?

6) Skal direktivets artikel 7, stk. 2, fortolkes således, at skellig grund, som berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, omfatter det forhold, at tredjemand (helt eller delvist) fjerner eller udvisker batchkodenumre på varerne, hvis dette medfører, at de pågældende varer ikke er i overensstemmelse med

a) bestemmelserne i en medlemsstats straffelov (bestemmelser, som ikke omhandler varemærker) eller

b) bestemmelserne i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EFT L 262, s. 169)?«

Sagerne C-415/99 og C-416/99

17 Levi Strauss & Co., som er et selskab hjemmehørende i staten Delaware, USA, er indehaver af varemærkerne Levi's og 501, der er registreret i Det Forenede Kongerige og navnlig anvendes for jeans.

18 Levi Strauss (UK) Ltd, der er et engelsk selskab, er i Det Forenede Kongerige indehaver af en varemærkelicens fra Levi Strauss & Co. på fremstilling, salg og distribution af bl.a. Levi's 501 jeans. Selskabet sælger selv disse varer i Det Forenede Kongerige eller har givet licens til forskellige detailhandlere som led i en selektiv distributionsordning.

19 Tesco Stores Ltd og Tesco plc (herefter under et »Tesco«) er to engelske selskaber, hvoraf sidstnævnte er moderselskab for det førstnævnte. Tesco er en af de førende supermarkedskæder i Det Forenede Kongerige. Tesco sælger bl.a. beklædningsgenstande.

20 Costco Wholesale UK Ltd (herefter »Costco«), der er et engelsk selskab, sælger en lang række mærkevarer i Det Forenede Kongerige, bl.a. beklædningsgenstande.

21 Levi Strauss & Co. og Levi Strauss (UK) Ltd (herefter under et »Levi's«) har altid afvist at sælge Levi's 501 jeans til Tesco og Costco og har afslået at gøre dem til autoriserede forhandlere af disse varer.

22 Tesco og Costco skaffede sig ægte Levi's 501 jeans, der oprindeligt var solgt af Levi's eller på vegne af Levi's, fra erhvervsdrivende, der indførte dem fra lande, der ikke var medlemmer af EØS. Kontrakterne, i henhold til hvilke Tesco og Costco erhvervede disse jeans, indeholdt ingen klausul om, at jeansene skulle — eller ikke måtte — sælges inden for et bestemt område. De af Tesco købte jeans var fremstillet af Levi's eller på vegne af Levi's i USA, Mexico eller Canada. De af Costco købte jeans var fremstillet på samme vis i USA eller Mexico.

23 Tesco's og Costco's leverandører havde modtaget varerne direkte eller via mellemled fra autoriserede detailhandlere i USA, Canada eller Mexico eller fra grossister, som havde købt jeans af »opkøbere«, dvs. personer, der køber små partier jeans i adskillige autoriserede forretninger, navnlig i USA og Canada.

24 I 1998 anlagde Levi's sag ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), mod Tesco og Costco. Levi's har gjort gældende, at selskabernes indførsel og salg af Levi's jeans udgør en krænkelse af Levi's varemærkerettigheder.

25 Levi's har anført, at selskabet i USA og Canada, enten ved skrivelser eller mundtligt, har meddelt sine autoriserede forhandlere retningslinjer, der indeholder et forbud mod engros videresalg, hvorfor varerne alene kan sælges til slutkøberne. Selskabet har i sine skriftlige ordrebekræftelser taget forbehold om, at det vil ophøre med at levere varer til en forhandler, der overtræder dette forbud. Selskabet har flere gange gjort brug heraf. Selskabet har anmodet sine autoriserede forhandlere om at begrænse deres salg af beklædningsgenstande til et vist antal pr. kunde, almindeligvis seks styk, og i deres forretninger at opsætte opslag, der angiver selskabets politik med et forbud mod engros videresalg og den nævnte salgsbegrænsning. I Mexico har Levi's solgt sine varer til autoriserede grossister. Selskabet har altid, bl.a. ved gentagne skriftlige meddelelser, oplyst grossisterne om, at varerne ikke må være genstand for salg med henblik på udførsel.

26 Tesco har anerkendt, at selskabet på daværende tidspunkt var bekendt med, at Levi's ikke ønskede, at selskabets jeans inden for EØS blev solgt på anden måde end gennem autoriserede forhandlere. Costco har derimod anført, at selskabet ikke var bekendt hermed.

27 Tesco og Costco har anført, at de ikke er bundet af noget aftalemæssigt forbehold. Levi's har ikke forsøgt at pålægge nogen begrænsning for varerne eller at udsende oplysninger herom, og selskabet har ikke forbeholdt sig rettigheder på nogen måde. Den virksomhed, der har købt de omtvistede jeans, er dermed ifølge Tesco og Costco berettiget til frit at disponere over dem.

28 På denne baggrund besluttede High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Hvis varer, som er forsynet med et registreret varemærke, er blevet markedsført i et land uden for EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, og disse varer er blevet indført og solgt i EØS af tredjemand, indebærer direktiv 89/104/EØF (herefter 'direktivet') da, at varemærkeindehaveren har ret til at forbyde en sådan indførsel eller et sådant salg, hvis han ikke udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil, eller kan samtykket være stiltiende?

2) Hvis det første spørgsmål besvares med, at samtykke kan være stiltiende, foreligger der da stiltiende samtykke, når varerne er blevet solgt af indehaveren eller på hans vegne uden kontraktlige begrænsninger, som forbyder videresalg inden for EØS, og som er bindende for både den første og alle senere købere?

3) Hvis varer, som er forsynet med et registreret varemærke, er blevet markedsført i et land uden for EØS af varemærkeindehaveren,

a) i hvilket omfang er det da relevant eller afgørende for problemet om, hvorvidt der forelå samtykke i direktivets forstand fra indehaveren til at markedsføre varerne inden for EØS,

i) at den person, som markedsfører varerne (og som ikke er autoriseret detailhandler), gør det med kendskab til, at han er den retmæssige ejer af varerne, og at det ikke på varerne er angivet, at de ikke må markedsføres i EØS, og/eller

ii) at den person, som markedsfører varerne (og som ikke er autoriseret detailhandler), gør det med kendskab til, at varemærkeindehaveren modsætter sig, at de pågældende varer markedsføres inden for EØS, og/eller

iii) at den person, som markedsfører varerne (og som ikke er autoriseret detailhandler), gør det med kendskab til, at varemærkeindehaveren modsætter sig, at de pågældende varer markedsføres af andre end autoriserede detailhandlere, og/eller

iv) at varerne er blevet købt hos autoriserede detailhandlere i et land uden for EØS, som fra varemærkeindehaveren har modtaget meddelelse om, at indehaveren modsætter sig, at de sælger varerne med videresalg for øje, men som ikke har pålagt deres købere kontraktlige begrænsninger for, hvordan varerne kan afhændes, og/eller

v) at varerne er blevet købt hos autoriserede grossister i et land uden for EØS, som fra varemærkeindehaveren har modtaget meddelelse om, at varerne skulle sælges til detailhandlere i det pågældende land uden for EØS, og at de ikke måtte sælges til eksport, men som ikke har pålagt deres købere kontraktlige begrænsninger for, hvordan varerne kan afhændes, og/eller

vi) at varemærkeindehaveren ikke har givet alle senere købere af varerne (dvs. købere i leddet mellem den første person, der køber varerne af indehaveren, og den person, som markedsfører dem i EØS) meddelelse om, at han modsætter sig salg af varerne med videresalg for øje, og/eller

vii) at varemærkeindehaveren enten har eller ikke har pålagt den første køber en retligt bindende kontraktlig begrænsning, som forbyder salg af varerne med videresalg for øje til nogen anden end den endelige forbruger?

b) afhænger besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt der forelå samtykke i direktivets forstand fra varemærkeindehaveren til markedsføringen af varerne i EØS, af flere eller andre faktorer, og i givet fald hvilke?«

29 Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. december 1999 er sagerne C-414/99, C-415/99 og C-416/99 i overensstemmelse med procesreglementets artikel 43 blevet forenet med henblik på den skriftlige og mundtlige forhandling samt domsafsigelsen.

Spørgsmålene vedrørende direktivets artikel 7, stk. 1

Indledende bemærkninger

30 Det skal bemærkes, at i sag C-414/99 vedrører spørgsmålene varer, der er markedsført i Fællesskabet, mens de i sagerne C-415/99 og C-416/99 vedrører

varer, der er bragt i omsætning inden for EØS, det vil sige under hensyn til den ændring, der blev foretaget af artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 ved EØS-aftalen.

31 Da besvarelsernes indhold ikke er forskelligt for Fællesskabets medlemsstater, uanset om det drejer sig om den ene eller den anden af disse situationer, vil der i denne dom blive henvist til en markedsføring inden for EØS.

32 Det skal ligeledes erindres, at fællesskabslovgiver i direktivets artikel 5 og 7 har fastsat det fællesskabsretlige konsumptionsprincip, det vil sige det princip, hvorefter de til varemærket knyttede rettigheder ikke giver indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for EØS under dette mærke. Fællesskabslovgiver har ved at vedtage disse bestemmelser ikke givet medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande (dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799, præmis 26).

33 Direktivets virkning er således at begrænse konsumptionen af den ret, der gives varemærkeindehaveren, til alene de tilfælde, hvor varerne er markedsført inden for EØS, og at tillade indehaveren at markedsføre sine varer uden for dette område, uden at denne markedsføring indebærer konsumption inden for EØS. Ved at præcisere, at en markedsføring uden for EØS ikke udtømmer indehaverens ret til at modsætte sig indførsel af disse varer, der sker uden hans samtykke, har fællesskabslovgiver således givet varemærkeindehaveren mulighed for at kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med mærket (dom af 1.7.1999, sag C-173/98, Sebago og Maison Dubois, Sml. I, s. 4103, præmis 21).

34 Den forelæggende ret ønsker med de præjudicielle spørgsmål først og fremmest oplyst, under hvilke omstændigheder indehaveren af et varemærke kan anses for at have samtykket, direkte eller indirekte, i, at tredjemand, der er den nuværende ejer af varer, som er forsynet med dette varemærke, og som er markedsført uden for EØS af indehaveren eller med hans samtykke, indfører de pågældende varer og markedsfører dem inden for EØS.

Muligheden for et stiltiende samtykke fra varemærkeindehaveren til markedsføring inden for EØS

35 Den forelæggende ret spørger med det første spørgsmål, der er stillet i hver af sagerne C-414/99, C-415/99 og C-416/99, i væsentlige, om direktivets artikel 7, stk. 1, skal fortolkes således, at samtykket fra en indehaver af et varemærke til at markedsføre varer, der er forsynet med dette varemærke, og som tidligere er markedsført uden for EØS af indehaveren eller med hans samtykke, skal være udtrykkeligt, eller om det ligeledes kan være stiltiende.

36 Dette spørgsmål har således til formål at få præciseret, hvorledes samtykket fra varemærkeindehaveren til markedsføring inden for EØS skal udtrykkes.

37 Besvarelsen af et sådant spørgsmål forudsætter først en afgørelse af, om begrebet »samtykke« i direktivets artikel 7, stk. 1, skal fortolkes ensartet i Fællesskabets retsorden i situationer som de i hovedsagerne omhandlede.

38 Den italienske regering er af den opfattelse, at der ved markedsføring uden for EØS aldrig kan ske konsumption af varemærket på grund af en fællesskabsretlig bestemmelse, idet en sådan konsumption ikke er fastsat i direktivet. Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et udtrykkeligt eller stiltiende samtykke til en genindførsel til EØS, vedrører ikke samtykke til konsumption i henhold til direktivets artikel 7, stk. 1, men en overdragelse af varemærkeretten, der er omfattet af den pågældende nationale ret.

39 Det skal i denne forbindelse erindres, at direktivets artikel 5, 6 og 7 indebærer en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og de fastlægger således de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Fællesskabet (Silhouette International Schmied-dommen, præmis 25 og 29).

40 Direktivets artikel 5 giver varemærkeindehaveren en eneret, der bl.a. giver ham mulighed for at forbyde tredjemand, »der ikke har hans samtykke«, at indføre varer, der er forsynet med varemærket. Artikel 7, stk. 1, indeholder en undtagelse til denne bestemmelse, idet den bestemmer, at indehaverens ret udtømmes, når varerne er markedsført inden for EØS af indehaveren selv eller »med dennes samtykke«.

41 Det fremgår således, at samtykket, der indebærer, at indehaveren giver afkald på den eneret, der følger af direktivets artikel 5, til at forbyde tredjemand at indføre varer, der er forsynet med varemærket, udgør det afgørende element for udtømning af denne ret.

42 Såfremt begrebet samtykke imidlertid var omfattet af medlemsstaternes nationale ret, ville varemærkeindehaverne alt efter den relevante lovgivning opnå en

forskellig beskyttelse. Formålet med den »samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener«, der omtales i niende betragtning til direktiv 89/104, og som ifølge betragtningen er af »afgørende betydning«, ville ikke blive opfyldt.

43 Det tilkommer således Domstolen at give begrebet »samtykke« til markedsføring inden for EØS, jf. direktivets artikel 7, stk. 1, en ensartet fortolkning.

44 Parterne i hovedsagerne, den tyske, finske og svenske regering samt EFTA-Tilsynsmyndigheden har anerkendt, udtrykkeligt eller i det væsentlige, at samtykket til en markedsføring inden for EØS af varer, der tidligere er markedsført uden for dette område, kan være udtrykkeligt eller stiltiende. Den franske regering har derimod anført, at samtykket skal være udtrykkeligt. Kommissionen er af den opfattelse, at spørgsmålet ikke er, hvorvidt samtykket skal være udtrykkeligt eller stiltiende, men hvorvidt varemærkeindehaveren har haft den første lejlighed til at drage fordel af de enerettigheder, han har inden for EØS.

45 Det skal fastslås, at samtykket — under hensyn til, at det har den væsentlige virkning at udtømme eneretten for indehaverne af de varemærker, der er omtvistet i hovedsagerne, hvilken ret giver dem mulighed for at kontrollere den første markedsføring inden for EØS — skal være udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser viljen til at give afkald på denne ret.

46 Viljen hertil fremgår sædvanligvis af det udtrykkeligt formulerede samtykke. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at det i visse tilfælde indirekte kan fremgå af forhold eller omstændigheder, der er tidligere end, sammenfaldende med eller senere end markedsføringen uden for EØS, og som efter den nationale rets bedømmelse ligeledes med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin ret.

47 Det første spørgsmål, der er stillet i hver af sagerne C-414/99, C-415/99 og C-416/99, skal derfor besvares således, at direktivets artikel 7, stk. 1, skal fortolkes således, at varemærkeindehaverens samtykke til markedsføring inden for EØS af varer, der er forsynet med varemærket, og som tidligere er markedsført uden for EØS af indehaveren eller med hans samtykke, kan være stiltiende, når det fremgår af forhold eller omstændigheder, der er tidligere end, sammenfaldende med eller senere end markedsføringen uden for EØS, og som efter den nationale rets bedømmelse med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin ret til at modsætte sig en markedsføring inden for EØS.

Muligheden for et stiltiende samtykke, der fremgår af varemærkeindehaverens blotte tavshed

48 Den forelæggende ret spørger med sit andet spørgsmål og tredje spørgsmål, litra a), nr. i), vi) og vii), i sagerne C-415/99 og C-416/99, og med sit andet spørgsmål i sag C-414/99, i det væsentlige, om et stiltiende samtykke, under hensyn til omstændighederne i hovedsagerne, kan fremgå af:

— at varemærkeindehaveren ikke har meddelt alle efterfølgende erhververe af de varer, der er markedsført uden for EØS, at han modsætter sig markedsføring inden for EØS

— at der ikke på varerne er angivet et forbud mod markedsføring inden for EØS

— det forhold, at varemærkeindehaveren har overdraget ejendomsretten til de varer, der er forsynet med varemærket, uden aftalemæssige begrænsninger, og

at den overdragne ejendomsret ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen, uden sådanne begrænsninger giver en ubegrænset ret til videresalg eller i det mindste en ret til efterfølgende at markedsføre varerne inden for EØS.

49 A & G, Tesco og Costco har gjort gældende, idet de navnlig har henholdt sig til Silhouette International Schmied-dommen og Sebago og Maison Dubois-dommen, at sagsøgte i en sag om varemærkekrænkelse skal formodes at have handlet med varemærkeindehaverens samtykke, medmindre denne sidstnævnte fører bevis for det modsatte.

50 Ifølge disse selskaber skal den varemærkeindehaver, der ønsker, at hans eneret forbeholdes inden for EØS, sikre sig:

— at de varer, der er forsynet med varemærket, klart angiver, at der tages forbehold af det omtalte indhold, og

— at disse forbehold er fastsat i aftalerne om salg og videresalg af de pågældende varer.

51 A & G har gjort gældende, at klausulen i aftalen mellem Davidoff og dennes distributør i Singapore, hvorved distributøren forpligtede sig til at pålægge sine underdistributører, underagenter og/eller detailhandlende ikke at videresælge varerne uden for det aftalte område, hverken forbød distributøren eller hans underdistributører, underagenter og/eller detailhandlende at sælge varerne inden for dette områdes grænser til tredjemand med ubegrænsede rettigheder til videresalg. Sagsakterne i hovedsagen indeholder imidlertid ikke noget bevis for, at de omtvistede varer er solgt af distributøren eller af hans underdistributører, underagenter eller detailhandlende uden for det aftalte område. Der er endvidere ingen angivelse på varerne eller deres emballage om, at der gælder begrænsninger

vedrørende videresalg, og varerne er købt og derefter solgt af A & G uden nogen begrænsning af denne art.

52 Tesco og Costco er af den opfattelse, at når der ikke i aftalerne, i henhold til hvilke en erhvervsdrivende erhverver mærkevarer, der er markedsført uden for EØS, er begrænsninger for varernes videresalg, er det uden betydning, at varemærkeindehaveren har kunnet gøre opmærksom på, i udtalelser eller på anden vis, at han ikke ønsker, at varerne sælges inden for EØS af den pågældende erhvervsdrivende.

53 Det skal dog fastslås, at det fremgår af besvarelsen af det første spørgsmål, der er stillet i hver af sagerne C-414/99, C-415/99 og C-416/99, at samtykket positivt skal være kommet til udtryk, og at de forhold, der tages i betragtning til støtte for, at der foreligger et stiltiende samtykke, med sikkerhed skal vise, at varemærkeindehaveren har givet afkald på at påberåbe sig sin eneret.

54 Det følger heraf, at det er den erhvervsdrivende, der påberåber sig, at der foreligger et samtykke, der skal føre bevis herfor, og ikke varemærkeindehaveren, der skal godtgøre, at der ikke foreligger samtykke.

55 Et stiltiende samtykke til en markedsføring inden for EØS af varer, der er markedsført uden for EØS, kan følgelig ikke fremgå af varemærkeindehaverens blotte tavshed.

56 Et stiltiende samtykke kan heller ikke fremgå af, at varemærkeindehaveren ikke har meddelt, at han modsætter sig en markedsføring inden for EØS, eller af, at der ikke på varerne er angivet et forbud mod markedsføring inden for EØS.

57 Endelig kan et sådant samtykke ikke fremgå af den omstændighed, at varemærkeindehaveren har overdraget ejendomsretten til de varer, der er forsynet med varemærket, uden at have pålagt aftalemæssige forbehold, og at den overdragne ejendomsret ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen, uden sådanne begrænsninger giver en ubegrænset ret til videresalg eller i det mindste en ret til efterfølgende at markedsføre varerne inden for EØS.

58 En national lov, der tager varemærkeindehaverens blotte tavshed i betragtning, anerkender ikke et stiltiende samtykke, men et formodet samtykke. Loven tager således ikke hensyn til det krav om, at et samtykke positivt skal tilkendegives, der fremgår af fællesskabsretten.

59 I det omfang det imidlertid tilkommer fællesskabslovgiver at fastsætte varemærkeindehaverens rettigheder i Fællesskabets medlemsstater, kan det ikke anerkendes, at bestemmelser i den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen om markedsføring uden for EØS, finder anvendelse med henblik på at begrænse den beskyttelse, der gives varemærkeindehaveren i direktivets artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1.

60 Det andet spørgsmål og det tredje spørgsmål, litra a), nr. i), vi) og vii), i sagerne C-415/99 og C-416/99 og det andet spørgsmål i sag C-414/99 skal derfor besvares således, at et stiltiende samtykke ikke kan fremgå af:

— at varemærkeindehaveren ikke har meddelt alle efterfølgende erhververe af de varer, der er markedsført uden for EØS, at han modsætter sig markedsføring inden for EØS

— at der ikke på varerne er angivet et forbud mod markedsføring inden for EØS

— det forhold, at varemærkeindehaveren har overdraget ejendomsretten til de varer, der er forsynet med varemærket, uden aftalemæssige begrænsninger, og at den overdragne ejendomsret ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen, uden sådanne begrænsninger giver en ubegrænset ret til videresalg eller i det mindste en ret til efterfølgende at markedsføre varerne inden for EØS.

61 På baggrund af denne besvarelse er det ufornødent at besvare det tredje præjudicielle spørgsmål i sag C-414/99.

Konsekvensen af, at den erhvervsdrivende, der til EØS indfører varer, der er forsynet med et varemærke, er uvidende om, at varemærkeindehaveren modsætter sig denne indførsel

62 Den forelæggende ret spørger i sagerne C-415/99 og C-416/99 med sit tredje spørgsmål, litra a), nr. ii)-v), nærmere bestemt om det for så vidt angår konsumption af varemærkeindehaverens eneret er relevant:

— at den erhvervsdrivende, der indfører de varer, der er forsynet med varemærket, ikke har kendskab til, at varemærkeindehaveren modsætter

sig deres markedsføring inden for EØS eller deres markedsføring på dette marked af andre erhvervsdrivende end autoriserede detailhandlere, eller

— at de autoriserede detailhandlere og grossister ikke har pålagt deres egne købere aftalemæssige begrænsninger, der gentager denne indsigelse, selv om de af varemærkeindehaveren har fået oplysning herom.

63 Disse spørgsmål rejser problemet om muligheden for over for tredjemand, der er omsætningserhverver af varer, at gøre en begrænsning gældende i retten til frit at disponere over varerne, som den første sælger har pålagt den første køber, eller som blev aftalt mellem de to parter ved salget.

64 Spørgsmålene vedrører ikke spørgsmålet om, hvorvidt samtykket til markedsføring inden for EØS påvirker varemærkeretten. Eftersom et sådant samtykke ikke kan udledes af varemærkeindehaverens tavshed, er en eventuel udtrykkelig angivelse af et forbud mod markedsføring inden for EØS — en form for angivelse, som indehaveren ikke er forpligtet til at anvende — eller så meget desto mere gentagelsen af dette forbud i en eller flere af de aftaler, der indgås i omsætningsleddene, ikke en betingelse for, at indehaverens eneret opretholdes.

65 De nationale bestemmelser om muligheden for over for tredjemand at gøre salgsbegrænsninger gældende er dermed ikke relevante for afgørelsen af en tvist mellem varemærkeindehaveren og en senere omsætningserhverver vedrørende opretholdelse eller fortabelse af varemærkeretten.

66 Det tredje spørgsmål, litra a), nr. ii)-v), der er stillet i sagerne C-415/99 og C-416/99 skal derfor besvares således, at det for så vidt angår konsumption af varemærkeindehaverens eneret ikke er relevant:

— at den erhvervsdrivende, der indfører de varer, der er forsynet med varemærket, ikke har kendskab til, at indehaveren modsætter sig, at de markedsføres inden for EØS eller at de markedsføres på dette marked af andre erhvervsdrivende end autoriserede detailhandlere, eller

— at de autoriserede detailhandlere og grossister ikke har pålagt deres egne købere aftalemæssige begrænsninger, der gentager dette forbud, selv om de af varemærkeindehaveren har fået oplysning herom.

67 På baggrund af denne besvarelse er det ufornødent at besvare det tredje spørgsmål, litra b), der er stillet i sagerne C-415/99 og C-416/99.

Spørgsmålene vedrørende direktivets artikel 7, stk. 2

68 På baggrund af besvarelsen af de spørgsmål, der er behandlet ovenfor, er det unødvendigt for afgørelsen af tvisten i hovedsagen at besvare det fjerde, femte og sjette spørgsmål, der er stillet i sag C-414/99.

Sagsomkostningerne

69 De udgifter, der er afholdt af den tyske, franske, italienske, finske og svenske regering samt af Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne i sagerne.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), ved kendelser af 24. juni 1999 og 22. juli 1999, for ret:

1) Artikel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal fortolkes således, at varemærkeindehaverens samtykke til markedsføring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af varer, der er forsynet med varemærket, og som tidligere er

markedsført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af indehaveren eller med hans samtykke, kan være stiltiende, når det fremgår af forhold eller omstændigheder, der er tidligere end, sammenfaldende med eller senere end markedsføringen uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som efter den nationale rets bedømmelse ligeledes med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin ret til at modsætte sig en markedsføring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

2) Et stiltiende samtykke kan ikke fremgå af:

— at varemærkeindehaveren ikke har meddelt alle efterfølgende erhververe af de varer, der er markedsført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, at han modsætter sig markedsføring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

— at der ikke på varerne er angivet et forbud mod markedsføring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

— det forhold, at varemærkeindehaveren har overdraget ejendomsretten til de varer, der er forsynet med varemærket, uden aftalemæssige begrænsninger, og at den overdragne ejendomsret ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen, uden sådanne begrænsninger giver en ubegrænset ret til videresalg eller i det mindste en ret til efterfølgende at markedsføre varerne inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

3) Det er for så vidt angår konsumption af varemærkeindehaverens eneret ikke relevant:

— at den erhvervsdrivende, der indfører de varer, der er forsynet med varemærket, ikke har kendskab til, at indehaveren modsætter sig, at de markedsføres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller at de markedsføres på dette marked af andre end autoriserede detailhandlere, eller

— at de autoriserede detailhandlere og grossister ikke har pålagt deres egne købere aftalemæssige begrænsninger, der gentager dette forbud, selv om de af varemærkeindehaveren har fået oplysning herom.

Rodríguez Iglesias	Jann	Colneric
von Bahr	Gulmann	Edward
La Pergola	Puissochet	Sevón
Skouris		Timmermans

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. november 2001.

R. Grass	G.C. Rodríguez Iglesias
Justitssekretær	Præsident