DOMSTOLENS DOM
den 26 november 1996 *

I mål C-313/94,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Tribunale di Chiavari (Italien), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Elli Graffione SNC

och

Ditta Fransa,

angående tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget och artikel 12.2 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT nr L 40, 1989, s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G. C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray och L. Sevón samt domarna P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (referent), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch och H. Ragnemalm,

* Rättegångsspråk: italienska.

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

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— F. lli Graffione SNC, genom advokaten Federico Montaldo, Genua, och Bernard O'Connor, barrister,

— Ditta Fransa, genom advokaten Fausto Capelli, Milano, och advokaten Gian Marco Bo, Chiavari,

— Italiens regering, genom professor Umberto Leanza, chef för avdelningen för diplomatiska tvister vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud, biträdd av Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,

— Förenade kungarikets regering, genom John E. Collins, Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud, och Michael Silverleaf, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom Antonio Aresu och Berend Jan Drijber, rättstjänsten, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits av parterna vid sammanträdet den 23 april 1996,

och efter att den 6 juni 1996 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Tribunale di Chiavari har genom beslut av den 29 oktober 1994, som inkom till domstolens kansli den 28 november samma år, begärt att domstolen enligt artikel 177 i EG-fördraget skall meddela ett förhandsavgörande avseende tre frågor om tolkningen av artiklarna 30 och 36 i samma fördrag och artikel 12.2 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT nr L 40, 1989 s. 1, nedan kallat varumärkesdirektivet).

2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan F. lli Graffione SNC (nedan kallat Graffione), ett grossistföretag i Ligurien (Italien), och Ditta Fransa (nedan kallat Fransa), ägare av ett snabbköp i Gattorna i länet Genua (Italien).

3 Fram till oktober 1993 saluförde den multinationella koncernen Scott (nedan kallad Scott) toalettpapper och engångsnäsdukar i Italien med varumärket "Cotonelle" samt två varianter av detta märke (nedan kallade varumärket Cotonelle).

4 Genom dom av den 1 oktober 1993 förbjöd Corte d'appello di Milano, i en tvist mellan Scott och bolaget Kaysersberg, Scott att använda varumärket Cotonelle och upphävde därmed en dom från Tribunale di Milano. Corte d'appello ogiltigförklarade varumärket med stöd av den italienska varumärkeslagen, med motiveringen att konsumenter kunde vilseledas att tro att de aktuella produkterna innehåller bomull. Scott överklagade denna dom till Corte di cassazione.

5 Konkurrenter i Frankrike och Spanien har fört liknande processer mot Scott. I dessa medlemsstater har varumärket Cotonelle emellertid inte ogiltigförklarats.

6 Till följd av domen från Corte d'appello di Milano slutade Scott att distribuera produkter med detta varumärke i Italien. Graffione, som fram till dess hade sålt dessa produkter till sina egna kunder, informerade då sina kunder om att företaget inte längre hade möjlighet att leverera produkterna till dem.

7 Efter att ha upptäckt att Fransa sålde produkter med varumärket Cotonelle i Italien, ansökte Graffione om interimistiska åtgärder mot Fransa vid Tribunale di Chiavari och begärde, med beaktande av domen från Corte d'appello di Milano och att Fransas saluföring kunde snedvrida konkurrensen, att Fransa skulle förbjudas att saluföra produkter med nämnda varumärke.

8 Av handlingarna i målet framgår dels att Graffione, till stöd för den ansökan om förbud som företaget ingett mot Fransa, har åberopat bestämmelser om illojal konkurrens i den italienska civillagen, dels att Graffione anser sig vara offer för illojal konkurrens, eftersom företaget, på grund av domen från Corte d'appello di Milano, inte kan köpa produkter med varumärket Cotonelle direkt av Scott i Italien, vilket utgör en nackdel i konkurrenshänseende jämfört med Fransa, som importerar produkterna från en annan medlemsstat där varumärket förblivit giltigt.

9 Fransa har svarat att domen från Corte d'appello di Milano rör ett varumärke avseende en produkt som har tillverkats och saluförts i Italien, medan den produkt som Fransa säljer importeras från Frankrike, där produkten lagligen saluförs med samma varumärke. Enligt Fransa skulle ett förbud för Fransa att sälja sådana produkter i Italien utgöra en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion som strider mot artikel 30 i fördraget. Fransa stöder sig i detta hänseende på domen av den 2 februari 1994, kallad "Clinique", Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. s. I-317), som gällde frågan huruvida det var vilseledande att benämna en produkt "Clinique" som importerades från Frankrike till Tyskland. Fransa har även åberopat varumärkesdirektivet och särskilt artikel 12.2 b i detta, som handlar om upphävande av varumärken som kan komma att användas på ett sådant sätt att konsumenter vilseleds. Enligt Fransa skulle målet vid den nationella domstolen få en annan utgång än vad som var fallet i målet vid Corte d'appello di Milano om denna bestämmelse i direktivet tillämpades.

10 I artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet anges följande:

"Ett varumärke skall också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

...

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung."

11 Under dessa omständigheter har Tribunale di Chiavari beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Skall artiklarna 30 och 36 tolkas så, att de hindrar en restriktiv tillämpning av en medlemsstats nationella lagstiftning som, inom den medlemsstatens territorium, förbjuder den fria rörligheten för en vara från en annan medlemsstat, där den varan lagligen tillverkats och försetts med varumärke?

2) Skall artikel 12.2 b i direktiv 89/104 tolkas så, att den medför harmonisering av nationella bestämmelser om upphävande av varumärkesrättigheter på de däri uppräknade grunderna med avseende på varor som distribueras på gemenskapsnivå?

3) Skall den i fråga 2 angivna bestämmelsen, med iakttagande av de faktiska omständigheter som beskrivits i denna dom och med hänsyn bland annat till proportionalitetsprincipen, tolkas så, att den hindrar en restriktiv tillämpning av en medlemsstats nationella lagstiftning som har till syfte att i den medlemsstaten förhindra den fria rörligheten för en vara från en annan medlemsstat där den lagligen tillverkats och försetts med varumärke?"

12 Det skall påpekas att Corte di cassazione genom dom av den 17 november 1995, tillgänglig på dess kansli den 9 april 1996 och vidarebefordrad till domstolen genom sökandens ombud i en skrivelse av den 24 maj 1996, ogillade Scotts överklagande av domen från Corte d'appello di Milano. Eftersom domen från Corte di cassazione inte har diskuterats inför domstolen, bör denna emellertid endast besvara frågorna på det sätt de presenterats för domstolen och analyserats vid denna.

Den första frågan

13 Med anledning av den rättsliga och faktiska bakgrund som har beskrivits i beslutet om hänskjutande skall denna fråga förstås så, att den avser frågan huruvida artiklarna 30 och 36 i fördraget utgör hinder för ett förbud mot saluföring av produkter från en medlemsstat där de lagligen saluförs i enlighet med nationella regler om skydd mot illojal konkurrens, som har sin grund i att produkterna försetts med ett varumärke vars innehavare uttryckligen är förbjuden att använda varumärket i importmedlemsstaten då det där har ansetts kunna vilseleda konsumenten.

14 I detta hänseende skall det inledningsvis konstateras att ett sådant föreläggande som har begärts i målet vid den nationella domstolen utgör en åtgärd med motsvarande verkan som en importrestriktion, i den mening som avses i artikel 30 i fördraget.

15 Det framgår nämligen av domstolens fasta rättspraxis att denna bestämmelse avser förbud mot handelsregler som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan utgöra hinder för handeln inom gemenskapen (se dom av den 11 juli 1974, Dassonville, 8/74, Rec. s. 837, punkt 5).

16 När innehavaren av ett varumärke är förbjuden att saluföra produkter med detta varumärke kan näringsidkare som vill sälja produkter med det aktuella varumärket endast få tag på produkterna genom import. Under dessa omständigheter utgör ett föreläggande att upphöra med saluförandet av dessa produkter i praktiken ett hinder för import och utgör därför ett hinder för handeln inom gemenskapen.

17 Av fast rättspraxis följer även att hinder för handeln inom gemenskapen som uppstår på grund av skillnader mellan nationella bestämmelser måste godtas, i den utsträckning som sådana bestämmelser utan åtskillnad är tillämpliga på inhemska produkter och på importerade produkter och kan rättfärdigas som nödvändiga på grund av oeftergivliga krav, bland annat i fråga om konsumentskydd eller gott handelsbruk. För att vara tillåtna krävs emellertid att dessa bestämmelser är proportionerliga i förhållande till det mål som skall uppnås och att målet inte kan uppnås genom åtgärder som medför en mindre begränsning av handeln inom gemenskapen (se dom av den 20 februari 1979, även kallad "Cassis de Dijon", Rewe-Zentral, 120/78, Rec. s. 649, punkt 8, dom av den 13 december 1990, Pall, C-238/89, Rec. s. I-4827, punkt 12, dom av den 18 maj 1993, Yves Rocher, C-126/91, Rec. s. I-2361, punkt 12, och dom av den 6 juli 1995, Mars, C-470/93, Rec. s. I-1923, punkt 15).

18 I förevarande fall framgår det inte av beslutet om hänskjutande om domen från Corte d'appello di Milano, enligt vilken innehavaren av varumärket inte får använda detta i Italien, även hindrar tredje man att saluföra de aktuella produkterna med detta varumärke eller om domen endast är bindande för varumärkets

innehavare, åtminstone tills den vinner laga kraft, vilket innebär att tredje man kan saluföra produkter med detta varumärke som importeras från andra medlemsstater där de lagligen saluförs.

19 Eftersom det ankommer på den nationella domstolen att tolka och tillämpa nationell lagstiftning och eftersom gemenskapsrättens tillämpning i målet vid den nationella domstolen beror på hur den aktuella frågan besvaras, är det lämpligt att båda dessa möjligheter behandlas vid tolkningen av artiklarna 30 och 36 i fördraget.

20 Om domen från Corte d'appello di Milano endast är bindande för varumärkets innehavare, är inte tredje man — bland annat Fransa och Graffione — förhindrade att till följd av den domen importera produkter med detta varumärke och saluföra dem i Italien. Således kan inte det föreläggande som Graffione begärt anses vara berättigat. Som det förvisso betonas i punkt 17 i denna dom, utgör skyddet mot illojal konkurrens ett av de skäl som domstolen har godtagit för att tillåta begränsningar av den fria rörligheten för produkter. Det kan däremot inte godtas att skyddet mot illojal konkurrens åberopas för att förbjuda ett företag att utnyttja sin rätt att till en medlemsstat importera och där med ett visst varumärke saluföra produkter från en annan medlemsstat där produkterna lagligen saluförs, under förutsättning att övriga ekonomiska aktörer har samma rätt, även om de inte använder sig av den.

21 Om det däremot till följd av domen från Corte d'appello di Milano råder ett generellt förbud mot att saluföra den aktuella produkten med varumärket Cotonelle i Italien, är det lämpligt att, som parterna vid den nationella domstolen med rätta har påpekat, ifrågasätta om ett sådant hinder mot den fria rörligheten för varor som skapas genom den domen kan vara ett av konsumentskyddshänsyn berättigat medel mot varumärket Cotonelles vilseledande effekt, eftersom detta varumärke skulle kunna vilseleda konsumenter att tro att produkterna med detta varumärke innehåller bomull.

22 I detta hänseende skall det konstateras att möjligheten att tillåta ett försäljningsförbud på grund av att ett varumärke är vilseledande i princip inte utesluts av den omständigheten att samma varumärke inte uppfattas så i andra medlemsstater. Som generaladvokaten har påpekat i punkt 10 i sitt förslag till avgörande är det på grund av språkliga, kulturella och sociala skillnader mellan medlemsstaterna möjligt att ett varumärke som inte skulle kunna vilseleda konsumenter i en medlemsstat kan göra detta i en annan medlemsstat.

23 För att åtgärden skall vara berättigad krävs emellertid även, vilket betonas i punkt 17 i denna dom, att den åtgärd som har vidtagits för att skydda konsumenterna verkligen är nödvändig för ändamålet, att den är proportionerlig i förhållande till det mål som skall uppnås och att målet inte kan uppnås genom åtgärder som medför en mindre begränsning av handeln inom gemenskapen.

24 I detta hänseende framgår det bland annat av domstolens rättspraxis att risken för att konsumenter skall vilseledas endast kan begränsa kravet på fri rörlighet för varor och således rättfärdiga handelshinder om denna risk är tillräckligt allvarlig (se i detta hänseende bland annat de ovannämnda domarna i målen Clinique och Mars).

25 Eftersom domstolen inte med hjälp av uppgifterna i akten i målet kan bedöma om nämnda villkor är uppfyllda i förevarande fall, åligger det den nationella domstolen att göra en sådan bedömning.

26 Den nationella domstolen skall vid denna bedömning beakta samtliga relevanta uppgifter, häri inbegripet de omständigheter under vilka produkterna säljs, den information som finns på produktens förpackning och hur tydlig denna information är, framförandet av och innehållet i reklamen samt risken för misstag beroende på vilken konsumentgrupp som berörs.

27 Den första frågan skall således besvaras så, att artiklarna 30 och 36 i fördraget skall tolkas på så sätt att

— de hindrar att skyddet mot illojal konkurrens åberopas för att förbjuda ett företag att utnyttja sin rätt att till en medlemsstat importera och där med ett visst varumärke saluföra produkter från en annan medlemsstat där de lagligen saluförs, under förutsättning att övriga ekonomiska aktörer har samma rätt, även om de inte använder sig av den,

— de däremot inte hindrar att alla ekonomiska aktörer av konsumentskyddshänsyn förbjuds att saluföra produkter från en medlemsstat där de lagligen saluförs, under förutsättning att detta förbud är nödvändigt för att skydda konsumenterna, att det är proportionerligt i förhållande till detta mål och att målet inte kan uppnås genom åtgärder som medför en mindre begränsning av handeln inom gemenskapen. I detta hänseende skall den nationella domstolen bland annat undersöka om risken för att konsumenter vilseleds är tillräckligt allvarlig för att kunna ges företräde framför kraven på fri rörlighet för varor.

Den andra och den tredje frågan

28 Genom den andra och den tredje frågan vill den nationella domstolen i huvudsak veta om artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet skall tolkas på så sätt att den utgör hinder för ett förbud mot saluföring av produkter från en medlemsstat där de lagligen saluförs, som har sin grund i att produkterna försetts med ett varumärke vars innehavare uttryckligen är förbjuden att använda varumärket i importmedlemsstaten då det där har ansetts kunna vilseleda konsumenten.

29 I detta hänseende skall det betonas att varumärkesdirektivet, som enligt sin rubrik är det första direktivet på området, inte syftar till en fullständig harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning på varumärkesområdet och att det i artikel 12 i detta direktiv endast anges på vilka grunder ett varumärke skall kunna upphävas. Det framgår för övrigt av femte övervägandet i ingressen att medlemsstaterna alltjämt har frihet att bestämma vilka konsekvenser som ett upphävande eller en ogiltigförklaring av varumärken skall få.

30 Det framgår för övrigt av sjätte övervägandet att det enligt varumärkesdirektivet inte är uteslutet att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som förekommer i medlemsstaterna, till exempel bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd.

31 Det skall således konstateras att artikel 12.2 i varumärkesdirektivet, såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 19 och 20 i sitt förslag till avgörande, överlåter åt nationell lag att bestämma huruvida och i vilken omfattning bruket av ett varumärke, vars innehavare har nekats varumärkesskydd för det, skall förbjudas.

32 Härav framgår att denna bestämmelse inte är relevant för att lösa det huvudsakliga problemet i målet vid den nationella domstolen.

33 Under dessa omständigheter skall den andra och den tredje frågan besvaras så, att artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet skall tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för ett förbud mot saluföring av produkter från en medlemsstat där de lagligen saluförs, som har sin grund i att produkterna försetts med ett varumärke vars innehavare uttryckligen är förbjuden att använda varumärket i importmedlemsstaten då det där har ansetts kunna vilseleda konsumenten.

Rättegångskostnader

34 De kostnader som har förorsakats den italienska och den brittiska regeringen, såväl som Europeiska gemenskapernas kommission, 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 29 oktober 1994 förts vidare av Tribunale di Chiavari — följande dom:

1) Artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget skall tolkas på så sätt att

— de hindrar att skyddet mot illojal konkurrens åberopas för att förbjuda ett företag att utnyttja sin rätt att till en medlemsstat importera och där med ett visst varumärke saluföra produkter från en annan medlemsstat där de lagligen saluförs, under förutsättning att övriga ekonomiska aktörer har samma rätt, även om de inte använder sig av den,

— de däremot inte hindrar att alla ekonomiska aktörer av konsumentskyddshänsyn förbjuds att saluföra produkter från en medlemsstat där

de lagligen saluförs, under förutsättning att detta förbud är nödvändigt för att skydda konsumenterna, att det är proportionerligt i förhållande till detta mål och att målet inte kan uppnås genom åtgärder som medför en mindre begränsning av handeln inom gemenskapen. I detta hänseende skall den nationella domstolen bland annat undersöka om risken för att konsumenter vilseleds är tillräckligt allvarlig för att kunna ges företräde framför kraven på fri rörlighet för varor.

2) Artikel 12.2 b i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för ett förbud mot saluföring av produkter från en medlemsstat där de lagligen saluförs, som har sin grund i att produkterna försetts med ett varumärke vars innehavare uttryckligen är förbjuden att använda varumärket i importmedlemsstaten, då det där har ansetts kunna vilseleda konsumenten.

Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida

Murray Sevón Kapteyn

Gulmann Edward Puissochet

Hirsch Ragnemalm

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 26 november 1996.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordförande