DOMSTOLENS DOM
26. november 1996 *

I sag C-313/94,

angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

F.lli Graffione SNC

mod

Ditta Fransa,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 30 og 36 samt artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G. C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray og L. Sevón samt dommerne P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (refererende dommer), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch og H. Ragnemalm,

* Processprog: italiensk.

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

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— F.lli Graffione SNC ved advokat Federico Montaldo, Genova, og Barrister Bernard O'Connor

— Ditta Fransa ved advokat Fausto Capelli, Milano, og advokat Gian Marco Bo, Chiavari

— den italienske regering ved professor Umberto Leanza, chef for Udenrigsministeriets Servizio del contenzioso diplomatico, bistået af avvocato delle Stato Maurizio Fiorilli

— Det Forenede Kongeriges regering ved John E. Collins, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, og Barrister Michael Silverleaf

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Berend Jan Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at parterne har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 23. april 1996,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 6. juni 1996,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 29. oktober 1994, indgået til Domstolen den 28. november 1994, har Tribunale di Chiavari i medfør af EF-traktatens artikel 177 forelagt tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af samme traktats artikel 30 og 36 samt artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »varemærkedirektivet«).

2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag, som selskabet F.lli Graffione SNC (herefter »Graffione«), der er et engrosfirma med hjemsted i Ligurien (Italien), har anlagt mod Ditta Fransa (herefter »Fransa«), som driver et supermarked i Gattorna i provinsen Genova (Italien).

3 Den multinationale koncern Scott (herefter »Scott«) solgte frem til oktober 1993 i Italien toiletpapir og engangslommetørklæder under varemærket »Cotonelle« og to varianter heraf (herefter »Cotonelle-mærket«).

4 Ved dom af 1. oktober 1993 nedlagde Corte d'appello di Milano i en sag mellem Scott og selskabet Kaysersberg forbud mod førstnævntes benyttelse af Cotonelle-mærket, og omstødte dermed en af Tribunale di Milano afsagt dom. Corte d'appello di Milano kendte mærket ugyldigt som stridende mod italiensk varemærkelovgivning, da det kunne vildlede forbrugerne med hensyn til de med mærket forsynede varers indhold af bomuld. Scott indankede denne dom for Corte di cassazione.

5 Konkurrerende virksomheder i Frankrig og Spanien har anlagt lignende sager mod Scott. I disse medlemsstater er Cotonelle-mærket imidlertid ikke blevet kendt ugyldigt.

6 Scott ophørte efter afsigelsen af Corte d'appello di Milano's dom med at sælge varer forsynet med dette varemærke i Italien. Som følge heraf meddelte Graffione de kunder, som selskabet hidtil havde leveret disse varer til, at det ikke længere var i stand hertil.

7 Da Graffione var blevet bekendt med, at Fransa i Italien sælger varer forsynet med Cotonelle-mærket, har selskabet under en ved Tribunale di Chiavari anlagt sag om foreløbige forholdsregler, og med henvisning til Corte d'appello di Milano's dom, fremsat begæring om, at det forbydes Fransa, hvis salg hævdes at udgøre en konkurrencefordrejning, at sælge varer forsynet med nævnte varemærke.

8 Det fremgår af sagen, at Graffione's begæring om et forbud støttes på bestemmelser om illoyal konkurrence i Italiens codice civile, samt at Graffione gør gældende, at selskabet er udsat for illoyal konkurrence, da det efter afsigelsen af Corte d'appello di Milano's dom er afskåret fra at få leveret varer forsynet med Cotonelle-mærket direkte fra Scott i Italien og således får en ringere konkurrencestilling i forhold til Fransa, som indfører disse varer fra en anden medlemsstat, hvor mærket fortsat er gyldigt.

9 Fransa har heroverfor anført, at Corte d'appello di Milano's dom vedrører et varemærke for en vare produceret og markedsført i Italien, mens den vare, firmaet sælger, er indført fra Frankrig, hvor den lovligt er i handelen under samme mærke. Efter virksomhedens opfattelse vil et forbud mod, at det sælger disse varer i Italien, derfor være en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion i strid med traktatens artikel 30. Fransa har herved påberåbt sig dom af 2. februar 1994, sag C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, den såkaldte »Clinique«-dom (Sml. I, s. 317), der drejede sig om, hvorvidt varebetegnelsen »Clinique« kunne anses for vildledende for en vare, indført fra Frankrig til Tyskland, således som det var gjort gældende. Fransa har desuden påberåbt sig varemærkedirektivet og navnlig dettes artikel 12, stk. 2, litra b), vedrørende fortabelse af retten til varemærker, hvis brug vil kunne vildlede forbrugerne. Firmaet anfører, at anvendelsen i hovedsagen af denne bestemmelse i direktivet vil føre til et andet resultat end det, Corte d'appello di Milano nåede frem til.

10 Artikel 12, stk. 2, litra b), i varemærkedirektivet har følgende ordlyd:

»Endvidere kan indehaveren af et varemærke fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret:

...

b) som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.«

11 Tribunale di Chiavari har på baggrund heraf besluttet at udsætte sagen og anmode Domstolen om en præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

»1) Skal artikel 30 og 36 fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at nationale bestemmelser i en medlemsstat, der indeholder et forbud mod fri bevægelighed på denne stats område for en vare, der hidrører fra en anden medlemsstat, hvor den er lovligt produceret og mærket, anvendes på restriktiv måde?

2) Skal bestemmelsen i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 fortolkes således, at der for så vidt angår varer, der bringes i handelen i hele Fællesskabet, skal ske en harmonisering af de nationale bestemmelser om fortabelse af varemærkeretten af de i nævnte bestemmelse anførte grunde?

3) Skal den ovenfor i spørgsmål 2) nævnte bestemmelse i et tilfælde som det ovenfor i sagsfremstillingen beskrevne bl. a. på baggrund af proportionalitetsprincippet fortolkes således, at den er til hinder for, at nationale bestemmelser i en medlemsstat, der har til formål at hindre fri bevægelighed i denne medlemsstat for en vare, der lovligt er produceret og mærket i en anden medlemsstat, som den hidrører fra, anvendes på restriktiv måde?«

12 Det bemærkes, at Corte di cassazione's dom af 17. november 1995, indgivet til nævnte rets Justitskontor den 9. april 1996 og tilstillet Domstolen ved skrivelse fra sagsøgeren i hovedsagens advokat den 24. maj 1996, i den af Scott anlagte ankesag har stadfæstet underinstansen, Corte d'appello di Milano's dom. Corte di cassazione's dom er ikke blevet drøftet under sagen for Domstolen, og der bliver derfor under alle omstændigheder kun tale om at besvare de præjudicielle spørgsmål i den udformning, de er blevet forelagt for Domstolen og behandlet ved den.

Det første spørgsmål

13 Dette spørgsmål må i betragtning af fremstillingen i forelæggelseskendelsen af sagens retlige og faktiske baggrund forstås således, at der spørges, om traktatens artikel 30 og 36 er til hinder for, at markedsføring af varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen i henhold til de nationale bestemmelser om beskyttelse mod illoyal konkurrence, forbydes med den begrundelse, at varerne er forsynet med et varemærke, som det udtrykkeligt er forbudt varemærkeindehaveren at anvende i indførselsmedlemsstaten, idet mærket ved en dér truffet retsafgørelse er fundet egnet til at vildlede forbrugerne.

14 I den forbindelse bemærkes først, at et forbud som det, der er fremsat begæring om i hovedsagen, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion i traktatens artikel 30's forstand.

15 Formålet med denne bestemmelse er nemlig efter Domstolens faste praksis at forbyde enhver af medlemsstaternes bestemmelser for handelen, som direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt, kan hindre samhandelen i Fællesskabet (jf. dom af 11.7.1974, sag 8/74, Dassonville, Sml. s. 837, præmis 5).

16 Men når der foreligger en situation, hvor det er forbudt indehaveren af et varemærke at markedsføre varer forsynet med mærket, kan handlende, der ønsker at markedsføre varerne under samme mærke, kun skaffe sig dem ved indførsel. Under disse omstændigheder er et påbud om, at markedsføring af de pågældende varer skal ophøre, i praksis ensbetydende med, at indførsel af dem hindres, og det udgør derfor en hindring for samhandelen i Fællesskabet.

17 Det fremgår i øvrigt af fast retspraksis, at hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet, der beror på forskelle i de nationale lovgivninger, må accepteres, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse såvel på indenlandske som på indførte varer, og såfremt de er uomgængeligt nødvendige bl. a. af hensyn til forbrugerbeskyttelse eller god markedsføringsskik. Sådanne bestemmelser kan imidlertid kun accepteres, når de står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, og dette mål ikke kan nås ved foranstaltninger, der i mindre omfang begrænser samhandelen i Fællesskabet (jf. dom af 20.2.1979, sag 120/78, Rewe-Zentral, den såkaldte »Cassis de Dijon«-dom, Sml. s. 649, præmis 8, af 13.12.1990, sag C-238/89, Pall, Sml. I, s. 4827, præmis 12, af 18.5.1993, sag C-126/91, Yves Rocher, Sml. I, s. 2361, præmis 12, og af 6.7.1995, sag C-470/93, Mars, Sml. I, s. 1923, præmis 15).

18 Det oplyses ikke i forelæggelseskendelsen, om Corte d'appello di Milano's dom, hvorved det forbydes varemærkeindehaveren at bruge mærket i Italien, også er til hinder for, at andre sælger de pågældende varer under dette mærke, eller om dommen, i det mindste så længe den ikke er blevet retskraftig, kun er bindende for

mærkeindehaveren, således at andre kan sælge varer, der er forsynet med dette mærke og er indført fra andre medlemsstater, hvor de lovligt er bragt i omsætning.

19 Da det er den nationale ret, der har kompetence til at fortolke og anvende nationale bestemmelser, mens anvendelsen af fællesskabsretten i hovedsagen afhænger af svaret på der her rejste spørgsmål, må ved fortolkningen af traktatens artikel 30 og 36 begge muligheder tages under overvejelse.

20 Såfremt Corte d'appello di Milano's dom kun har retskraft for mærkeindehaveren afskæres andre personer som Fransa og Graffione ikke i kraft af denne dom fra at indføre de omhandlede produkter og sælge dem i Italien under det pågældende mærke. I så fald kan det påbud, Graffione har fremsat begæring om, ikke være begrundet. Ganske vist er som nævnt i præmis 17 i denne dom beskyttelse mod illoyal konkurrence et af de hensyn, der ifølge Domstolen kan begrunde restriktioner for de frie varebevægelser. Men det kan ikke anerkendes, at det under henvisning til beskyttelse mod illoyal konkurrence forbydes en virksomhed at udnytte sin ret til at indføre varer, der er forsynet med et bestemt mærke, og som hidrører fra en anden medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, til en medlemsstat og markedsføre dem dér, når andre erhvervsdrivende har denne ret, selv om de ikke benytter sig af den.

21 Såfremt forbuddet ifølge Corte d'appello di Milano's dom mod forhandling i Italien af de omhandlede med Cotonelle-mærket forsynede varer har retskraft erga omnes, må det, som parterne i hovedsagen med føje har anført, spørges, om en hindring for de frie varebevægelser som den, der etableres ved denne dom, er begrundet for at beskytte forbrugerne mod Cotonelle-mærkets vildledende karakter, for så vidt som forbrugerne derved fejlagtigt bibringes det indtryk, at varer forsynet med dette mærke indeholder bomuld.

22 Det må i den forbindelse fastslås, at en anerkendelse af et forbud mod handel, der begrundes med et varemærkes vildledende karakter, ikke principielt kan være udelukket, fordi det samme mærke ikke i andre medlemsstater anses for at have en sådan karakter. Som anført af generaladvokaten i punkt 10 i forslaget til afgørelse, vil et varemærke, der ikke kan vildlede forbrugerne i én medlemsstat, nemlig udmærket som følge af sproglige, kulturelle og sociale forskelle i medlemsstaterne kunne være vildledende i en anden medlemsstat.

23 Imidlertid kræves det som nævnt i præmis 17 i nærværende dom desuden, at den foranstaltning, der er vedtaget af hensyn til forbrugerbeskyttelsen, også, for at være begrundet, skal stå i et rimeligt forhold til det mål, der forfølges, og at dette mål ikke kan nås ved foranstaltninger, der i mindre omfang begrænser samhandelen inden for Fællesskabet.

24 Det fremgår af Domstolens praksis bl. a. , at kun en vis større risiko for vildledning af forbrugeren kan sætte de krav, der følger af princippet om frie varebevægelser, ud af kraft og således begrunde handelshindringer (jf. på linje hermed bl. a. dommene i Clinique- og Mars-sagen).

25 Domstolen har ikke mulighed for på grundlag af de i sagen fremlagte oplysninger at afgøre, om disse betingelser er opfyldt i det foreliggende tilfælde, og det tilkommer derfor den nationale ret at træffe afgørelse i så henseende.

26 Den nationale ret må ved vurderingen heraf tage hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder de forhold, hvorunder varerne sælges, oplysningerne på varernes emballage og disse oplysningers præcision, de forskellige former for reklame og denne reklames indhold samt risikoen for vildledning som følge af den forbrugergruppe, der kommer i betragtning.

27 Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at traktatens artikel 30 og 36 skal fortolkes således, at

— disse bestemmelser er til hinder for, at det under henvisning til beskyttelsen mod illoyal konkurrence forbydes en virksomhed at udnytte sin ret til at indføre varer, der er forsynet med et bestemt mærke, og som hidrører fra en anden medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, til en medlemsstat og markedsføre dem dér, når andre erhvervsdrivende har denne ret, selv om de ikke benytter sig af den

— disse bestemmelser derimod ikke er til hinder for, at det af hensyn til forbrugerbeskyttelse forbydes samtlige erhvervsdrivende at markedsføre varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, såfremt et sådant forbud er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelse, står i et rimeligt forhold til dette mål, og dette ikke kan nås ved foranstaltninger, der i mindre omfang begrænser samhandelen inden for Fællesskabet. Den nationale ret må i denne forbindelse navnlig undersøge, om risikoen for vildledning af forbrugerne er tilstrækkelig stor til at kunne begrunde en tilsidesættelse af de krav, der følger af princippet om de frie varebevægelser.

28 Med det andet og det tredje spørgsmål ønsker den nationale ret oplyst, om varemærkedirektivets artikel 12, stk. 2, litra b), skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for et forbud mod markedsføring af varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt forhandles, når forbuddet begrundes med, at varerne er forsynet med et mærke, som det udtrykkeligt er blevet forbudt varemærkeindehaveren i indførselsmedlemsstaten at bruge, da det dér ved en retsafgørelse er fundet egnet til at vildlede forbrugerne.

29 Det bemærkes i den forbindelse dels, at varemærkedirektivet, der, som dets titel oplyser, er det første direktiv på området, ikke tager sigte på en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, og dels at dette direktivs artikel 12 kun indeholder en opregning af de forhold, der kan begrunde, at indehaveren af et varemærke fortaber sine rettigheder. Det fremgår i øvrigt af femte betragtning til direktivet, at medlemsstaterne bevarer deres frihed til at fastsætte konsekvenserne af, at et mærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt.

30 Desuden fremgår det af sjette betragtning til direktivet, at varemærkedirektivet ikke udelukker, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de dér gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse.

31 Det må derfor — i overensstemmelse med det af generaladvokaten i punkt 19 og 20 i forslaget til afgørelse anførte — fastslås, at afgørelsen af, om — og i bekræftende fald i hvilken udstrækning — et varemærke, som mærkeindehaveren har mistet sine rettigheder til, skal forbydes efter direktivets artikel 12, stk. 2, skal træffes på grundlag af national ret.

32 Nævnte bestemmelse er følgelig uden betydning for afgørelsen af det spørgsmål, der er det centrale spørgsmål i hovedsagen.

33 Det andet og det tredje spørgsmål må på baggrund heraf besvares med, at varemærkedirektivets artikel 12, stk. 2, litra b), skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for et forbud mod markedsføring af varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, når forbuddet begrundes med, at varerne er forsynet med et mærke, som det udtrykkeligt er blevet forbudt varemærkeindehaveren i indførselsmedlemsstaten at bruge, da det dér ved en retsafgørelse er fundet egnet til at vildlede forbrugerne.

Sagens omkostninger

34 De udgifter, der er afholdt af den italienske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. 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 Tribunale di Chiavari ved kendelse af 29. oktober 1994, for ret:

1) EF-traktatens artikel 30 og 36 skal fortolkes således, at

— disse bestemmelser er til hinder for, at det under henvisning til beskyttelsen mod illoyal konkurrence forbydes en virksomhed at udnytte sin ret til at indføre varer, der er forsynet med et bestemt mærke, og som hidrører fra en anden medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, til en medlemsstat og markedsføre dem dér, når andre erhvervsdrivende har denne ret, selv om de ikke benytter sig af den

— disse bestemmelser derimod ikke er til hinder for, at det af hensyn til forbrugerbeskyttelse forbydes samtlige erhvervsdrivende at markedsføre

varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, såfremt et sådant forbud er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelse, står i et rimeligt forhold til dette mål, og dette ikke kan nås ved foranstaltninger, der i mindre omfang begrænser samhandelen inden for Fællesskabet. Den nationale ret må i denne forbindelse navnlig undersøge, om risikoen for vildledning af forbrugerne er tilstrækkelig stor til at kunne begrunde en tilsidesættelse af de krav, der følger af princippet om de frie varebevægelser.

2) **Artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for et forbud mod markedsføring af varer hidrørende fra en medlemsstat, hvor de lovligt er i handelen, når forbuddet begrundes med, at varerne er forsynet med et mærke, som det udtrykkeligt er blevet forbudt varemærkeindehaveren i indførselsmedlemsstaten at bruge, da det dér ved en retsafgørelse er fundet egnet til at vildlede forbrugerne.**

Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida

Murray Sevón Kapteyn

Gulmann Edward Puissochet

Hirsch Ragnemalm

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 26. november 1996.

R. Grass

Justitssekretær

G. C. Rodríguez Iglesias

Præsident