FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 29 april 1997 *

1. Den avgörande frågan i detta mål är om innehavaren av ett varumärke kan åberopa sin varumärkesrätt för att förhindra att det görs reklam för varor som förts ut på marknaden av honom eller med hans samtycke, när denna reklam skadar den bild av lyx och prestige som är knuten till hans märke. Kan han framför allt motsätta sig sådan reklam om återförsäljaren bara gör reklam på ett sätt som är vedertaget i hans bransch? Målet har uppkommit genom en begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländernas högsta domstol).

Bakgrund och förfarande i den nationella domstolen

2. Den andra käranden, Parfums Christian Dior (nedan kallat nederländska Dior), är ensamagent för den första käranden, Parfums Christian Dior SA (nedan kallat franska Dior), i Nederländerna. På samma sätt som franska Diors övriga ensamagenter i Europa använder nederländska Dior ett selektivt distributionssystem för att distribuera Diors produkter i landet. Produkterna får bara säljas av utvalda återförsäljare och det under förutsättning att återförsäljarna endast säljer produkterna till slutkonsumenten eller till andra utvalda återförsäljare.

3. I Beneluxländerna har franska Dior ensamrätt till figurmärkena för Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit och Dune. Ensamrätten avser bland annat produkter i klass 3, där parfymer ingår. Dessa märken består i avbildningar av de förpackningar i vilka flaskorna med de uppräknade parfymsorterna säljs. Dessutom har franska Dior upphovsrätt till såväl dessa förpackningar och flaskor som till förpackningar och flaskor för de produkter som marknadsförs under namnet Svelte.

4. Svaranden, Evora BV (nedan kallat Evora), driver en butikskedja i dotterbolaget Kruidvats namn. I begäran om förhandsavgörande beskrivs dessa butiker som drugstores. [1] Kruidvat-butikerna har inte utsetts till återförsäljare av Diors produkter. De säljer dock Diorprodukter som erhålls genom parallellimport (det vill säga produkter som inte har erhållits direkt från Dior eller dess

* Originalspråk: engelska.

1 — För en närmare beskrivning, se punkt 1 i förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål T-87/92, BVBA Kruidvat mot kommissionen, REG 1996, s. II-1851.

återförsäljare, men som har marknadsförts av Dior eller med dess samtycke). Lagenligheten i att återförsälja sådana produkter har inte ifrågasatts i målet.

5. I en säljkampanj inför julen år 1993 gjorde Kruidvat reklam för Diors produkter Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune och Svelte. Bilder på vissa av dessa produkters förpackningar och flaskor återfanns i Kruidvats reklamblad för julhandeln under vecka 49 år 1993. Hoge Raad har betonat att reklamen gjordes på ett sätt som var vedertaget för återförsäljare i sektorn (för speciell och tillfällig julreklam).

6. Då Dior inte hade samtyckt till denna reklam inlämnade företaget en stämningsansökan mot Evora den 8 december 1993 med yrkande om interimistiska åtgärder på grund av att Evora hade gjort intrång i Diors varumärken. Dior gjorde gällande att märkena antingen hade använts i strid med företagets ensamrätt att utnyttja de ifrågavarande märkena för samma eller liknande varor (artikel 13A första stycket första strecksatsen i den då gällande versionen av den enhetliga Beneluxlagen om varumärken [nedan kallad Beneluxlagen]), eller under förhållanden som skulle kunna åsamka Dior skada, genom att bland annat förringa märkenas prestige och framtoning. (Enligt artikel 13A första stycket andra strecksatsen i Beneluxlagen hade innehavaren av ett varumärke rätt att motsätta sig allt annat utnyttjande av märket eller ett liknande märke under förhållanden som utan godtagbara skäl skulle kunna skada innehavaren affärsmässigt.) Dior gjorde också gällande att Evora hade gjort intrång i dess upphovsrätt till flaskorna och förpackningarna för varorna.

7. Dior yrkade att Evora skulle förpliktas att upphöra med och fortsättningsvis avhålla sig från att utnyttja Diors figurmärken och från att "sprida eller återge" Diors produkter i kataloger, broschyrer, reklam eller på annat sätt. Ordföranden för Arrondissementsrechtbank Haarlem (distriktsdomstol) biföll Diors yrkande på så sätt att Evora förelades att omedelbart upphöra med och fortsättningsvis avhålla sig från att utnyttja Diors figurmärken och från att "sprida eller återge" de ifrågavarande Diorprodukterna i kataloger, broschyrer, reklam eller på annat sätt, på ett sätt som inte överensstämde med hur Dior brukade göra reklam. Gerechtshof (regional överrätt) upphävde dock ordförandens beslut och avslog de begärda åtgärderna. Dior överklagade Gerechtshofs dom till Hoge Raad.

8. När tolkningsfrågorna i detta mål hänsköts till domstolen, hade lagen om ändring av Beneluxlagen i anledning av rådets direktiv 89/104 (nedan kallat varumärkesdirektivet eller bara direktivet) [2] ännu inte trätt i kraft. Lagändringen (det andra protokollet av den 2 december 1992) trädde i kraft den 1 januari 1996. Eftersom den föreskrivna tiden för att införliva direktivet löpte ut den 31 december

2 — Rådets första direktiv 89/104 av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1).

1992, [3] långt innan de händelser inträffade som har givit upphov till detta mål, skall, som Hoge Raad har konstaterat, den då gällande Beneluxlagen i största möjliga utsträckning tolkas mot bakgrund av direktivets lydelse och ändamål. [4]

9. Enligt Beneluxlagen hade det fastslagits att då innehavaren av ett varumärke eller en licenshavare hade bringat varor i omsättning under ett varumärke, hade återförsäljaren rätt att använda varumärket för fortsatt marknadsföring. Genom ett undantag från denna regel kunde dock innehavaren av varumärket motsätta sig reklam med hjälp av vilken en återförsäljare försökte göra reklam för sitt eget företag genom att skapa intrycket att det var av särskild kvalitet, och på detta sätt dra fördel av varumärkets anseende och goodwill. [5]

10. Gerechtshof ansåg att Dior inte hade visat att det sätt på vilket Kruidvat hade använt figurmärkena i sin julbroschyr skulle ha kunnat ge allmänheten intrycket att dessa märken huvudsakligen användes för att göra reklam för det egna företaget.

11. Dior gjorde också gällande vid Gerechtshof att företaget hade rätt att motsätta sig Kruidvats användning av dess varumärken på grund av att denna användning medförde en ändring av "produkternas beskaffenhet" i den mening som avsågs i artikel 13A tredje stycket i Beneluxlagen, eller på grund av att det fanns skälig grund enligt artikel 7.2 i varumärkesdirektivet för att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. I artikel 13A tredje stycket angavs bland annat att ensamrätten till märket inte gav innehavaren rätt att motsätta sig användning av varumärket med avseende på varor som han eller hans licenshavare hade bringat i omsättning under det märket, utom då "produkternas beskaffenhet" hade ändrats. Även i artikel 7.2 i direktivet hänvisas det till varornas beskaffenhet, eftersom det godtas att det kan finnas "skälig grund [för innehavaren] att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden". [6]

12. Gerechtshof förkastade de argument som Dior grundade på dessa bestämmelser. Domstolen ansåg att båda bestämmelserna endast avsåg negativa verkningar för varumärkets anseende som uppkommit genom en föränd-

3 — Enligt artikel 16.1 i direktivet skulle medlemsstaterna införliva dess bestämmelser senast den 28 december 1991. Genom beslut 92/10/EEG (EGT L 6, 1992, s. 35) använde rådet sina befogenheter enligt artikel 16.2 och uppsköt fristen för att införliva direktivet till den 31 december 1992.

4 — Se exempelvis dom av den 13 november 1990 i mål C-106/89, Marleasing (Rec. 1990, s. I-4135), punkt 8, dom av den 14 juli 1994 i mål C-91/92, Faccini Dori mot Recreb (Rec. 1994, s. I-3325), punkt 26, dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-71/94, C-72/94 och C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel mot Beiersdorf, Boehringer Ingelheim och Farmitalia Carlo Erba (REG 1996, s. I-3603), punkt 26, och dom av den 11 juli 1996 i mål C-232/94, MPA Pharma mot Rhône-Poulenc Pharma (REG 1996, s. I-3671), punkt 12.

5 — Dom från Beneluxdomstolen av den 20 december 1993 i målet A 92/5, Daimler-Benz mot Haze, Jurisprudentie 1993, 65 f.

6 — Fullständigt återgiven i punkt 19 nedan.

ring av de ifrågavarande märkesvarornas fysiska beskaffenhet. Dior bestred den uppfattningen med argumentet att "varornas beskaffenhet" i den mening som avses i dessa bestämmelser också omfattade varornas "abstrakta beskaffenhet". Dior menade att det sistnämnda avsåg dragningskraften, den prestigefyllda framtoningen och den aura av lyx som omgav produkterna och som var resultatet av hur innehavaren av varumärket hade valt att presentera och marknadsföra varorna med användning av sin varumärkesrätt.

13. Enligt artikel 10 i Beneluxkonventionen om varumärken, som slöts mellan Belgien, Luxemburg och Nederländerna den 19 mars 1962, och artikel 6.3 i en konvention som slöts i Bryssel mellan samma parter den 31 mars 1965 om inrättandet av en Beneluxdomstol, skall Hoge Raad under vissa omständigheter hänskjuta frågor rörande tolkningen av Beneluxlagen till Beneluxdomstolen för ett förhandsavgörande. Systemet liknar systemet med begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen.

14. I detta mål har Hoge Raad "av processekonomiska skäl" samtidigt hänskjutit liknande frågor till denna domstol och till Beneluxdomstolen. Hoge Raad anser att den behöver svar på de grundläggande frågor som hänskjutits till de båda domstolarna för att kunna lösa tvisten, även om den inser att svaret på en av dessa frågor kan innebära att en eller flera av de övriga frågorna blir onödiga. Hoge Raad har dock också beslutat att fråga denna domstol om det är den högsta nationella domstolen eller Beneluxdomstolen som skall anses som den domstol mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, på sätt som avses i artikel 177 i EG-fördraget. Genom beslut av den 15 oktober 1996 vilandeförklarade Beneluxdomstolen sitt mål, då svaren på de frågor som ställts till EG-domstolen skulle kunna påverka dess svar på en eller flera av de frågor som hänskjutits avseende tolkningen av Beneluxlagen.

15. Hoge Raad har hänskjutit följande frågor till denna domstol:

"1) När det i ett varumärkesrättsligt förfarande, som äger rum i ett Beneluxland och som avser tolkningen av den enhetliga Beneluxlagen om varumärken, uppkommer en fråga om tolkningen av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, skall då den högsta nationella domstolen eller Beneluxdomstolen anses som den domstol i medlemsstaten mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning och som därför enligt artikel 177 tredje stycket i EG-fördraget skall föra frågan vidare till domstolen?

2) Är det, när det är fråga om återförsäljning av varor som under ett varumärke har förts ut på den gemensamma marknaden av innehavaren av detta varumärke eller med hans samtycke,

förenligt med systemet i det ovannämnda direktivet, och i synnerhet med artiklarna 5, 6 och 7, att anta att återförsäljaren också har rätt att använda detta varumärke för fortsatt marknadsföring?

3) Om den andra frågan besvaras jakande, finns det undantag från denna regel?

4) Om den tredje frågan besvaras jakande, är ett undantag möjligt då varumärkets reklamfunktion äventyras genom att återförsäljaren, på grund av det sätt på vilket denne använder varumärket i nämnda reklam, skadar den bild av lyx och prestige som är knuten till varumärket?

5) Föreligger 'skälig grund' i enlighet med artikel 7.2 i direktivet när det sätt på vilket återförsäljaren gör reklam för varorna ändrar eller försämrar varornas 'abstrakta beskaffenhet' — det vill säga den dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx som är resultatet av hur varumärkesinnehavaren har valt att presentera och göra reklam för varorna med användning av sin varumärkesrätt?

6) Strider det mot artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget om innehavaren av ett (figur)varumärke eller av upphovsrätten till flaskor och förpackningar som används för hans varor, under åberopande av sin varumärkesrätt eller upphovsrätt, hindrar en återförsäljare som har rätt till fortsatt marknadsföring av varorna från att göra reklam för varorna på ett sätt som är vedertaget bland detaljhandlarna i den ifrågavarande sektorn? Förhåller det sig så även när återförsäljaren, till följd av hur han använder varumärket i sitt reklammaterial, skadar den bild av lyx och prestige som är knuten till varumärket eller då spridningen eller återgivningen sker under sådana omständigheter att innehavaren av upphovsrätten kan åsamkas skada?"

Varumärkesdirektivet

16. Varumärkesdirektivet är det första steget mot en harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagar. [7] Frågorna i detta mål avser artiklarna 5, 6 och 7 i direktivet.

17. I artikel 5 specificeras vilka rättigheter som varumärket ger. Dessa innefattar rätten

7 — Tredje övervägandet.

för innehavaren av varumärket att förhindra utomstående att utan hans samtycke "använda" märket "i reklam" (artikel 5.3 d).

18. I artikel 6 anges i huvudsak att innehavaren av varumärket inte kan åberopa detta för att förbjuda utomstående att använda sitt eget namn eller adress eller uppgifter som är nödvändiga för att beskriva produktens egenskaper eller ändamål.

19. Artikel 7 rör konsumtion av de rättigheter som varumärket ger. I artikeln anges följande:

"1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda an-vändningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varu-märket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall 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."

Den första frågan

20. Enligt artikel 177 tredje stycket i EG-fördraget skall den nationella domstolen, när en gemenskapsrättslig fråga "uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, ... föra frågan vidare till domstolen".

21. Med sin första fråga vill Hoge Raad veta om, i ett mål avseende Beneluxlagen, "den högsta nationella domstolen eller Beneluxdomstolen [skall] anses som den domstol i medlemsstaten mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning och som därför enligt artikel 177 tredje stycket i EG-fördraget skall föra frågan vidare till domstolen".

22. Det är tänkbart att frågan tekniskt sett inte kan upptas till prövning på grund av att en nationell domstol bara kan begära förhandsavgörande enligt artikel 177 när den anser att det är nödvändigt att få frågan avgjord för att den skall kunna döma i målet, och att ett avgörande inte kan vara "nödvändigt" i detta fall, eftersom Hoge Raad i alla fall har hänskjutit sakfrågorna. Då det i princip ankommer på den nationella domstolen att avgöra om det är nödvändigt med ett förhandsavgörande, och då detta avgörande kan

vara till nytta för såväl Hoge Raad som Beneluxdomstolen i framtida mål, anser jag att frågan skall besvaras.

23. Det skall dock noteras att överklagandet i detta mål hänför sig till interimistiska åtgärder. Om Hoge Raads och Beneluxdomstolens avgöranden inte är bindande för den domstol som senare skall handlägga sakfrågan i målet, och om samtliga parter har rätt att inleda sådana förfaranden, framgår det av tidigare rättspraxis att varken Hoge Raad eller Beneluxdomstolen är skyldig att hänskjuta frågor till EG-domstolen (se domarna i målen Hoffmann-La Roche mot Centrafarm [8] och Morson och Jhanjan mot nederländska staten. [9] Det sistnämnda målet liknar detta genom att det handlar om en dom från Hoge Raad. I den hänskjutna frågan uppgavs att Hoge Raads avgörande i det interimistiska förfarandet, som i och för sig rörde en rättsfråga, inte var bindande för den domstol som senare skulle avgöra sakfrågan i målet.

24. Härav följer att, även om Hoge Raads och Beneluxdomstolens domar i det interimistiska förfarandet inte överklagas, ingen av domstolarna är skyldig att hänskjuta frågor till domstolen, förutsatt att samtliga parter har rätt att inleda eller fortsätta ett förfarande, eller kräva att ett förfarande inleds eller fortsätts beträffande sakfrågan i målet, och förutsatt att den fråga som provisoriskt avgjorts under det interimistiska förfarandet kan omprövas under förfarandet i sakfrågan samt kan bli föremål för en begäran om förhandsavgörande till denna domstol enligt artikel 177.

25. Det kan emellertid vara bra att överväga hur det skulle förhålla sig vid en dom i sak. Jag skall därför göra följande anmärkningar.

26. Såsom redan har nämnts har Beneluxdomstolen en roll i förhållande till enhetlig Beneluxlagstiftning, inklusive den enhetliga Beneluxlagen om varumärken, som liknar den roll som denna domstol enligt artikel 177 i fördraget har i förhållande till gemenskapsrätten. Enligt artikel 6 i fördraget om inrättandet av Beneluxdomstolen kan alla domstolar i Beneluxländerna vända sig till Beneluxdomstolen med en fråga om tolkningen av Beneluxrätten, när det föreligger svårigheter vid tolkningen och den nationella domstolen anser att frågan behöver avgöras för att den skall kunna döma i målet. Enligt artikel 6.3 skall en nationell domstol, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell rätt, vända sig till Beneluxdomstolen. I artikel 7.2 i fördraget om inrättandet av Beneluxdomstolen anges att nationella domstolar som senare beslutar i målet är bundna av Beneluxdomstolens tolkning.

8 — Dom av den 24 maj 1977 i mål 107/76 (Rec. 1977, s. 957).

9 — Dom av den 27 oktober 1982 i de förenade målen 35/82 och 36/82 (Rec. 1982, s. 3723).

27. Dior har hävdat att i ett sådant fall som det förevarande är det Hoge Raad som enligt artikel 177 tredje stycket är skyldig att vända sig till EG-domstolen. Evora har dock hävdat att det är Beneluxdomstolen som skall göra detta. Båda uppfattningarna föranleder frågan om Beneluxdomstolen är en domstol "i en medlemsstat" i den mening som avses i artikel 177, eftersom bara dessa har rätt att hänskjuta frågor. Enligt kommissionen skall denna fråga besvaras jakande, även om Beneluxdomstolen snarare är att betrakta som en övernationell domstol än som en domstol i en medlemsstat, eftersom det interimistiska förfarandet vid Beneluxdomstolen är ett led i förfarandet vid den nationella domstolen. Då Beneluxdomstolens svar är bindande för den hänskjutande domstolen, har Beneluxdomstolen enligt kommissionen inte bara rätt, utan även skyldighet att vända sig till EG-domstolen, när svaret på en fråga som har hänskjutits till den är beroende av tolkningen av en gemenskapsrättslig bestämmelse. Det enda undantaget skulle vara då den nationella domstolen (såsom i detta fall) själv har vänt sig till EG-domstolen. Det är då onödigt att Beneluxdomstolen begär ett förhandsavgörande.

28. I detta fall, och kanske även i framtida fall där samma processuella fråga uppkommer, förefaller det tillräckligt att göra två konstateranden. För det första är kraven i artikel 177 tredje stycket uppfyllda om EG-domstolen har meddelat ett förhandsavgörande i något skede av förfarandet, innan den nationella domstolen slutligt avgör målet. Avsikten med bestämmelserna i fördraget är att en domstol i en medlemsstat som slutgiltigt avgör ett mål inte skall ta ställning till en gemeskapsrättslig fråga utan att ha inhämtat ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Utifrån det perspektivet spelar det inte någon större roll i vilket förfarande som förhandsavgörandet begärs. För det andra förefaller det som om det bästa sättet att uppnå detta syfte, vilket också kan vara processekonomiskt, är när, såsom i detta fall, EG-domstolen får tillfälle att meddela ett förhandsavgörande före förfarandet i Beneluxdomstolen.

Den andra frågan

29. Med sin andra fråga vill Hoge Raad i huvudsak veta om principen om konsumtion av rättigheter generellt skall anses omfatta reklam för märkesvaror.

30. Principen om konsumtion av varumärkesrätt är den väletablerade principen att en innehavare av ett varumärke med vissa undantag inte kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig import eller marknadsföring av en produkt som har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av honom eller med hans samtycke. [10] Den återfinns nu i artikel 7.1 i det ovan nämnda varumärkesdirektivet, [11] där det anges att en

10 — Se exempelvis dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb mot Paranova och C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S mot Paranova och Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Danmark mot Paranova (REG 1996, s. I-3457, punkt 45 och där angivna hänvisningar).

11 — I punkt 19.

innehavare av ett varumärke inte har rätt att förbjuda "användningen" av ett varumärke "för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varu-märket inom gemenskapen".

31. Om en återförsäljare har rätt att sälja produkter som har förts ut på marknaden av innehavaren av varumärket eller med hans samtycke, innebär detta att han i princip har rätt att också göra reklam för varorna. En återförsäljares rätt att marknadsföra produkter skulle bli praktiskt taget betydelselös om innehavaren av varumärket alltid hade rätt att förbjuda honom att göra reklam för varorna. Detta gäller i synnerhet om man betänker att reklamen omfattar material på försäljningsstället och kanske även skyltning med produkterna. Om principen om konsumtion av rättigheterna inte utsträcktes till att omfatta reklam, skulle återförsäljare som inte hade fått samtycke till reklam från innehavaren av varumärket vara tvungna att förvara de ifrågavarande produkterna under disken i förhoppning att kunderna skulle fråga efter produkterna inför möjligheten att butiken kanske förde dem. Detta skulle undergräva principen om konsumtion av rättigheterna. En återförsäljare skall följaktligen i princip ha rätt att göra reklam för de varor som han har rätt att sälja.

32. Detta resonemang bygger på sunda förnuftet och stöds dessutom av direktivets lydelse. I artikel 5 i direktivet, där gränserna för de grundläggande rättigheterna för innehavaren av ett varumärke fastställs, hänvisas det till rätten att förhindra andra att "använda" varumärket under vissa omständigheter, och enligt artikel 5.3 d kan denna rätt även åberopas för att förhindra andra att "använda tecknet på affärshandlingar och i reklam". Eftersom artikel 7.1, i vilken principen om konsumtion av rättigheterna anges, hänför sig till "användningen" av märket, är det, som Evora och kommissionen har anfört, logiskt att dra slutsatsen att denna användning också omfattar reklam.

33. Jag drar därför slutsatsen att den andra frågan skall besvaras på så sätt att, när varor har förts ut på den gemensamma marknaden av innehavaren av varumärket eller med hans samtycke, en återförsäljare i allmänhet inte bara har rätt att återförsälja dessa varor utan också att använda varumärket för marknadsföring.

Den tredje, fjärde och femte frågan

34. Med sin tredje, fjärde och femte fråga vill Hoge Raad få klarlagt om det finns några undantag från denna generella princip och, om så är fallet, om dessa undantag gäller när sättet att göra reklam skadar den bild av lyx och prestige som är knuten till märket. Hoge Raad avser därmed att varornas "abstrakta beskaffenhet" ändras eller försämras.

Det principiella skyddet för ett varumärkes anseende

35. Enligt min mening klargör domstolens nyligen avkunnade dom i målet Bristol-Myers Squibb [12] att, om det anseende som innehavaren av ett varumärke har skadas, detta i princip kan utgöra "skälig grund", i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet, för innehavaren av ett varumärke att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har förts ut på den gemensamma marknaden av honom eller med hans samtycke. I den domen godtog domstolen att det enligt artikel 7.2 i direktivet, tolkad mot bakgrund av rättspraxis avseende artiklarna 30 och 36 i fördraget, var befogat att innehavaren av ett varumärke motsatte sig återförsäljning av varor som förts ut på marknaden av honom eller med hans samtycke då "varumärkets eller dess innehavares anseende [kunde] skadas" genom ompaketeringen av produkterna. Domstolen drog därför slutsatsen att ompaketeringen inte fick vara "bristfällig, av dålig kvalitet eller se billig ut".

36. Om innehavaren har rätt att motsätta sig billig ompaketering som skadar hans anseende, kan jag inte se någon anledning till att han inte under vissa omständigheter skulle ha rätt att motsätta sig dålig reklam som skadar hans anseende. De två situationerna skiljer sig dock åt och ställer krav på olika överväganden. Ompaketering utgör på sätt och vis ett mer direkt ingripande i de rättigheter som innehavaren av varumärket har, eftersom det fysiskt berör de ifrågavarande varorna. Å andra sidan kommer dålig ompaketering (om den inte återges i reklam) sannolikt bara att uppmärksammas av dem som tittar på eller köper av det ifrågavarande varupartiet, medan en återförsäljares reklam, även om den avser hans enskilda varuparti, kan ses av en bredare allmänhet och därmed i allmänhet få större inverkan på märkets anseende.

37. Evoras argument att ordet "marknadsföring" i artikel 7.2, till skillnad från ordet "användningen" i artikel 7.1, inte avser reklam utan bara försäljning och inköp av produkter är grundlöst. Även om det antas att skillnaden i ordval har någon betydelse, är det enligt min mening klart att reklam omfattas av begreppet "marknadsföring" av en produkt. [13]

38. Slutsatsen att skada som åsamkas någons anseende faller under artikel 7.2 i direktivet innebär dock inte, såsom Dior har gjort gällande, att hänvisningen till "varornas beskaffenhet" i denna artikel omfattar varornas "abstrakta beskaffenhet". Domstolen fastslog nämligen i domen i målet Bristol-Myers

12 — Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, nämnda i fotnot 10. Se också de förenade målen C-71/94, C-72/94 och C-73/94 samt C-232/94, nämnda i fotnot 4.

13 — Denna fotnot berör bara den engelska versionen.

Squibb [14] att den frasen avser varornas beskaffenhet "hos den vara som förpackningen innehåller". En ändring eller försämring av varornas beskaffenhet är bara ett exempel på en "skälig grund" i den mening som avses i artikel 7.2, och skada som åsamkas någons anseende är, såsom angivits ovan, ett annat exempel på detta.

39. Jag skall kanske förtydliga att jag betraktar skyddet för anseendet som en självständig fråga. Även om domstolen traditionellt har framhållit den betydelse som varumärken har vad gäller produkternas ursprungsangivelse, [15] vilket är något som jag instämmer i, har den inte ansett att varumärkesrätt bara kan åberopas för att upprätthålla den funktionen. Varumärken kan på grund av sin funktion som ursprungsangivelse vara värdefulla tillgångar som omfattar den goodwill som ett företag (eller någon av dess enskilda produkter) kan ha. I domen i målet Bristol-Myers Squibb förefaller domstolen inte ha krävt att konsumenterna skall tro att innehavaren av varumärket på något sätt är ansvarig för eller knuten till det företag som utför den dåliga ompaketeringen, även om detta i praktiken ofta kan vara fallet. [16] Det förefaller därför rimligt att dra slutsatsen att innehavaren av ett varumärke under sådana omständigheter som dem som föreligger i detta mål inte behöver visa att allmänheten tror att detaljhandlaren är knuten till honom eller har hans tillstånd, utan bara behöver visa att det finns risk för att hans anseende åsamkas betydande skada.

40. Frågan är en helt annan än den som målet SABEL [17] gällde. Vad gäller varumärkenas funktion som ursprungsangivelse, kom jag i det målet fram till att innehavaren av ett varumärke inte kan motsätta sig att ett liknande märke registreras för samma eller liknande varor om det inte finns någon risk för att de konkurrerande produkternas ursprung förväxlas. Det målet rörde dock artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet, som uttryckligen avser förväxling. I artikel 7.2 finns det inte någon sådan uttrycklig angivelse. Det är fullt förståeligt, eftersom olika överväganden gör sig gällande när det handlar om rätten att motsätta sig registrering eller användning av ett liknande märke och när det är fråga om att skydda ett märke så att dess anseende inte skadas genom åtgärder som avser själva märkesvaran, inte genom användning av ett liknande märke. Vidare är det enligt min mening inte nödvändigtvis orimligt att innehavaren av ett varumärke har mer kontroll över vad som händer med hans egna produkter, även om de redan har förts ut på marknaden av honom eller med hans samtycke, än över vad som händer med andra företags produkter.

41. Domstolens framhållande av varumärkenas ursprungsangivande funktion, som jag

14 — Se punkt 58.

15 — Se exempelvis punkt 47 i ovannämnda dom i målet Bristol-Myers Squibb, nämnd i fotnot 10.

16 — Som jag uppgav i punkt 28 i mitt förslag till avgörande av den 27 februari 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, innebär detta att kravet på att presentationen av de ompaketerade varorna inte skadar varumärkets anseende i viss utsträckning kan betraktas som en del av ursprungsgarantin.

17 — Mål C-251/95, SABEL BV mot Puma AG, förslag till avgörande av den 29 april 1997 (REG 1997, s. I-6191).

diskuterade i målet SABEL och som även är relevant i detta mål, har utsatts för kritik. [18] Såsom en författare har medgivit, [19] kan dock kritiken av varumärkets ursprungsangivande funktion till stor del förklaras av att funktionen tolkas på två olika sätt. De som försvarar funktionen tenderar att tolka den så att den omfattar "både användning av märkena för att faktiskt specifikt upplysa konsumenter om var varor eller tjänster kommer ifrån och en mer obestämd användning för att skilja ett sortiment av varor eller tjänster från ett annat sortiment på marknaden, i de fall då konsumenterna inte är intresserade av varans ursprung som sådant, utan endast dess funktion som en nyckel till kvalitet. De radikala som strävar efter en vidare, mer 'modern' inställning tenderar å andra sidan att tala nedsättande om 'ursprungsteorier' genom att ge dem en tolkning som bara omfattar den första specifika användningen". [20] Enligt en vidare tolkning av ursprungsteorin medges det dock att märken behöver skydd därför att de symboliserar egenskaper som konsumenterna förknippar med vissa varor eller tjänster och garanterar att varorna eller tjänsterna lever upp till förväntningarna. Det är i denna vidare betydelse som domstolen har tolkat funktionen avseende ursprungsangivelse. Den uppgav följande i domen i målet HAG GF: [21] "ett företag skall kunna förlita sig på sina produkters och tjänsters kvalitet för att kunna behålla sina kunder, vilket bara är möjligt om det finns distinkta varumärken så att konsumenterna kan identifiera dessa produkter och tjänster. För att varumärket skall kunna fylla den funktionen, måste det erbjuda en garanti för att alla varor som bär märket har producerats under ett enda företags kontroll och att detta företag också ansvarar för dess kvalitet". Det är uppenbart att den aspekten av varumärken (ibland benämnd "kvalitets- eller garantifunktionen") kan betraktas som en del av dess ursprungsangivande funktion.

42. Det har också gjorts gällande att varumärken har andra funktioner, vilka kan benämnas "kommunikations"-, investerings- eller reklamfunktioner. Dessa funktioner sägs uppstå ur det faktum att det är märket som ligger till grund för en investering i marknadsföringen av en produkt. Det har följaktligen argumenterats att dessa funktioner är värden som förtjänar skydd som sådana, även om det inte föreligger något missbruk i form av oriktiga uppgifter om ursprung eller kvalitet. [22] Det förefaller mig som om dessa funktioner bara är härledda från den första funktionen. Det skulle inte vara stor idé att göra reklam för ett märke om det inte vore för märkets ursprungsangivande funktion, som särskiljer varor som härrör från innehavaren av varumärket från konkurrenternas varor. Även om andra aspekter av varumärken kan behöva skydd under vissa omständigheter, anser jag att domstolens framhållande av varumärkenas ursprungsangivande funktion var och förblir en lämplig utgångspunkt för tolkningen av gemenskapsrätten om varumärken. Härav följer att de omständigheter under vilka innehavaren av ett varumärke kan åberopa sin varumärkesrätt för att skydda sitt anseende inte skall ges en alltför vid tolkning.

18 — Se exempelvis Gielen, "Harmonisation of Trade Mark Law in Europe" [1992] 8 EIPR, s. 264.

19 — W. R. Cornish, Intellectual Property, tredje upplagan.

20 — Se Cornish, nämnd i fotnot 19, s. 529.

21 — Dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89 (Rec. 1990, s. I-3711), punkt 13.

22 — Se Cornish, nämnd i fotnot 19, s. 527 och 529.

Risken för att märkets anseende åsamkas betydande skada

43. Även om varumärkets anseende i princip kan skyddas enligt artikel 7.2, måste det undersökas hur långt detta skydd sträcker sig. I förevarande mål gäller frågan i vilken utsträckning som innehavaren av ett varumärke för lyxparfym kan skydda den bild av lyx som är knuten till hans produkt genom att åberopa sin varumärkesrätt.

44. Det synes allmänt vedertaget att det är den bild av exklusivitet och lyx som är knuten till många parfymer som gör dem till en åtråvärd present för både givare och mottagare. Kommissionen uppgav följande i sina beslut om undantag för de selektiva distributionssystem som Parfums Givenchy SA och Yves Saint Laurent Parfums nyttjade ("parfymbesluten"): "det anmälda distributionssystemet gör det möjligt att säkerställa avtalsprodukternas exklusiva karaktär, som utgör huvudmotivet till konsumenternas val. Konsumenten är således garanterad att lyxprodukten inte kommer att bli en vardagsprodukt på grund av att den får en alldaglig framtoning och till följd av en nedgång i skapandet". [23]

45. Det är inte bara kommissionen som har konstaterat vilken betydelse anseendet har för kosmetiska lyxprodukter, [24] utan detta har också konstaterats av förstainstansrätten. I två nyligen avkunnade domar [25] fastställde förstainstansrätten kommissionens beslut om att bevilja undantag för de ovan nämnda selektiva distributionssystemen som nyttjades av Yves Saint Laurent SA och Parfums Givenchy SA. Det sistnämnda bolaget ingår i samma koncern som Dior. Dessa system innebar att återförsäljaren var underkastad olika kvalitetskontroller, däribland villkor avseende försäljningsställets omgivning, för att den bild av lyx och prestige som är knuten till varumärkena skulle bibehållas. Vidare hade de utvalda återförsäljarna inte rätt att vidta försäljning utanför det selektiva distributionsnätet. Förstainstansrätten ansåg att begreppet lyxkosmetiska "egenskaper", i den mening som avsågs i domen i målet L'Oréal, [26] inte kunde begränsas till lyxkosmetikans materiella egenskaper utan även omfattade den särskilda uppfattning som konsumenterna hade om denna kosmetika, närmare bestämt dess "luxuösa aura". [27] Förstainstansrätten ansåg att konsumenter som efterfrågade kosmetiska lyxprodukter hade ett intresse av att bilden av dessa produkter inte befläckades. Även om lyxkosmetikans "luxuösa" karaktär också följde av bland annat kosmetikans höga inneboende kvalitet, dess högre pris och tillverkarnas reklamkampanjer, ansåg förstainstansrätten att det förhållandet att dessa produkter såldes genom selektiva distributionssystem, som avsåg att säkerställa en värdig presentation på försäljningsstället, var av sådant slag att det också bidrog till denna luxuösa

23 — Kommissionens beslut 92/428/EEG av den 24 juli 1992 i ett förfarande för tillämpning av artikel 85 i EEG-fördraget (IV/33.542 — Parfums Givenchys selektiva distributionssystem) (EGT L 236, 1992, s. 11, s. 20, punkt II. B.3) och kommissionens beslut 92/33/EEG av den 16 december 1991 i ett förfarande för tillämpning av artikel 85 i EEG-fördraget (IV/33.242 — Yves Saint Laurent Parfums) (EGT L 12, 1992, s. 24, s. 32—33, punkt II. B.3).

24 — I de i fotnot 23 nämnda besluten.

25 — Domar av den 12 december 1996 i mål T-19/92 och T-88/92, Groupement d'achat Édouard Leclerc mot kommissionen.

26 — Dom av den 11 december 1980 i mål 31/80, L'Oréal mot De Nieuwe AMCK (Rec. 1980, s. 3775).

27 — Punkt 115 i domen i mål T-19/92 och punkt 109 i domen i mål T-88/92, båda nämnda i fotnot 25.

framtoning. [28] Förstainstansrätten ansåg följaktligen att kosmetiska lyxprodukter var förtjänta av det skydd som selektiva distributionsnät gav. Det kan därför i detta fall med rätta antas att det anseende som ett varumärke för kosmetiska lyxprodukter har i princip kan skadas genom marknadsföring som förringar den bild av lyx som är knuten till märket.

46. Till skillnad från rättspraxis avseende frågan huruvida selektiva distributionsavtal är förenliga med gemenskapsrätten, rör dock detta mål det förhållandet att produkter redan har förts ut på marknaden av innehavaren av varumärket eller med hans samtycke. Utgångspunkten måste därför vara den allmänna principen att innehavaren av varumärket har konsumerat sin rätt att motsätta sig fortsatt återförsäljning på varumärkesrättsliga grunder. Enligt min mening kan således varumärkesrätten endast åberopas för att motsätta sig reklam från parallellimportörer då det finns risk för att varumärket åsamkas betydande skada och då det finns säkra belägg för denna risk.

47. Evora har hävdat att Dior har för avsikt att undanröja konkurrensen i återförsäljarledet och har uppgivit att den reklam som Dior påstår skadar dess anseende är vedertagen bland återförsäljarna i den ifrågavarande sektorn. Evora har också gjort gällande att, om Kruidvat förbättrade kvaliteten på sin reklam, Dior skulle hävda att Kruidvat förledde allmänheten att tro att det rörde sig om en auktoriserad återförsäljare, vilket i praktiken skulle resultera i ett förbud mot parallellhandel. Det kan i detta läge noteras att, även om Kruidvat har möjlighet att i sin reklam uttryckligen ange att det inte rör sig om en auktoriserad återförsäljare, det är orimligt att förvänta sig att företaget anger detta, då det skulle kunna leda tankarna till att dess handel är olaglig.

48. Gerechtshof har gjort flera konstateranden beträffande Diors avsikter. För det första förefaller den ha godtagit att reklamen i fråga är vedertagen bland detaljhandlarna i den relevanta sektorn. För det andra har det i begäran om förhandsavgörande uppgivits att Gerechtshof ansåg att Dior ville förbjuda all reklam från sådana företag som Kruidvat, och att Diors verkliga syfte var att förhindra att produkter såldes av sådana företag (vilka vanligtvis sålde produkterna billigare än Diors auktoriserade återförsäljare), för att skydda sitt selektiva distributionssystem mot parallellimport. Evora har också uppgivit att Gerechtshof noterade att Dior inte hade bestridit påståendet att det inte förelåg någon skillnad mellan återförsäljarnas och Kruidvats reklam och att Dior inte hade försökt kritisera Kruidvats sätt att göra reklam utan bara invände mot det faktum att reklambilden av ett sådant företag som Kruidvat inte levde upp till bilden av Diors produkter. Gerechtshof drog slutsatsen att Dior inte hade visat att det sätt att göra reklam på som var sedvanligt bland sådana företag som Kruidvat utgjorde en ändring av "produkternas beskaffenhet" i den mening som avses i artikel 13A tredje stycket i Beneluxlagen.

49. Hoge Raads frågor är dock formulerade i allmänna ordalag och under förutsättning att den bild av lyx som är knuten till varumärket skadas. Det är därför nödvändigt att göra följande kommentarer.

28 — Punkt 120 i domen i mål T-19/92 och punkt 114 i domen i mål T-88/92, båda nämnda i fotnot 25.

50. Frågan, huruvida det finns någon risk för att det anseende som innehavaren av varumärket har åsamkas betydande skada, är huvudsakligen en fråga för den nationella domstolen. Det kan dock vara till hjälp för den nationella domstolen om EG-domstolen anger vilka faktorer som kan tyda på att det inte har kunnat fastställas någon risk för sådan skada. Enligt min mening kan sådana faktorer exempelvis utgöras antingen av bevis på att, som Evora har gjort gällande i detta mål, auktoriserade återförsäljare har gjort reklam på ett liknande sätt som parallellhandlaren utan klagomål från innehavaren av varumärket, eller av bevis på att det selektiva distributionssystem som inrättats av innehavaren av varumärket inte är förenligt med konkurrensreglerna i fördraget, eftersom det inte är nödvändigt för det ifrågavarande varuslaget, eller av bevis på att innehavaren av varumärket inte har bemödat sig om att inrätta ett vattentätt distributionssystem.

51. Om, som Evora har gjort gällande, auktoriserade återförsäljare har gjort reklam som liknar Kruidvats, utan klagomål från Dior, kan det mycket väl vara tillräckligt för att visa att det inte finns någon risk för att varumärkets anseende skall åsamkas betydande skada. I den sista frågan har Hoge Raad uppgivit att den ifrågavarande reklamen är vedertagen bland detaljhandlarna i den relevanta sektorn. Även om Hoge Raad bara menar att reklamen motsvarar den slags reklam som drugstores normalt använder sig av, innebär detta inte nödvändigtvis att innehavaren av ett varumärke inte kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig sådan reklam. Enligt min mening skall dock innehavare av varumärken inte generellt ha rätt att motsätta sig passande reklam från ansedda handlare, även om det kan visas att den bild av lyx som är knuten till produkten åsamkas viss skada på grund av att sådan reklam är sämre än reklam från utvalda återförsäljare. Det kan inte krävas att återförsäljare skall uppfylla samma villkor som utvalda återförsäljare. Det kan dock finnas exceptionella omständigheter när innehavaren av ett varumärke kan motsätta sig en viss form av reklam som direkt leder till att bilden av produkten försämras, till skillnad från när det bara är fråga om att inte uppnå den standard på reklamen som gäller för utvalda återförsäljare. Det är inte lätt att slå fast var gränsen skall dras, vilket huvudsakligen är en uppgift för den nationella domstolen. Exempelvis kan det finnas fog för innehavaren av ett varumärke för lyxparfymer att motsätta sig reklam där hans parfymer återges i en hög i en "rea-korg" till nedsatta priser tillsammans med toalettpappersrullar och tandborstar. Det är enligt min mening rimligt att kräva att en parallellimportör avhåller sig från sådan reklam (även om det inte går att hindra honom från att bara sätta ned priserna). Å andra sidan kan det inte ställas krav på att han gör särskild reklam för lyxparfymer.

52. Det är till och med i undantagsfall möjligt att förutse situationer när det kan finnas skäl att godta att ett företag inte får marknadsföra kosmetiska lyxprodukter om det inte ändrar karaktär. Exempelvis kan en skum butik i ett mindre välrenommerat kvarter sälja varor som efterfrågas av dem som frekventerar sådana kvarter samtidigt som den i en presentavdelning saluför lyxparfymer, för vilka det görs reklam på ett sätt som är vedertaget i branschen. Det är i den situationen svårt att föreställa sig hur en sådan

butik skulle kunna utforma sin marknadsföring så att den inte skadar den aura av prestige och lyx som vanligtvis omger dessa parfymer. Eftersom Kruidvat är en drugstorekedja är den situationen inte aktuell i detta fall.

Hinder för parallellhandeln

53. Jag skall nu gå in på Evoras argument att, om Kruidvat förbättrade sin reklam, denna förbättring skulle kunna förleda konsumenterna att tro att Kruidvat är en auktoriserad återförsäljare, och att detta skulle resultera i åtgärder som i praktiken skulle innebära ett förbud mot parallellhandel.

54. Det förefaller klart att en tillverkare som använder ett selektivt distributionssystem kan ha ett berättigat intresse av att förhindra att kunderna får det oriktiga intrycket att en återförsäljare är auktoriserad. Exempelvis kanske försäljningspersonalen inte har rätt utbildning, vilket skulle kunna få negativa återverkningar för tillverkarens anseende. Tillverkaren kan därför ha rätt att använda alla möjligheter som erbjuds enligt nationell rätt för att förhindra att konsumenterna förleds på detta sätt. Detta kan vara fallet även om de nationella åtgärderna indirekt hindrar parallellhandeln. En tillverkare kan dock inte gå längre med en sådan åtgärd än vad som är nödvändigt för att hans berättigade intresse av att skydda sitt anseende skall respekteras.

55. Således innebär inte det förhållandet att innehavaren av ett varumärke kan motsätta sig reklam som förleder konsumenterna att tro att återförsäljaren är auktoriserad att han kan förbjuda all parallellhandel.

Den sjätte frågan

56. Den sjätte frågan rör inte varumärkesdirektivet utan artiklarna 30 och 36 i fördraget, eftersom det uppenbarligen handlar om huruvida upphovsrätt, i likhet med varumärkesrätt, under vissa omständigheter kan utnyttjas för att förhindra att återförsäljaren gör reklam för varorna.

57. I artikel 36 i fördraget föreskrivs bland annat att artikel 30 inte skall hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import som grundar sig på intresset av att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Det sistnämnda begreppet innefattar upphovsrätt,

särskilt då denna utnyttjas kommersiellt. [29] I frågan konstateras det att försök att förhindra reklam kan grundas på varumärkesrätt och/eller upphovsrätt till flaskor och förpackningar för varorna. Hoge Raad har först frågat om artiklarna 30 och 36 i fördraget hindrar att innehavaren av sådana rättigheter åberopar sin varumärkesrätt eller upphovsrätt för att förhindra att en återförsäljare gör reklam för varorna på ett sätt som är vedertaget bland detaljhandlarna i den ifrågavarande sektorn. Vidare vill den veta om detta är fallet när återförsäljaren, till följd av hur han använder varumärket i sitt reklammaterial, skadar den bild av lyx och prestige som är knuten till varumärket eller då "spridningen eller återgivningen" sker under sådana omständigheter att innehavaren av upphovsrätten kan åsamkas skada.

58. Vad gäller varumärkesrätten följer svaret på frågan enligt min mening av vad som redan har anförts. Innehavaren av märket har rätt att förhindra reklam som kan skada produktens eller märkets anseende då det föreligger risk för att anseendet åsamkas betydande skada och då det finns säkra belägg för denna risk.

59. Samma uppfattning måste gälla då det är fråga om upphovsrätt. Det förefaller klart att de principer som har utvecklats för varumärken i domstolens rättspraxis avseende artiklarna 30 och 36 i fördraget, vilka i allmänhet fortsätter att vara tillämpliga sedan varumärkesdirektivet trätt i kraft, [30] skall vara tillämpliga på nyttjandet av andra former av immateriella rättigheter. Domstolen har fastslagit att, i den mån upphovsrätten innefattar en rätt att kommersiellt utnyttja marknadsföringen av det skyddade verket, det saknas anledning att vid tillämpningen av artikel 36 göra någon åtskillnad mellan upphovsrätt och annan industriell och kommersiell äganderätt. [31] Det är riktigt att de funktioner som upphovsrätten har kan skilja sig från varumärkens funktioner. I den utsträckning som de skiljer sig åt, kan gränserna för tillåtet nyttjande av upphovsrätten gå utanför de gränser som gäller för varumärkesrätten. I det förevarande målet förefaller dock frågorna vara desamma i båda fallen. När innehavaren av ett varumärke genom att åberopa en parallell upphovsrätt skulle uppnå en effekt som inte har ansetts som godtagbar i fråga om varumärken, kan, som Förenade kungariket har påpekat, ett sådant åberopande inte tillåtas, även om parallellhandlaren i den tillåtna reklamen för varorna och vid marknadsföringen av dessa återger upphovsrättsliga verk till innehavaren av ett varumärke.

60. Härav följer att vad gäller upphovsrätt skall svaret på den sjätte frågan lyda på samma sätt som de svar som har lämnats på frågorna om varumärkesrätten.

29 — Dom av den 20 januari 1980 i de förenade målen 55/80 och 57/80, Musik-Vertrieb Membran mot GEMA (Rec. 1980, s. 147), punkt 9.

30 — Domen i målet Bristol-Myers Squibb, nämnd i fotnot 10, punkt 31 ff.

31 — Domen i målet Musik-Vertrieb mot Gema, nämnd i fotnot 29, punkt 11— 13, och dom av den 20 oktober 1993 i de förenade målen C-92/92 och C-326/92, Phil Collins m. fl. (Rec. 1993, s. I-5145), punkt 21.

Förslag till avgörande

61. Följaktligen anser jag att de frågor som Hoge Raad har hänskjutit till domstolen skall besvaras på följande sätt:

1) Då det i ett varumärkesrättsligt förfarande, som äger rum i ett Beneluxland och som avser tolkningen av den enhetliga Beneluxlagen om varumärken, uppkommer en fråga om tolkningen av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, och det framställs eller kommer att framställas en begäran om förhandsavgörande till Beneluxdomstolen av en domstol i en av Beneluxländerna, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning i den mening som avses i artikel 177 tredje stycket i EG-fördraget, skall kraven i det stycket anses vara uppfyllda om EG-domstolen kan meddela ett förhandsavgörande innan den nationella domstolen slutligt avgör sakfrågan i målet.

2) Ovannämnda direktiv, i synnerhet artiklarna 5, 6 och 7 i detta, skall tolkas så att, när varor har förts ut på den gemensamma marknaden av innehavaren av varumärket eller med hans samtycke, en återförsäljare har rätt att använda detta varumärke för marknadsföring.

3) Innehavaren av varumärket kan dock motsätta sig att en återförsäljare använder hans märke i reklamsyfte, när sådan reklam kan åsamka varumärkets och innehavarens anseende betydande skada. I fråga om sådana lyxvaror som lyxparfymer kan denna skada bestå i att den bild av lyx som är knuten till varorna skadas. Det måste dock finnas säkra belägg för att det föreligger risk för att varumärkets anseende åsamkas betydande skada.

4) Artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget skall tolkas så att innehavaren av ett varumärke eller av upphovsrätten till flaskor och förpackningar som används för hans varor har rätt att åberopa sin varumärkesrätt eller upphovsrätt för att förhindra reklam som kan åsamka hans produkts anseende betydande skada. Det måste dock finnas säkra belägg för att det föreligger risk för att varumärkets anseende åsamkas betydande skada.