DOMSTOLENS DOM
22. juni 1994 *

I sag C-9/93,

angående en anmodning, som Oberlandesgericht Düsseldorf (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

IHT Internationale Heiztechnik GmbH og

Uwe Danziger

mod

Ideal-Standard GmbH og

Wabco Standard GmbH,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens artikel 30 og 36,

* Processprog: tysk.

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, O. Due, afdelingsformændene G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida og M. Diez de Velasco samt dommerne C. N. Kakouris, R. Joliet (refererende dommer), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn og J. L. Murray,

generaladvokat: C. Gulmann
justitssekretær: ekspeditionssekretær D. Louterman-Hubeau,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Ideal-Standard GmbH og Wabco Standard GmbH — et selskab, som varetager driften af førstnævnte — (herefter benævnt »Ideal-Standard GmbH«) ved advokat Winfried Tilmann, Düsseldorf

— IHT Internationale Heiztechnik GmbH og Uwe Danziger (herefter benævnt »IHT«) ved advokat Ulf Doepner, Düsseldorf

— den tyske regering ved Regierungsdirektor Claus-Dieter Quassowski, Forbundsøkonomiministeriet, Regierungsdirektor Alfred Dittrich, Forbundsjustitsministeriet, og Ministerialrat Alexander von Mühlendahl, Forbundsjustitsministeriet, som befuldmægtigede

— Det Forenede Kongerige ved Treasury Solicitor John D. Colahan, som befuldmægtiget, og Barrister Michael Silverleaf

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Angela Bardenhewer og Pieter van Nuffel, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at Ideal-Standard GmbH og Wabco Standard GmbH, IHT og Uwe Danziger, den tyske regering, Det Forenede Kongerige ved John D. Colahan og Barrister Stephen Richards og Kommissionen har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 5. oktober 1993,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 9. februar 1994,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 15. december 1992 indgået til Domstolen den 12. januar 1993 har Oberlandesgericht Düsseldorf i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens artikel 30 og 36 med henblik på at kunne afgøre, om det er foreneligt med fællesskabsretten at begrænse adgangen til at anvende en betegnelse, hvor en koncern gennem nogle indskudte datterselskaber var indehaver af et varemærke bestående af den pågældende betegnelse i flere EF-medlemsstater, og hvor varemærket i en enkelt medlemsstat og for visse af de produkter, for hvilke det var blevet registreret, var blevet overdraget til en virksomhed uden for koncernen.

---

2 Spørgsmålet er blevet rejst under en sag mellem de to tyske selskaber Ideal-Standard GmbH og Internationale Heiztechnik (herefter benævnt »IHT«) angående benyttelsen af varemærket »Ideal Standard« i Tyskland for varmeanlæg, der fremstilles i Frankrig af IHT's moderselskab, Compagnie internationale de chauffage (herefter benævnt »CICh«).

3 Indtil 1984 var koncernen American Standard, gennem sit tyske og sit franske datterselskab — Ideal-Standard GmbH og Ideal-Standard SA — i Tyskland og Frankrig indehaver af varemærket »Ideal Standard« for sanitetsartikler og varmeanlæg.

4 I juli 1984 solgte koncernens franske datterselskab, Ideal-Standard SA, varemærket for varmeanlæg — sammen med sine aktiviteter på »varmeområdet« — til det franske selskab Société générale de fonderie (herefter benævnt »SGF«), som det ikke havde nogen tilknytning til. Overdragelsen af varemærket gjaldt for Frankrig (herunder de oversøiske departementer og territorier), Tunesien og Algeriet.

5 Overdragelsen skete på baggrund af følgende omstændigheder: Ideal-Standard SA havde siden 1976 haft økonomiske vanskeligheder. Der blev åbnet akkordforhandling for virksomheden. Tilsynet under akkordforhandlingen indgik en forvaltningsaftale med et andet fransk selskab, som bl.a. var oprettet af SGF. Dette selskab fortsatte Ideal-Standard SA's produktions- og salgsvirksomhed. Forvaltningsaftalen blev bragt til ophør i 1980. Udviklingen i Ideal-Standard SA's virksomhed på varmeanlægsområdet var fortsat ikke tilfredsstillende. Da SGF var interesseret i at opretholde virksomheden på varmeanlægsområdet og sælge de pågældende produkter i Frankrig under varemærket »Ideal Standard«, overdrog Ideal-Standard SA varemærket og produktionsapparatet på området for varmeanlæg til SGF som beskrevet ovenfor i præmis 4. Senere overdrog SGF varemærket til et andet fransk selskab, CICh, der — ligesom SGF — indgår i den franske koncern Nord-Est og heller ikke har nogen tilknytning til American Standard-koncernen.

6 Som følge af IHT's salg i Tyskland af varmeanlæg under varemærket »Ideal Standard«, fremstillet i Frankrig af CICh, anlagde Ideal-Standard GmbH varemærkekrænkelsessag og sag om ulovlig brug af firmanavn mod IHT. Ideal-Standard GmbH, som fortsat var indehaver af varemærket »Ideal Standard« i Tyskland for både sanitetsartikler og varmeanlæg, ophørte i 1976 med at fremstille og sælge varmeanlæg.

7 Sagsøgeren begærede under sagen nedlagt forbud mod, at IHT i Tyskland sælger varmeanlæg under varemærket »Ideal Standard« og lader varemærket figurere i reklamer, prislister mv.

8 Landgericht Düsseldorf, for hvilken sagen blev anlagt i første instans, gav sagsøgeren medhold ved dom af 25. februar 1992.

9 Landgericht fandt for det første, at der var risiko for forveksling. Det benyttede mærke — betegnelsen »Ideal Standard« — er det samme. Desuden ligger de omhandlede produkter tilstrækkelig tæt op ad hinanden til, at forbrugerne, når de ser, at produkterne er forsynet med samme mærke, forledes til at tro, at de hidrører fra samme virksomhed.

10 Landgericht fandt endvidere, at der i det foreliggende tilfælde ikke var nogen grund til, at retten benyttede sig af sin beføjelse til at forelægge et spørgsmål for Domstolen vedrørende fortolkningen af traktatens artikel 30 og 36, jf. traktatens artikel 177. Efter at have redegjort for hovedtrækkene i Domstolens domme af henholdsvis 3. juli 1974 (sag 192/73, Van Zuylen, Sml. s. 731, »Hag I-dommen«) og 17. oktober 1990 (sag C-10/89, Hag, Sml. I, s. 3711, »Hag II-dommen«) udtalte Landgericht, at Domstolens bemærkninger i sidstnævnte dom »i tilstrækkelig grad viser, at doktrinen om fælles oprindelse har mistet enhver betydning, ikke blot i forbindelse med de faktiske omstændigheder i den pågældende sag, dvs. i tilfælde af en ekspropriation i en medlemsstat, men også i tilfælde af en aftalebaseret opdeling af retten til et varemærke, som oprindelig tilhørte en enkelt indehaver, som omhandlet i nærværende sag«.

11 IHT ankede dommen til Oberlandesgericht Düsseldorf, som under henvisning til Hag II-dommen har rejst det spørgsmål, om den foreliggende sag — som fastslået af Landgericht — skal afgøres på samme måde, når henses til fællesskabsretten.

12 Oberlandesgericht Düsseldorf har derfor forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål, der lyder således:

»Udgør det en hindring for samhandelen inden for Fællesskabet, der er ulovlig efter EØF-traktatens artikel 30 og 36, såfremt der over for en virksomhed, der er datterselskab i medlemsstat A af en producent af varmeanlæg i medlemsstat B, kan kræves nedlagt forbud mod, at virksomheden som mærke anvender betegnelsen 'Ideal Standard', under påberåbelse af, at der er risiko for forveksling med et mærke, der har fælles oprindelse med betegnelsen, som af producenten i dennes hjemstedsstat lovligt anvendes på grundlag af et dér beskyttet varemærke, som producenten har erhvervet ved aftale, og som oprindelig tilhørte et søsterselskab til den virksomhed, der i medlemsstat A modsætter sig indførslen af varer med betegnelsen 'Ideal Standard'?«

13 Det er ubestridt, at det forbud, der måtte blive nedlagt mod, at IHT anvender betegnelsen »Ideal Standard« i Tyskland for varmeanlæg, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion som omhandlet i artikel 30. Spørgsmålet er således, om forbuddet kan være berettiget i henhold til traktatens artikel 36.

14 Der skal indledningsvis redegøres for nogle hovedpunkter i varemærkeretten og i Domstolens praksis vedrørende traktatens artikel 30 og 36 med henblik på at præcisere den juridiske sammenhæng, som det præjudicielle spørgsmål indgår i.

Ligheden mellem produkterne og risikoen for forveksling

15 Hag II-dommen, hvis anvendelighed i hovedsagen den forelæggende ret er i tvivl om, vedrørte en situation, hvor ikke blot betegnelsen var den samme, men hvor også de af sagens parter forhandlede produkter var de samme. Nærværende sag

drejer sig derimod om anvendelsen af identiske mærker for forskellige produkter, idet Ideal-Standard GmbH under påberåbelse af sin registrering af varemærket »Ideal Standard« for sanitetsartikler modsætter sig, at dette mærke anvendes for varmeanlæg.

16 Retten til at kræve, at der nedlægges forbud mod benyttelse af et beskyttet varemærke — som kan være knyttet til registreringen eller have et andet grundlag — rækker efter gældende ret videre end til de produkter, for hvilke varemærket er erhvervet. Varemærkeretten har nemlig til formål at beskytte indehaverne mod, at tredjemand forsøger at drage fordel af det omdømme, der er knyttet til mærket, idet han skaber en risiko for forvekslinger hos forbrugerne (jf. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7). En sådan risiko kan opstå som følge af, at der anvendes samme mærke for andre produkter end dem, for hvilke der er erhvervet en varemærkeret (ved registrering eller på anden måde), når der er en tilstrækkelig tæt forbindelse mellem de pågældende produkter til, at forbrugerne, når de ser, at produkterne er forsynet med samme mærke, må konkludere, at produkterne hidrører fra samme virksomhed. Spørgsmålet, om der er lighed mellem produkterne, indgår således i begrebet risiko for forveksling og skal vurderes ud fra formålet med varemærkeretten.

17 Kommissionen har i sit indlæg advaret mod den meget vide fortolkning af begreberne forvekslingsrisiko og lighed mellem produkterne, som de tyske domstole hævdes at anlægge. Den vil ifølge Kommissionen kunne føre til begrænsninger i de frie varebevægelser, som ikke er omfattet af EØF-traktatens artikel 36.

---

18 For så vidt angår perioden forud for ikrafttrædelsen af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som blev udsat til den 31. december 1992 i medfør af artikel 1 i Rådets beslutning 92/10/EØF af 19. december 1991 (EFT 1992 L 6, s. 35) — den for hovedsagen relevante periode — har Domstolen i sin dom af 30. november 1993 i sagen Deutsche Renault (sag C-317/91, Sml. I, s. 6227) udtalt, at »fastlæggelsen af kriterierne for, at der foreligger en risiko for forveksling, udgør en del af de nærmere regler om beskyttelse af

varemærker, der ... henhører under national lovgivning« (præmis 31), og at »fællesskabsretten ikke gør det nødvendigt at fortolke begrebet forvekslingsrisiko snævert« (præmis 32).

19 Som fastslået i samme dom er anvendelsen af national ret imidlertid underlagt begrænsningerne i traktatens artikel 36, andet punktum. Der må altså hverken ske vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. Der er f.eks. tale om en sådan skjult begrænsning, hvis den nationale ret vurderer ligheden mellem produkterne på et vilkårligt grundlag. Såfremt anvendelsen af den nationale lovgivning, for så vidt angår spørgsmålet om ligheden mellem produkterne, fører til en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen, er det under alle omstændigheder udelukket, at importhindringen kan være berettiget i henhold til artikel 36. Desuden gælder, at hvis den kompetente nationale ret i den sidste ende måtte nå frem til, at der ikke er lighed mellem de omhandlede varer, vil ingen som helst importhindring kunne være berettiget i henhold til artikel 36.

20 Med de anførte forbehold tilkommer det den forelæggende ret at afgøre, om der er lighed mellem de omhandlede produkter. Da der er tale om et spørgsmål om fastlæggelse af faktiske omstændigheder, som kun den nationale ret har direkte kendskab til, og som derfor for så vidt falder uden for Domstolens kompetence i henhold til artikel 177, kan Domstolen kun lægge til grund, at der er risiko for forveksling. Problemstillingen er således den samme, som hvis de produkter, for hvilke varemærket er overdraget, og de produkter, der er omfattet af registreringen i Tyskland, havde været identiske.

Nationale varemærkerettigheders territoriale natur og uafhængighed

21 Da der er tale om en situation, hvor varemærket kun blev overdraget for et enkelt lands vedkommende, og da spørgsmålet er, om det resultat, Domstolen nåede frem til i Hag II-dommen i relation til en opdeling af et varemærke som følge af en

beslaglæggelse, også gælder i tilfælde af en aftalebaseret opdeling, skal det indledningsvis bemærkes, at nationale varemærkerettigheder — som anført af Det Forenede Kongerige — ikke blot er territorialt begrænsede, men også indbyrdes uafhængige.

22 Nationale varemærkerettigheder er for det første territorialt begrænsede. Princippet om territorial begrænsning, som er anerkendt i internationale traktater, indebærer, at betingelserne for beskyttelsen af et varemærke fastlægges i henhold til lovgivningen i det land, hvor der er ansøgt om en sådan beskyttelse. Der kan i øvrigt i national ret kun fastsættes sanktioner i anledning af handlinger foretaget på det pågældende lands område.

23 Ved at tillade visse importbegrænsninger begrundet i hensynet til beskyttelse af intellektuel ejendomsret forudsætter EØF-traktatens artikel 36 selv, at det som udgangspunkt er lovgivningen i importlandet, der finder anvendelse på handlinger vedrørende det indførte produkt, der er foretaget på dette lands område. En importbegrænsning, der har hjemmel i denne lovgivning, undgår naturligvis kun at blive ramt af forbuddet i artikel 30, hvis den er omfattet af artikel 36.

24 Nationale varemærkerettigheder er endvidere indbyrdes uafhængige.

---

25 Princippet om varemærkers uafhængighed er kommet til udtryk i artikel 6, stk. 3, i Pariserkonventionen af 20. marts 1883 til beskyttelse af industriel ejendomsret, senest revideret den 14. juli 1967 i Stockholm (jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 13.10.1970, *Lovtidende* C), hvorefter »et varemærke, som på foreskreven måde er registreret i et unionsland, skal betragtes som uafhængigt af mærker, der er registreret i de andre unionslande ...«.

26 Princippet har ført til, at det anerkendes, at varemærkeretten kan overdrages i ét land uden samtidig at blive overdraget af indehaveren i andre lande.

27 Muligheden for uafhængige overdragelser følger for det første forudsætningsvis af artikel 6 d i Pariserkonventionen.

28 Visse nationale lovgivninger tillader, at varemærket overdrages uden samtidig overdragelse af virksomheden, mens andre fortsat kræver, at der samtidig med overdragelsen af mærket skal ske en overdragelse af virksomheden. I visse lande blev kravet om samtidig overdragelse af virksomheden endog fortolket således, at der skulle ske overdragelse af hele virksomheden, selv om visse dele af denne lå i andre lande end det, som overdragelsen skulle vedrøre. En overdragelse af mærket i ét land medførte således næsten nødvendigvis en overdragelse af mærket i andre lande.

29 Det er derfor i konventionens artikel 6 d bestemt, at »når gyldigheden af overdragelsen af et varemærke ifølge lovgivningen i et unionsland er betinget af, at den sker samtidig med overdragelsen af den virksomhed eller forretning, hvortil mærket hører, skal det være tilstrækkeligt til gyldig overdragelse, at der til erhververen overdrages den del af virksomheden eller forretningen, som findes i dette land, tillige med eneretten til dér at fabrikere eller sælge varer med det pågældende mærke«.

30 Idet den således gør det lettere at overdrage et mærke i ét land, uden at mærket samtidig overdrages i et andet land, forudsætter konventionens artikel 6 d, at sådanne uafhængige overdragelser kan finde sted.

31 Princippet om varemærkers uafhængighed er endvidere udtrykkeligt nedfældet i artikel 9 ter, stk. 2, i Madrid-arrangementet af 14. april 1891 om international regi-

strering af varemærker, senest revideret i Stockholm i 1967 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11852, s. 389), hvori det hedder: »Det Internationale Bureau registrerer også overdragelser af internationale varemærker, der kun vedrører ét eller enkelte af de kontraherende lande« (o.a.: Domstolens oversættelse).

32 Regler, hvorefter flere landes område i varemærkeretlig henseende skal betragtes som ét område, såsom Benelux-landenes fælles lov om varemærker (trykt som bilag til Benelux-konventionen om varemærker, *Bulletin Benelux* 1962-2, s. 57, protokol af 10.11.1983, *Bulletin Benelux* af 15.12.1983, s. 72) eller Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), foreskriver ganske vist, at en overdragelse af et varemærke, som kun gennemføres i en del af det område, reglerne gælder for, er ugyldig (jf. nedenfor, præmis 53 og 54). Sådanne regler gør det imidlertid lige så lidt som de nationale lovgivninger til en betingelse for gyldigheden af en overdragelse af et varemærke på det område, reglerne gælder for, at der samtidig sker overdragelse af varemærket for tredjestaters område.

Retspraksis vedrørende artikel 30 og 36, varemærkeretten og parallelimport

33 Domstolen har i fast praksis under henvisning til traktatens artikel 36, andet punktum, udtalt følgende:

Selv om artikel 36 hjemler en undtagelse fra et af fællesmarkedets grundlæggende principper, tillader den kun afvigelser fra princippet om frie varebevægelser i det omfang, de er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand.

Inden for varemærkeområdet er den kommercielle ejendomsrets særlige genstand navnlig at sikre indehaveren eneret til at udnytte mærket med henblik på den første afsætning af et produkt og således beskytte ham mod de konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme ved at sælge produkter, der ulovligt er forsynet med dette mærke.

En hindring for varernes frie bevægelighed kan følge af regler i en national lovgivning vedrørende industriel og kommerciel ejendomsret, som bestemmer, at indehaverens varemærkeret ikke udtømmes ved markedsføringen af et produkt i en anden medlemsstat under dette mærke, således at indehaveren kan modsætte sig import til sit eget land af det produkt, der er bragt i omsætning i en anden stat.

En sådan hindring er ikke berettiget, når produktet lovligt er blevet afsat på markedet i den medlemsstat, hvorfra det er importeret, af indehaveren selv eller med hans samtykke, således at der ikke kan opstå spørgsmål om misbrug eller efterligning af mærket.

Dersom nemlig mærkeindehaveren kunne forbyde import af beskyttede produkter, bragt i omsætning i en anden medlemsstat af ham selv eller med hans samtykke, ville han have mulighed for at opdele de nationale markeder og således foretage en restriktion af handelen mellem medlemsstaterne, selv om en sådan restriktion ikke er nødvendig for at sikre ham det væsentlige i de enerettigheder, som mærket giver (jf. dom af 31.10.1974, sag 16/74, Winthrop, Sml. s. 1183, præmis 7-11).

34 Det er således i strid med artikel 30 og 36 at anvende en national lov, som giver varemærkeindehaveren i importlandet ret til at modsætte sig salg af produkter, som er bragt i omsætning i eksportlandet af ham selv eller med hans samtykke. Dette såkaldte konsumptionsprincip gælder, såfremt mærkeindehaveren i importlandet og mærkeindehaveren i eksportlandet er den samme, eller hvis de — selv om der er tale om forskellige personer — står i økonomisk forbindelse med hinanden.

Herunder falder en række situationer: Produkterne kan være bragt i omsætning af samme virksomhed, en licenshaver, et moderselskab, et datterselskab under samme koncern eller en eneretsindehaver.

35 Der har i medlemsstaternes retspraksis og i EF-Domstolens praksis foreligget adskillige tilfælde, hvor varemærket var overdraget til et datterselskab eller til en eneretsindehaver med henblik på at gøre det muligt for de pågældende virksomheder at beskytte deres nationale markeder mod parallelimport, idet parterne udnyttede, at konsumptionsprincippet i visse lande blev fortolket indskrænkende.

36 Artikel 30 og 36 er til hinder for en sådan anvendelse af varemærkeretten, for de medfører, at nationale love, der gør det muligt for rettighedsindehaveren at modsætte sig import, skal lades ude af betragtning.

37 I de ovenfor beskrevne situationer (jf. præmis 34) bringes varemærkets funktion på ingen måde i fare af den frie adgang til import. Som fastslået i Hag II-dommen er betingelsen for, at et varemærke kan have sin funktion, at mærket for ethvert produkt, der er forsynet med det, udgør en garanti for, at produktet er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for produktets kvalitet (præmis 13). I alle de ovenfor omtalte tilfælde udøves kontrollen fra ét og samme sted, nemlig koncernen for så vidt angår produkter bragt i omsætning af et datterselskab, producenten for så vidt angår produkter, der sælges af en eneretsindehaver, og licensgiveren for så vidt angår produkter, der sælges af en licenshaver. I licenssituationen har licensgiveren mulighed for at kontrollere kvaliteten af licenshaverens produkter ved at indsætte klausuler i kontrakten, som forpligter licenshaveren til at følge licensgiverens instrukser og giver sidstnævnte adgang til at sikre sig, at dette sker. Den oprindelse, som varemærket skal garantere, er den samme: Den defineres ikke af producenten, men af det center, hvorfra produktionen styres (jf. motiverne til Benelux-konventionen og den fælles lov, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 36).

38 Det skal endvidere understreges, at det afgørende element er muligheden for en kontrol af produkternes kvalitet og ikke den faktiske udøvelse af denne kontrol. Derfor skal en national lov, som gør det muligt for licensgiveren at modsætte sig en import af licenshaverens produkter under henvisning til deres dårlige kvalitet, lades ude af betragtning som stridende mod artikel 30 og 36. Hvis licensgiveren accepterer, at der fremstilles produkter af dårlig kvalitet, selv om han i henhold til kontrakten kan forhindre dette, må han påtage sig ansvaret herfor. Hvis fremstillingen af produkterne er decentraliseret inden for samme koncern, og datterselskaberne i de enkelte medlemsstater fremstiller produkter, hvis kvalitet er tilpasset de særlige forhold på hvert enkelt nationalt marked, er en national lov, som tillader, at et selskab under koncernen under henvisning til disse kvalitetsforskelle modsætter sig, at der på dets område sælges produkter fremstillet af et søsterselskab, også i strid med artikel 30 og 36. Koncernen må i henhold til disse bestemmelser affinde sig med følgerne af det valg, den træffer.

39 Artikel 30 og 36 er således til hinder for anvendelse af nationale lovgivninger, der tillader, at varemærkeretten bruges til at hindre de frie varebevægelser med hensyn til et produkt, som er forsynet med et mærke, hvis benyttelse kontrolleres af én enhed.

Den situation, at varemærket ikke længere er undergivet én enheds kontrol som følge af, at mærket er blevet overdraget, men kun i én eller nogle medlemsstater

40 Det problem, som spørgsmålet fra Oberlandesgericht Düsseldorf rejser, er, om de samme principper gælder, såfremt varemærket er blevet overdraget, men kun i én eller nogle medlemsstater, til en virksomhed, som ikke har nogen økonomisk forbindelse med overdrageren, og denne modsætter sig, at erhververen sælger produkter under det pågældende mærke i det land, hvor overdrageren fortsat er indehaver af varemærket.

41 Der må sondres skarpt mellem denne situation og det tilfælde, at de indførte produkter hidrører fra en licenshaver eller et datterselskab, som retten til varemærket er blevet overført til i eksportlandet. Overdragelsesaftalen giver nemlig ikke i sig

selv — dvs. når der ikke er nogen økonomisk forbindelse mellem parterne — overdrageren mulighed for at kontrollere kvaliteten af de produkter, erhververen sælger under det pågældende mærke.

42 Kommissionen har anført, at American Standard-koncernen ved i Frankrig at overdrage varemærket »Ideal Standard« for varmeanlæg til et selskab uden for koncernen stiltiende gav samtykke til, at dette selskab bragte varmeanlæg i omsætning i Frankrig under det pågældende mærke. Eftersom der foreligger et stiltiende samtykke, kan der ikke nedlægges forbud mod salg af varmeanlæg under det overdragede varemærke i Tyskland.

43 Denne argumentation kan ikke tiltrædes. Det samtykke, som ligger i enhver overdragelse, er ikke det, der kræves, for at konsumptionsprincippet finder anvendelse. Dette forudsætter, at rettighedsindehaveren i importlandet — direkte eller indirekte — kan bestemme, hvilke produkter der kan forsynes med mærket i eksportlandet, og føre kontrol med disse produkters kvalitet. Han mister imidlertid muligheden herfor, hvis rådigheden over mærket i forbindelse med en overdragelse afstås til en tredjemand, som ikke har nogen økonomisk forbindelse med overdrageren.

44 Den løsning, som går ud på at betragte markederne som adskilte, når et varemærke i to EF-medlemsstater tilkommer forskellige berettigede, som der ikke er nogen økonomisk forbindelse imellem, er allerede kendt lovlig af Domstolen i Hag II-dommen. Eftersom den pågældende sag drejede sig om et tilfælde, hvor der ikke længere kun var én indehaver af varemærkeretten som følge af en beslaglæggelse, er det imidlertid blevet gjort gældende, at resultatet ikke behøver at være det samme i tilfælde af en aftalebaseret opdeling.

45 Dette synspunkt kan ikke tiltrædes, da det er i strid med Domstolens argumentation i Hag II-dommen. Domstolen understregede her indledningsvis, at retten til varemærker er afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter traktaten (præmis 13). Den henviste dernæst til

varemærkets identifikationsfunktion og — jf. citatet ovenfor i præmis 37 — til betingelserne for, at mærket kan have denne funktion. Domstolen bemærkede endvidere, at rækkevidden af den eneret, som er varemærkets særlige genstand, skal fastlægges under hensyntagen til dets funktion (præmis 14). Den understregede, at det afgørende i det foreliggende tilfælde var, at indehaveren af varemærket i importlandet ikke havde givet samtykke til, at den virksomhed, der var indehaver af varemærket i eksportlandet, forhandlede produkterne i dette land (præmis 15). Domstolen konkluderede på den baggrund, at en fri adgang til at handle med produkterne ville undergrave varemærkets afgørende funktion, idet forbrugerne ikke længere med sikkerhed ville kunne fastslå mærkevarens oprindelse, ligesom indehaveren af varemærket kunne risikere at blive lastet for en dårlig varekvalitet, som den pågældende er uden ansvar for (præmis 16).

46 Som det med rette er anført af Det Forenede Kongerige og Tyskland og antaget af Landgericht Düsseldorf i første instans i hovedsagen, gør disse betragtninger sig gældende, hvad enten det varemærke, som oprindelig tilhørte én og samme virksomhed, er blevet opdelt ved et offentligt indgreb eller ved en overdragelse i henhold til aftale.

47 IHT har bl.a. gjort gældende, at en varemærkeindehaver, som overdrager mærket i én medlemsstat og beholder det i de andre, må acceptere konsekvenserne af, at overdragelsen svækker mærkets identifikationsfunktion. En territorialt begrænset overdragelse er ifølge selskabet ensbetydende med, at indehaveren frivilligt giver afkald på at være den eneste, der sælger varer af det pågældende mærke inden for Fællesskabet.

48 Argumentet kan ikke tiltrædes. Det tager nemlig ikke hensyn til, at varemærkets funktion — eftersom varemærker er territorialt begrænsede — skal fastlægges i forhold til et bestemt område (præmis 18 i Hag II-dommen).

49 IHT har endvidere anført, at det franske datterselskab, Ideal-Standard SA, i Frankrig affinder sig med en situation, hvor produkter (såsom varmeanlæg og sanitetsar-

tikler) med forskellig oprindelse kan sælges under samme mærke i samme land, og at den adfærd, der udvises af det tyske datterselskab i samme koncern, som modsætter sig salg af varmeanlæg under mærket »Ideal Standard« i Tyskland, således har karakter af et misbrug.

50 Dette argument kan heller ikke tiltrædes.

51 For det første blev varemærket kun overdraget i Frankrig. Hvis den pågældende argumentation blev fulgt, ville overdragelsen af varemærket i Frankrig — som anført af den tyske regering — blive udvidet med en tilladelse til at benytte navnet i Tyskland, selv om aftaler om sådanne overdragelser og licenser i betragtning af nationale varemærkerettigheders territoriale karakter altid indgås for et bestemt område.

52 Det er endvidere og navnlig af betydning, at fransk ret, som er gældende for den i sagen omhandlede overdragelse, tillader overdragelser af varemærker begrænset til visse produkter, hvilket fører til, at der i Frankrig kan blive tale om, at ens produkter med forskellig oprindelse sælges under samme mærke, hvorimod tysk ret forbyder overdragelser af varemærker begrænset til visse produkter med henblik på at undgå, at der opstår en sådan situation. Hvis IHT's argumentation blev fulgt, ville det føre til, at den løsning, der er valgt i eksportlandet, udvides til at gælde importlandet, hvis lovgivning forbyder en situation som den nævnte, og det på trods af de omhandlede rettigheders territoriale karakter.

53 Eftersom en overdragelse til en erhverver, der ikke har nogen forbindelse med overdrageren, fører til, at der bliver tale om produkter med forskellig oprindelse inden for samme område, og at det derfor med henblik på at beskytte varemærkets

funktion måtte accepteres, at der kan nedlægges forbud mod eksport af erhververens produkter til overdragerens land og omvendt, er det i de regler, der gælder fælles for flere lande, bestemt, at overdragelser, der kun foretages i en del af det samlede område, rettighederne i henhold til de pågældende regler omfatter, er ugyldige. Ved hjælp af denne begrænsning af retten til at disponere over varemærket sikrer sådanne regler, at indehaveren er den samme i hele det område, de finder anvendelse på, idet de samtidig sikrer produktets frie bevægelighed.

54 Det er således i Benelux-landenes fælles lov om varemærker, hvorefter de tre lande skulle behandles som ét område i varemærkeretlig henseende (jf. motiverne, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 3 og 4), bestemt, at det efter lovens ikrafttrædelse kun var muligt at erhverve en varemærkeret for hele Benelux (motiverne, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 14). Det blev derfor fastslået, at overdragelser af varemærker, der ikke gælder for hele Benelux, er ugyldige.

55 Ved forordningen om EF-varemærker er der også oprettet en rettighed af enhedskarakter. Med visse undtagelser (jf. herved artikel 106 om forbud mod brug af EF-varemærker og artikel 107 om ældre rettigheder, som kun har lokal betydning) har EF-varemærket »samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Fællesskabet« (artikel 1, stk. 2).

56 Til forskel fra Benelux-loven træder »Fællesskabets varemærkeregler ... imidlertid ikke i stedet for medlemsstaternes lovgivning om varemærker« (femte betragtning

til forordningen). EF-varemærket er blot en overbygning på de nationale rettighe der. Virksomhederne har ikke pligt til at erhverve EF-varemærker (femte betragtning til forordningen). Desuden kan det forhold, at der findes ældre nationale rettigheder, være til hinder for registrering af et EF-varemærke. I henhold til artikel 8 i forordningen kan indehaveren af et varemærke i en enkelt medlemsstat nemlig modsætte sig registrering af et EF-varemærke til fordel for en person, der er indehaver af nationale rettigheder for de samme eller lignende produkter i alle de andre medlemsstater. Bestemmelsen kan ikke fortolkes således, at den er til hinder for, at nationale varemærker kun overdrages i én eller nogle EF-medlemsstater. Forordningen om EF-varemærker ses således ikke at indebære, at overdragelser af nationale varemærker begrænset til visse EF-medlemsstater er ugyldige.

57 En sådan ugyldighedsregel kan ikke indføres ad domsvejen. Antages det, at de nationale lovgivninger er foranstaltninger med tilsvarende virkning, der falder ind under artikel 30 og ikke er berettigede i henhold til artikel 36, for så vidt de i deres nuværende udformning i betragtning af de nationale rettigheders uafhængighed (jf. ovenfor, præmis 25-32) ikke gør det til en gyldighedsbetingelse for overdragelser i de områder, de gælder for, at varemærket samtidig overdrages i de øvrige EF-medlemsstater, er dette ensbetydende med at pålægge medlemsstaterne en positiv forpligtelse, nemlig en forpligtelse til i deres lovgivninger at indføre en regel om, at overdragelser af nationale varemærker, som alene gælder en del af Fællesskabet, er ugyldige.

---

58 Det tilkommer fællesskabslovgiver at pålægge medlemsstaterne en sådan forpligtelse ved at udstede et direktiv i henhold til EØF-traktatens artikel 100 A, da det med henblik på det indre markeds oprettelse og funktion er nødvendigt at fjerne de handelshindringer, som følger af de nationale varemærkers territoriale karakter, eller selv indføre reglen direkte i en forordning udstedt i henhold til samme bestemmelse.

59 Endvidere bemærkes, at såfremt indbyrdes uafhængige virksomheder foretager overdragelser af varemærker som følge af en kartelaftale om at dele markederne, finder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i artikel 85 anvendelse, således at de i henhold til kartelaftalen foretagne overdragelser er ugyldige. Som det med rette er anført af Det Forenede Kongerige, kan denne regel og den hermed forbundne ugyldighedsvirkning imidlertid ikke anvendes mekanisk på enhver overdragelse. For at en overdragelse af et varemærke kan kvalificeres som led i en aftale, der er forbudt i henhold til artikel 85, kræves der en undersøgelse af omstændighederne, de underliggende forpligtelser i forbindelse med overdragelsen, parternes hensigt og modydelsen.

60 Spørgsmålet fra Oberlandesgericht Düsseldorf skal herefter besvares med, at det ikke udgør en hindring for samhandelen inden for Fællesskabet, der er ulovlig efter EØF-traktatens artikel 30 og 36, såfremt der over for en virksomhed, der er datterselskab i medlemsstat A af en producent af varmeanlæg i medlemsstat B, kan kræves nedlagt forbud mod, at virksomheden som mærke anvender betegnelsen »Ideal Standard«, under påberåbelse af, at der er risiko for forveksling med et mærke, der har fælles oprindelse med betegnelsen, som af producenten i dennes hjemstedsstat lovligt anvendes på grundlag af et dér beskyttet varemærke, som producenten har erhvervet ved aftale, og som oprindelig tilhørte et søsterselskab til den virksomhed, der i medlemsstat A modsætter sig indførslen af varer med betegnelsen »Ideal Standard«.

Sagens omkostninger

61 De udgifter, der er afholdt af den tyske regering, Det Forenede Kongerige og 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 det spørgsmål, der er forelagt af Oberlandesgericht Düsseldorf ved kendelse af 15. december 1992, for ret:

Det udgør ikke en hindring for samhandelen inden for Fællesskabet, der er ulovlig efter EØF-traktatens artikel 30 og 36, såfremt der over for en virksomhed, der er datterselskab i medlemsstat A af en producent af varmeanlæg i medlemsstat B, kan kræves nedlagt forbud mod, at virksomheden som mærke anvender betegnelsen »Ideal Standard«, under påberåbelse af, at der er risiko for forveksling med et mærke, der har fælles oprindelse med betegnelsen, som af producenten i dennes hjemstedsstat lovligt anvendes på grundlag af et dér beskyttet varemærke, som producenten har erhvervet ved aftale, og som oprindelig tilhørte et søsterselskab til den virksomhed, der i medlemsstat A modsætter sig indførslen af varer med betegnelsen »Ideal Standard«.

Due Mancini Moitinho de Almeida

Diez de Velasco Kakouris Joliet

Schockweiler Rodríguez Iglesias Zuleeg

Kapteyn Murray

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. juni 1994.

R. Grass O. Due

Justitssekretær Præsident