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.

RETSMØDERAPPORT
i sag C-10/89 *

I — Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

Sagsøgeren, nu »revisionsindstævnt«, i hovedsagen, selskabet HAG GF AG, blev grundlagt i 1906 og har — på grundlag af opfindelsen af den oprindelige fremgangsmåde til fremstillingen af koffeinfri kaffe — i en lang årrække først og fremmest drevet virksomhed i form af fremstilling og salg af koffeinfri kaffe. Sagsøgeren 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.

I 1908 registrerede sagsøgeren i Belgien i sit navn to varemærker, der bestod af betegnelsen »Kaffee HAG«. I 1927 stiftede sagsøgeren 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 ét, hvori bl. a. betegnelsen »Café HAG« indgår. Med virkning fra 1935 overdrog sagsøgeren til datterselskabet også de mærker, som var registreret i Belgien i sagsøgerens navn.

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.

Da HAG AG i 1972 begyndte at lade sine produkter importere til Luxembourg under betegnelsen »Kaffee HAG«, anlagde Van Zuylen Frères sag ved de luxembourgske domstole for at få standset dette. I forbindelse med denne sag udtalte Domstolen, der af den pågældende luxembourgske retsinstans var blevet forelagt nogle præjudicielle spørgsmål, følgende: »Det er uforeneligt med bestemmelserne om frie varebevægelser inden for fællesmarkedet at forbyde markedsføringen i en medlemsstat af en vare, der lovligt bærer et varemærke i en anden medlemsstat, udelukkende med den begrundelse, at der i den førstnævnte stat findes et tilsvarende varemærke med samme oprindelse« (dom af 3. juli 1974, Van Zuylen mod HAG, 192/73, Sml. s. 731). Efter denne afgørelse fik det belgiske selskab ikke medhold.

* Processprog: tysk.

Sagsøgte, nu »revisionsappellant«, i hovedsagen, SA CNL-SUCAL NV, er — efter ændringer af selskabsform og firmanavn — en videreførelse af kommanditselskabet Van Zuylen Frères og er i dag et helejet datterselskab af det schweiziske selskab Jacobs-Suchard AG. Sagsøgte begyndte til Forbundsrepublikken Tyskland under mærket »HAG« at lade importere den koffeinfrie kaffe, som selskabet fremstiller i Belgien.

For at imødegå dette anlagde HAG AG sag ved Landgericht Hamburg, idet selskabet gjorde 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 lader importere. Landgericht Hamburg tilpligtede CNL-SUCAL »at afstå fra på Forbundsrepublikken Tysklands og Vestberlins område at udbyde til salg og/eller sælge og/eller levere med henblik på salg dér af koffeinfri kaffe under betegnelsen 'HAG' ...«. CNL-SUCAL ankede til Oberlandesgericht Hamburg, men fik ikke medhold. Selskabet ankede herefter i form af en »revisionsanke«.

Da Bundesgerichtshof var af den opfattelse, at sagen kræver en afgørelse vedrørende fortolkningen af EØF-Traktatens artikler 30, 36 og 222, har denne retsinstans ved kendelse af 24. november 1988 i medfør af Traktatens artikel 177 udsat sagen, indtil Domstolen præjudicielt har truffet afgørelse om følgende 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?«

Kendelsen fra Bundesgerichtshof blev registreret på Domstolens Justitskontor den 13. januar 1989.

I medfør af artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen har følgende indgivet skriftlige indlæg:

— sagsøgte, nu »revisionsappellant«, i hovedsagen, SA CNL-SUCAL NV, ved advokat Gisela Wild, Hamburg, og professor Ernst-Joachim Mestmäcker, den 7. april 1989,

— Forbundsrepublikken Tysklands regering ved Ministerialrat Horst Teske og Regierungsdirektor Alexander von Mühlendahl, Justitsministeriet, den 14. april 1989,

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent i Kommissionen Jörn Sack, den 17. april 1989,

— sagsøgeren, nu »revisionsindstævnt«, i hovedsagen, HAG GF AG, ved advokaterne Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus og Lieberknecht, Düsseldorf, den 21. april 1989,

— Kongeriget Nederlandenes regering ved H. J. Heinemann, vicegeneralsekretær i Udenrigsministeriet, den 25. april 1989,

— Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering ved S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department, den 28. april 1989,

— 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, den 3. maj 1989.

På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisførelse.

II — Sammenfatning af de skriftlige indlæg for Domstolen

A — *Det første spørgsmål*

1. Kun *CNL-SUCAL* har gjort gældende, at det første spørgsmål må besvares benægtende, således at HAG AG ikke på grundlag af sine firma- og varemærkerettigheder kan kræve noget forbud mod, at der sker indførsel til Tyskland af kaffe forsynet med HAG Benelux-mærket.

Sagsøgte har i første række henvist til den ovenfor nævnte dom af 3. juli 1974 (herefter benævnt »HAG I-dommen«). Sagsøgte anfører, at ræsonnementet i denne dom var, at HAG Benelux-mærket og det tyske HAG-mærke havde »samme oprindelse«, idet det på Benelux-varemærket baserede forbud mod markedsføring af tysk HAG-kaffe i Belgien og Luxembourg fandtes at stride mod Traktatens artikler 30 og 36, og at dette ræsonnement ligeledes må gælde, når forholdet — som her — er det omvendte. I dommen af 22. juni 1976, Terrapin mod Terranova (119/75, Sml. s. 1039), uddybede Domstolen indholdet af begrebet af samme oprindelse, således at det måtte antages at omfatte tilfælde, hvor der er tale om en rettighed hidrørende fra en »frivillig eller offentligt påbudt opdeling af en varemærkerettighed, der oprindelig har tilhørt en enkelt indehaver« (præmis 6).

Sagsøgte gør gældende, at det fremgår af principperne bag og målsætningerne med Domstolens praksis, at der ikke kan sondres, alt efter om hindringen for de frie varebevægelser søges gennemført af den oprindelige indehaver af et varemærke med samme oprindelse eller af en senere erhverver. Under alle omstændigheder har opdelingen af den oprindelige rettighed allerede undergravet varemærkets afgørende funktion (dom af 22. juni 1976, Terrapin, jf. ovenfor), der ifølge fast retspraksis består i, at indehaveren har en eksklusiv ret til at anvende varemærket, når varen for første gang bringes i handelen, og i, at forbrugeren har en sikkerhed for, at varens oprindelse altid er den samme.

En anvendelse af Traktatens artikel 30 på omstændighederne i den foreliggende sag er for så vidt i overensstemmelse med afgrænsningen mellem henholdsvis en varemærkerettigheds bestående og denne rettigheds udøvelse, således som disse begrebers indhold er blevet udviklet af Domstolen, idet artikel 36 kun opstiller en garanti for rettighedens bestående eller særlige genstand. Et forbud mod i en medlemsstat at markedsføre en vare under et varemærke registreret i en anden medlemsstat udelukkende med den begrundelse, at der i importlandet er et identisk varemærke med samme oprindelse, er et indgreb, der går ud over, hvad mærkets særlige genstand tilsiger. I sådanne tilfælde består der under alle omstændigheder ikke længere nogen tilknytning mellem varen og producenten.

Sagsøgte gør gældende, at de principper, der fremgår af dommen af 9. juli 1985, Pharmon mod Hoechst (19/84, Sml. s. 2281), ikke kan finde anvendelse på varemærker. I denne dom fastslog Domstolen, at en patenthaver kan modsætte sig indførsel og markedsføring af varer fremstillet på grundlag af en tvangslicens meddelt til samme patenthavers parallelpatent, idet en sådan patenthaver ikke kan antages at have givet sit samtykke til en produktion og markedsføring fra tvangslicenshaverens side.

Forskellene mellem patenter og varemærker er til hinder for på varemærker at anvende principperne i den nævnte dom. Den særlige genstand for en patentrettighed er, at opfinderen indrømmes en eksklusiv rettighed med hensyn til den første markedsføring af den pågældende vare, således at vedkommende får et udbytte af sin indsats. Hvad derimod angår den særlige genstand for et varemærke, som er at sikre varens identitet, er denne allerede blevet undergravet af opdelingen af det oprindelige varemærke, der er sket uden indehaverens vilje.

Sagsøgte henviser til den praksis, hvorved Domstolen har fremhævet forskellene mellem varemærkerettigheder og andre former for industriel og kommerciel ejendomsret (dom af 18. februar 1971, Sirena mod Ida, 40/70, Sml. s. 7, og HAG I-dommen). Det følger af disse forskelle, at afvejningen mellem hensynet til de frie varebevægelser og hensynet til at beskytte industriel og kommerciel ejendomsret, for så vidt angår varemærkerettigheder, må føre til resultater af ganske særlig art. På dette grundlag kan opdelte varemærker med samme oprindelse bestå side om side, såfremt man tilføjer særlige kendetegn.

Hvad angår Traktatens artikel 222, hvorefter de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne ikke berøres af Traktaten, gør sagsøgte gældende, at det allerede fremgår af dommen af 13. juli 1966, Consten og Grundig (56/64 og 58/64, Sml. 1965-1968, s. 245), at de fællesskabsretlige begrænsninger med hensyn til udøvelsen af de i artikel 36 nævnte rettigheder er forenelige med de i medlemsstaterne gældende ordninger vedrørende beskyttelse af ejendomsretten. Dette bekræftes af Domstolens praksis vedrørende grænserne for grundrettighederne (jf. dom af 14. maj 1974, Nold, 4/73, Sml. s. 491).

Hvad angår retten til firmanavnet, anfører sagsøgte, at retsstillingen må være den samme som den, der gælder varemærkerettigheden. Dette fremgår såvel af Domstolens praksis (dom af 22. juni 1976, Terrapin, jf. ovenfor), som af teorien.

Sagsøgte gør gældende, at det første spørgsmål bør besvares med,

»at det under de i punkt a)-c) nævnte omstændigheder er uforeneligt med bestemmelserne om de frie varebevægelser, at en virksomhed etableret i medlemsstat A på grundlag af sine indenlandske firma- og varemærkerettigheder modsætter sig, at en i medlemsstat B etableret virksomhed indfører lignende varer, når disse varer i medlemsstat B lovligt er forsynet med en varebetegnelse, og der herved er tale om et identisk varemærke med samme oprindelse.«

2. *HAG AG, Forbundsrepublikken Tysklands* regering, *Nederlandenes* regering, *Det Forenede Kongeriges* regering, *Spaniens* regering og *Kommissionen* har gjort gældende, at det

første spørgsmål må besvares bekræftende, således at HAG AG i henhold til fællesskabsretten kan modsætte sig import til Tyskland af belgisk »HAG«-kaffe.

a) HAG AG har anført, at ledetråden i den relevante praksis fra Domstolen er, at indehaveren af en industriel eller kommerciel ejendomsrettighed ikke kan modsætte sig import af retligt beskyttede varer fra en anden medlemsstat, såfremt muligheden for at importere den vare, rettigheden vedrører, udspringer af den pågældendes eget samtykke — i bredeste forstand — eller må tilskrives vedkommende. Dette princip er også knæsat i Rådets første direktiv (89/104/EØF) af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1).

Det er rigtigt, at Domstolen i HAG I-dommen fremhævede, at de pågældende HAG-varemærker havde samme oprindelse, og at Domstolen efter domskonklusionen synes at være gået ud over det forelagte spørgsmål og generaladvokat Mayras' forslag til afgørelse, idet den også udtalte sig om det oprindelige varemærke, for så vidt angår en ligebehandling i forhold til det varemærke, der er udsprunget af den pågældende opdeling. Den virkelige begrundelse kan dog ikke antages klart at fremgå af selve dommen. Ved erhvervelsen af det belgiske HAG-varemærke, der var udsprunget af en opdeling, havde familien Van Oevelen og dens retssuccessorer accepteret — hvilket må sidestilles med et samtykke — at mærket ikke alene kunne benyttes af dem, men også af dets oprindelige indehaver. Opdelingen af det belgiske varemærke kan derimod på ingen måde tilskrives HAG AG. Hverken oprettelsen af det belgiske datterselskab eller overførelsen af de belgiske varemærker til dette i 1935 kan anses som handlinger fra HAG AG's side, der har karakter af et samtykke, idet ingen af disse omstændigheder bidrog til, at der efter ekspropriationen fremkom flere referencepunkter, for så vidt angår spørgsmålet om oprindelsen af enhedsmærket.

Sagsøgeren gør gældende, at denne fortolkning af HAG I-dommen støttes af dommen af 22. juni 1976, Terrapin, jf. ovenfor, der omhandlede en varemærkerettighed hidrørende fra en — frivillig eller offentligt påbudt — opdeling. Herved er den for brede formulering i HAG I-dommen blevet præciseret således, at der kun sigtes til den retsstilling, som erhververen af rettigheden har. Erhververen af en ret, der »hidrører« fra en opdeling (dvs. ikke alene et nyt varemærke, men også et mærke adskilt fra flere mærker, der tidligere alle tilhørte et enkelt retssubjekt), har ligesom en licenstager bevidst indvilget i, at flere virksomheder forsyner deres produkter med det samme mærke. Dette gælder ikke den, der rammes af et offentligt indgreb.

Sagsøgeren har endvidere henvist til dommen af 9. juli 1985, Pharmon, jf. ovenfor, der vedrørte en tvangslicens meddelt til et patent. Sagsøgeren anfører, at henholdsvis en ekspropriation og en tvangslicens og en varemærkerettighed og en patentrettighed må sidestilles, og at de principper, der fremgår af den nævnte dom, således må finde anvendelse i nærværende sag. Domstolen henviste udtrykkeligt til, at der ikke forelå noget samtykke fra patenthaverens side. Hertil kommer, at når en tvangslicens, der påtvinges mod et vederlag, efterlader en ret for den oprindelige indehaver til at nedlægge forbud i andre medlemsstater, må dette så meget mere gælde i tilfælde af ekspropriation uden erstatning.

Hvad nærmere angår spørgsmålet om at sidestille varemærkerettigheder med patentrettigheder, gør sagsøgeren gældende, at selv om der består forskelle, hvilket da også fremgår af Domstolens domme, er der dog aldrig i Domstolens praksis vedrørende artiklerne 30 og 36 gjort nogen forskel med hensyn til de forskellige former for industriel og kommerciel ejendomsret. Navnlig hvad angår spørgsmålet om samtykkeforudsætningen i forbindelse med nærværende problemstilling, er der ingen betydelige forskelle. Betingelsen om et samtykke sikrer, for så vidt angår patenter, at opfinderen får et udbytte af sin indsats, og for så vidt angår ophavsrettigheder, at ophavsmanden får et vederlag. Hvad angår varemærkerettigheder, må det ikke alene sikres, at der opnås et vederlag for den iboende værdi i form af goodwill, frem for alt skal det være muligt at udøve en indflydelse på kvaliteten og præsentationen af de varer, som bærer mærket. Det ville undergrave den således fastlagte særlige genstand for varemærkerettigheden, såfremt en tredjemand kunne benytte et identisk mærke i forbindelse med en identisk vare (men en vare af anden kvalitet) med en anden oprindelse. I så fald er der spørgsmål om rettighedens bestående og ikke om dens udnyttelse.

Hvad angår Traktatens artikel 222, gør sagsøgeren gældende, at en manglende anerkendelse af retten til i Forbundsrepublikken Tyskland at modsætte sig indførsel af varer med et mærke, der er blevet opdelt som følge af en ekspropriation i en anden stat, er udtryk for en udvidelse af ekspropriationens retsvirkninger ud over denne stats grænser. Dette strider ikke alene mod folkeretlige principper, men også mod artikel 222, hvis formål navnlig er, at det skal være forbeholdt medlemsstaterne at træffe bestemmelse om den gældende ejendomsretlige ordning og dermed om ekspropriationsindgreb.

b) Den spanske regering har gjort gældende, at en tvangsmæssig overdragelse af varemærkerettigheden til en tredjemand, der ingen tilknytning har til den oprindelige indehaver, er udtryk for, at der ikke længere er nogen fælles oprindelse. En anvendelse af princippet om fælles oprindelse på et tilfælde som det foreliggende, hvor HAG AG ikke har mulighed for at kontrollere kvaliteten af de af CNL-SUCAL fremstillede produkter, ville undergrave selskabets og forbrugernes interesser og gøre markedet mindre gennemskueligt.

c) Den nederlandske regering har gjort gældende, at den af HAG AG påberåbte rettighed ikke (i den i dommen af 22. juni 1976, Terrapin, jf. ovenfor, forudsatte betydning) »hidrører« fra en opdeling af varemærker, idet der er tale om en i en medlemsstat retligt beskyttet rettighed, der aldrig har mistet sin afgørende funktion, som er at sikre, at varerne har samme oprindelse.

d) Den britiske regering har gjort gældende, at afgørelsen i HAG I-sagen ikke er i overensstemmelse med Domstolens senere domme og derfor ikke bør følges. Ifølge HAG I-dommen kunne indehaveren af varemærket i Luxembourg ikke modsætte sig salg i Luxembourg af varer, der ikke var blevet fremstillet af ham, og som ikke med hans samtykke var blevet forsynet med mærket. Ifølge Domstolens senere praksis er det afgørende spørgsmål, hvorvidt indehaveren af varemærket i importmedlemsstaten har indvilget i, at mærket påføres de pågældende varer. Domstolens ræsonnement i dommen af 9. juli 1985, Pharmon, jf. ovenfor, vedrørende en tvangslicens meddelt til et patent gør sig umiddelbart gældende i forbindelse med HAG AG, der ikke har indvilget i en anvendelse af det varemærke, som selskabet tvangsmæssigt var blevet frataget.

Denne retspraksis er i overensstemmelse med det ovenfor nævnte første direktiv om varemærker, med Pariser-konventionen af 20. marts 1883 til beskyttelse af industriel ejendomsret, som senest ændret den 14. juli 1967 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, s. 305), og med forslaget til en rådsforordning om et EF-varemærke (EFT 1980, C 351, s. 5; EFT 1984, C 230, s. 1).

Den omstændighed, at nogle varemærker har samme oprindelse — et forhold, som Domstolen fremhævede i HAG I-dommen — har kun betydning for spørgsmålet om, hvorvidt udøvelsen af rettighederne efter mærket medfører en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. Traktatens artikel 36, andet punktum, hvilket åbenbart er udelukket i nærværende tilfælde, hvor de to selskaber ingen tilknytning har til hinanden.

Det Forenede Kongerige gør gældende, at det første spørgsmål bør besvares således:

»Er virksomhed A i medlemsstat A i Fællesskabet indehaver af et varemærke, og virksomhed B i medlemsstat B indehaver af et identisk varemærke eller et, der ligner det så meget, at det kan give anledning til en forveksling, kan virksomhed A modsætte sig indførsel til medlemsstat A af varer, der lovligt i medlemsstat B er blevet forsynet med mærket, forudsat,

1) at varerne ikke er blevet mærket i medlemsstat B med virksomhed A's samtykke, og

2) der ikke er nogen økonomiske eller andre forbindelser mellem virksomhed A og virksomhed B, som vil kunne føre til en opdeling af markedet for nogle varer, der har samme oprindelse med hensyn til fremstillingen.

Det er derimod uden betydning, om de pågældende varemærker tidligere har haft samme indehaver, når de nu tilhører forskellige virksomheder uden økonomiske forbindelser, og når de varer, som mærkerne anvendes på, ikke har samme oprindelse med hensyn til fremstillingen, og afbrydelsen af de økonomiske eller andre former for forbindelser mellem virksomhed A og virksomhed B ikke er sket med det formål kunstigt at opdele markedet.«

e) Kommissionen har gjort gældende, at den forelæggende retsintans med rette har anført, at såfremt man holder sig strengt til Domstolens udtalelser i HAG I-dommen, må de principper, der er indeholdt i denne, også finde anvendelse på de (»omvendte«) omstændigheder i nærværende sag. På grundlag af Domstolens seneste domme kan der imidlertid rejses tvivl om holdbarheden af de nævnte betragtninger, som udelukkende er baseret på den fælles oprindelse af to varemærker i henhold til forskellige nationale retsordener, og som ikke tager hensyn til de omstændigheder, der førte til opdelingen.

Forholdet kan være det, at Domstolen i HAG I-dommen ved kriteriet om den fælles oprindelse ville sammenfatte følgende betragtninger. I tilfælde af en afledt erhvervelse af en industriel ejendomsrettighed finder samtykkedoktrinen i snæver forstand ikke anvendelse. Indskrænkningen af erhververens rettigheder er ikke en følge af hans samtykke, men af, at den, der erhverver en tredjemands rettighed, må acceptere, at denne rettighed erhverves i en sådan form, at den er i overensstemmelse med de grundlæggende regler, der gælder for det fælles marked. Erhververen kan derfor ikke

på grundlag af rettigheden modsætte sig import af de pågældende varer efter en anden anvendelse af den oprindelige rettighed fra indehaverens side inden for rettighedens geografiske gyldighedsområde. Doktrinen om fælles oprindelse er dermed kun et supplement til samtykkedoktrinen, som tjener til at fastlægge den særlige retsstilling, som erhververen af den opdelte rettighed har.

Under alle omstændigheder må det gælde, at når en rettighed fortabes ved ekspropriation, bør den, der rammes heraf, ikke stilles på samme måde som den, der på eget initiativ opgiver sin rettighed. Ikke alene har indehaveren af den oprindelige rettighed ikke udvist nogen vilje til at opgive rettigheden, ekspropriationen medfører herudover for vedkommende næsten altid alvorlige økonomiske ulemper, som fællesskabsretten ikke bør forværre ved at gøre det muligt for erhververen at gøre yderligere indgreb i den oprindelige indehavers residuelle rettigheder.

På grundlag de principper, der fremgår af dommen af 9. juli 1985, Pharmon, jf. ovenfor, gør Kommissionen gældende, at den oprindelige indehaver af et varemærke, der har været genstand for en ekspropriation, ikke bør stilles ringere end indehaveren af en patentrettighed, der har været genstand for en tvangslicens.

Endelig anfører Kommissionen, at den af den forfægtede løsning udelukker enhver konflikt mellem henholdsvis bestemmelserne om de frie varebevægelser og princippet om beskyttelse af ejendomsretten, som er en grundrettighed, og som fællesskabsretten anerkender.

Kommissionen gør gældende, at det første spørgsmål bør besvares således:

»EØF-Traktatens artikler 30 og 36 er ikke til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter en virksomhed på grundlag af indenlandske varemærkerettigheder kan modsætte sig indførsel fra en anden medlemsstat af varer, som er forsynet med et med det beskyttede mærke identisk mærke eller et mærke, der kan forveksles med det beskyttede mærke, når tilladelsen til at anvende mærket er opnået i en anden medlemsstat efter ekspropriation af den virksomhed, der har været indehaver af mærket, eller af en virksomhed, som har tilhørt denne.«

f) Forbundsrepublikken Tysklands regering har gjort gældende, at det alene er det tidligere nævnte første direktiv om varemærker, der må være afgørende for besvarelsen af de forelagte spørgsmål, uanset den frist (28. december 1991), som medlemsstaterne har til at gennemføre direktivet i deres nationale retsordener. Da medlemsstaterne er forpligtet til at indrette deres lovgivning om varemærker i overensstemmelse med direktivet, kan de ikke herved tilsidesætte Traktatens regler om de frie varebevægelser, medmindre direktivet selv strider mod Traktaten, hvilket der intet grundlag er for at antage.

I henhold til direktivets artikler 5 og 7, der er baseret på samtykkeprincippet, og som den tyske lovgivning om varemærker allerede er i overensstemmelse med, kan HAG AG kræve, at der nedlægges forbud mod, at CNL-SUCAL lader sine produkter indføre under brug af HAG-mærket.

Den tyske regering anfører, at direktivet udgør en fuldstændig harmonisering af det materielle indhold af varemærketten. De spørgsmål, som direktivet lader stå åbne, har ingen betydning for anvendelsesområdet for princippet om fælles oprindelse. Dette princip, der var afgørende for afgørelsen i

HAG I-dommen, er der således ved direktivet blevet taget afstand fra.

Subsidiært har den tyske regering endvidere gjort gældende, at de principper, der fremgår af HAG I-dommen, ikke kan finde anvendelse på en situation, hvor forholdet er det omvendte. Indehaveren af det nyeste varemærke kan ikke påberåbe sig, at de pågældende varemærker har samme oprindelse. Hertil kommer, at Domstolens senere praksis stedse har været baseret på princippet om det frie samtykke, og et sådant foreligger ikke her. I øvrigt må de geografiske virkninger af en ekspropriation i overensstemmelse med principperne i Pharmon-sagen (dom af 9. juli 1985, jf. ovenfor) være begrænset til den stat, hvori ekspropriationen er sket.

B — *Det andet, det tredje og det fjerde spørgsmål*

1. Hvad angår de spørgsmål, der er forelagt subsidiært for det tilfælde, at det første spørgsmål besvares benægtende, har *HAG AG* samt *Forbundsrepublikken Tysklands* regering og *Det Forenede Kongeriges* regering gjort gældende, at der bør gives den besvarelse, at HAG AG kan modsætte sig import af belgisk »HAG«-kaffe, såfremt oplysning til forbrugerne om varens oprindelse (spørgsmål 2) eller beskaffenhed (spørgsmål 3) ikke kan sikres på anden måde. De nævnte procesdeltagere anfører, at fastlæggelsen af faktum på dette punkt henhører under de nationale retsinstanser.

a) Om det andet spørgsmål har HAG AG dog tilføjet, at når der er tale om et berømt mærke, kan man ikke forestille sig en oplysning til forbrugerne, dvs. en fjernelse af risikoen for usikkerhed vedrørende oprindelsen, ved hjælp af nogen rimelige midler. Selv en meget fremtrædende angivelse af fremstillingsstedet og af det forhold, at CNL-SUCAL ingen forbindelser har til HAG AG, er ikke tilstrækkeligt, idet et betydeligt antal forbrugere fortsat ville tro, at de to selskaber har en tilknytning til hinanden. Hertil kommer, at en oplysning til forbrugerne ikke vil få nogen gennemslagskraft, da der er tale om en vare, som ofte sælges i selvbetjeningsforretninger eller efter en mundtlig ordreafgivelse som allerede tilberedt drikkevare.

Sagsøgeren anfører endvidere, at som følge af, at mærket er berømt, medfører en fri import i dette tilfælde en langt mere alvorlig skade, end hvis der havde været tale om et normalt mærke. Indehaveren af et sådant kan beskytte sig ved hjælp af særlige kendetegn, mens et berømt mærke på én gang nyder godt af og rammes af sin særlige karakter, som afsvækkes af enhver form for parallel anvendelse, og mærket udsættes endda for den risiko at blive en generisk betegnelse, således at det taber sin beskyttende evne. Efter tysk ret udgør et berømt mærkes renommé en integrerende del af den pågældende virksomheds goodwill. Det omfattes derfor af princippet om ejendomsrettens beskyttelse, der ikke alene er udtryk for en grundrettighed, men som også Traktatens artikel 222 tilsigter at sikre. Såfremt man ikke tillagde hensynet til en beskyttelse af et berømt varemærke en særlig vægt i forbindelse med afvejningen af de i Traktatens artikel 36 omhandlede hensyn, ville der således ske en tilsidesættelse af denne bestemmelse.

Sagsøgeren gør endvidere gældende, at en vildledende angivelse vedrørende oprindelsen er udtryk for en illoyal handlemåde, der strider mod såvel tysk ret som Rådets direktiv 84/450 af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (EFT L 250, s. 17). I det foreliggende tilfælde er den illoyale handlemåde så alvorlig, at den opfylder samtlige de betingelser, der ifølge Domstolens prak-

sis skal være opfyldt for, at hensynet til en beskyttelse af konkurrencens loyale karakter — som er et afgørende og i forhold til spørgsmålet om en tilsidesættelse af en ved artikel 36 beskyttet rettighed selvstændigt hensyn — må veje tungere end hensynet til de frie varebevægelser. Dette må så meget mere gælde her, for så vidt der ikke er tale om fuldstændigt at forbyde import af kaffe fremstillet af CNL-SUCAL, men udelukkende om at gribe ind mod, at denne importeres under mærket HAG.

Hvad angår det tredje spørgsmål, har sagsøgeren gjort gældende, at en hvilken som helst vildledning med hensyn til en vares kvalitet også er udtryk for en illoyal handlemåde, der strider mod tysk ret og direktiv 84/450. I det foreliggende tilfælde vildledes forbrugerne med hensyn til fremstillingsprocessen og navnlig smagen. Et forbud mod sådanne vildledende angivelser er et tvingende hensyn efter Domstolens praksis, og efter tysk ret finder et sådant forbud anvendelse uden forskel på såvel indenlandske som importerede varer. Konkret er et forbud mod at anvende HAG-mærket den mindst indgribende måde at standse den nævnte vildledning på.

b) Forbundsrepublikken Tysklands regering har gjort gældende, at selv om man fortsat baserer sig på doktrinen om fælles oprindelse, kan hensynet til en passende oplysning til forbrugerne og det hensyn, der følger af varemærkets berømte karakter, begrunde et forbud mod mærkets anvendelse. I HAG I-dommen udtalte Domstolen kun, at der ikke kunne nedlægges noget forbud »udelukkende med den begrundelse«, at der findes et identisk varemærke med samme oprindelse. Svaret, for så vidt angår vildledende angivelser, følger ikke af Traktatens artikler 30 og 36, men af direktiv 84/450 om vildledende reklame, der på dette punkt er i overensstemmelse med tysk ret.

c) Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at såfremt det første (forkerte) indtryk, som et varemærke efterlader, er så stærkt, at det ikke effektivt kan fjernes ved andre forklarende angivelser, må et forbud mod import af varer med mærket være tilstrækkeligt begrundet i hensynet til at forhindre illoyal konkurrence, idet dette i henhold til Domstolens praksis vedrørende Traktatens artikel 30 er et tvingende hensyn.

Den britiske regering gør gældende, at der bør gives følgende besvarelse:

»Traktatens artikler 30 og 36 skal fortolkes således, at indgreb over for import af varer med et særligt varemærke, der er af en anden kvalitet og / eller har en anden oprindelse med hensyn til fremstillingen, end hvad forbrugerne i importmedlemsstaten forventer af varer, der er forsynet med mærket, er tilstrækkeligt begrundet i hensynet til at forhindre illoyal konkurrence og i hensynet til en beskyttelse af forbrugerne.«

2. *CNL-SUCAL* og *Kommissionen* (Kommissionen subsidiært, idet den er af den opfattelse, at det andet, det tredje og det fjerde spørgsmål som følge af den af Kommissionen foreslåede besvarelse er uden genstand) har gjort gældende, at der bør gives den besvarelse, at de i det andet og det tredje spørgsmål angivne omstændigheder er uden betydning for besvarelsen af det første spørgsmål.

Under henvisning til HAG I-dommen, hvorefter en anden løsning end et forbud mod import under mærket HAG vil kunne være den, at en oplysning til forbrugerne »kan... sikres uden at begrænse de frie varebevægelser« (præmis 14), anfører sagsøgte og Kom-

missionen, at det altid vil være muligt at beskytte forbrugernes interesser ved hjælp af supplerende angivelser ved siden af mærket.

Hvad angår det andet spørgsmål, har sagsøgte endvidere gjort gældende, at for så vidt der alene som følge af, at mærkerne er identiske, består en risiko for en forveksling, må dette i fællesmarkedets interesse accepteres. Virkningen af, at identiske varemærker med samme oprindelse består side om side, er, at mærkerne som sådan ikke giver nogen oplysning om varernes oprindelse. Derfor må en oplysning svarende til varemærkets identificerende funktion sikres på anden måde.

HAG-mærket er ifølge sagsøgte også et berømt mærke i Benelux-landene og navnlig i Belgien. Der må efter fællesskabsretten være mulighed for, at flere varemærker, også berømte, kan bestå side om side. Det er et led i udviklingen af det fælles marked, at forbrugerne indstiller sig herpå.

Det andet spørgsmål, således som Bundesgerichtshof har affattet det, går ud fra den forkerte forudsætning, at når der er tale om et berømt varemærke, kan hensynet til en loyal konkurrence og hensynet til de frie varebevægelser ikke forliges. Såfremt man udelukker den tidligere nævnte løsning, hvorefter varen påføres yderligere særlige angivelser, vil berømte varemærker ikke længere være underlagt fællesskabsretten.

Sagsøgte har på denne baggrund foreslået en ændret affattelse af det andet spørgsmål og følgende besvarelse af det:

»Det er uden betydning for besvarelsen af spørgsmål 1..., at det beskyttede kendetegn i stat A er blevet et berømt mærke og besidder en særlig bekendthedskvalitet.«

Hvad angår det tredje spørgsmål — hvorved der sigtes til en anvendelse af forbuddet mod vildledende angivelser i §3 i den tyske lov til imødegåelse af illoyal konkurrence — har sagsøgte gjort gældende, at en anvendelse af denne bestemmelse her udelukkende rammer brugen af Benelux-mærket HAG, således at bestemmelsen ikke finder anvendelse uden forskel. En anvendelse af bestemmelsen rammer således alene en handlemåde fra CNL-SUCAL's side, nemlig en — efter fællesskabsretten retmæssig — anvendelse af varemærket HAG, som har samme oprindelse som HAG AG's mærke.

Selv om der var tale om en bestemmelse, der fandt anvendelse uden forskel på såvel indenlandske som importerede produkter, må der lægges vægt på, at det fremgår af Domstolens praksis (navnlig dommen af 13. marts 1984, Prantl — »Bocksbeutel«, 16/83, Sml. s. 1299), at den samtidige brug af lovligt erhvervede varemærker skal lettes, også for så vidt angår anvendelsen af bestemmelser rettet mod illoyal konkurrence, nærmere bestemt ved hjælp af passende angivelser på varerne. De to selskabers emballager, der er blevet fremlagt for Domstolen, viser, at denne mulighed rent faktisk eksisterer.

Endelig anfører sagsøgte, at forbrugernes forventninger til et bestemt produkt, også hvad angår dets kvalitet, ændrer sig i takt med fællesmarkedets udvikling. Den omstændighed, at henholdsvis importerede og indenlandske produkter er af forskellig kvalitet, kan derfor ikke begrunde en anden løsning.

CNL-SUCAL gør gældende, at det tredje spørgsmål bør besvares således:

»Spørgsmål 1 må også besvares benægtende, selv om 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 vedrørende kvaliteten, og de fra stat B under den samme betegnelse indførte varer ikke svarer til disse forventninger.«

G. C. Rodríguez Iglesias
Refererende dommer