DOMSTOLENS DOM
av den 22 juni 1994*

I mål C-9/93

har Oberlandesgericht Düsseldorf (Förbundsrepubliken Tyskland) gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

IHT Internationale Heiztechnik GmbH,

Uwe Danziger

och

Ideal-Standard GmbH,

Wabco Standard GmbH.

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

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden O. Due, avdelningsordförandena G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida och Díez de Velasco samt domarna C. N. Kakouris, R. Joliet (referent), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn och J. L. Murray,

generaladvokat: C. Gulmann,
justitiesekreterare: avdelningsdirektör D. Louterman-Hubeau,

* Rättegångsspråk: tyska.

som beaktat de skriftliga yttrandena från

— Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH, ett bolag som har uppdragits att förvalta det förstnämnda företaget (nedan kallat "Ideal-Standard GmbH"), genom advokaten Winfried Tilmann, Düsseldorf,

— IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger (nedan kallat "IHT"), genom advokaten Ulf Doepner, Düsseldorf,

— Tysklands regering, genom Claus Dieter Quassowski, Regierungsdirektor vid förbundsekonomiministeriet, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor vid förbundsjustitieministeriet och Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat vid samma ministerium, alla i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom John D. Colahan, Treasury Solicitor, i egenskap av ombud, och Michael Silverleaf, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom Angela Bardenhewer och Pieter van Nuffel, rättstjänsten, båda i egenskap av ombud,

som beaktat förhandlingsrapporten,

som hört de muntliga yttrandena från Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH, IHT och Uwe Danziger, Tysklands regering, Förenade kungarikets regering, företrädd av John D. Colahan och Stephen Richards, barrister, samt kommissionen vid sammanträde den 5 oktober 1993,

som hört generaladvokatens förslag till avgörande, framlagt vid sammanträde den 9 februari 1994,

meddelar följande

dom

1 I beslut av den 15 december 1992, som inkom till domstolen den 12 januari 1993, har Oberlandesgericht Düsseldorf i enlighet med artikel 177 i EEG-fördraget ställt en fråga angående tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget för att bedöma huruvida det är förenligt med gemenskapsrätten att begränsa användningen av ett namn i en situation där en koncern genom sina

dotterbolag innehade ett varumärke, som utgjordes av detta namn, i flera av gemenskapens medlemsstater och där detta varumärke överlåtits till ett företag utanför koncernen för enbart en medlemsstat och för en del av de varor det hade registrerats för.

2 Frågan har ställts inom ramen för en tvist mellan bolagen Ideal-Standard GmbH och Internationale Heiztechnik (nedan kallat "IHT"), båda etablerade i Tyskland, angående användandet av varumärket Ideal Standard i Tyskland för värmeanläggningar som tillverkats i Frankrike av IHT:s moderbolag, Compagnie internationale de chauffage (nedan kallat "CICh").

3 Till och med 1984 innehade koncernen American Standard genom sina tyska och franska dotterbolag – Ideal-Standard GmbH och Ideal-Standard SA – varumärket Ideal Standard i Tyskland och Frankrike för sanitär utrustning och värmeanläggningar.

4 I juli 1984 sålde koncernens franska dotterbolag, Ideal-Standard SA, varumärket för värmeanläggningar samtidigt med affärsområdet för värme till Société générale de fonderie (nedan kallat "SGF"), ett franskt bolag som det inte var bundet till. Varumärket överläts för Frankrike (de utomeuropeiska departementen och territorierna inräknade), Tunisien och Algeriet.

5 Överlåtelsen skedde under följande omständigheter. Bolaget Ideal-Standard SA hade sedan 1976 haft ekonomiska svårigheter. Ett ackordsförfarande inleddes gentemot bolaget. Ett förvaltningsavtal ingicks mellan konkursförvaltarna och ett annat franskt bolag, som bildats bl.a. av SGF. Detta bolag fortsatte produktions- och försäljningsverksamheten för Ideal-Standard SA. Förvaltningsavtalet utlöpte 1980. Utvecklingen av affärerna i Ideal-Standard SA:s affärsområde "värmeanläggningar" var fortsatt otillfredsställande. Med tanke på SGF:s intresse av att behålla affärsområdet "värmeanläggningar" och saluföringen av dessa varor i Frankrike under namnet Ideal Standard, överlät Ideal-Standard SA varumärket och de produktionsenheter för affärsområdet för värme som beskrivs i punkt 4 ovan till SGF. Senare överlät SGF varumärket till ett annat franskt bolag, CICh, som liksom SGF tillhör den franska koncernen Nord-Est och som inte heller hade någon anknytning till koncernen American Standard.

6 Ideal-Standard GmbH väckte talan mot IHT om intrång i varumärke och handelsnamn på grund av IHT:s saluföring av värmeanläggningar med varumärket Ideal Standard tillverkade av CICh i Frankrike. Ideal-Standard GmbH, som fortfarande var innehavare av varumärket Ideal Standard i

Tyskland både för sanitär utrustning och för värmeanläggningar, upphörde 1976 att tillverka och saluföra värmeanläggningar.

7 Denna talan syftar till att IHT skall förbjudas att i Tyskland utbjuda värmeanläggningar till försäljning under varumärket Ideal Standard och att avbilda detta varumärke på olika affärsdokument.

8 Landgericht Düsseldorf, som prövade talan i första instans, fann i en dom av den 25 februari 1992 att den var grundad.

9 Landgericht fann för det första att det förelåg risk för förväxling. Den använda beteckningen – namnet Ideal Standard – är identisk. För övrigt har varorna i fråga tillräckliga beröringspunkter för att de berörda användarna när de ser samma kännetecken på dem skall förledas att tro att de kommer från samma företag.

10 Landgericht fann vidare inte något skäl att i förevarande fall göra bruk av sin befogenhet att i enlighet med artikel 177 i fördraget fråga domstolen om tolkningen av artiklarna 30 och 36 i fördraget. Efter att ha erinrat om innehållet i dom av den 3 juli 1974 i målet 192/73 Van Zuylen (Rec. 1974, s. 731, nedan kallad "Hag I-domen") och dom av den 17 oktober 1990 i målet C-10/89 Hag (Rec. 1990, s. I-3711, nedan kallad "Hag II-domen"), uttalade Landgericht nämligen att domstolens utförliga redogörelse i den andra domen "tillräckligt visar att teorin om gemensamt ursprung har förlorat all grund, inte bara inom ramen för de faktiska omständigheter som domstolen har uttalat sig om, dvs. vid expropriation i en medlemsstat, utan även vid frivillig uppdelning av innehavet av ett varumärke som från början tillhört en enda innehavare, vilket är förhållandet i förevarande fall".

11 Bolaget IHT överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf, som med hänvisning till Hag II-domen väckte frågan om huruvida förevarande fall såsom Landgericht hade funnit borde avgöras på samma sätt med hänsyn till gemenskapsrätten.

12 Oberlandesgericht Düsseldorf ställde då en tolkningsfråga till domstolen med följande lydelse:

"Föreligger en otillåten begränsning av handeln mellan medlemsstater i den mening som avses i artiklarna 30 och 36 när ett i medlemsstat A verksamt dotterbolag till en tillverkare som är etablerad i medlemsstat B måste förbjudas att som varumärke använda namnet Ideal Standard, på grund av att

det finns risk för förväxling med ett kännetecken som har samma ursprung, när tillverkaren lagligen använder detta namn i sitt hemland i form av ett där skyddat varumärke som han förvärvat genom överlåtelse och när märket ursprungligen tillhörde ett systerbolag till det företag som i medlemsstat A motsätter sig import av varor med varumärket Ideal Standard?"

13 Det har inte bestritts att ett förbud för IHT att använda namnet Ideal Standard i Tyskland för värmeanläggningar skulle vara en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion enligt artikel 30. Frågan är därför om detta förbud kan vara befogat med hänsyn till artikel 36 i fördraget.

14 Det bör först erinras om vissa väsentliga aspekter av varumärkesrätten och domstolens rättspraxis när det gäller artiklarna 30 och 36 i fördraget för att klargöra det rättsliga sammanhang som den nationella domstolens fråga ingår i.

Varornas likhet och risken för förväxling

15 Den hänskjutande domstolen undrar om Hag II-domen, som avsåg en situation där inte bara namnet var identiskt utan där även de varor som parterna i tvisten saluförde var identiska, är tillämplig på tvisten i huvudsaken. Förevarande tvist gäller däremot användningen av ett identiskt kännetecken för olika varor, och bolaget Ideal Standard GmbH åberopar sin registrering av varumärket Ideal Standard för sanitär utrustning för att motsätta sig att detta kännetecken används för värmeanläggningar.

16 Det är ostridigt att den förbudsrätt som följer av ett skyddat varumärke, antingen den är grundad på registreringen eller har någon annan grund, sträcker sig längre än till de varor för vilka varumärket har förvärvats. Varumärkesrätten syftar nämligen till att skydda innehavarna mot att någon annan försöker dra fördel av det anseende som är förknippat med varumärket och därigenom skapar risk för förväxling hos konsumenterna, (se dom av den 23 maj 1978 i målet 102/77 Hoffman-La Roche, Rec. 1978, s. 1139, punkt 7). Denna risk kan skapas genom att ett identiskt kännetecken används för andra varor än de som varumärket har förvärvats för (genom registrering eller på annat sätt), om varorna i fråga har tillräckligt nära samband för att användarna, som ser samma kännetecken på varorna, skall få intrycket att de kommer från samma företag. Varornas likhet ingår alltså i begreppet förväxlingsrisk och skall bedömas med hänsyn till syftet med varumärkesrätten.

17 Kommissionen har i sitt yttrande varnat för att, som de tyska domstolarna, ge förväxlingsrisken och varornas likhet för stort utrymme. Detta skulle kunna medföra inskränkningar, som inte omfattas av artikel 36 i EEG-fördraget, i den fria rörligheten för varor.

18 När det gäller tiden före ikraftträdandet av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT 1989, L 40, s. 1, fransk version; svensk specialutgåva, del 13, volym 17) som sköts upp till den 31 december 1992 i enlighet med artikel 1 i rådets beslut 92/10/EEG av den 19 december 1991 (EGT 1992, L 6, s. 35, fransk version; svensk specialutgåva, del 13, volym 22), dvs. den tid som är relevant för tvisten vid den nationella domstolen, har domstolen i dom av den 30 november 1993 i målet C-317/91 Deutsche Renault (Rec. 1993, s. I-6227) funnit att "fastställandet av kriterierna för att det skall anses föreligga en förväxlingsrisk [utgör] en del av de närmare bestämmelser om varumärkesskydd som ... lyder under den nationella rätten" (punkt 31) och att "gemenskapsrätten [inte] föreskriver ... en restriktiv tolkning av begreppet förväxlingsrisk" (punkt 32).

19 Som domstolen fastställt i den domen är tillämpningen av den nationella rätten underställd de begränsningar som anges i andra meningen i artikel 36 i fördraget: det får varken förekomma godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Det skulle t.ex. vara en förtäckt begränsning om den nationella domstolen gjorde en godtycklig bedömning av varornas likhet. Så snart tillämpningen av nationell lagstiftning i fråga om varornas likhet leder till godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning, är det under alla omständigheter uteslutet att importhindret är befogat med hänsyn till artikel 36. Om den behöriga nationella domstolen slutligen fann att de berörda varorna inte liknar varandra, skulle det inte föreligga något importhinder som vore befogat med hänsyn till artikel 36.

20 Med dessa förbehåll är det den domstol där talan i huvudsaken förs som skall bedöma de ifrågavarande varornas likhet. När det är fråga om att fastställa faktiska omständigheter som den nationella domstolen ensam har direkt kännedom om och som således inte faller under domstolens behörighet enligt artikel 177, kan denna bara utgå från antagandet att det finns risk för förväxling. Problemställningen är således densamma som om de varor för vilka varumärket har överlåtits och de som omfattas av den i Tyskland åberopade registreringen vore identiska.

De nationella varumärkesrättigheternas territoriella karaktär och oberoende

21 När det gäller en situation där varumärket har överlåtits för en enda medlemsstat och frågan om huruvida lösningen i Hag II-domen vad gäller uppdelningen av ett varumärke på grund av ett beslag gäller även vid frivillig uppdelning, bör det först påpekas, vilket Förenade kungariket har gjort, att de nationella varumärkesrättigheterna inte bara är territoriellt begränsade utan även sinsemellan oberoende.

22 De nationella varumärkesrättigheterna är för det första territoriella. Denna territorialitetsprincip, som är erkänd i internationella avtal, innebär att villkoren för skyddet regleras i lagstiftningen i den stat där skydd begärs för ett varumärke. Den nationella rätten kan för övrigt bara fastställa påföljder för handlingar som utförs på det nationella territoriet i fråga.

23 Genom att den tillåter vissa restriktioner för import grundade på hänsyn till intresset att skydda immateriell äganderätt, förutsätter själva artikel 36 i EEG-fördraget att det i princip är importlandets lagstiftning som är tillämplig på handlingar som avser den importerade produkten och som utförs på denna stats territorium. En importrestriktion som möjliggörs genom en sådan nationell lagstiftning undgår naturligtvis förbudet i artikel 30 endast om den omfattas av artikel 36.

24 De nationella varumärkesrättigheterna är även sinsemellan oberoende.

25 Denna princip om varumärkenas oberoende har kommit till uttryck i artikel 6.3 i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten av den 20 mars 1883, senast ändrad i Stockholm den 14 juli 1967 (*United Nations Treaty Series*, volym 828, nr 11851, s. 305, SÖ 1970:60), som föreskriver att "ett varumärke som i vederbörlig ordning registrerats i ett unionsland skall betraktas som oberoende av de varumärken som registrerats i övriga unionsländer ...".

26 Denna princip har lett till erkännandet av att innehavaren av en varumärkesrätt kan överlåta denna för ett land utan att samtidigt överlåta den för andra länder.

27 Möjligheten att göra fristående överlåtelser följer först och främst implicit av artikel 6quater i Pariskonventionen.

28 En del nationella lagstiftningar medger överlåtelse av ett varumärke utan samtidig överlåtelse av företaget, medan andra fortfarande kräver att företaget skall överlåtas tillsammans med varumärket. I vissa länder har kravet på samtidig överlåtelse av företaget tolkats så att hela företaget måste överlåtas, även om vissa delar av detta var belägna i andra länder än det som överlåtelsen avsåg. En överlåtelse av ett varumärke för ett land innebar då nästan oundvikligen att varumärket överläts även för andra länder.

29 Det är därför som artikel 6quater i Pariskonventionen föreskriver följande: "Om enligt ett unionslands lagstiftning överlåtelse av ett varumärke icke är giltig annat än om den äger rum samtidigt med överlåtelse av det företag eller den handelsrörelse, vartill märket hör, skall det för giltig överlåtelse dock anses tillräckligt, att till förvärvaren övergår den del av företaget eller handelsrörelsen, som är belägen i detta land, med uteslutanderätt att där tillverka eller försälja de varor, varpå det överlåtna märket finnes anbragt."

30 Genom att underlätta överlåtelse av ett varumärke för ett land utan samtidig överlåtelse i ett annat land förutsätter artikel 6quater i Pariskonventionen att sådana fristående överlåtelser kan ske.

31 Principen om varumärkenas oberoende är för övrigt uttryckligen fastställd i artikel 9ter andra stycket i Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 14 april 1891, senast ändrad i Stockholm 1967 (*United Nations Treaty Series*, volym 828, nr 11852, s. 389) som föreskriver att "den internationella byrån skall även anteckna överlåtelse av det internationella märket som görs enbart för ett eller flera av de avtalsslutande länderna".

32 Enhetliga regler, som ur varumärkesrättslig synpunkt förenar flera staters territorier till ett enda territorium, som t.ex. den gemensamma Beneluxlagen om varumärken (bilaga till Beneluxkonventionen om varumärken, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 57, protokoll av den 10 november 1983, *Bulletin Benelux* av den 15 december 1983, s. 72) eller rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT 1994, L 11, s. 1, fransk version; svensk specialutgåva, del 17, volym 02, s. 3), föreskriver visserligen att en sådan överlåtelse av ett varumärke är ogiltig som enbart avser en del av det territorium de omfattar (se punkterna 53 och 54 ovan). Dessa enhetliga regler ställer emellertid lika litet som de nationella lagstiftningarna som villkor för giltigheten av en överlåtelse vilken görs för det territorium reglerna omfattar, att varumärket samtidigt skall överlåtas för territorier i tredje land.

Rättspraxis beträffande artiklarna 30 och 36, varumärkesrätt och parallellimport

33 Med stöd av andra meningen i artikel 36 i fördraget har domstolen i sin fasta rättspraxis fastslagit följande:

Även om artikel 36 innehåller undantag från en av de grundläggande principerna för den gemensamma marknaden tillåter den endast avvikelser från den fria rörligheten för varor när sådana avvikelser är befogade för att skydda de rättigheter som är det särskilda föremålet för denna äganderätt.

Vad gäller varumärken är det särskilda föremålet för den kommersiella äganderätten i synnerhet att innehavaren 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 olovligen försetts med detta varumärke.

Ett hinder för den fria rörligheten för varor kan uppkomma av att det i en nationell lagstiftning rörande industriell och kommersiell äganderätt finns bestämmelser om att märkesinnehavarens rätt inte konsumeras genom att en vara saluförs i en annan medlemsstat under detta varumärke, med den följden att innehavaren kan motsätta sig att en vara som förts ut på marknaden i en annan medlemsstat importeras till hans eget land.

Ett sådant hinder är inte befogat när varan lagligen har förts ut på marknaden i den medlemsstat varifrån den är importerad, av innehavaren själv eller med hans samtycke, så att det inte kan vara fråga om missbruk av eller intrång i varumärket.

Om innehavaren av varumärket kunde förbjuda import av skyddade varor som förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av honom själv eller med hans samtycke, skulle han ha möjlighet att avskärma de nationella marknaderna och därmed begränsa handeln mellan medlemsstaterna, utan att en sådan begränsning är nödvändig för att tillförsäkra honom det väsentliga innehållet i den ensamrätt som följer av varumärket (se dom av den 31 oktober 1974 i målet 16/74 Winthrop, Rec. 1974, s. 1183, punkterna 7–11).

34 Det strider således mot artiklarna 30 och 36 att tillämpa en nationell lag som ger innehavaren av varumärket i importlandet rätt att motsätta sig saluföring av varor som har förts ut på marknaden i exportlandet av honom själv eller med hans samtycke. Denna princip om konsumtion av rättigheter gäller när innehavaren av varumärket i importlandet och innehavaren i exportlandet är identiska eller när de är ekonomiskt bundna till varandra, även om de är skilda personer. Detta gäller för flera situationer: varor som förts ut på marknaden av samma företag, av en licenstagare, av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern eller av en ensamagent.

35 Det har både i medlemsstaternas och i gemenskapens rättspraxis funnits många fall där varumärket överlåtits till ett dotterbolag eller en ensamagent för att dessa företag skulle kunna skydda sina nationella marknader mot parallellimport genom att dra fördel av den restriktiva utformningen av vissa nationella lagar rörande konsumtion av rättigheter.

36 Artiklarna 30 och 36 hindrar sådana manipulationer med varumärkesrätten, eftersom de gör att nationella lagar som ger rättsinnehavaren möjlighet att motsätta sig import inte får tillämpas.

37 I de situationer som beskrivs ovan (se punkt 34) hotas inte på något sätt varumärkets funktion genom friheten att importera. Som det fastställs i den ovannämnda Hag II-domen måste ett varumärke för att kunna fylla sin funktion utgöra en garanti för att alla varor som bär det har framställts under kontroll av ett företag som ensamt är ansvarigt för deras kvalitet (punkt 13). I samtliga ovannämnda fall har kontrollen legat i en hand: koncernen i fallet med varor som släppts ut av ett dotterbolag, tillverkaren i fallet med varor som saluförts av ensamagenten, licensgivaren när det gäller varor som avsatts av en licenstagare. Vad gäller licensen har licensgivaren möjlighet att kontrollera kvaliteten på licenstagarens varor genom att i avtalet införa klausuler som förpliktar licenstagaren att följa hans instruktioner och som ger honom möjlighet att se till att de följs. Det ursprung som varumärket skall garantera är detsamma: det bestäms inte på grund av vem som är tillverkaren utan med hänvisning till det centrum varifrån tillverkningen styrs (se motiveringen till Beneluxkonventionen och den gemensamma lagen, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 36).

38 Det skall vidare understrykas att det avgörande är möjligheten att kontrollera varornas kvalitet, inte det faktiska utövandet av kontrollen. Därför skall en nationell lag som ger licensgivaren möjlighet att motsätta sig import av licenstagarens varor genom att åberopa deras dåliga kvalitet lämnas utan

beaktande eftersom den strider mot artiklarna 30 och 36. Om licensgivaren tolererar att varor av dålig kvalitet tillverkas, trots att han enligt avtalet har möjlighet att förhindra det, skall han ta ansvaret för detta. Om tillverkningen av varorna är decentraliserad inom en och samma bolagskoncern, och de dotterbolag som är etablerade i de olika medlemsstaterna tillverkar varor vars kvalitet är anpassad till respektive lands marknad, skulle tillämpningen av en nationell lag som gör det möjligt för ett dotterbolag i koncernen att åberopa dessa kvalitetsskillnader för att motsätta sig att varor tillverkade av ett systerbolag saluförs på dess territorium, också vara utesluten. Enligt artiklarna 30 och 36 måste koncernen ta konsekvenserna av sitt val.

39 Artiklarna 30 och 36 hindrar således tillämpningen av nationella lagar som tillåter att varumärkesrätten görs gällande för att hindra den fria rörligheten för en vara försedd med ett varumärke vars användning kontrolleras från ett enda ställe.

Situationen där den enhetliga kontrollen över varumärket har splittrats till följd av en överlåtelse enbart för en eller flera medlemsstater

40 Oberlandesgericht Düsseldorf tar i sin fråga upp problemet huruvida samma principer skall gälla när varumärket har överlåtits enbart för en eller flera medlemsstater till ett företag som inte är ekonomiskt bundet till överlåtaren och när denne motsätter sig att varor som förvärvaren har försett med varumärket saluförs i det land där överlåtaren har behållit detta.

41 Denna situation skall klart skiljas från det fall där de importerade varorna kommer från en licenstagare eller ett dotterbolag som har övertagit varumärkesrätten i exportlandet. Överlåtelseavtalet ger nämligen inte i sig, dvs. när det inte finns några ekonomiska band, överlåtaren möjlighet att kontrollera kvaliteten på de varor som saluförs och förses med varumärket av förvärvaren.

42 Kommissionen har hävdat att eftersom koncernen American Standard överlåtit varumärket Ideal Standard för värmeanläggningar till ett tredje bolag i Frankrike, har den implicit medgivit att detta bolag får föra ut värmeanläggningar under detta märke i Frankrike. Eftersom det fanns en tyst överenskommelse, kunde saluföringen av värmeanläggningar under det överlåtna märket inte vara förbjuden i Tyskland.

43 Detta resonemang kan inte godtas. Det samtycke som varje överlåtelse innebär är inte detsamma som krävs för att principen om konsumtion av rättigheter skall gälla. För detta krävs att rättsinnehavaren i importlandet direkt eller indirekt skall ha befogenhet att avgöra vilka varor som får förses med varumärket i exportlandet och att kontrollera deras kvalitet. Denna befogenhet går förlorad om kontrollen över märket överlämnas till en tredje part utan ekonomiska band med överlåtaren.

44 Lösningen att isolera marknader när det för två av gemenskapens medlemsstater finns olika märkesinnehavare som är inte är ekonomiskt bundna till varandra, har redan godkänts av domstolen i Hag II-domen. Då detta handlade om ett fall där det enhetliga innehavet hade splittrats till följd av ett beslag har det dock gjorts gällande att samma lösning inte behöver gälla vid frivillig uppdelning.

45 Denna synpunkt kan inte godkännas, eftersom den motsäger domstolens argumentering i Hag II-domen. Domstolen underströk först att varumärkesrätten är ett väsentligt inslag i det system med icke-snedvriden konkurrens som fördraget syftar till att införa (punkt 13). Den erinrade sedan om varumärkets identifieringsfunktion och, i ett avsnitt som redan omnämnts i punkt 37 ovan, villkoren för att varumärket skall kunna fylla denna funktion. Domstolen ansåg vidare att räckvidden för den ensamrätt som är det särskilda föremålet för varumärkesrätten borde fastställas med hänsyn till varumärkets funktion (punkt 14). Den underströk att i det fallet var den omständigheten avgörande att innehavaren av varumärket i importlandet inte hade samtyckt till att varor saluförda av det företag som innehar rätten i exportlandet förs ut på den marknaden (punkt 15). Domstolen drog därför slutsatsen att det skulle äventyra varumärkets huvudfunktion om konsumenterna inte längre med säkerhet skulle kunna identifiera den märkta produktens ursprung och varumärkeshavaren skulle kunna få skulden för den dåliga kvaliteten på en vara som han på intet sätt är ansvarig för (punkt 16).

46 Som Förenade kungariket och Tyskland med rätta har påpekat och Landgericht Düsseldorf som avgjorde målet i första instans har fastslagit, gäller dessa synpunkter oavsett om uppdelningen av det varumärke som från början innehades av en och samma innehavare beror på ett myndighetsingripande eller en överlåtelse genom avtal.

47 I synnerhet IHT har gjort gällande att innehavaren av ett varumärke som överlåter detta i en medlemsstat, men behåller det i de andra medlemsstaterna, måste acceptera konsekvenserna av att överlåtelsen försvagar varu-

märkets identifieringsfunktion. Genom en territoriellt begränsad överlåtelse avstår innehavaren frivilligt från att vara ensam om att saluföra varorna under varumärket i fråga i gemenskapen.

48 Det argumentet kan inte godtas. Det tar nämligen inte hänsyn till att ett varumärkes funktion skall bedömas i förhållande till ett bestämt territorium, eftersom varumärkesrätten är territoriell (punkt 18 i Hag II-domen).

49 IHT har också anfört att det franska dotterbolaget, Ideal-Standard SA, i Frankrike har anpassat sig till en situation där varor (som värmeanläggningar och sanitär utrustning) härrörande från olika källor kan saluföras under samma varumärke på samma nationella territorium. Det tyska dotterbolagets invändningar mot att värmeanläggningar saluförs i Tyskland under varumärket Ideal Standard skulle således vara ett uttryck för missbruk.

50 Inte heller detta argument kan godtas.

51 För det första har överlåtelsen gjorts enbart för Frankrike. Om argumentet godtogs skulle det, som den tyska regeringen har konstaterat, medföra att överlåtelsen av rättigheten för Frankrike även skulle innebära tillstånd att använda kännetecknet i Tyskland, medan avtal om överlåtelser och licenser, med tanke på de nationella varumärkesrättigheternas territoriella karaktär, alltid ingås för ett bestämt territorium.

52 Dessutom och framför allt tillåter fransk rätt, som är tillämplig på den aktuella överlåtelsen, varumärkesöverlåtelser som är begränsade till vissa varor, med påföljd att liknande varor som härrör från olika källor kan omsättas på franskt territorium under samma varumärke, medan tysk rätt däremot genom att förbjuda varumärkesöverlåtelser som är begränsade till vissa varor syftar till att förhindra en sådan samexistens. IHT:s argument skulle om det godtogs leda till att den lösning som gäller i exportlandet skulle utsträckas till importlandet, enligt vars rättsordning en sådan samexistens inte är tillåten, och detta trots den territoriella karaktär som dessa rättigheter har.

53 Med utgångspunkt i tanken att en överlåtelse till en tredje part som inte är ekonomiskt bunden till överlåtaren skulle leda till att det fanns olika källor inom samma territorium, och att man för att bevara varumärkets funktion måste medge att förvärvaren kan förbjudas att exportera varor till överlåtarens territorium och omvänt, föreskrivs i de regler som gäller för flera länder – för att undvika att det skapas hinder för den fria rörligheten för varor – att sådana överlåtelser är ogiltiga som görs för enbart en del av det

territorium som omfattas av rättigheterna enligt dessa regler. Genom den begränsning som därmed görs av rätten att förfoga över varumärket garanterar dessa enhetliga lagar att innehavaren är densamma på hela det territorium där de gäller och säkerställer produktens fria rörlighet.

54 Den gemensamma Beneluxlagen om varumärken, vars mål var att förena de tre staternas territorium ur varumärkesrättslig synpunkt (motivering, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 3 och 4), föreskriver att ett varumärke från och med lagens ikraftträdande bara kan godkännas för hela Benelux (motivering, *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 14). Den fastställer därför att överlåtelser av varumärken som inte görs för hela Benelux är ogiltiga.

55 Genom den tidigare nämnda förordningen om gemenskapsvarumärket har det också skapats en rättighet av enhetlig karaktär. Med vissa undantag (se härom artikel 106 om förbud för bruk av gemenskapsvarumärken och artikel 107 om lokalt gällande äldre rättigheter) skall gemenskapsmärket "ha samma rättsverkan i hela gemenskapen: det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas, om det inte gäller för hela gemenskapen" (artikel 1.2).

56 "Gemenskapslagstiftning om varumärken ersätter likväl inte medlemsstaternas varumärkeslagar" (femte övervägandet i ingressen i samma förordning) till skillnad från Beneluxlagen. Gemenskapsvarumärket läggs bara till utöver de nationella rättigheterna. Ingenting förpliktar företagen att skaffa sig gemenskapsvarumärken (femte övervägandet i ingressen i förordningen). Det faktum att det finns gamla nationella rättigheter kan dessutom vara ett hinder för registrering av ett gemenskapsvarumärke. Enligt artikel 8 i samma förordning kan innehavaren av ett varumärke i en enskild medlemsstat nämligen motsätta sig att ett gemenskapsvarumärke registreras av en person som är innehavare av nationella rättigheter för identiska eller liknande varor i alla de andra medlemsstaterna. Denna bestämmelse kan inte tolkas som ett hinder för överlåtelse av nationella varumärken enbart för en eller flera medlemsstater. Härav framgår att förordningen om gemenskapsvarumärket inte innebär att sådana överlåtelser av nationella varumärken som är begränsade till vissa medlemsstater är ogiltiga.

57 En sådan rättsverkan kan inte ges förordningen genom rättspraxis. Om man bedömer att de nationella lagstiftningarna är åtgärder med motsvarande verkan, som faller under artikel 30 och inte motiveras genom artikel 36, i den mån de på grund av de nationella rättigheternas oberoende (se punkterna

25-32 ovan) för närvarande kopplar giltigheten av en överlåtelse på de territorier de omfattar till kravet om att varumärket samtidigt skall överlåtas för de andra medlemsstaterna, så följer av denna bedömning att medlemsstaterna åläggs en positiv skyldighet, nämligen att i sin lagstiftning införa en regel som föreskriver att överlåtelser av nationella varumärken är ogiltiga om de görs för enbart en del av gemenskapen.

58 Det ankommer på gemenskapslagstiftaren att ålägga medlemsstaterna en sådan skyldighet genom ett direktiv som antas med stöd av artikel 100a i EEG-fördraget, eftersom det för att upprätta den inre marknaden och få den att fungera är nödvändigt att avlägsna hinder som beror på de nationella varumärkenas territoriella karaktär, eller att själv direkt formulera regeln i en förordning med stöd av samma bestämmelse.

59 Det bör även tilläggas att när sinsemellan oberoende företag gör överlåtelser av varumärken till följd av en överenskommelse att dela upp marknaden, är förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i artikel 85 tillämpligt, och överlåtelser som görs som ett led i en sådan överenskommelse är ogiltiga. Som Förenade kungariket med rätta har understrukit kan denna regel och den därmed förbundna påföljden dock inte tillämpas mekaniskt på alla överlåtelser. För att en överlåtelse av ett varumärke skall betecknas som ett led i ett avtal som är förbjudet enligt artikel 85 krävs en analys av sammanhanget, de underliggande förpliktelserna i samband med överlåtelsen, parternas avsikter och den utlovade motprestationen.

60 Med hänsyn till det föregående blir svaret på frågan från Oberlandesgericht Düsseldorf följande. Det föreligger inte någon otillåten begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artiklarna 30 och 36 när ett i medlemsstat A verksamt dotterbolag till en tillverkare som är etablerad i medlemsstat B måste förbjudas att som varumärke använda namnet Ideal Standard på grund av att det finns risk för förväxling med ett kännetecken som har samma ursprung, när tillverkaren lagligen använder detta namn i sitt hemland i form av ett där skyddat varumärke som han förvärvat genom överlåtelse och märket ursprungligen tillhörde ett systerbolag till det företag som i medlemsstat A motsätter sig import av varor med varumärket Ideal Standard.

Rättegångskostnader

61 De kostnader som har förorsakats Tysklands regering, Förenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna 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 den fråga som genom beslut av den 15 december 1992 förts vidare av Oberlandesgericht Düsseldorf – följande dom:

Det föreligger inte någon otillåten begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artiklarna 30 och 36 när ett i medlemsstat A verksamt dotterbolag till en tillverkare som är etablerad i medlemsstat B måste förbjudas att som varumärke använda namnet Ideal Standard på grund av att det finns risk för förväxling med ett kännetecken som har samma ursprung, när tillverkaren lagligen använder detta namn i sitt hemland i form av ett där skyddat varumärke som han förvärvat genom överlåtelse och märket ursprungligen tillhörde ett systerbolag till det företag som i medlemsstat A motsätter sig import av varor med varumärket Ideal Standard.

Due Mancini Moitinho de Almeida

Díez de Velasco Kakouris Joliet

Schockweiler Rodríguez Iglesias Zuleeg

Kapteyn Murray

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 1994.

R. Grass
Justitiesekreterare

O. Due
Ordförande