DOMSTOLENS DOM
av den 22 juni 1976*

I mål 119/75

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

Terrapin (Overseas) Ltd., Bletchley/Buckinghamshire (Storbritannien)

och

Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co., Freihung/Oberpfalz (Förbundsrepubliken Tyskland).

Begäran avser tolkningen av EEG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, särskilt artiklarna 30 och 36, vad gäller varumärkesrätten.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden R. Lecourt, avdelningsordförandena H. Kutscher och A. O'Keeffe samt domarna J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen och F. Capotorti,

generaladvokat: H. Mayras,
justitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar följande

dom

DOMSKÄL

1 Genom beslut av den 31 oktober 1975, som inkom till domstolens kansli den 5 december samma år, har Bundesgerichtshof enligt artikel 177 i EEG-

* Rättegångsspråk: tyska.

fördraget ställt följande fråga beträffande förhållandet mellan fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor och skyddet enligt nationell lagstiftning för rätten till ett varumärke och ett firmanamn:

"Är det förenligt med bestämmelserna om fri rörlighet för varor (artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget) att ett företag som är etablerat i medlemsstat A, på grundval av sin där skyddade rätt till varumärke och firmanamn, kan hindra import av liknande varor från ett företag som är etablerat i medlemsstat B, när dessa varor i stat B lagligen har försetts med ett varumärke som kan förväxlas med det firmanamn och det varumärke som är skyddat i stat A till förmån för det företag som är etablerat där, när det inte finns några band mellan de två företagen, när deras nationella rätt till varumärket har uppkommit självständigt och oberoende av varandra (inget gemensamt ursprung) och när det vid denna tidpunkt inte finns några ekonomiska eller rättsliga band mellan de två företagen?"

2 Av beslutet om hänskjutande framgår att sökanden i huvudsaken – motpart vid Bundesgerichtshof – i Förbundsrepubliken Tyskland är innehavare av varumärkena "Terra", "Terra Fabrikate" och "Terranova" som är registrerade hos det tyska patentverket, och att det sistnämnda namnet samtidigt används som firmanamn.

Sökanden tillverkar och saluför fasadputs och andra byggmaterial under dessa namn.

Motparten i huvudsaken – klagande vid Bundesgerichtshof – är ett engelskt bolag som är specialiserat på framställning av monteringsfärdiga hus och element för byggande av sådana hus, som säljs under beteckningen "Terrapin", vilket även är motpartens firmanamn.

Motparten ansökte om registrering av varumärket "Terrapin" vid det tyska patentverket, men efter invändning från Terranova avslogs ansökan om registrering genom beslut av Bundespatentgericht den 3 februari 1976 med hänvisning till risken för förväxling med varumärkena "Terra" och "Terranova".

Terranova väckte därefter talan vid Landgericht München för att förbjuda motparten att använda beteckningen "Terrapin" för sina varor.

Denna talan ogillades genom dom av den 27 november 1972 eftersom Landgericht fann att de omtvistade namnen inte utgjorde någon verklig risk för förväxling.

Terranova överklagade domen till Bayrisches Oberlandesgericht i München som ändrade Landgerichts dom och genom dom av den 27 september 1973 medgav att det förelåg en risk för förväxling och till följd av detta förbjöd motparten att använda beteckningen "Terrapin" och fastslog att motparten i princip var förpliktad att ersätta den skada sökanden hade lidit genom användning av den omtvistade beteckningen.

Terrapin överklagade denna dom till Bundesgerichtshof.

3 Bundesgerichtshof har funnit att appellationsdomstolen med rätta har fastslagit att det finns likhet mellan de två parternas varor och risk för förväxling mellan de omtvistade namnen, och att enligt tysk rätt appellationsdomstolens dom med sitt förbud för Terrapin därför skall fastställas.

4 Även om denna bedömning har ifrågasatts under förfarandet behöver inte domstolen besluta om denna punkt eftersom det inte har ställts någon fråga om detta.

Det finns dock anledning att framhålla att det svar som ges nedan inte föregriper frågan huruvida ett företags åberopande av likheten mellan varor med ursprung i olika medlemsstater och risken för förväxling mellan varumärken eller firmanamn som är rättsligt skyddade i dessa stater, eventuellt kan beröra tillämpningen av gemenskapsrätten, särskilt artikel 36 andra meningen i fördraget.

Det är i själva verket den domstol som dömer i saken som, efter att ha bedömt varornas likhet och risken för förväxling, dessutom inom ramen för nämnda bestämmelse skall pröva om utövandet av industriella och kommersiella rättigheter i det enskilda fallet kan utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

Det åligger den nationella domstolen att i detta sammanhang undersöka om de omtvistade rättigheterna verkligen utövas av innehavaren med samma stränghet, oavsett en eventuell intrångsgörares nationella ursprung.

5 Till följd av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, särskilt artikel 30, är kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan förbjudna mellan medlemsstaterna.

Enligt artikel 36 skall dessa bestämmelser dock inte hindra förbud mot eller restriktioner för import som grundas på intresset att skydda industriella och kommersiella rättigheter.

Av samma artikel, särskilt andra meningen, liksom av sammanhanget framgår att, även om fördraget inte berör förekomsten av industriella och kommersiella rättigheter enligt en medlemsstats lagstiftning, så kan utövandet av sådana rättigheter under vissa förhållanden begränsas av förbud enligt fördraget.

Även om artikel 36 innehåller ett undantag från en av de grundläggande principerna för den gemensamma marknaden tillåter den endast avvikelser från principen om fri rörlighet för varor i den mån som detta är berättigat för att skydda det särskilda föremålet för dessa rättigheter.

6 Av ovanstående följer att innehavaren av en industriell eller kommersiell rättighet, som är skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning, inte kan åberopa denna lagstiftning för att hindra import av en vara som lagligen har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren själv eller med dennes samtycke.

Detsamma gäller när den åberopade rättigheten är ett resultat av en uppdelning, antingen frivillig eller genom ett statligt ingripande, av rätten till ett varumärke som ursprungligen innehades av en och samma innehavare.

I dessa fall är varumärkets huvudsakliga funktion, nämligen att för konsumenterna garantera att varan har samma ursprung, redan försvagad genom själva uppdelningen av den ursprungliga rättigheten.

Även om de ifrågavarande rättigheterna innehas av olika innehavare kan skyddet för industriella och kommersiella rättigheter enligt nationell lagstiftning inte åberopas när utövandet av dessa rättigheter visar sig vara syftet med, medlet för eller följden av ett enligt fördraget förbjudet avtal.

I samtliga dessa fall medför åberopande av den territoriella karaktären hos nationella lagar om skydd för industriella och kommersiella rättigheter att de nationella marknadernas isolering fördjupas, utan att denna uppdelning inom

den gemensamma marknaden är berättigad för att skydda ett legitimt intresse för varumärkets eller firmanamnets innehavare.

7 Däremot kan, på gemenskapsrättens nuvarande stadium, en industriell och kommersiell rättighet, som lagenligt förvärvats i en medlemsstat, åberopas för att i enlighet med artikel 36 första meningen hindra import av varor som saluförs under ett namn som kan förväxlas, när de ifrågavarande rättigheterna har uppkommit för olika och av varandra oberoende innehavare enligt olika nationella lagstiftningar.

Om, i ett sådant fall, principen om fri rörlighet för varor skulle få företräde framför det skydd som ges av respektive nationella lagstiftningar skulle det inkräkta på det särskilda föremålet för dessa industriella eller kommersiella rättigheter.

I en sådan situation måste kraven på fri rörlighet för varor och skyddet för industriella och kommersiella rättigheter förenas på ett sådant sätt att skydd säkerställs för det lagenliga utövandet av enligt nationell lagstiftning skyddade rättigheter, som omfattas av importförbud på de grunder som anges i artikel 36 i fördraget, medan detta skydd å andra sidan förvägras i fråga om missbruk vid utövandet av dessa rättigheter för att upprätthålla eller införa artificiella uppdelningar inom den gemensamma marknaden.

8 Svaret på frågan blir alltså följande. Det är förenligt med EEG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor att ett företag som är etablerat i en medlemsstat, på grundval av rätten till ett varumärke och rätten till ett firmanamn som är skyddade enligt den statens lagstiftning hindrar import av varor från ett företag som är etablerat i en annan medlemsstat, vilka på grundval av denna stats lagstiftning bär ett namn som kan förväxlas med det första företagets varumärke och firmanamn, under förutsättning att det varken finns några konkurrensbegränsande avtal eller några rättsliga eller ekonomiska band mellan företagen samt att deras respektive rättigheter har uppkommit oberoende av varandra.

Rättegångskostnader

9 De kostnader som har förorsakats Belgiens, Danmarks, Förbundsrepubliken Tysklands, Frankrikes, Irlands, Nederländernas och Förenade kungarikets regeringar samt Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla.

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid Bundesgerichtshof utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angående de frågor som genom beslut av den 31 oktober 1975 förts vidare av Bundesgerichtshof -

följande dom:

Det är förenligt med EEG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor att ett företag som är etablerat i en medlemsstat, på grundval av rätten till ett varumärke och rätten till ett firmanamn som är skyddade enligt den statens lagstiftning, hindrar import av varor från ett företag som är etablerat i en annan medlemsstat och som på grundval av denna stats lagstiftning bär ett namn som kan förväxlas med det första företagets varumärke och firmanamn, under förutsättning att det varken finns några konkurrensbegränsande avtal eller några rättsliga eller ekonomiska band mellan företagen samt att deras respektive rättigheter har uppkommit oberoende av varandra.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Capotorti

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 1976.

A. Van Houtte
Justitiesekreterare

R. Lecourt
Ordförande