DOMSTOLENS DOM
av den 17 oktober 1990*

I mål C-10/89

har Bundesgerichtshof till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

SA CNL-SUCAL NV, ett bolag enligt belgisk rätt med säte i Liège (Belgien),

och

HAG GF AG, ett bolag enligt tysk rätt med säte i Bremen (Förbundsrepubliken Tyskland).

Begäran avser tolkningen av artiklarna 30, 36 och 222 i EEG-fördraget.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden O. Due, avdelningsordförandena T.F. O'Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias och M. Díez de Velasco samt domarna Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse och M. Zuleeg,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: H.A. Rühl, avdelningsdirektör,

som beaktat yttrandena från

— SA CNL-SUCAL NV, genom advokaten Gisela Wild, Hamburg, och professor Joachim Mestmäcker,

* Rättegångsspråk: tyska.

— HAG GF AG, genom advokaterna Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus och Lieberknecht, Düsseldorf,

— Förbundsrepubliken Tysklands regering, genom Horst Teske och Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat respektive Regierungsdirektor vid justitieministeriet, och M. Seidel, samtliga i egenskap av ombud,

— Nederländernas regering, genom H.J. Heinemann, vice generalsekreterare vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom S.J. Hay, Treasury Solicitor's Department, och N. Pumfrey, båda i egenskap av ombud,

— Spaniens regering, genom Javier Conde de Saro, generaldirektör med ansvar för samordning av gemenskapsrättsliga tvister, och Rafael García-Valdecasas y Fernández, abogado del Estado, chef för den juridiska avdelningen för tvister vid Europeiska gemenskapernas domstol, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske rådgivaren Jörn Sack, i egenskap av ombud,

som beaktat förhandlingsrapporten och vad som förekommit vid den muntliga förhandlingen den 18 januari 1990, och

som hört generaladvokatens förslag till avgörande, framlagt vid sammanträde den 13 mars 1990,

meddelar följande

dom

1 Genom beslut av den 24 november 1988, som inkom till domstolen den 13 januari 1989, har Bundesgerichtshof i enlighet med artikel 177 i EEG-fördraget ställt flera frågor om tolkningen av artiklarna 30, 36 och 222 i samma fördrag med hänsyn till varumärkesrätten.

2 Dessa frågor har uppkommit under en tvist mellan det belgiska bolaget CNL-SUCAL och det tyska bolaget HAG GF AG. Det tyska bolaget saluför koffeinfritt kaffe som framställs genom en process som bolaget självt har

uppfunnit. Bolaget är i Förbundsrepubliken Tyskland innehavare av flera varumärken – det äldsta registrerades år 1907 – i vilka den viktigaste delen är ordet "HAG" som även förekommer i bolagets firmanamn.

3 År 1908 registrerade HAG GF AG i Belgien två varumärken som innehöll beteckningen "Kaffee HAG". År 1927 bildade bolaget ett helägt dotterbolag i Belgien med namnet "Café HAG SA", som det kontrollerade. Dotterbolaget registrerade minst två varumärken, varav det ena bl.a. innehöll beteckningen "Café HAG". Med verkan från år 1935 överlät HAG GF AG dessutom till dotterbolaget de varumärken som bolaget hade registrerat i eget namn i Belgien.

4 År 1944 konfiskerades Café HAG SA såsom varande fiendeegendom. De belgiska myndigheterna sålde senare aktiestocken till familjen Van Oevelen. År 1971 överlät Café HAG SA sina varumärken inom Benelux-området till kommanditbolaget Van Zuylen Frères i Liège.

5 SA CNL-SUCAL NV kom till efter en ändring av kommanditbolaget Van Zuylen Frères bolagsform och firmanamn. Bolaget har nu börjat importera koffeinfritt kaffe till Förbundsrepubliken Tyskland under beteckningen "HAG".

6 För att förhindra detta väckte HAG AG talan vid tysk domstol på den grunden att "Kaffee HAG" blivit ett väl ansett varumärke i Tyskland och att den koffeinfria produkt som bolaget säljer under denna beteckning till följd av en ny framställningsprocess är av högre kvalitet än det koffeinfria kaffe som CNL-SUCAL importerar till Förbundsrepubliken Tyskland.

7 Inom ramen för denna tvist beslutade Bundesgerichtshof, dit målet överklagats, att enligt artikel 177 i fördraget förklara målet vilande till dess att domstolen uttalat sig om följande tolkningsfrågor:

"1. Är det – med hänsyn även till artikel 222 i EEG-fördraget – förenligt med bestämmelserna om fri rörlighet för varor (artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget) att ett bolag som är etablerat i medlemsstat A, på grundval av sina där skyddade rättigheter till firmanamn och varumärke, motsätter sig import av liknande varor från ett bolag som är etablerat i medlemsstat B, när dessa varor i stat B lagligen har åsatts en beteckning

a) som kan förväxlas med det firmanamn och det varumärke som i stat A är skyddade för det bolag som är etablerat där,

b) som ursprungligen – men i ett senare skede än den beteckning som skyddas i stat A – även i stat B tillhörde det bolag som är etablerat i stat A, innan den av detta bolag överläts till ett dotterbolag inom samma bolagskoncern som hade bildats i medlemsstat B,

c) som, efter expropriation av dotterbolaget i medlemsstat B, överläts av denna stat tillsammans med bolagets övriga tillgångar till en tredje part. som i sin tur överlät varumärket till en juridisk föregångare till det bolag som nu importerar varorna till medlemsstat A under denna beteckning?

2. Om svaret på den första frågan är nekande,

skulle då svaret på föregående fråga bli ett annat för det fall den beteckning som skyddas i stat A där har blivit ett "väl ansett" varumärke och det, på grund av att detta är synnerligen starkt inarbetat, måste antas att information till konsumenterna om det företag som framställer varan inte kan säkerställas utan att äventyra den fria rörligheten för varor om samma beteckning skulle användas av ett tredje bolag?

3. Alternativt, fortfarande om svaret på den första frågan är nekande,

blir då svaret detsamma om konsumenterna i stat A har vissa föreställningar om den beteckning som skyddas där, inte bara vad gäller det företag som framställer varan utan även egenskaperna, särskilt kvaliteten, hos de varor som bär beteckningen och de varor som under samma beteckning importeras från stat B inte uppfyller dessa förväntningar?

4 Om alla de tre föregående frågorna besvaras nekande,

skulle då svaret bli ett annat om de förutsättningar som anges var för sig i fråga 2 och 3 samtidigt skulle gälla?"

8 För en utförligare redogörelse för omständigheterna i tvisten vid den nationella domstolen, rättegångens förlopp och de till domstolen ingivna yttrandena hänvisas till förhandlingsrapporten. Handlingarna i målet i dessa delar återges i det följande endast i den mån domstolens argumentation kräver det.

Den första frågan

9 Den nationella domstolen vill med sin första fråga i huvudsak veta om artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget hindrar att en nationell lagstiftning tillåter att ett bolag som innehar en varumärkesrätt i en medlemsstat hindrar import av liknande produkter från en annan medlemsstat där de lagligen har åsatts ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke, även då det varumärke under vilket de omtvistade produkterna importeras ursprungligen tillhörde ett dotterbolag till det bolag som motsätter sig importen och efter expropriation av dotterbolaget förvärvades av ett tredje bolag.

10 Med hänsyn till vad som har anförts i beslutet om hänskjutande och i förhandlingarna inför domstolen om betydelsen av domstolens dom av den 3 juli 1974 i målet 192/73 Van Zuylen mot Hag (Rec. 1974, s. 731) för svaret på den nationella domstolens fråga, skall det inledningsvis slås fast att domstolen anser det nödvändigt att ompröva den tolkning som gjordes i denna dom med hänsyn till den rättspraxis som efter hand har utvecklats rörande förhållandet mellan industriell och kommersiell äganderätt och fördragets allmänna bestämmelser, särskilt vad gäller den fria rörligheten för varor.

11 Det skall härvid erinras om att förbud mot och restriktioner för import som grundas på intresset att skydda industriell och kommersiell äganderätt är tillåtna enligt artikel 36, med det uttryckliga förbehållet att de inte får utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

12 Enligt domstolens fasta rättspraxis medger artikel 36 endast undantag från den grundläggande principen om fri rörlighet för varor inom den gemensamma marknaden i den mån undantagen är berättigade för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för sådan äganderätt. Innehavaren av en industriell och kommersiell äganderätt, som skyddas enligt en medlemsstats lagstiftning, kan därför inte åberopa denna lagstiftning för att hindra import och saluföring av en produkt som lagligen har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av honom själv, med hans samtycke eller

av en person som står i ett ekonomiskt eller rättsligt beroendeförhållande till honom (se särskilt dom av den 8 juni 1971 i målet 78/70 Deutsche Grammophon, Rec. 1971, s. 487, dom av den 31 oktober 1974 i målet 16/74 Centrafarm mot Winthrop, Rec. 1974, s. 1183 och dom av den 9 juli 1985 i målet 19/84 Pharmon mot Hoechst, Rec. 1985, s. 2281).

13 Vad beträffar varumärkesrätten skall det påpekas att den är ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla. I ett sådant system måste företagen vara i stånd att locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, något som bara är möjligt om det finns särskilda kännetecken som gör att dessa varor eller tjänster kan identifieras. För att ett varumärke skall kunna ha denna funktion måste det utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som är ansvarigt för deras kvalitet.

14 Som domstolen har fastställt vid ett flertal tillfällen är det särskilda föremålet för varumärkesrätten således i synnerhet att varumärkesinnehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden för första gången och att han därigenom skall skyddas mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har åsatts detta. För att fastställa den exakta räckvidden för varumärkesinnehavarens ensamrätt är det nödvändigt att ta hänsyn till varumärkets grundläggande funktion, vilken är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja produkten från produkter med ett annat ursprung (se särskilt dom av den 23 maj 1978 målet 102/77 Hoffman-La Roche mot Centrafarm punkt 7 i domskälen, Rec. 1978, s. 1139, och dom av den 10 oktober 1978 i målet 3/78 Centrafarm mot American Home Products Corporation, punkterna 11 och 12 i domskälen, Rec. 1978, s. 1823).

15 Vid bedömningen, mot bakgrund av ovanstående överväganden, av sådana sakförhållanden som de som har beskrivits av den nationella domstolen, är den omständigheten avgörande att innehavaren av det i nationell lagstiftning skyddade varumärket inte på något sätt har samtyckt till att en liknande produkt, tillverkad och saluförd av ett företag som inte står i ett ekonomiskt eller rättsligt beroendeförhållande till honom, förs ut på marknaden i en annan medlemsstat under ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke.

16 Det skulle därför äventyra varumärkets huvudfunktion om varumärkesinnehavaren inte kunde utöva sin rättighet enligt nationell lagstiftning att motsätta sig importen av en liknande produkt under en beteckning som kan

förväxlas med hans eget varumärke, eftersom konsumenterna då inte längre med säkerhet skulle kunna identifiera den märkta produktens ursprung och varumärkesinnehavaren skulle kunna få skulden för den dåliga kvaliteten på en produkt som han på intet sätt är ansvarig för.

17 Denna analys påverkas inte av det förhållandet att det varumärke som skyddas enligt nationell lagstiftning och det liknande varumärke som den importerade produkten bär med stöd av den exporterande medlemsstatens lagstiftning ursprungligen tillhörde en och samma innehavare, som efter expropriation i en av dessa stater före upprättandet av gemenskapen fråntogs det ena varumärket.

18 Efter expropriationen har nämligen båda varumärkena trots sitt gemensamma ursprung självständigt fyllt sin funktion att inom det egna territoriet garantera att de märkta produkterna härrör från en enda källa.

19 Härav följer att i en situation som den föreliggande, där varumärket ursprungligen hade en enda innehavare men det odelade innehavet splittrades till följd av expropriation, så måste varje varumärkesinnehavare kunna motsätta sig import och saluföring i den medlemsstat i vilken varumärket tillhör honom av produkter som härrör från den andre innehavaren, när det är fråga om liknande produkter som åsatts ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke.

20 Svaret på den första frågan blir således följande. Artiklarna 30 och 36 i fördraget hindrar inte att en nationell lagstiftning tillåter att ett bolag som är innehavare av en varumärkesrätt i en medlemsstat motsätter sig importen av liknande produkter från en annan medlemsstat, där produkterna lagligen har åsatts ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke, även om det varumärke under vilket de omtvistade produkterna importeras ursprungligen tillhörde ett dotterbolag till det bolag som motsätter sig importen och efter expropriation av dotterbolaget förvärvades av ett tredje bolag.

Den andra, tredje och fjärde frågan

21 Med hänsyn till svaret på den första frågan är den andra, tredje och fjärde frågan överflödiga.

Rättegångskostnader

22 De kostnader som har förorsakats Förbundsrepubliken Tysklands regering, Nederländernas regering, Förenade kungarikets regering, Spaniens regering och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande 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 domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

– angående de frågor som genom beslut av den 24 november 1988 förts vidare av Bundesgerichtshof – följande dom:

Artiklarna 30 och 36 i fördraget hindrar inte att en nationell lagstiftning tillåter att ett bolag som är innehavare av en varumärkesrätt i en medlemsstat motsätter sig importen av liknande produkter från en annan medlemsstat, där produkterna lagligen har åsatts ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke, även om det varumärke under vilket de omtvistade produkterna importeras ursprungligen tillhörde ett dotterbolag till det bolag som motsätter sig importen och efter expropriation av dotterbolaget förvärvades av ett tredje bolag.

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 17 oktober 1990.

J.-G. Giraud
Justitiesekreterare

O. Due
Ordförande