Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 20 december 2017*

”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 7.1 – Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke – Parallella varumärken – Överlåtelse av varumärken avseende en del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) – Affärsstrategi som syftar till att medvetet främja imagen av ett globalt och enhetligt varumärke efter överlåtelsen – Varumärkesinnehavare som är oberoende från varandra, men som har nära handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser”

I mål C-291/16,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona (Handelsdomstol nr 8 i Barcelona, Spanien) genom beslut av den 17 maj 2016, som inkom till domstolen den 23 maj 2016, i målet

Schweppes SA

mot

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, tidigare Carbòniques Montaner SL,

ytterligare deltagare i rättegången:

Orangina, Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna A. Rosas, C. Toader, A. Prechal och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: Handläggaren L. Carrasco Marco,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 31 maj 2017,

* Rättegångsspråk: spanska.

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– Schweppes SA, genom I. López Chocarro, procurador, och D. Gómez Sánchez, abogado,

– Red Paralela SL och Red Paralela BCN SL, genom D. Pellisé Urquiza och J.C. Quero Navarro, abogados,

– Orangina Schweppes Holding BV, genom Á. Joaniquet Tamburini, procurador, och B. González Navarro, abogado,

– Schweppes International Ltd, genom Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, och J. M. Otero Lastres, abogado,

– Greklands regering, genom G. Alexaki, i egenskap av ombud,

– Nederländernas regering, genom M. L. Noort och M. K. Bulterman, båda i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre och J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 12 september 2017 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande rör tolkningen av artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) och av artikel 36 FEUF.

2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Schweppes SA, ett bolag bildat enligt spansk rätt, och å andra sidan Red Paralela SL och Red Paralela BCN SL, tidigare Carbòniques Montaner SL (nedan kallade Red Paralela-bolagen). Målet rör de sistnämnda bolagens import till Spanien av flaskor med tonic försedda med varumärket Schweppes från Förenade kungariket.

Tillämpliga bestämmelser

3 I artikel 7 i direktiv 2008/95, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, anges följande:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.”

4 Direktiv 2008/95 har upphävts med verkan från den 15 januari 2019 genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1), vilket trädde i kraft den 12 januari 2016. Artikel 15 i direktiv 2015/2436 motsvarar i huvudsak artikel 7 i direktiv 2008/95.

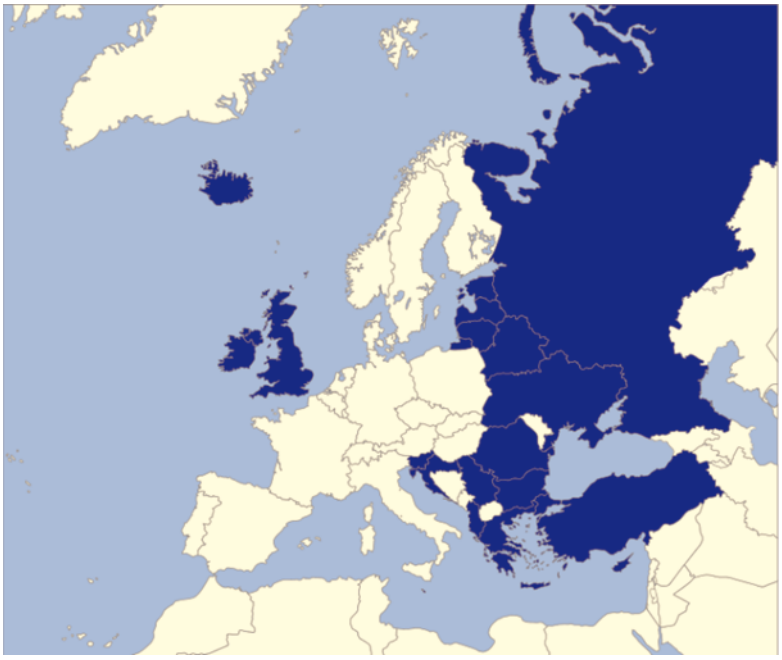
Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

5 Kännetecknet ”Schweppes” är känt över hela världen, särskilt för drycken ”tonic”, som finns i flera olika varianter. Kännetecknet har inte blivit föremål för en enhetlig registrering som EU-varumärke, men är sedan länge registrerat som nationellt ord- och figurmärke i var och en av medlemsstaterna i Europeiska unionen och i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De nyss nämnda nationella varumärken är i allt väsentligt identiska.

6 Ursprungligen tillhörde alla Schweppes-varumärken som registrerats i EES (nedan kallade de parallella varumärkena) Cadbury Schweppes.

7 Under år 1999 överlät Cadbury Schweppes en del av dessa parallella varumärken, bland annat de som är registrerade i Förenade kungariket, till Coca-Cola/Atlantic Industries (nedan kallat Coca-Cola). Cadbury Schweppes är fortfarande innehavare till den övriga delen av dessa parallella varumärken, bland annat de som är registrerade i Spanien.

8 Kartan nedan visar, i mörk färg, i vilka medlemsstater i EES och dess grannländer som Coca-Cola är innehavare av Schweppes-varumärken:



9 Efter en rad förvärv och omstruktureringar tillhör de parallella varumärken som behållits av Cadbury Schweppes numera Schweppes International Ltd, ett bolag bildat enligt lagstiftningen i Förenade kungariket.

10 Det sistnämnda bolaget har beviljat Schweppes en exklusiv licens att använda de spanska parallella varumärken som är i fråga i det nationella målet.

11 Schweppes och Schweppes International kontrolleras båda av Orangina Schweppes Holding BV, ett bolag bildat enligt nederländsk rätt, som finns i toppen av Orangina Schweppes-koncernen.

12 Den 29 maj 2014 väckte Schweppes talan om intrång i de parallella varumärkena mot Red Paralela-bolagen, på grund av att dessa bolag hade importerat flaskor med tonic försedda med varumärket Schweppes från Förenade kungariket till Spanien och distribuerat dem där. Schweppes anser nämligen att Red Paralela-bolagens saluföring är rättsstridig, eftersom flaskorna med tonic inte

har tillverkats och släppts ut på marknaden av Schweppes självt eller med dess samtycke, utan av Coca-Cola, som enligt Schweppes inte har någon ekonomisk eller juridisk koppling till Orangina Schweppes-koncernen. Schweppes har i det sammanhanget hävdat att konsumenten inte kan särskilja flaskornas kommersiella ursprung, med hänsyn till att de aktuella kännetecknen och varorna är identiska.

13 Till sitt försvar mot denna talan om intrång har Red Paralela-bolagen åberopat den konsumtion av varumärkesrätten som följer av ett underförstått samtycke, vad beträffar de Schweppes-varor som kommer från andra medlemsstater i unionen där Coca-Cola innehar detta varumärke. Red Paralela-bolagen har vidare hävdat att det obestridligen finns ekonomiska och juridiska kopplingar mellan Coca-Cola och Schweppes International vid den gemensamma användningen av kännetecknet ”Schweppes” som universellt varumärke.

14 Enligt den hänskjutande domstolens konstateranden är följande omständigheter relevanta i förevarande mål:

– Schweppes International har främjat en global image för varumärket Schweppes, trots att bolaget är innehavare av parallella varumärken endast i en del av EES-medlemsstaterna.

– Coca-Cola, som är innehavare av parallella varumärken som är registrerade i de andra EES-medlemsstaterna, har bidragit till att upprätthålla denna image av globalt varumärke.

– Denna globala image medför att omsättningskretsen i Spanien förväxlar ”Schweppes”-varornas kommersiella ursprung.

– Schweppes International är ansvarigt för den europeiska webbplats som specifikt avser varumärket Schweppes (www.schweppes.eu), vilken innehåller inte bara allmän information om varorna med detta varumärke, utan även länkar till olika lokala webbplatser, särskilt till den webbplats i Förenade kungariket som drivs av Coca-Cola.

– Schweppes International, som inte har någon rätt till varumärket Schweppes i Förenade kungariket (där varumärket innehas av Coca-Cola), hänvisar på sin webbplats till varumärkets brittiska ursprung.

– Schweppes och Schweppes International använder imagen av brittiska ”Schweppes”-varor i sin reklam.

– Schweppes International gör i Förenade kungariket reklam för och lämnar kundinformation beträffande ”Schweppes”-varor på sociala nätverk.

– Presentationen av de ”Schweppes”-varor som säljs av Schweppes International är mycket likartad – och i vissa medlemsstater, såsom Danmark och Nederländerna, rentav identisk – med presentationen av brittiska ”Schweppes”-varor.

– Schweppes International, som har sitt säte i Förenade kungariket, och Coca-Cola samexisterar utan problem i Förenade kungariket.

– Till följd av att en del av de parallella varumärkena överläts till Coca-Cola under år 1999, har de två innehavarna av parallella varumärken inom EES ansökt, i sina respektive territorier, om registrering av nya Schweppes-varumärken som är identiska eller likartade för samma varor (däribland till exempel varumärket SCHWEPPES ZERO).

– Trots att Schweppes International innehar de parallella varumärkena i Nederländerna, sköts användningen av varumärket i detta land (det vill säga beredning, buteljering och saluföring av varan) av Coca-Cola i dess egenskap av licenstagare.

– Schweppes International motsätter sig inte att brittiska ”Schweppes”-varor säljs via internet i flera EES-medlemsstater, i vilka bolaget innehar de parallella varumärkena, som till exempel i Tyskland och i Frankrike. ”Schweppes”-varor säljs dessutom inom hela EES via webbplatser, utan någon åtskillnad vad gäller ursprung.

– Coca-Cola har inte, med stöd av sina rättigheter till de parallella varumärkena, motsatt sig Schweppes Internationals ansökan om registrering av en unionsformgivning som innehåller ordelementet ”Schweppes”.

15 Den hänskjutande domstolen anser att omständigheterna i det nu aktuella nationella målet klart skiljer sig från omständigheterna i tidigare rättsfall från EU-domstolen i fråga om konsumtion av varumärkesrättigheter. Detta skulle därför kunna föranleda att EU-domstolen på nytt prövar frågan om avvägningen mellan varumärkesskyddet och den fria rörligheten för varor inom unionen.

16 Mot denna bakgrund beslutade Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona (Handelsdomstol nr 8 i Barcelona, Spanien) att vilandeförklara målet och att ställa följande frågor till domstolen:

”1) Är det förenligt med artikel 36 FEUF, artikel 7.1 i [direktiv 2008/95] och artikel 15.1 i [direktiv 2015/2436] att innehavaren av ett varumärke i en eller flera medlemsstater förhindrar parallellimport eller saluföring av varor från en annan medlemsstat under ett identiskt eller nästan identiskt varumärke som innehas av en tredje part, när den förstnämnda varumärkesinnehavaren har främjat en image av ett globalt varumärke som associeras med den medlemsstat som de produkter vars import denne vill förhindra kommer från?

2) Är det förenligt med artikel 36 FEUF, artikel 7.1 i [direktiv 2008/95] och artikel 15.1 i [direktiv 2015/2436] att sälja varor under ett varumärke som är välkänt inom unionen, samtidigt som innehavarna av varumärkesregistreringarna upprätthåller en image av ett globalt varumärke inom hela EES, vilket medför att genomsnittskonsumenten förväxlar varornas kommersiella ursprung?

3) Är det förenligt med artikel 36 FEUF, artikel 7.1 i [direktiv 2008/95] och artikel 15.1 i [direktiv 2015/2436] att innehavaren av identiska eller liknande nationella varumärken som är registrerade i olika medlemsstater kan motsätta sig import, till en medlemsstat där den innehar varumärkesrätten, av varor försedda med ett varumärke som är identiskt med eller liknar innehavarens varumärke, från en medlemsstat där denne inte innehar varumärkesrätten, när denne samtidigt, i åtminstone en av de medlemsstater där denne innehar varumärkesrätten, uttryckligen eller underförstått har samtyckt till import av samma varor?

4) Är det förenligt med artikel 36 FEUF och artikel 7.1 i [direktiv 2008/95], artikel 15.1 i [direktiv 2015/2436] att innehavaren A av varumärket X, som är registrerat i en medlemsstat, motsätter sig import av varor som bär detta varumärke, om dessa varor kommer från en annan medlemsstat där innehavaren B har registrerat – och saluför – varumärket Y, som är identiskt med varumärket X, när någon av följande omständigheter föreligger:

– Innehavaren A och innehavaren B har nära handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser, även om de inte i egentlig mening är beroende av varandra för det gemensamma utnyttjandet av varumärket X.

– Innehavaren A och innehavaren B har en samordnad varumärkesstrategi som går ut på att gentemot omsättningskretsen medvetet främja en bild eller image av ett enhetligt och globalt varumärke.

– Även om innehavaren A och innehavaren B inte i egentlig mening är beroende av varandra för det gemensamma utnyttjandet av varumärket X, har de nära handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser samt har en samordnad varumärkesstrategi som går ut på att inför omsättningskretsen medvetet främja en bild eller image av ett enhetligt och globalt varumärke?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Huruvida tolkningsfrågorna kan tas upp till prövning

17 Schweppes, Schweppes International Holding och Orangina Schweppes Holding har i första hand gjort gällande att begäran om förhandsavgörande inte kan tas upp till prövning.

18 De har i det avseendet hävdat att begäran om förhandsavgörande är ogrundad. Redogörelsen i beslutet om hänskjutande för de faktiska omständigheterna – vilka sammanfattats i punkt 14 ovan och vilka ligger till grund för begäran om förhandsavgörande – innehåller nämligen uppenbara fel. Beslutet om hänskjutande är dessutom ofullständigt, framför allt på grund av att en redogörelse för vad Schweppes och Schweppes International har anfört för att bestrida den hänskjutande domstolens fastställande av de faktiska omständigheterna avsiktligt har utelämnats. Detta utgör ett åsidosättande av bolagens rätt till försvar.

19 Vidare har Schweppes, Schweppes International och Orangina Schweppes Holding gjort gällande att de tolkningsfrågor som har ställts är abstrakta och grundar sig på allmänna och hypotetiska påståenden. Det är därför omöjligt för EU-domstolen att bedöma huruvida frågorna är nödvändiga och relevanta.

20 Slutligen har Schweppes, Schweppes International och Orangina Schweppes Holding gjort gällande att den hänskjutande domstolens tvivel inte avser tolkningen av unionsrätten, utan endast frågan huruvida vissa faktiska situationer, som ännu inte har behandlats i domstolens rättspraxis om konsumtion av varumärkesrättigheter, kan omfattas av denna rättspraxis. Nämnda rättspraxis är dock tydlig och fast, och den tolkning av unionsrättsliga bestämmelser som den hänskjutande domstolen har begärt ger därför inte längre upphov till något tvivel, vilket innebär att det inte var nödvändigt att begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen.

21 Domstolen erinrar i det avseendet inledningsvis om att det följer av fast rättspraxis att i förfarandet för förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, som grundar sig på en tydlig funktionsfördelning mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, är den nationella domstolen ensam behörig att fastställa och bedöma omständigheterna i det mål som den har att avgöra. EU-domstolen är endast behörig att tolka, eller pröva giltigheten av, unionsrätten mot bakgrund av den beskrivning av de rättsliga och faktiska omständigheterna som har lämnats av den hänskjutande domstolen, i syfte att ge den domstolen de uppgifter den behöver för att kunna avgöra målet (dom av den 28 juli 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punkt 27, och dom av den 27 april 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punkt 35).

22 Det ankommer därför inte på EU-domstolen att ifrågasätta den bedömning av de faktiska omständigheterna som ligger till grund för begäran om förhandsavgörande.

23 Vidare följer av domstolens fasta praxis att det även ankommer uteslutande på den nationella domstolen, vid vilken målet anhängiggjorts och vilken har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i målet bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till EU-domstolen. EU-domstolen är följaktligen i princip skyldig att meddela ett förhandsavgörande när de frågor som ställts avser tolkningen av unionsrätten (dom av den 26 januari 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punkt 29, och dom av den 20 september 2017, Andriciuc m.fl., C-186/16, EU:C:2017:703, punkt 19).

24 En begäran från en nationell domstol kan bara avvisas då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet eller då frågorna är hypotetiska eller EU-domstolen inte har tillgång till sådana uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att kunna ge ett användbart svar på de frågor som ställts till den (dom av den 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító m.fl., C-32/11, EU:C:2013:160, punkt 26, och dom av den 26 januari 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punkt 30).

25 Det förhåller sig emellertid inte på det sättet i förevarande mål. Det framgår nämligen av begäran om förhandsavgörande att tolkningsfrågorna har ett direkt samband med det nationella målet och är relevanta för att den hänskjutande domstolen ska kunna avgöra det. Begäran innehåller också tillräckliga uppgifter för att EU-domstolen ska kunna fastställa tolkningsfrågornas innebörd och ge ett användbart svar på dem.

26 Slutligen ska det erinras om att de nationella domstolarna är fullt fria att vända sig till EU-domstolen, om de finner det lämpligt, utan att den omständigheten att de bestämmelser vars tolkning har begärts redan har tolkats av domstolen leder till att domstolen hindras från att meddela ett nytt avgörande (dom av den 17 juli 2014, Torresi, C-58/13 och C-59/13, EU:C:2014:2088, punkt 32, och dom av den 20 september 2017, Andriciuc m.fl., C-186/16, EU:C:2017:703, punkt 21).

27 Av det ovan anförda följer att begäran om förhandsavgörande kan tas upp till prövning.

Prövning i sak

28 Inledningsvis ska det påpekas att tolkningsfrågorna avser både unionens sekundärrätt, nämligen artikel 7.1 i direktiv 2008/95 och artikel 15.1 i direktiv 2015/2436, som ersätter den förstnämnda bestämmelsen, samt unionens primärrätt, nämligen artikel 36 FEUF.

29 I det avseendet kan det för det första konstateras att det är den första av de båda nyss nämnda sekundärrättsliga bestämmelserna som är tillämplig på det nationella målet, med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna. Det är således enbart mot bakgrund av den bestämmelsen som domstolen ska pröva förevarande begäran om förhandsavgörande.

30 För det andra ska det erinras om att artikel 7 i direktiv 2008/95, som formulerats i allmänna ordalag, på ett uttömmande sätt reglerar frågan om konsumtion av varumärkesrättigheter vad beträffar varor som förts ut på marknaden i unionen och om att när det i unionsdirektiv föreskrivs harmonisering av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de intressen som anges i artikel 36 FEUF skyddas, ska alla nationella åtgärder som rör detta skydd bedömas mot bakgrund av bestämmelserna i det direktivet och inte mot bakgrund av artiklarna 34–36 FEUF. Direktivet ska emellertid, som alla bestämmelser i unionens sekundärrätt, tolkas mot bakgrund av EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor och särskilt mot bakgrund av artikel 36 FEUF (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkterna 25–27 och där angiven rättspraxis, och dom av den 20 mars 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, punkterna 17 och 18).

31 EU-domstolen finner således att den hänskjutande domstolen har ställt sina fyra frågor, som ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 7.1 i direktiv 2008/95, jämförd med artikel 36 FEUF, ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för att innehavaren av ett nationellt varumärke motsätter sig import av identiska varor som är försedda med samma varumärke från en annan medlemsstat, där varumärket, som ursprungligen tillhörde samma varumärkesinnehavare, numera innehas av en tredje part som har förvärvat rättigheterna till varumärket genom överlåtelse, när någon eller flera av följande omständigheter föreligger:

– Varumärkesinnehavaren har främjat en image av ett globalt varumärke som associeras med den medlemsstat som de produkter vars import denne vill förhindra kommer från.

– Varumärkesinnehavaren och den tredje parten har en samordnad varumärkesstrategi som går ut på att medvetet, inom hela EES, främja en bild eller image av ett enhetligt och globalt varumärke.

– Nyss nämnda image av ett enhetligt och globalt varumärke medför att genomsnittskonsumenten förväxlar det kommersiella ursprunget för de varor som bär detta varumärke.

– Varumärkesinnehavaren och den tredje parten har nära handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser, även om de inte i egentlig mening är beroende av varandra för det gemensamma utnyttjandet av varumärket.

– Varumärkesinnehavaren har uttryckligen eller underförstått har samtyckt till att samma varor som de som innehavaren söker förhindra import av importeras till en eller flera andra medlemsstater där denne fortfarande innehar rättigheterna till varumärket.

32 Red Paralela-bolagen, den grekiska och den nederländska regeringen samt Europeiska kommissionen har, med vissa nyansskillnader, föreslagit att denna fråga ska besvaras jakande. Schweppes, Schweppes International och Orangina Schweppes Holding anser däremot att frågan ska besvaras nekande.

33 I artikel 7.1 i direktiv 2008/95 anges att ett varumärke inte ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom unionen.

34 Artikel 7.1 i direktiv 2008/95 är formulerad i ordalag som motsvarar dem som har använts av domstolen i de domar där den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen, genom en tolkning av artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (sedermera artiklarna 28 och 30 EG, nu artiklarna 34 och 36 FEUF), har erkänts inom unionsrätten. Således återges i denna bestämmelse domstolens rättspraxis, enligt vilken innehavaren av en varumärkesrätt som är skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning inte kan åberopa denna lagstiftning för att motsätta sig import eller marknadsföring av en vara som av varumärkesinnehavaren själv eller med dennes samtycke har bringats i omsättning i en annan medlemsstat (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 31, och dom av den 20 mars 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, punkt 20).

35 Denna rättspraxis rörande den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen, som grundar sig på artikel 36 FEUF, syftar – precis som artikel 7.1 i direktiv 2008/95 – till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor på den inre marknaden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 40).

36 Vad beträffar varumärkesrätten har domstolen vid upprepade tillfällen slagit fast att den utgör ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsrätten syftar till att införa och upprätthålla. I ett sådant system måste ett företag ha möjlighet att bygga upp en fast kundkrets på grundval av kvaliteten på sina varor och tjänster, vilket är möjligt enbart om det finns särskiljande

kännetecken som gör att kunderna kan identifiera dessa varor och tjänster. För att varumärket ska kunna spela denna roll måste det utgöra en garanti för att alla varor som är försedda med det har tillverkats under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (dom av den 17 oktober 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, punkt 13, och dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

37 Domstolen har således vid upprepade tillfällen slagit fast att det särskilda föremålet för varumärkesrätten i synnerhet är att varumärkesinnehavaren ska garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden för första gången och att varumärkesinnehavaren därigenom ska skyddas mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta varumärke. Vid fastställandet av den exakta räckvidden för varumärkesinnehavarens ensamrätt, måste det tas hänsyn till varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (dom av den 17 oktober 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, punkt 14, och dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl., C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

38 Varumärkets grundläggande funktion skulle emellertid undergrävas om en varumärkesinnehavare som inte på något sätt har lämnat sitt samtycke saknade rätt att motsätta sig import av en identisk eller liknande vara som är försedd med ett identiskt varumärke eller ett varumärke som ger upphov till förväxling och som har tillverkats och förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av en tredje part som inte har några ekonomiska band med varumärkesinnehavaren (dom av den 17 oktober 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, punkterna 15 och 16, och dom av den 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punkterna 33–37).

39 Enbart den omständigheten att varumärkesinnehavarens varumärke och det varumärke som anbringats på den vara som innehavaren söker förbjuda importen av ursprungligen tillhörde samma varumärkesinnehavare föranleder ingen annan bedömning, oberoende av huruvida uppdelningen av nämnda varumärken har skett till följd av en expropriation (det vill säga till följd av ett myndighetsingripande) eller till följd av en frivillig överlåtelse genom avtal, under förutsättning att vart och ett av dessa varumärken trots sitt gemensamma ursprung efter expropriationen eller överlåtelsen självständigt inom det egna territoriet har fyllt sin funktion att garantera att de varumärkesförsedda varorna härrör från en enda källa (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 oktober 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, punkterna 17 och 18, och dom av den 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punkterna 46–48).

40 Det är uppenbart att det sistnämnda villkoret inte är uppfyllt i ett fall där varumärkesinnehavaren först överlåter en del av de nationella parallella varumärkena till en tredje part och därefter på egen hand eller genom att samordna sin varumärkesstrategi med den tredje parten fortsätter att på ett aktivt och medvetet sätt främja en bild eller image av ett enhetligt eller globalt varumärke, och därigenom skapar eller förstärker en förväxlingsrisk i omsättningskretsen angående det kommersiella ursprunget för de varor som är försedda med detta varumärke. Ett sådant agerande medför att innehavarens varumärke inte längre uppfyller sin grundläggande funktion på ett självständigt sätt inom det egna territoriet och innebär således att innehavaren själv har undergrävt – eller till och med förvanskat – varumärkets grundläggande funktion. Härav följer att innehavaren inte kan åberopa behovet av att skydda nämnda funktion till stöd för att motsätta sig import av identiska varor som är försedda med samma varumärke från en annan medlemsstat, där varumärket numera innehas av nämnda tredje part.

41 Det ankommer på de nationella domstolarna att pröva huruvida så har varit fallet, med beaktande av samtliga omständigheter i den enskilda situationen.

42 I det sammanhanget ska det emellertid påpekas att i det i nyss nämnda avseende inte räcker enbart med att varumärkesinnehavaren, efter överlåtelsen, fortsätter att anspela på de nationella parallella varumärkenas historiska geografiska ursprung. Detta gäller även om innehavaren inte längre äger rättigheterna för det aktuella territoriet och även om denne söker förbjuda import av varor som är försedda med nämnda varumärken från det territoriet.

43 Vad beträffar fall där nationella domstolar finner att det villkor som anges i punkt 39 ovan är uppfyllt, ska det även erinras om att varumärkets grundläggande funktion inte på något sätt undergrävs genom friheten att importera 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 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1994 i målet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punkterna 34 och 37).

44 Såsom domstolen redan har slagit fast föreligger ett sådant ekonomiskt band i synnerhet när de aktuella varorna har förts ut på marknaden av en licenstagare, av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern eller av en ensamagent. I samtliga dessa situationer har nämligen varumärkesinnehavaren eller den enhet som denne tillhör möjlighet att kontrollera kvaliteten på de varor som är försedda med varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1994 i målet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punkterna 34 och 37).

45 Domstolen har även framhållit att den avgörande omständigheten är möjligheten att kontrollera varornas kvalitet och inte att en sådan kontroll faktiskt äger rum. I det sammanhanget har domstolen som exempel nämnt att om licensgivaren tolererar att varor av dålig kvalitet tillverkas av licenstagaren, trots att licensgivaren enligt avtalet har möjlighet att förhindra det, ska licensgivaren ta ansvaret för detta. På samma sätt gäller att 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, kan dessa kvalitetsskillnader inte åberopas till stöd för att motsätta sig import av varor tillverkade av ett systerbolag, eftersom koncernen måste ta konsekvenserna av sitt val (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1994 i målet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punkt 38).

46 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 72–82 i sitt förslag till avgörande, följer det av nyss nämnda rättspraxis att begreppet ”ekonomiska band” i den mening som avses i denna rättspraxis avser ett konkret snarare än ett formellt kriterium, som inte på något sätt är begränsat till de situationer som anges i punkt 44 ovan och som, i synnerhet, är uppfyllt även i ett fall där – efter uppdelningen av nationella parallella varumärken till följd av en territoriellt begränsad överlåtelse – innehavarna av dessa varumärken samordnar sina affärsstrategier eller ingår en överenskommelse i syfte att gemensamt kontrollera användningen av nämnda varumärken, så att de har möjlighet att direkt eller indirekt bestämma vilka varor som ska förses med varumärket och att kontrollera varornas kvalitet.

47 Om innehavare av nationella parallella varumärken tilläts skydda sina respektive territorier mot parallellimport av dessa varor, skulle detta leda till en avskärmning av de nationella marknaderna som inte motiveras av föremålet för varumärkesrätten och som i synnerhet inte är nödvändig för att bevara de berörda varumärkenas grundläggande funktion.

48 Detta innebär att under de förhållanden som beskrivs i punkt 46 ovan, ska varan anses ha förts ut på marknaden i exportmedlemsstaten med samtycke från innehavaren av den i importmedlemsstaten skyddade varumärkesrätten i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 2008/95, jämförd med artikel 36 FEUF.

49 I det avseendet ska följande precisering göras. För att det ska kunna fastställas att det efter uppdelningen av nationella parallella varumärken till följd av en territoriellt begränsad överlåtelse föreligger ekonomiska band mellan innehavarna av dessa varumärken, krävs det varken att dessa innehavare är formellt beroende av varandra för den gemensamma användningen av nämnda varumärken eller att de faktiskt har möjlighet att kontrollera kvaliteten på de berörda varorna.

50 Vidare kan det konstateras att domstolen visserligen redan har slagit fast att överlåtelseavtalet inte i sig – det vill säga utan att det föreligger några ekonomiska band – ger överlåtaren möjlighet att kontrollera kvaliteten på de varor som saluförs och förses med varumärket av förvärvaren. Av just detta konstaterande följer emellertid att det förhåller sig annorlunda när det finns ekonomiska band mellan överlåtaren och förvärvaren (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1994 i målet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punkterna 41 och 43).

51 Det ankommer på de nationella domstolarna att pröva huruvida det finns sådana ekonomiska band, med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet.

52 I det sammanhanget ska det påpekas att även om det i princip ankommer på den näringsidkare som åberopar konsumtion av varumärkesrättigheter att bevisa att villkoren för att tillämpa artikel 7.1 i direktiv 2008/95 är uppfyllda (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 54), måste denna regel justeras när den kan göra det möjligt för varumärkesinnehavaren att avskärma de nationella marknaderna, och därigenom bidra till att upprätthålla prisskillnader mellan medlemsstaterna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punkterna 37 och 38).

53 En sådan justering av bevisbördan krävs om det har skett en frivillig uppdelning av parallella nationella varumärken. I det fallet är det nämligen svårt, eller till och med omöjligt, för nyss nämnda näringsidkare att bevisa att det finns ekonomiska band mellan innehavarna av dessa varumärken, eftersom sådana band vanligen följer av handelsavtal eller informella överenskommelser mellan dessa innehavare som den näringsidkaren inte har tillgång till.

54 Det nyss anförda innebär, såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 94 i sitt förslag till avgörande, att det ankommer på en näringsidkare som åberopar konsumtion av varumärkesrättigheter att lägga fram en rad exakta och samstämmiga indicier som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns sådana ekonomiska band. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera huruvida de omständigheter som sammanfattats i punkt 14 ovan utgör sådana indicier.

55 Mot bakgrund av det ovan anförda ska tolkningsfrågorna besvaras enligt följande. Artikel 7.1 i direktiv 2008/95, jämförd med artikel 36 FEUF, ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för att innehavaren av ett nationellt varumärke motsätter sig import av identiska varor som är försedda med samma varumärke från en annan medlemsstat, där varumärket, som ursprungligen tillhörde samma varumärkesinnehavare, numera innehas av en tredje part som har förvärvat rättigheterna till varumärket genom överlåtelse,

– när innehavaren efter nämnda överlåtelse på egen hand eller genom att samordna sin varumärkesstrategi med den tredje parten har fortsatt att på ett aktivt och medvetet sätt främja en bild eller image av ett enhetligt eller globalt varumärke, och därigenom skapat eller förstärkt en förväxlingsrisk i omsättningskretsen angående det kommersiella ursprunget för de varor som är försedda med detta varumärke,

eller

– när det efter nämnda överlåtelse finns ekonomiska band mellan varumärkesinnehavaren och den tredje parten, i den meningen att de samordnar sina affärsstrategier eller ingår en överenskommelse i syfte att gemensamt kontrollera användningen av nämnda varumärke, så att de har möjlighet att direkt eller indirekt bestämma vilka varor som ska förses med varumärket och att kontrollera varornas kvalitet.

Rättegångskostnader

56 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, jämförd med artikel 36 FEUF, ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för att innehavaren av ett nationellt varumärke motsätter sig import av identiska varor som är försedda med samma varumärke från en annan medlemsstat, där varumärket, som ursprungligen tillhörde samma varumärkesinnehavare, numera innehas av en tredje part som har förvärvat rättigheterna till varumärket genom överlåtelse,

– **när innehavaren efter nämnda överlåtelse på egen hand eller genom att samordna sin varumärkesstrategi med den tredje parten har fortsatt att på ett aktivt och medvetet sätt främja en bild eller image av ett enhetligt eller globalt varumärke, och därigenom skapat eller förstärkt en förväxlingsrisk i omsättningskretsen angående det kommersiella ursprunget för de varor som är försedda med detta varumärke,**

eller

— **när det efter nämnda överlåtelse finns ekonomiska band mellan varumärkesinnehavaren och den tredje parten, i den meningen att de samordnar sina affärsstrategier eller ingår en överenskommelse i syfte att gemensamt kontrollera användningen av nämnda varumärke, så att de har möjlighet att direkt eller indirekt bestämma vilka varor som ska förses med varumärket och att kontrollera varornas kvalitet.**

Underskrifter