DOMSTOLENS DOM

den 20 november 2001 *

I de förenade målen C-414/99—C-416/99,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Förenade kungariket), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i de vid den nationella domstolen anhängiga målen mellan

Zino Davidoff SA

och

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

mellan

Levi Strauss & Co.,
Levi Strauss (UK) Ltd

och

Tesco Stores Ltd,
Tesco plc (C-415/99)

* Rättegångsspråk: engelska.

och mellan

Levi Strauss & Co.,
Levi Strauss (UK) Ltd

och

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

angående tolkningen av artikel 7 i 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), i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s. 3),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena P. Jann, N. Colneric och S. von Bahr samt domarna C. Gulmann (referent), D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris och C.W.A. Timmermans,

generaladvokat: C. Stix-Hackl,
justitiesekreterare: byrådirektören L. Hewlett,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Zino Davidoff SA, genom M. Silverleaf, QC, och R. Hacon, barrister, befullmäktigade av R. Swift, solicitor,

— Levi Strauss & Co. och Levi Strauss (UK) Ltd, genom H. Carr och D. Anderson, QC, befullmäktigade av Baker & MacKenzie, solicitors,

— A & G Imports Ltd, genom G. Hobbs, QC, och C. May, barrister, befullmäktigade av A. Millmore och I. Mackie, solicitors,

— Tesco Stores Ltd och Tesco plc, genom G. Hobbs och D. Alexander, barrister, befullmäktigade av C. Turner och E. Powell, solicitors,

— Costco Wholesale UK Ltd, genom G. Hobbs och D. Alexander, befullmäktigade av G. Heath och G. Williams, solicitors,

— Tysklands regering, genom W.-D. Plessing, A. Dittrich och B. Muttelsee-Schön, samtliga i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom K. Rispal-Bellanger och A. Maitrepierre, båda i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom U. Leanza, i egenskap av ombud, biträdd av O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

— Finlands regering, genom E. Bygglin, i egenskap av ombud,

— Sveriges regering, genom A. Kruse, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av ombud,

— EFTA:s övervakningsmyndighet, genom A.-L.H. Rolland, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 16 januari 2001 av: Zino Davidoff SA, företrädd av M. Silverleaf, Levi Strauss & Co. och Levi Strauss (UK) Ltd, företrädda av H. Carr och D. Anderson, A & G Imports Ltd, företrätt av G. Hobbs och C. May, Tesco Stores Ltd, Tesco plc och Costco Wholesale UK Ltd, företrädda av G. Hobbs och D. Alexander, Tysklands regering, företrädd av H. Heitland, i egenskap av ombud, Frankrikes regering, företrädd av A. Maitrepierre, kommissionen, företrädd av K. Banks, och EFTA:s övervakningsmyndighet, företrädd av P. Dyrberg och D. Sif Tynes, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 5 april 2001 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) har genom beslut av den 24 juni 1999 (mål C-414/99) och två beslut av den 22 juli 1999 (målen C-415/99 och C-416/99), som inkom till domstolens kansli den 29 oktober samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt sex frågor i det första målet, och tre identiska frågor i de två andra målen, om tolkningen av artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktivet).

2 Dessa frågor har uppkommit i samband med tre tvister mellan å ena sidan innehavare av varumärken registrerade i Förenade kungariket och en innehavare av en varumärkeslicens och å andra sidan fyra bolag som är bildade enligt engelsk rätt, angående försäljningen i Förenade kungariket av varor som tidigare har släppts ut på marknaden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES).

Tillämpliga bestämmelser

3 Artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken "Rättigheter som är knutna till ett varumärke", 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,

...

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt [punkt 1]:

...

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

..."

4 I artikel 7 i direktiv 89/104, med rubriken "Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke", anges 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 i gemenskapen.

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

5 Artikel 7.1 i direktiv 89/104 har ändrats i enlighet med artikel 65.2 i EES-avtalet, jämförd med dess bilaga XVII punkt 4, för att överensstämma med nämnda avtal. Uttrycket "i gemenskapen" har således ersatts med orden "i en avtalsslutande part".

6 Direktivet införlivades av Förenade kungariket med verkan från den 31 oktober 1994 genom Trade Marks Act 1994 (lag från 1994 om varumärken).

Tvisterna vid den nationella domstolen

Mål C-414/99

7 Zino Davidoff SA (nedan kallat Davidoff) är innehavare av två varumärken, Cool Water och Davidoff Cool Water, som är registrerade i Förenade kungariket och används för ett brett sortiment av toalettartiklar och kosmetiska produkter. Produkterna tillverkas av Davidoff eller för Davidoffs räkning, och säljs, efter att med Davidoffs samtycke ha åsatts nämnda varumärken, både inom och utanför EES.

8 Produkterna är försedda med tillverkningspartiets kodnummer. Denna märkning sker för att följa bestämmelserna i rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 262, s. 169; svensk specialutgåva, område 13, volym 5, s. 198), som har införlivats med lagstiftningen i Förenade kungariket genom Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (1996 års förordning om kosmetiska produkter)(SI 2925/1996). Huruvida tillverkningspartiets kodnummer även tjänar andra syften än att följa direktiv 76/768 och de nationella införlivandebestämmelserna har inte avgjorts av den nationella domstolen.

9 År 1996 träffade Davidoff ett exklusivt distributionsavtal med en ekonomisk aktör från Singapore. Enligt detta avtal förband sig återförsäljaren dels att enbart sälja Davidoffs produkter till underdistributörer, underagenter eller lokala detaljister inom ett bestämt område utanför EES, dels själv föreskriva ett förbud för medkontrahenterna att sälja produkterna vidare utanför det överenskomna området. Parterna överenskom uttryckligen om att tysk lag skulle gälla för detta exklusiva distributionsavtal.

10 A & G Imports Ltd (nedan kallat A & G) har införskaffat lager av Davidoffs produkter, vilka har tillverkats inom EES och vilka ursprungligen hade släppts ut på marknaden i Singapore av Davidoff eller med Davidoffs samtycke.

11 A & G har importerat dessa produkter till Förenade kungariket och börjat sälja dem där. A & G självt eller någon annan ekonomisk aktör i distributionskedjan har helt eller delvis avlägsnat eller raderat tillverkningspartiets kodnummer.

12 År 1998 väckte Davidoff talan mot A & G vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) och hävdade därvid bland annat att importen till, och försäljningen i, Förenade kungariket av nämnda produkter utgjorde ett intrång i Davidoffs till varumärket knutna rättigheter.

13 A & G åberopade bestämmelserna i artiklarna 5.1 och 7.1 i direktivet och gjorde gällande att importen och försäljningen hade, eller borde anses ha, skett med Davidoffs samtycke med hänsyn till det sätt på vilket produkterna hade släppts ut på marknaden i Singapore.

14 Davidoff bestred att bolaget hade eller kunde anses ha samtyckt till import av de berörda produkterna till EES. Davidoff gjorde vidare gällande att bolaget, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet, hade skälig grund att motsätta sig importen och försäljningen av dess produkter. Denna grund bestod i att tillverkningspartiets kodnummer helt eller delvis hade avlägsnats eller raderats.

15 I ett beslut av den 18 maj 1999 avslog den nationella domstolen ett yrkande som framställts av Davidoff om interimistiska åtgärder, eftersom den ansåg att tvisten borde avgöras i en fullständig rättegång. Den nationella domstolen ansåg att räckvidden och verkan av bestämmelserna i artikel 7.1 och 7.2 i direktivet borde preciseras i denna rättegång.

16 Mot denna bakgrund beslutade High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Skall begreppet varor som med varumärkesinnehavarens samtycke har förts ut på marknaden inom gemenskapen, i den mening som avses i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1), tolkas så, att det innefattar samtycke som givits såväl uttryckligen som underförstått och såväl direkt som indirekt?

2) När

a) varumärkesinnehavaren har givit sitt tillstånd eller samtycke till att varor överlåts till en tredje man under omständigheter där den sistnämndes rättigheter till fortsatt marknadsföring av varorna avgörs enligt det lands lag som är tillämplig på det avtal enligt vilket denna tredje man förvärvade varorna, och

b) nämnda lag tillåter säljaren att föreskriva inskränkningar i köparens fortsatta marknadsföring eller användning av varorna men även föreskriver att tredje man har rätt att marknadsföra varorna i alla länder, inklusive inom gemenskapen, såvida inte innehavaren föreskrivit eller låtit

föreskriva verkningsfulla inskränkningar i köparens rätt till fortsatt marknadsföring av varorna,

skall direktivet då tolkas så, att innehavaren presumeras ha samtyckt till tredje mans därigenom förvärvade rätt till fortsatt marknadsföring av varorna inom gemenskapen, när det inte har ålagts några verkningsfulla inskränkningar i tredje mans rätt att marknadsföra varorna i den mening som avses i denna lag?

3) Om svaret på [föregående] fråga är jakande, ankommer det då på de nationella domstolarna att med beaktande av samtliga omständigheter avgöra om verkningsfulla inskränkningar har föreskrivits för tredje man?

4) Skall artikel 7.2 i direktivet tolkas så, att alla åtgärder av en tredje man som i avsevärd omfattning påverkar värdet, dragningskraften eller bilden av varumärket eller de varor på vilka det är anbringat utgör skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av sina varor?

5) Skall artikel 7.2 i direktivet tolkas så, att den omständigheten att tredje man (helt eller delvis) avlägsnar eller raderar någon märkning på varorna utgör skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av sina varor, när det inte är troligt att avlägsnandet eller raderandet förorsakar allvarlig eller avsevärd skada för varumärkets anseende eller anseendet för de varor som är försedda med detta varumärke?

6) Skall artikel 7.2 i direktivet tolkas så, att den omständigheten att tredje man (helt eller delvis) avlägsnar eller raderar tillverkningspartiets kodnummer på varorna utgör skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av sina varor och avlägsnandet eller raderandet leder till att varorna i fråga

a) strider mot någon del av en medlemsstats strafflag (som inte avser varumärken) eller

b) strider mot bestämmelserna i direktiv 76/768/EEG?"

Målen C-415/99 och C-416/99

17 Levi Strauss & Co. ett bolag bildat enligt lagstiftningen i staten Delaware (Förenta staterna), innehar varumärkena Levi's och 501, vilka är registrerade i Förenade kungariket och används för bland annat jeans.

18 Levi Strauss (UK) Ltd, ett bolag bildat enligt engelsk rätt, har från Levi Strauss & Co. erhållit varumärkeslicens för tillverkning, försäljning och distribution av bland annat Levi's jeans 501. Bolaget säljer självt ifrågavarande produkter eller tilldelar licenser till olika detaljister inom ramen för ett selektivt distributionssystem.

19 Tesco Stores Ltd och Tesco plc (nedan gemensamt kallade Tesco) är bolag bildade enligt engelsk rätt. Tesco plc är moderbolag till Tesco Stores Ltd. Tesco driver en av de ledande stormarknadskedjorna i Förenade kungariket. Tesco säljer bland annat kläder.

20 Costco Wholesale UK Ltd (nedan kallat Costco) är ett bolag bildat enligt engelsk rätt som i Förenade kungariket säljer ett stort utbud av märkesvaror, särskilt kläder.

21 Levi Strauss & Co. och Levi Strauss (UK) Ltd (nedan gemensamt kallade Levi's) har alltid vägrat att sälja Levi's jeans 501 till Tesco och Costco och har vägrat att låta dessa företag bli godkända återförsäljare av ifrågavarande produkter.

22 Tesco och Costco har köpt in äkta Levi's jeans 501 som ursprungligen sålts av Levi's eller för deras räkning från leverantörer som har importerat dem från länder utanför EES. De avtal som låg till grund för inköp av dessa produkter innehöll ingen inskränkning som innebar att dessa produkter fick, eller inte fick, säljas endast inom ett visst område. De jeans som Tesco köpte hade tillverkats för Levi's eller för dess räkning i Förenta staterna, Mexiko eller Kanada. De jeans som köptes av Costco hade tillverkats på samma villkor i Förenta staterna eller i Mexiko.

23 Tescos och Costcos leverantörer hade köpt varorna direkt eller indirekt av godkända återförsäljare i Förenta staterna, Mexiko eller Kanada eller av grossister som hade köpt jeansen av "uppsamlingshandlare", det vill säga personer som köper små mängder jeans i ett stort antal godkända butiker, särskilt i Förenta staterna och Kanada.

24 År 1998 väckte Levi's talan mot Tesco och Costco vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court). Levi's gjorde gällande att deras import och försäljning av Levi's jeans utgjorde ett intrång i dess till varumärket knutna rättigheter.

25 Levi's uppgav att det i Förenta staterna och Kanada hade givit sina godkända återförsäljare instruktioner, både per brev och muntligen, som innebar ett förbud mot vidareförsäljning i större partier och att varorna endast fick säljas till slutkunder. På dess blanketter för skriftliga beställningsbekräftelser hade Levi's förbehållit sig rätten att upphöra med leveranser av varor till en återförsäljare som åsidosätter detta förbud, en rätt som det har använt sig av vid flera tillfällen. Levi's hade begärt att dess godkända återförsäljare skulle begränsa klädförsäljningen till ett visst antal per kund, i allmänhet sex klädesplagg, och i affärerna sätta upp anslag om dess policy om förbud mot försäljning av större partier samt om nämnda försäljningsbegränsning. I Mexiko hade Levi's sålt till godkända grossister. Det informerade alltid dessa, bland annat genom upprepade skriftliga meddelanden, om dess föreskrift om förbud mot att sälja varorna för export.

26 Tesco erkände att det vid den aktuella tidpunkten kände till att Levi's inte ville att dess jeans skulle säljas inom EES på annat sätt än genom godkända återförsäljare. Costco hävdade däremot att det inte kände till detta.

27 Tesco och Costco hävdade att de inte var bundna av någon avtalsrättslig inskränkning. Levi's hade inte försökt föreskriva eller sprida information angående någon sådan inskränkning i förhållande till varorna, och det hade inte heller gjort någon form av förbehåll av rättigheter. Enligt dessa bolag kunde den ekonomiska aktör som köpte de omtvistade jeansen fritt förfoga över dem.

28 Mot denna bakgrund beslutade High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) att vilandeförklara målen och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Medför tillämpningen av direktiv 89/104/EEG (nedan kallat direktivet) att varumärkesinnehavaren, om varor försedda med ett registrerat varumärke har släppts ut på marknaden i en stat utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke och därefter importerats till eller sålts inom EES av tredje man, har rätt att hindra denna import eller försäljning om han inte uttryckligen och klart har samtyckt till den, eller kan sådant samtycke vara underförstått?

2) Om svaret på fråga 1 är att samtycke kan vara underförstått, kan då detta samtycke härledas ur den omständigheten att varorna har sålts av innehavaren eller för hans räkning, utan att det i avtal har föreskrivits inskränkningar som förbjuder vidareförsäljning inom EES och som är bindande för den förste köparen och för alla följande köpare?

3) Om varor försedda med ett registrerat varumärke av varumärkesinnehavaren har släppts ut på marknaden i en stat utanför EES,

a) i vilken utsträckning är det relevant eller avgörande för frågan om det förelåg samtycke av innehavaren till att släppa ut dessa varor på marknaden inom EES i den mening som avses i direktivet att

i) den person som släpper ut varorna på marknaden (utan att vara en godkänd återförsäljare) gör det med kännedom om att han är laglig ägare av varorna och det inte på dessa varor anges att de inte får släppas ut på marknaden inom EES, och/eller

ii) den person som släpper ut varorna på marknaden (utan att vara en godkänd återförsäljare) gör det med kännedom om att varumärkesinnehavaren motsätter sig att dessa varor släpps ut på marknaden inom EES, och/eller

iii) den person som släpper ut varorna på marknaden (utan att vara en godkänd återförsäljare) gör det med kännedom om att varumärkesinnehavaren motsätter sig att dessa varor släpps ut på marknaden av någon annan än en godkänd återförsäljare, och/eller

iv) varorna har köpts hos godkända återförsäljare i en stat utanför EES och varumärkesinnehavaren har upplyst dessa godkända återförsäljare om att han motsätter sig att varorna säljs för vidareförsäljning, men dessa godkända återförsäljare i avtalen med sina köpare inte har föreskrivit någon inskränkning avseende det sätt på vilket de sistnämnda kan förfoga över varorna, och/eller

v) varorna har köpts hos godkända återförsäljare i en stat utanför EES och varumärkesinnehavaren har upplyst dessa godkända återförsäljare om att de nämnda varorna var avsedda att säljas till återförsäljare i denna stat utanför EES och inte fick säljas för export, men dessa godkända återförsäljare i avtalen med sina köpare inte har föreskrivit någon inskränkning avseende det sätt på vilket de sistnämnda kan förfoga över varorna, och/eller

vi) varumärkesinnehavaren har, eller inte har, meddelat alla senare köpare av varorna (det vill säga köparna som befinner sig i ledet mellan den person som först köper varorna av innehavaren och den person som släpper ut varorna på marknaden inom EES) att han motsätter sig försäljning av varorna för vidareförsäljning, och/eller

vii) varumärkesinnehavaren har, eller inte har, i avtal föreskrivit en inskränkning som är rättsligt bindande för den förste köparen och avser förbud mot försäljning för vidareförsäljning till någon annan än den slutlige konsumenten?

b) Är svaret på frågan huruvida innehavaren har samtyckt eller ej till att dessa varor släpps ut på marknaden inom EES i den mening som avses i direktivet beroende av en eller flera ytterligare faktorer och i så fall vilka?"

29 Genom beslut av domstolens ordförande av den 15 december 1999 förenades målen C-414/99—C-416/99 i enlighet med artikel 43 i rättegångsreglerna vad gäller det skriftliga och muntliga förfarandet samt domen.

Frågorna avseende artikel 7.1 i direktivet

Inledande synpunkter

30 Tolkningsfrågorna i mål C-414/99 rör varor som släppts ut på marknaden i gemenskapen, medan tolkningsfrågorna i målen C-415/99 och C-416/99 rör

varor som släppts ut på marknaden inom EES, vilket innebär att de ändringar som gjorts i artikel 7.1 i direktiv 89/104 på grund av EES-avtalet har beaktats.

31 Eftersom det inte har någon betydelse såvitt avser svaren på frågorna i förhållande till medlemsstaterna i gemenskapen om det rör sig om den ena eller den andra situationen, anses varorna i den förevarande domen ha släppts ut på marknaden inom EES.

32 Det bör även erinras om att gemenskapslagstiftaren i artiklarna 5 och 7 i direktivet 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 C-355/96, Silhouette International Schmied, REG 1998, s. I-4799, punkt 26).

33 Direktivets verkan är således att begränsa konsumtion av varumärkesinnehavarens rättigheter till enbart de fall då varorna har släppts ut på marknaden inom EES och att tillåta innehavaren att saluföra sina varor utanför detta område utan att dennes rättigheter konsumeras inom EES. Genom att precisera att den omständigheten att en vara har släppts ut på marknaden utanför EES inte medför konsumtion av varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig import av varor som sker utan hans samtycke, har gemenskapslagstiftaren låtit varumärkesinnehavaren bestämma när varor som bär varumärket kan släppas ut på marknaden i EES för första gången (dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago och Maison Dubois, REG 1999, s. I-4103, punkt 21).

34 Den hänskjutande domstolen har ställt tolkningsfrågorna för att få klarhet i under vilka omständigheter en varumärkesinnehavare kan anses ha samtyckt, direkt eller indirekt, till att en tredje man som vid den aktuella tidpunkten är ägare till varor som bär detta varumärke, vilka har släppts ut på marknaden utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, importerar nämnda varor och släpper ut dem på marknaden inom EES.

Huruvida en varumärkesinnehavare kan ha lämnat ett underförstått samtycke till saluföring inom EES

35 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan i vart och ett av de förenade målen C-414/99—C-416/99 för att få klarhet i huruvida artikel 7.1 i direktivet skall tolkas på så sätt att ett samtycke från innehavaren till ett varumärke avseende saluföring inom EES av varor som bär detta varumärke, vilka tidigare av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke har släppts ut på marknaden utanför EES, måste vara uttryckligt, eller om det även kan vara underförstått.

36 Avsikten med denna fråga är således att domstolen skall precisera på vilket sätt varumärkesinnehavaren kan uttrycka sitt samtycke till att varor släpps ut på marknaden inom EES.

37 Svaret på en sådan fråga förutsätter att det först fastställs huruvida begreppet samtycke som används i artikel 7.1 i direktivet, under de omständigheter som råder i målet vid den nationella domstolen, skall ges en enhetlig tolkning enligt gemenskapsrätten.

38 Den italienska regeringen anser att rättigheterna aldrig kan konsumeras vid saluföring utanför EES på grund av en gemenskapsrättslig bestämmelse, eftersom det inte föreskrivs någon sådan konsumtion i direktivet. Frågan huruvida det föreligger ett uttryckligt eller underförstått samtycke till återimport till EES har inget samband med samtycket till konsumtion av rättigheter som avses i artikel 7.1 i direktivet, utan avser en handling som rör utövandet av de rättigheter som är knutna till varumärket, vilket omfattas av den nationella rätten i fråga.

39 Domstolen erinrar härvidlag om att artiklarna 5—7 i direktivet medför en fullständig harmonisering av de regler som anger vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke och att artiklarna således definierar de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen (domen i det ovannämnda målet Silhouette International Schmied, punkterna 25 och 29).

40 Artikel 5 i direktivet ger varumärkesinnehavaren ensamrätt att bland annat förhindra tredje man "som inte har hans tillstånd" att importera varor som bär dennes varumärke. Artikel 7.1 innehåller ett undantag från denna regel, vilket föreskriver att varumärkesinnehavarens rättigheter har konsumerats när varorna har släppts ut på marknaden inom EES av innehavaren eller "med hans samtycke".

41 Det framgår således att samtycket, som är likvärdigt med att varumärkesinnehavaren avstår från den ensamrätt som följer av artikel 5 i direktivet att förhindra tredje man från att importera varor som bär dennes varumärke, är avgörande för att denna rättighet skall upphöra.

42 Om begreppet samtycke omfattades av medlemsstaternas nationella rätt skulle det få till följd att varumärkesinnehavarna fick ett varierande rättsligt skydd

beroende på den berörda lagen. Ändamålet som anges i nionde övervägandet till direktiv 89/104 om "samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna" skulle inte vara uppnått.

43 Det ankommer således på domstolen att ge en enhetlig tolkning av begreppet "samtycke" till att varor släpps ut på marknaden inom EES, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet.

44 Parterna i målet i den nationella domstolen, den tyska, den finska och den svenska regeringen samt EFTA:s övervakningsmyndighet har medgivit, uttryckligen eller till sin innebörd, att ett samtycke till att släppa ut sådana varor på marknaden inom EES som tidigare har saluförts utanför detta område kan vara uttryckligt eller underförstått. Den franska regeringen har däremot hävdat att ett samtycke måste vara uttryckligt. Kommissionen anser att det inte är relevant att fråga sig huruvida samtycket skall vara uttryckligt eller underförstått. Avgörande är i stället huruvida varumärkesinnehavaren har givits ett första tillfälle att dra fördel av sin ensamrätt inom EES.

45 Med hänsyn till hur stora konsekvenser det får för de berörda varumärkesinnehavarna i målen i den nationella domstolen om ensamrätten upphör, det vill säga en ensamrätt som innebär att de kan bestämma över det första utsläppandet på marknaden inom EES, måste samtycket uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt.

46 En sådan vilja uttrycks normalt genom ett uttryckligen avgivet samtycke. Det kan emellertid inte uteslutas att en sådan vilja i vissa fall kan underförstås när det av omständigheter som har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES, enligt den nationella domstolens bedömning, med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin ensamrätt.

47 Den första frågan som har ställts i vart och ett av målen C-414/99—C-416/99 skall således besvaras så att artikel 7.1 i direktivet skall tolkas på så sätt att varumärkesinnehavarens samtycke till saluföring inom EES av varor som bär detta varumärke, vilka tidigare har släppts ut på marknaden utanför EES av innehavaren eller med hans samtycke, kan vara underförstått när det av omständigheter som har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES, enligt den nationella domstolens bedömning, med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin rätt att motsätta sig att varorna släpps ut på marknaden inom EES.

Huruvida varumärkesinnehavarens "tystnad" i sig kan utgöra ett underförstått samtycke

48 Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 2 och fråga 3 a i vi och 3 a i vii i målen C-415/99 och C-416/99, samt fråga 2 i mål C-414/99 för att få klarhet i huruvida ett underförstått samtycke, mot bakgrund av omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, kan följa av

— att varumärkesinnehavaren inte har meddelat samtliga på varandra följande köpare av varor som har släppts ut på marknaden utanför EES om att denne motsätter sig saluföring inom EES,

— att det på dessa varor saknas uppgift om ett förbud mot att de släpps ut på marknaden inom EES,

— att varumärkesinnehavaren har överlåtit äganderätten till varor som bär varumärket utan att föreskriva några avtalsrättsliga inskränkningar, och en

överlåtelse av äganderätten, enligt den lagstiftning som är tillämplig på avtalet, innebär en obegränsad rätt till vidareförsäljning eller åtminstone en rätt till fortsatt saluföring av varorna inom EES om sådana inskränkningar inte har gjorts.

49 A & G, Tesco och Costco har, med hänvisning till domarna i de ovannämnda målen Silhouette International Schmied samt Sebago och Maison Dubois, påstått att svaranden i ett mål om varumärkesintrång borde presumeras ha agerat med varumärkesinnehavarens samtycke, under förutsättning att den sistnämnde inte förebringar bevisning om motsatsen.

50 Enligt dessa bolag måste en varumärkesinnehavare som önskar bevara sin ensamrätt inom EES vidta följande åtgärder:

— tillse att varorna som bär varumärket är försedda med en tydlig uppgift om att detta slags inskränkningar föreligger, och

— tillse att sådana inskränkningar föreskrivs i köpeavtal och avtal om vidareförsäljning av nämnda varor.

51 A & G har påstått att bestämmelsen i avtalet mellan Davidoff och dess återförsäljare i Singapore, enligt vilken återförsäljaren åtog sig att tillse att dess underdistributörer, underagenter och/eller detaljister inte sålde varorna vidare utanför det överenskomna området, varken förhindrade återförsäljare, underdistributörer, underagenter, eller detaljister att sälja dessa varor till tredje man inom nämnda område med en obegränsad rätt att sälja varorna vidare. Enligt A & G föreligger inga bevis i målet vid den nationella domstolen avseende det förhållandet att de omtvistade varorna skulle ha sålts av återförsäljaren eller dennes underdistributörer, underagenter eller detaljister utanför det överenskomna området. Vidare var varorna och deras förpackningar inte försedda med

någon uppgift om att det förelåg inskränkningar i rätten att sälja dessa varor vidare. Dessa varor köptes, och såldes därefter till A & G utan någon inskränkning av detta slag.

52 Tesco och Costco anser att då det saknas inskränkningar i rätten att sälja varor vidare i de avtal genom vilka en ekonomisk aktör köper märkesvaror som har släppts ut på marknaden utanför EES, är det utan betydelse att varumärkesinnehavaren hade kunnat tillkännage, genom meddelanden eller på annat sätt, att denne inte ville att varorna skulle säljas inom EES av nämnda aktör.

53 Domstolen konstaterar emellertid att det av svaret på den första frågan som har ställts i vart och ett av målen C-414/99—C-416/99 följer att det måste stå klart att ett samtycke har lämnats och att det av de omständigheter som beaktas för att fastställa ett underförstått samtycke med säkerhet måste framgå att varumärkesinnehavaren avstår från att göra gällande sin ensamrätt.

54 Av detta följer att det ankommer på den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger ett samtycke att bevisa detta och det åligger inte varumärkesinnehavaren att visa att det saknas samtycke.

55 Det räcker således inte med varumärkesinnehavarens "tystnad" för att det skall föreligga ett underförstått samtycke till saluföring inom EES av varor som har släppts ut på marknaden utanför detta område.

56 Inte heller kan ett underförstått samtycke anses föreligga på grund av att varumärkesinnehavaren inte har tillkännagivit att han motsätter sig saluföring inom EES eller på grund av att varorna inte har försetts med en uppgift om att de inte får släppas ut på marknaden inom EES.

57 Slutligen kan ett sådant samtycke inte följa av den omständigheten att varumärkesinnehavaren har överlåtit äganderätten till varor som bär varumärket utan att därvid göra avtalsrättsliga inskränkningar, och en överlåtelse av äganderätten, enligt den lag som är tillämplig på avtalet, innebär en obegränsad rätt till vidareförsäljning eller åtminstone en rätt till fortsatt saluföring inom EES om sådana inskränkningar inte har gjorts.

58 En nationell lagstiftning enligt vilken varumärkesinnehavarens "tystnad" anses utgöra samtycke, medger inte bara ett underförstått samtycke utan även ett presumerat samtycke. En sådan lagstiftning åsidosätter kravet på ett klart samtycke i den mening som avses i gemenskapsrätten.

59 Eftersom det tillkommer gemenskapslagstiftaren att bestämma varumärkesinnehavarens rättigheter i medlemsstaterna i gemenskapen, kan det inte tillåtas att bestämmelser i nationell rätt tillämpas, på grund av att de ingår i den lag som är tillämplig på ett avtal om saluföring utanför EES, för att begränsa varumärkesinnehavarens skydd enligt artiklarna 5.1 och 7.1 i direktivet.

60 Fråga 2 och fråga 3 a i vi och 3 a i vii i målen C-415/99 och C-416/99, samt fråga 2 i mål C-414/99 skall därför besvaras på så sätt att ett underförstått samtycke inte kan föreligga på grund av

— att varumärkesinnehavaren inte har meddelat samtliga på varandra följande köpare av varor som har släppts ut på marknaden utanför EES om att han motsätter sig saluföring inom EES,

— att det på dessa varor saknas uppgift om ett förbud mot att de släpps ut på marknaden inom EES,

— att varumärkesinnehavaren har överlåtit äganderätten till varor som bär varumärket utan att göra några avtalsrättsliga inskränkningar och att en överlåtelse av äganderätten, enligt den lag som är tillämplig på avtalet, innebär en obegränsad rätt till vidareförsäljning eller åtminstone en rätt till fortsatt saluföring av varorna inom EES om sådana inskränkningar inte har gjorts.

61 Mot bakgrund av detta svar behöver den tredje frågan som ställts i mål C-414/99 inte besvaras.

Huruvida det har betydelse att den ekonomiska aktör som importerar varor som bär ett varumärke inte kände till att innehavaren av detta varumärke motsatte sig denna import

62 Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 3 a ii—3 a v i målen C-415/99 och C-416/99 för att få klarhet i om det är relevant, för bedömningen av huruvida varumärkesinnehavarens ensamrätt har konsumerats,

— att den ekonomiska aktör som importerar varor som bär varumärket inte kände till att varumärkesinnehavaren motsatte sig att varorna släpps ut på

marknaden inom EES eller mot att låta andra aktörer än godkända återförsäljare saluföra dem på denna marknad, eller

— att de godkända återförsäljarna och grossisterna, trots att de hade informerats av varumärkesinnehavaren, inte har föreskrivit inskränkningar i avtalen med deras egna köpare som återger varumärkesinnehavarens motstånd mot ett sådant utsläppande.

63 Dessa frågor rör problemet angående giltigheten gentemot en tredje man som har förvärvat vissa rättigheter till varor, av en inskränkning i rätten att fritt förfoga över dessa, vilken den förste säljaren har föreskrivit för den förste köparen eller vilken har överenskommits mellan köpare och säljare.

64 Dessa frågor saknar samband med frågan om den verkan som ett samtycke till att släppa ut varor på marknaden inom EES har på de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Eftersom ett sådant samtycke inte föreligger på grund av varumärkesinnehavarens tystnad, utgör ett eventuellt tillkännagivande av ett förbud mot saluföring inom EES, vilket varumärkesinnehavaren inte är skyldig att göra, och i ännu högre grad ett återgivande av detta förbud i ett eller flera av de avtal som ingås i distributionskedjan, inte en förutsättning för att innehavarens ensamrätt skall bestå.

65 De nationella bestämmelserna om giltigheten av försäljningsinskränkningar för tredje man är således inte relevanta för utgången av en tvist mellan varumärkesinnehavaren och en ekonomisk aktör längre ned i distributionskedjan såvitt avser frågan huruvida rättigheter som är knutna till varumärket består eller har upphört.

66 Fråga 3 a ii—3 a v som ställts i målen C-415/99 och C-416/99 skall därför besvaras så, att det inte är relevant, för bedömningen av huruvida varumärkesinnehavarens ensamrätt har konsumerats,

— att den ekonomiska aktör som importerar varor som bär varumärket inte kände till att varumärkesinnehavaren motsatte sig att varorna släpps ut på marknaden inom EES eller mot att låta andra aktörer än godkända återförsäljare saluföra dem på denna marknad, eller

— att de godkända återförsäljarna och grossisterna, trots att de hade informerats av varumärkesinnehavaren, inte har föreskrivit inskränkningar i avtalen med deras egna köpare som återger varumärkesinnehavarens motstånd mot ett sådant utsläppande.

67 Mot bakgrund av detta samt ovan lämnade svar, behöver fråga 3 b som ställts i målen C-415/99 och C-416/99 inte besvaras.

Frågorna avseende artikel 7.2 i direktivet

68 Med hänsyn till de svar som lämnats på ovan prövade frågor, är det inte nödvändigt för avgörandet av tvisten i målet vid den nationella domstolen att besvara den fjärde, den femte och den sjätte frågan som ställts i mål C-414/99.

Rättegångskostnader

69 De kostnader som har förorsakats den tyska, den franska, den italienska, den finska och den svenska regeringen samt kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. 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 de frågor som genom beslut av den 24 juni och den 22 juli 1999 har ställts av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) — följande dom:

1) Artikel 7.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall tolkas på så sätt att varumärkesinnehavarens samtycke till saluföring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varor som bär detta varumärke, vilka tidigare har släppts ut på marknaden utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet av innehavaren eller med dennes samtycke, kan vara underförstått när det av omständigheter som har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES, enligt den nationella domstolens bedömning, med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin rätt att motsätta sig att varorna släpps ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2) Ett underförstått samtycke kan inte föreligga på grund av

— att varumärkesinnehavaren inte har meddelat samtliga på varandra följande köpare av varor som har släppts ut på marknaden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om att han motsätter sig saluföring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

— att det på dessa varor saknas uppgift om ett förbud mot att de släpps ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

— att varumärkesinnehavaren har överlåtit äganderätten till varor som bär varumärket utan att göra några inskränkningar i avtalet och att en överlåtelse av äganderätten, enligt den lag som är tillämplig på avtalet, innebär en obegränsad rätt till vidareförsäljning eller åtminstone en rätt till fortsatt saluföring av varorna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om sådana inskränkningar inte har gjorts.

3) Det är inte relevant i förhållande till konsumtionen av varumärkesinnehavarens ensamrätt

— att den ekonomiska aktör som importerar varor som bär varumärket inte kände till att varumärkesinnehavaren motsatte sig att varorna släpps ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller mot att låta andra aktörer än godkända återförsäljare saluföra dem på denna marknad, eller

— att de godkända återförsäljarna och grossisterna, trots att de hade informerats av varumärkesinnehavaren, inte har föreskrivit inskränkningar i avtalen med deras egna köpare som återger varumärkesinnehavarens motstånd mot ett sådant utsläppande.

Rodríguez Iglesias Jann Colneric

von Bahr Gulmann Edward

La Pergola Puissochet Sevón

Skouris Timmermans

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 november 2001.

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordförande