DOMSTOLENS DOM
17. oktober 1990 *

I sag C-10/89,

angående en anmodning, som Bundesgerichtshof i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

SA CNL-SUCAL NV, belgisk selskab med hjemsted i Liège (Belgien),

mod

HAG GF AG, tysk selskab med hjemsted i Bremen (Forbundsrepublikken Tyskland),

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EØF-Traktatens artikler 30, 36 og 222,

har

DOMSTOLEN,

sammensat af præsidenten O. Due, afdelingsformændene T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias og M. Díez de Velasco samt dommerne Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse og M. Zuleeg,

generaladvokat: F. G. Jacobs
justitssekretær: ekspeditionssekretær H. A. Rühl

* Processprog: tysk.

efter at der er afgivet indlæg af:

— SA CNL-SUCAL NV ved advokat Gisela Wild, Hamburg, og professor Ernst-Joachim Mestmäcker,

— HAG GF AG ved advokaterne Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus og Lieberknecht, Düsseldorf,

— Forbundsrepublikken Tysklands regering ved Ministerialrat Horst Teske og Regierungsdirektor Alexander von Mühlendahl, Justitsministeriet, og M. Seidel, Økonomiministeriet, som befuldmægtigede,

— Kongeriget Nederlandenes regering ved H. J. Heinemann, vicegeneralsekretær i Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget,

— Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering ved S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department, og N. Pumfrey, som befuldmægtigede,

— Kongeriget Spaniens regering ved Javier Conde de Saro, generaldirektør for retlig og institutionel samordning af EF-anliggender, og abogado del Estado Rafael García-Valdecasas y Fernández, chef for juridisk afdeling for repræsentation i tvister for De Europæiske Fællesskabers Domstol, som befuldmægtigede,

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent Jörn Sack som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten og efter mundtlig forhandling den 18. januar 1990,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 13. marts 1990,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 24. november 1988, indgået til Domstolen den 13. januar 1989, har Bundesgerichtshof i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 forelagt en række præjudicielle spørgsmål, der vedrører varemærkeretten og fortolkningen af Traktatens artikler 30, 36 og 222.

2 Spørgsmålene er blevet rejst under en tvist mellem det belgiske selskab CNL-SUCAL og det tyske selskab HAG GF AG. Det tyske selskab sælger koffeinfri kaffe, som selskabet producerer ved en fremgangsmåde, som det har opfundet. Selskabet er i Forbundsrepublikken Tyskland indehaver af en lang række varemærker, hvoraf det ældste blev registreret i 1907, og hvis væsentligste indhold udgøres af ordet »HAG«, som også indgår i selskabets firmanavn.

3 I 1908 registrerede HAG GF AG i Belgien i sit navn to varemærker, der bestod af betegnelsen »Kaffee HAG«. I 1927 stiftede selskabet et helejet og fuldt ud kontrolleret datterselskab i Belgien under firmanavnet »Café HAG SA«. Datterselskabet foretog registrering af i hvert fald to varemærker i sit navn, herunder et, hvori bl. a. betegnelsen »Café HAG« indgår. Med virkning fra 1935 overdrog HAG GF AG til datterselskabet også de mærker, som var registreret i Belgien i HAG GF AG's navn.

4 I 1944 blev Café HAG SA beslaglagt som fjendtlig ejendom. Senere solgte den belgiske stat samtlige aktier til Van Oevelen-familien. I 1971 solgte Café HAG SA sine varemærker inden for Benelux-området til kommanditselskabet Van Zuylen Frères i Liège.

5 SA CNL-SUCAL NV er — efter ændringer af selskabsform og firmanavn — en videreførelse af det tidligere kommanditselskab Van Zuylen Frères. SA CNL-SUCAL NV er begyndt at importere koffeinfri kaffe til Forbundsrepublikken Tyskland under betegnelsen »HAG«.

6 For at få standset denne import har HAG AG anlagt sag ved tysk ret, idet selskabet gør gældende, at »Kaffee HAG« i Tyskland har opnået status som et berømt varemærke, og at den koffeinfrie kaffe, som selskabet sælger under denne betegnelse, som følge af en ny fremstillingsproces er af en højere kvalitet end den koffeinfrie kaffe, som CNL-SUCAL importerer til Forbundsrepublikken Tyskland.

7 Sagen er ved »revisionsanke« blevet indbragt for Bundesgerichtshof, der i medfør af Traktatens artikel 177 har udsat sagen, indtil Domstolen har afgjort følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er det — når tillige henses til EØF-Traktatens artikel 222 — foreneligt med bestemmelserne om de frie varebevægelser (EØF-Traktatens artikler 30 og 36), at en virksomhed, der er hjemmehørende i medlemsstat A, på grundlag af sine indenlandske firma- og varemærkerettigheder modsætter sig indførsel af lignende varer fra en virksomhed, der er hjemmehørende i medlemsstat B, når disse varer i medlemsstat B lovligt er forsynet med en varebetegnelse, der

a) kan forveksles med det firmanavn og de varemærker, som den i stat A hjemmehørende virksomhed har beskyttelse for, og

b) det pågældende varemærke oprindelig også i stat B tilhørte den i stat A hjemmehørende virksomhed — som registreret senere end det i stat A beskyttede mærke — og af denne virksomhed blev overdraget til et i stat B stiftet datterselskab inden for samme koncern, og

c) mærket, efter at datterselskabet var blevet konfiskeret i stat B, af denne stat som et aktiv i det beslaglagte datterselskab blev overdraget sammen med dette til en tredjemand, der på sin side overdrog retten til varebetegnelsen til en virksomhed, hvis rettigheder er overgået til den virksomhed, som nu eksporterer varerne til stat A under den pågældende betegnelse?

2) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det oplyst:

Har det betydning for svaret på ovennævnte spørgsmål, at det i stat A beskyttede kendetegn er blevet et 'berømt' mærke i denne stat, og det som følge af en særlig bekendthedskvalitet må antages, at der, hvis det samme kendetegn anvendes af en tredje virksomhed, ikke kan sikres forbrugerne oplysning om producenten på en måde, der ikke begrænser de frie varebevægelser?

3) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det endvidere (alternativt) oplyst:

Er svaret det samme i tilfælde af, at forbrugerne i stat A ikke kun betragter det dér beskyttede kendetegn som en producentangivelse, men tillige hermed forbinder visse forestillinger om de pågældende mærkevarers egenskaber, navnlig med hensyn til kvaliteten, og de fra stat B under den samme betegnelse indførte varer ikke svarer til disse forventninger?

4) Såfremt alle tre ovenstående spørgsmål besvares benægtende, ønskes det oplyst:

Påvirker det bedømmelsen, såfremt de i spørgsmål 2 og 3 særligt nævnte betingelser er opfyldt kumulativt?«

8 Vedrørende de faktiske omstændigheder i hovedsagen, retsforhandlingernes forløb og de skriftlige indlæg for Domstolen henvises i øvrigt til retsmøderapporten. Disse omstændigheder omtales derfor kun i det følgende, såfremt det på de enkelte punkter er nødvendigt for forståelsen af Domstolens argumentation.

Det første spørgsmål

9 Med det første spørgsmål ønsker den nationale ret i det væsentlige fastslået, om EØF-Traktatens artikler 30 og 36 er til hinder for, at en national lovgivning giver en virksomhed, der er indehaver af en varemærkeret i en medlemsstat, adgang til at modsætte sig import af lignende varer fra en anden medlemsstat, hvor disse varer lovligt er forsynet med et varemærke, som er identisk med eller kan forveksles med det beskyttede varemærke, selv om det varemærke, under hvilket de omtvistede varer importeres, oprindelig tilhørte et datterselskab af den virksomhed, der modsætter sig indførslen, og mærket er blevet erhvervet af en tredje virksomhed efter ekspropriation af datterselskabet.

10 Når henses til det i forelæggelseskendelsen og under retsforhandlingerne for Domstolen anførte vedrørende betydningen af Domstolens dom af 3. juli 1974, Van Zuylen mod Hag (192/73, Sml. s. 731), for besvarelsen af den nationale rets spørgsmål, bemærkes allerførst, at Domstolen finder det nødvendigt at tage den fortolkning, der blev lagt til grund i denne dom, op til fornyet overvejelse i lyset af udviklingen i retspraksis om forholdet mellem den industrielle og kommercielle ejendomsret og Traktatens almindelige bestemmelser, herunder navnlig vedrørende de frie varebevægelser.

11 Efter artikel 36 er forbud og restriktioner vedrørende indførsel lovlige, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendomsret, hvorved det er en udtrykkelig betingelse, at sådanne forbud mv. hverken udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

12 Ifølge Domstolens faste praksis tillader artikel 36 kun, at det grundlæggende princip om de frie varebevægelser inden for det fælles marked fraviges i det omfang, dette er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der udgør den særlige genstand for den pågældende industrielle og kommercielle ejendomsret, og

indehaveren af en industriel og kommerciel ejendomsret, der er beskyttet efter lovgivningen i en medlemsstat, kan derfor ikke på grundlag af denne lovgivning modsætte sig import eller markedsføring af en vare, der lovligt er bragt på markedet i en anden medlemsstat enten af indehaveren selv, med dennes samtykke eller af nogen med et retligt eller et økonomisk afhængighedsforhold til indehaveren (jf. navnlig dom af 8. juni 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Sml. s. 125, dom af 31. oktober 1974, Centrafarm mod Winthrop, 16/74, Sml. s. 1183, og dom af 9. juli 1985, Pharmon mod Hoechst, 19/84, Sml. s. 2281).

13 Hvad særlig angår retten til varemærker, bemærkes, at en sådan ret er afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter Traktaten. Under en sådan ordning må virksomhederne sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke disse produkter og tjenesteydelser kan identificeres. Betingelsen for, at et varemærke kan have denne funktion, er, at mærket for ethvert produkt, der er forsynet med det, udgør en garanti for, at produktet er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for produktets kvalitet.

14 Som Domstolen har udtalt i en lang række domme, består en varemærkerettigheds særlige genstand således navnlig i, at indehaveren har en ret til at benytte mærket, når et produkt bringes i handelen for første gang, hvorved indehaveren opnår en beskyttelse mod konkurrenters misbrug af varemærkets status og omdømme ved salg af produkter, der retsstridigt er forsynet med mærket. Ved fastlæggelsen af den nøjagtige rækkevidde af denne eneret for indehaveren af mærket må der tages hensyn til dettes afgørende funktion, som er at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer med en anden oprindelse (jf. navnlig dom af 23. maj 1978, Hoffmann-La Roche, præmis 7, 102/77, Sml. s. 1139, og dom af 10. oktober 1978, Centrafarm mod American Home Products Corporation, præmisserne 11 og 12, 3/78, Sml. s. 1823).

15 Ved bedømmelsen af et sagsforhold som det, der beskrives af den nationale ret, i lyset af det anførte, er det afgørende, at indehaveren af det efter den nationale lovgivning beskyttede varemærke klart ikke har givet samtykke til forhandling i en anden medlemsstat under et identisk eller forvekseligt varemærke af en lignende

vare, der fremstilles og sælges af en virksomhed, som hverken står i et retligt eller økonomisk afhængighedsforhold til indehaveren af varemærket.

16 Varemærkets afgørende funktion ville blive undergravet, såfremt indehaveren af varemærket i denne situation ikke kunne gøre brug af den adgang, som den nationale lovgivning giver ham til at modsætte sig import af en lignende vare under en betegnelse, der vil kunne forveksles med indehaverens eget varemærke, idet forbrugerne ellers ikke længere med sikkerhed vil kunne fastslå mærkevarens oprindelse, ligesom indehaveren af varemærket kunne risikere at blive lastet for en dårlig varekvalitet, som den pågældende er uden ansvar for.

17 Det er herved uden betydning, at det efter den nationale lovgivning beskyttede varemærke og det lignende mærke, som den importerede vare er forsynet med på grundlag af lovgivningen i eksportmedlemsstaten, oprindelig har haft den samme indehaver, som måtte afstå retten til det ene varemærke ved en ekspropriation i den ene af de to stater før oprettelsen af Fællesskabet.

18 Efter ekspropriationen har hvert varemærke — uanset deres fælles oprindelse — inden for sit geografiske område selvstændigt opfyldt den funktion at garantere, at mærkevarerne har én bestemt oprindelse.

19 Det følger af det anførte, at under omstændigheder som de foreliggende, hvor der oprindelig var én varemærkeindehaver, og varemærketten efter en ekspropriation tilkommer flere, må hver varemærkeindehaver kunne modsætte sig, at der i den medlemsstat, hvor han har varemærket, indføres og forhandles varer fremstillet af den anden indehaver, når der er tale om lignende varer forsynet med et identisk eller forvekseligt varemærke.

20 Det første spørgsmål skal følgelig besvares således, at EØF-Traktatens artikler 30 og 36 ikke er til hinder for, at en national lovgivning giver en virksomhed, der er

indehaver af en varemærkeret i en medlemsstat, adgang til at modsætte sig indførsel af lignende varer fra en anden medlemsstat, hvor disse varer lovligt er forsynet med et varemærke, der er identisk med eller kan forveksles med det beskyttede varemærke, selv om det varemærke, hvorunder de omtvistede produkter indføres, oprindelig tilhørte et datterselskab af den virksomhed, der modsætter sig indførslen, og mærket blev erhvervet af en tredje virksomhed efter ekspropriation af datterselskabet.

Det andet, det tredje og det fjerde spørgsmål

21 Når henses til svaret på det første spørgsmål, har det andet, det tredje og det fjerde spørgsmål ikke længere nogen genstand.

Sagens omkostninger

22 De udgifter, der er afholdt af Forbundsrepublikken Tysklands regering, Kongeriget Nederlandenes regering, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering, Kongeriget Spaniens regering og af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke godtgøres. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Bundesgerichtshof ved kendelse af 24. november 1988, for ret:

EØF-Traktatens artikler 30 og 36 ikke er til hinder for, at en national lovgivning giver en virksomhed, der er indehaver af en varemærkeret i en medlemsstat, adgang til at modsætte sig indførsel af lignende varer fra en anden medlemsstat, hvor disse

varer lovligt er forsynet med et varemærke, der er identisk med eller kan forveksles med det beskyttede varemærke, selv om det varemærke, hvorunder de omtvistede produkter indføres, oprindelig tilhørte et datterselskab af den virksomhed, der modsætter sig indførslen, og mærket blev erhvervet af en tredje virksomhed efter ekspropriation af datterselskabet.

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 17. oktober 1990.

J.-G. Giraud
Justitssekretær

O. Due
Præsident