FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL

föredraget den 5 april 2001 [1]

Inledande anmärkningar

1. Förevarande mål gäller ännu en gång frågan om konsumtion av varumärkesrättigheter vid så kallade grå återimporter (parallellimporter).

2. I detta sammanhang ombeds domstolen att tolka begreppen samtycke och skälig grund i artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar [2] (nedan kallat varumärkesdirektivet). Den nationella domstolen har i sina utförligt formulerade tolkningsfrågor först och främst frågat ur vilka omständigheter man kan härleda samtycke. I mål C-414/99 har den nationella domstolen också frågat vad som är sådan skälig grund som enligt artikel 7.2 i varumärkesdirektivet berättigar innehavaren av ett varumärke att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor.

3. Domstolen har redan två gånger haft anledning att uttala sig om tolkningen av artikel 7 i varumärkesdirektivet i samband med importer från tredje land. I domen i målet Silhouette [3] klargjorde domstolen att artikel 7.1 utgör hinder mot att bestämmelser om internationell konsumtion införs i nationell lagstiftning. I domen i målet Sebago och Maison Dubois [4] uttryckte domstolen samma uppfattning och tillade att konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke endast föreligger om sådant samtycke som avses i artikel 7.1 har lämnats för varje exemplar av den vara avseende vilken konsumtionen görs gällande.

4. Såvitt jag kan se grundar sig de aktuella tolkningsfrågorna på en uppenbart kritisk inställning till att internationell konsumtion är utesluten enligt varumärkesdirektivet. [5] Avsikten med att utesluta internationell konsumtion är att varumärkesinnehavare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES) principiellt skall kunna motsätta sig import till EES av varor som är försedda med deras

1 — Originalspråk: tyska.

2 — EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

3 — Dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette International Schmied (REG 1998, s. I-4799).

4 — Dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago och Maison Dubois (REG 1999, s. I-4103).

5 — Se också den i detta hänseende likalydande artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

varumärken. Räckvidden av principen om konsumtion inom EES hänger följaktligen nära ihop med hur begreppet samtycke tolkas.

I — Bakgrund

Mål C-414/99

5. Käranden i målet vid den nationella domstolen, Zino Davidoff SA (nedan kallat Davidoff) är innehavare av två varumärken, Cool Water och Davidoff Cool Water, som i Förenade kungariket är registrerade och används för ett brett sortiment av toalettartiklar och kosmetiska produkter. Produkterna tillverkas för Davidoff på licens och säljs av Davidoff eller för Davidoffs räkning både inom och utom EES.

6. Produkterna, deras förpackningar och märkningen av dem är identiska över hela världen oavsett var de säljs.

7. Davidoffs produkter är försedda med tillverkningspartiets kodnummer. Denna märkning sker för att följa bestämmelserna i direktiv 76/768/EEG [6], som har införlivats med lagstiftningen i Förenade kungariket genom Cosmetic Products (Safety) regulations 1996 [1996 års reglering om kosmetiska produkter (säkerhet)], SI 2925/1996.

8. Svaranden i målet vid den nationella domstolen, A & G Imports Ltd (nedan kallat A & G), har införskaffat lager av Davidoffs produkter som ursprungligen hade förts ut på marknaden i Singapore av Davidoff eller med Davidoffs samtycke.

9. A & G har därefter importerat lagret till gemenskapen, i detta fall till England, och börjat sälja det där. Det framgår av målet vid den nationella domstolen att ifrågavarande varor skiljer sig från andra produkter med Davidoffs varumärken endast därigenom att någon aktör i varornas distributionskedja helt eller delvis har avlägsnat eller raderat tillverkningspartiets kodnummer.

10. År 1998 väckte Davidoff talan mot A & G vid High Court of Justice (England och Wales) och hävdade därvid bland annat att importen till och försäljningen i England av de varor som A & G förvärvat i Singapore utgjorde ett intrång i Davidoffs registrerade varumärken.

6 — Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 262, s. 169; svensk specialutgåva, område 13, volym 5, s. 198).

11. A & G gjorde gällande att importen och försäljningen hade, eller borde anses ha, skett med Davidoffs samtycke på grund av det sätt på vilket varorna hade förts ut på marknaden i Singapore. A & G åberopade i detta hänseende bestämmelserna i artiklarna 7.1 och 5.1 i varumärkesdirektivet.

12. Davidoff bestred att bolaget hade eller kunde anses ha samtyckt till A & G:s verksamhet och gjorde vidare gällande att bolaget enligt artikel 7.2 i varumärkesdirektivet hade skälig grund att motsätta sig importen och marknadsföringen av produkterna. Denna grund bestod enligt Davidoff i att tillverkningspartiets kodnummer helt eller delvis hade avlägsnats eller raderats.

13. Den 18 maj 1999 avslog den nationella domstolen ett yrkande om interimistiska åtgärder, eftersom den ansåg att A & G:s argument inte var uppenbart ogrundade. Enligt den nationella domstolen gav målet upphov till principiella frågor, särskilt avseende räckvidden och verkan av bestämmelserna i artikel 7.1 och 7.2 i varumärkesdirektivet, vilka frågor behövde besvaras innan tvistefrågorna mellan parterna kunde avgöras i den fullständiga rättegången.

14. Den nationella domstolen har följaktligen ställt följande frågor till domstolen:

"1) Skall uttrycket 'varor som med varumärkesinnehavarens samtycke har förts ut på marknaden i gemenskapen' enligt direktivet tolkas så, att det innefattar samtycke som givits såväl uttryckligen som underförstått och såväl direkt som indirekt,

2) när

i) varumärkesinnehavaren har givit sitt tillstånd eller samtyckt till att varor överlåts till en tredje man under omständigheter där den sistnämndes rättigheter till fortsatt marknadsföring av varorna avgörs enligt det lands lag som är tillämplig på det avtal enligt vilket den tredje mannen förvärvade varorna, och

ii) nyss nämnda lag tillåter säljaren att föreskriva inskränkningar i köparens fortsatta marknadsföring eller användning av varorna men även föreskriver att tredje man har rätt att marknadsföra varorna i alla länder, även inom gemenskapen, såvida inte innehavaren har föreskrivit eller låtit föreskriva effektiva inskränkningar i köparens rätt

till fortsatt marknadsföring av varorna?

Om det enligt nämnda lag inte föreskrivs effektiva inskränkningar av tredje mans rätt att marknadsföra varorna, skall direktivet då tolkas så, att innehavaren presumeras ha samtyckt till att tredje man därigenom har förvärvat rätt till fortsatt marknadsföring av varorna inom gemenskapen?

3) Om svaret på fråga B är jakande, ankommer det då på de nationella domstolarna att med beaktande av samtliga omständigheter avgöra om effektiva inskränkningar har föreskrivits för tredje man?

4) Skall artikel 7.2 i direktivet tolkas så, att alla åtgärder av tredje man som i avsevärd omfattning negativt inverkar på värdet, dragningskraften eller bilden av varumärket eller de varor på vilka detta är anbringat, utgör skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av sina varor?

5) Skall artikel 7.2 i direktivet tolkas så, att den omständigheten att tredje man, helt eller delvis, avlägsnar eller raderar någon märkning på varorna utgör skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av sina varor, när det inte är troligt att avlägsnandet eller raderandet åsamkar allvarlig eller avsevärd skada för varumärkets anseende eller för anseendet för de varor som är försedda med varumärket?

6) Skall artikel 7.2 i direktivet tolkas så, att varumärkesinnehavaren har skälig grund för att motsätta sig fortsatt marknadsföring av sina varor när tredje man, helt eller delvis, avlägsnar eller raderar tillverkningspartiets kodnummer på varorna och avlägsnandet eller raderandet medför att varorna i fråga

i) strider mot någon del av en medlemsstats strafflag (som inte avser varumärken) eller

ii) strider mot bestämmelserna i direktiv 76/768/EEG?"

Målen C-415/99 och C-416/99

15. Levi Strauss & Co, ett bolag som har bildats enligt lagstiftningen i staten Delaware i Förenta staterna, innehar varumärkena LEVI'S och 501, vilka i Förenade kungariket har registrerats bland annat för jeans.

16. Levi Strauss (UK) Ltd, ett bolag bildat enligt lagstiftningen i England och Wales, har från Levi Strauss & Co erhållit licens för de registrerade varumärkena såvitt avser tillverkning, import, försäljning och marknadsföring av bland annat Levi's jeans 501. Bolaget säljer ifrågavarande produkter och har även som ett led i ett selektivt distributionssystem tilldelat många andra återförsäljare licenser.

17. Tesco Stores Ltd och Tesco plc (nedan gemensamt kallade Tesco), är bolag som bildats enligt lagstiftningen i England och Wales. Tesco plc är moderbolag till Tesco Stores Ltd. Tesco tillhör de ledande stormarknaderna i Förenade kungariket med försäljningsställen i hela riket. I Tescos varusortiment ingår klädesplagg av olika slag.

18. Costco (UK) Ltd (nedan kallat Costco), likaså ett bolag bildat enligt lagstiftningen i England och Wales, säljer i Förenade kungariket flera märkesvaror, särskilt klädesplagg.

19. Levi Strauss & Co och Levi Strauss (UK) Ltd (nedan gemensamt kallade Levi) har alltid vägrat att sälja Levi's jeans 501 till Tesco och Costco. Levi har också vägrat att ge dessa företag rätt att vara återförsäljare av ifrågavarande produkter.

20. Tesco och Costco anskaffade därför äkta Levi's jeans 501 av första kvalitet från flera andra leverantörer, särskilt sådana som importerar jeansen i fråga från länder utanför EES. De avtal som låg till grund för Tescos och Costcos inköp av jeansen innehöll ingen begränsning av de marknader på vilka varorna fick säljas. De jeans som Tesco köpte hade tillverkats av Levi eller för Levis räkning i Förenta staterna, Mexiko eller Kanada och i första hand sålts i dessa länder. De jeans som köptes av Costco hade också tillverkats i Förenta staterna eller Mexiko.

21. Tescos och Costcos leverantörer hade köpt varorna direkt eller indirekt av auktoriserade återförsäljare i Mexiko eller Kanada eller av grossister som regelmässigt köpt jeansen av "uppsamlingshandlare", vilka agerar på så sätt att de uppsöker ett flertal butiker och samtidigt köper så

många klädesplagg som möjligt för att sälja dessa vidare till grossister.

22. År 1998 väckte Levi talan mot Tesco och Costco vid High Court of Justice (England och Wales) med åberopande av att svarandenas import och försäljning av ifrågavarande jeans utgjorde ett intrång i Levis till varumärket knutna rättigheter.

23. Tesco och Costco påstod i huvudsak att de hade erhållit oinskränkt rätt att förfoga över jeansen. Levi åberopade gentemot detta sin marknadsföringspolitik, som innebär att Levi i USA och Kanada säljer jeansen till auktoriserade återförsäljare, vilka i sin tur endast får sälja jeansen till slutliga konsumenter med risk för att leveranserna annars genast stoppas. I Mexiko såldes jeansen delvis till auktoriserade grossister på villkor att de inte fick exporteras från Mexiko.

24. Mot denna bakgrund har den nationella domstolen ställt följande frågor till domstolen:

"1) Medför tillämpningen av direktiv 89/104/EEG (nedan kallat direktivet) att varumärkesinnehavaren, om varor försedda med ett registrerat varumärke har släppts ut på marknaden i en stat utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke och därefter importerats till eller sålts inom EES av tredje man, har rätt att hindra denna import eller försäljning om han inte uttryckligen och klart har samtyckt till den, eller kan sådant samtycke vara underförstått?

2) Om svaret på fråga 1 är att samtycke kan vara underförstått, kan då detta samtycke härledas ur den omständigheten att varorna har sålts av innehavaren eller för hans räkning, utan att det i avtal har föreskrivits inskränkningar som förbjuder vidareförsäljning inom EES och som är bindande för den förste köparen och för alla följande köpare?

3) Om varor försedda med ett registrerat varumärke av varumärkesinnehavaren har förts ut på marknaden i en stat utanför EES,

A) i vilken utsträckning är det relevant eller avgörande för frågan om det förelåg samtycke av innehavaren till att föra ut dessa varor på

marknaden inom EES i den mening som avses i direktivet när

a) den person som släpper ut varorna på marknaden (utan att vara en godkänd återförsäljare) gör detta med kännedom om att han är laglig ägare av varorna och det inte på dessa varor anges att de inte får släppas ut på marknaden inom EES och/eller

b) den person som släpper ut varorna på marknaden (utan att vara en godkänd återförsäljare) gör detta med kännedom om att varumärkesinnehavaren motsätter sig att dessa varor släpps ut på marknaden inom EES, och/eller

c) den person som släpper ut varorna på marknaden (utan att vara en godkänd återförsäljare) gör detta med kännedom om att varumärkesinnehavaren motsätter sig att dessa varor släpps ut på marknaden av någon annan än en godkänd återförsäljare, och/eller

d) varorna har köpts hos godkända återförsäljare i en stat utanför EES och varumärkesinnehavaren har upplyst dessa godkända återförsäljare om att han motsätter sig att varorna säljs för vidareförsäljning, men dessa godkända återförsäljare i avtalen med sina köpare inte har föreskrivit någon inskränkning avseende det sätt på vilket varorna kan avyttras, och/eller

e) varorna har köpts hos godkända återförsäljare i en stat utanför EES och varumärkesinnehavaren har upplyst dessa godkända återförsäljare om att de nämnda varorna var avsedda att säljas till återförsäljare i denna stat utanför EES och inte fick säljas för export, men dessa godkända återförsäljare i avtalen med sina köpare inte har föreskrivit någon inskränkning avseende det sätt på vilket dessa kan avyttra varorna, och/eller

f) varumärkesinnehavaren har, eller inte har, meddelat alla senare köpare av varorna (det vill säga köparna som befinner sig i ledet mellan den person som först köper varorna av innehavaren och den person

som släpper ut varorna på marknaden i EES) att han motsätter sig försäljning av varorna för vidareförsäljning, och/eller

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

g) varumärkesinnehavaren har, eller inte har, i avtal föreskrivit en inskränkning som är lagligt bindande för den förste köparen och avser förbud mot försäljning för vidareförsäljning till någon annan än den slutlige konsumenten?

...

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt [punkt] 1...

B) är svaret på frågan huruvida innehavaren har samtyckt eller ej till att dessa varor släpps ut på marknaden i EES i den mening som avses i direktivet beroende av en eller flera ytterligare faktorer och i så fall vilka?"

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

II — Tillämpliga bestämmelser

25. Artikel 5 i varumärkesdirektivet har, såvitt nu är av intresse, följande lydelse:

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

..."

26. I artikel 7 i varumärkesdirektivet föreskrivs under rubriken "Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke" 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 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter det att de har förts ut på marknaden."

Genom EES-avtalet (artikel 65.2, jämförd med punkt 4 i bilaga XVII)[7] erhöll artikel 7.1 följande lydelse: "Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut i en avtalsslutande [stat]."

7 — EGT L 1, 1994, s. 3; svensk specialutgåva, område 2, volym 11, s. 37.

III — Bedömning

27. På grund av den nationella domstolens utförliga formulering av tolkningsfrågorna synes det vara lämpligt att frågorna inte behandlas i ordningsföljd, utan tas upp i ett systematiskt sammanhang för att man skall bättre kunna förstå de rättsliga problem som är den gemensamma kärnan i dem. Frågorna A—C i mål C-414/99 och samtliga frågor i målen C-415/99 och C-416/99 gäller innebörden av begreppet samtycke i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. Även om detta inte direkt kan utläsas av tolkningsfrågorna framgår det dock av sambandet med de problem avseende konsumtion av rättigheter som har angetts. Frågorna D—F i mål C-414/99 avser tolkning av artikel 7.2 i samma direktiv. Eftersom deras betydelse för avgörandet är beroende av svaret på den första delen av frågorna, skall jag först behandla detta.

28. Parterna i målen vid den nationella domstolen samt Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, EFTA:s övervakningsmyndighet och kommissionen har avgett skriftliga yttranden som delvis är mycket utförliga. Med undantag av Italien, Finland och Sverige har de också alla varit företrädda vid den muntliga förhandlingen. I det följande kommer jag endast att behandla

vad som har anförts i den mån argumentationen kräver det.

29. A & G, Tesco och Costco (nedan gemensamt kallade parallellimportörerna) har sammanfattningsvis förespråkat en vidsträckt tolkning av begreppet samtycke, förmodligen för att lättare kunna härleda en konsumtion av varumärkesrättigheterna ur omständigheterna i det enskilda fallet. Davidoff och Levi har som försvar för sin selektiva marknadsföringspolitik huvudsakligen åberopat domstolens hittillsvarande rättspraxis. Övriga parter har, med utgångspunkt i principen om konsumtion inom hela gemenskapen men likväl med olika inställning till nödvändigheten av en rättspolitisk kritisk analys av denna princip, framför allt diskuterat räckvidden av begreppet samtycke, dock utan att kunna enas om något klart kriterium.

A — *Tolkning av artikel 7.1 i varumärkesdirektivet*

30. Frågan i målet är om det samtycke som avses i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skall betraktas som ett nationellt eller ett gemenskapsrättsligt rättsbegrepp.

31. Jag skall först behandla skäl som kan tala för en tolkning ur nationell synvinkel. Dessa kan sammanfattas i olika grupper av argument: principiellt avvisande av den gemenskapsrättsliga lagstiftningskompetensen, synpunkter avseende den internationella privaträttens kollisionsregler och avsaknad av en gemenskapsrättslig tillnärmning av medlemsstaternas avtals- och sakrätt. Därför skall jag börja med att behandla gemenskapens lagstiftningskompetens innan jag behandlar kollisionsreglerna och de materiellrättsliga aspekterna.

1. Betydelsen av artikel 7.1 i varumärkesdirektivet för bedömningen av konsumtion av varumärkesrättigheter vid import från tredje land

32. Den italienska regeringen har, på denna punkt med instämmande av den franska regeringen, framhållit att varumärkesrättigheter inom EES inte kan konsumeras med tillämpning av en gemenskapsrättslig bestämmelse, om ifrågavarande produkter första gången har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkesinnehavarna eller med samtycke av dessa. Huruvida det i sådana fall kan antas föreligga samtycke till att varorna förs ut på marknaden i EES är en fråga vars svar är beroende av om det finns något avtal om rätt att förfoga över varorna och som skall avgöras enligt nationell rätt. I detta hänseende har parallellimportörerna även gjort gällande att det finns en territorialitetsprincip enligt vilken gemenskapen måste överlåta regleringen av

handeln med tredje land till medlemsstaterna, medan varumärkesdirektivet enbart syftar till att upprätta den inre marknaden och säkerställa dennas funktion.

33. Dessa argument har domstolen redan behandlat i domen i målet Silhouette. [8] Domstolen fastställde i den domen att varumärkesdirektivet inte kan uppfattas så att det lämnar medlemsstaterna utrymme att i sin nationella lagstiftning föreskriva konsumtion av varumärkesrättigheten för varor som har förts ut på marknaden i tredje land. Domstolen fann det därvid vara av avgörande betydelse att direktivet visserligen antagits på grundval av artikel 100a i EG-fördraget (nu artikel 95 EG i ändrad lydelse) men likväl uttömmande reglerar vissa frågor, särskilt konsumtion av varumärkesrättigheter.

34. Enligt nämnda dom [9] medför artiklarna 5—7 i varumärkesdirektivet en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Varumärkesdirektivet reglerar följaktligen konsumtionen av dessa rättigheter inom hela gemenskapen oavsett var de varor som är försedda med varumärket första gången fördes ut på marknaden.

35. I samma dom konstaterade domstolen också att artikel 7, även om den kunde tolkas så att den föreskrev viss rättsverkan för det fall att ifrågavarande varor hade förts ut på marknaden utanför EES, inte är avsedd att reglera relationerna mellan medlemsstaterna och tredje land, "utan att definiera de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen". [10] Det är alltså inte förbjudet för gemenskapslagstiftaren att inte utesluta rättsverkningar inom gemenskapen, även vid marknadsföring utanför gemenskapen eller EES, om detta är nödvändigt för att uppnå syftet med direktivet, som framför allt är att genom en gemenskapsrättslig tillnärmning av lagar om varumärkesskydd upprätta en inre marknad och säkerställa dennas funktion. Den omständigheten att ifrågavarande varor först har förts ut på marknaden utanför EES utgör därför inte hinder mot en tillämpning av varumärkesdirektivet.

36. Utan att betydelsen av varumärkesdirektivet i dess helhet har ifrågasatts har det dock bestridits att bestämmelserna i artikel 7.1 kan tillämpas för att bedöma konsumtionen av varumärkesrättigheter vid parallellimporter från tredje land, varvid som argument har anförts att en tvist om intrång i sådana rättigheter i första hand skall avgöras enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet och med beaktande av det i denna artikel angivna villkoret "avsaknad av tillstånd", medan artikel 7 utgör hinder mot att varumärkesinnehavaren ger ett

8 — Punkt 20 och följande punkter (ovan fotnot 3).

9 — Ibidem, punkt 25.

10 — Ibidem, punkt 29.

samtycke som inte gäller överallt inom — men inte utanför — EES.

37. Det förblir dock oklart varför uttrycket "avsaknad av tillstånd" i artikel 5.1 inte skulle exakt motsvara det samtycke som avses i artikel 7.1. Man kan inte heller urskilja någon faktisk skillnad mellan dessa två uttryck, särskilt som bestämmelserna har ett nära funktionellt samband med varandra. Såvitt avser systematiken i varumärkesdirektivet anmärkte generaladvokaten Jacobs redan i målet Silhouette att "[a]rtikel 7.1 utgör ett undantag från de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren enligt artikel 5.1". [11] Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet utgör därför en begränsning av de oinskränkta rättigheter som följer av artikel 5.1.

38. Det torde därmed alltså kunna konstateras att det, även om ifrågavarande varor i respektive fall första gången fördes ut på marknaden i tredje land av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, inte finns anledning att hysa något allvarligt tvivel om att artikel 7.1 i varumärkesdirektivet har en avgörande betydelse för bedömningen av frågan om varumärkesinnehavarens rättigheter inom EES har konsumerats eller inte. Rättsfrågan är därför koncentrerad till problemet om nationell rätt eller gemenskapsrätt skall tillämpas vid bedömningen av frågan om det föreligger samtycke enligt konsumtionsprincipen eller inte.

2. Samtycke som nationellt rättsbegrepp

39. Om samtycket skall bedömas enligt nationell rätt måste först undersökas vilken nationell lagstiftning som skall läggas till grund för tolkningen. Följaktligen spelar den preliminära frågan om kollisionsregler enligt den internationella privaträtten i detta fall en väsentlig roll för tolkningen av begreppet samtycke. Parterna vid den nationella domstolen har emellertid vitt skilda åsikter även beträffande denna fråga.

a) Vilken nationell lagstiftning skall läggas till grund för tolkningen?

40. I mål C-414/99 har man uppenbarligen utgått ifrån att begreppet samtycke i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skall tolkas enligt den nationella lagstiftning som är

11 — Förslag till avgörande av den 29 januari 1998 i mål C-355/96, punkt 34 (ovan fotnot 3).

tillämplig på det första avtalet [12] i distributionskedjan. Enligt denna uppfattning skulle följaktligen det samtycke till varornas utsläppande på marknaden som avses i artikel 7.1 motsvara den viljeyttring som leder till det första avtal som ingås. Enligt den nationella domstolens beslut om hänskjutande har avtalsparterna kommit överens om att tysk rätt skall tillämpas. På grund av en bevisregel enligt *lex fori* — den engelska lagstiftningen — som innebär att utländsk rätt presumeras vara identisk med engelsk rätt om inte parterna har åberopat att den utländska rätten har ett annat innehåll, har den nationella domstolen emellertid inte grundat sina överväganden på den mellan parterna avtalade — tyska — lagstiftningen, utan på *lex fori*. Av tolkningsfråga B i mål C-414/99 kan sålunda utläsas att den nationella domstolen bedömer samtycket enligt den lagstiftning som är tillämplig på det första avtalet i distributionskedjan, medan parallellimportörerna i målen C-415/99 och C-416/99 har framhållit — utan att på denna punkt ha blivit motsagda — att de har förvärvat äganderätten till de produkter som är försedda med varumärket, utan att deras rätt att förfoga över dessa över huvud taget har begränsats.

41. Vilken lagstiftning som skall tillämpas på tolkningen av begreppet samtycke och om eventuellt flera lagstiftningar skall beaktas, beroende på antalet avtal i distributionskedjan, förblir därför en öppen fråga. Ett svar på denna fråga förutsätter att det finns en — nationell eller gemenskapsrättslig — kollisionsregel. En sådan regel kan emellertid i sin tur endast fastställas under förutsättning att den nationella bestämmelse varigenom artikel 7.1 i varumärkesdirektivet har genomförts tillhör en viss kollisionsnorms referensled, det vill säga att den har kvalificerats i den mening som avses i den internationella privaträtten. Detta visar att det är omöjligt att utan en mera ingående motivering tolka begreppet samtycke i artikel 7.1 enligt den nationella lagstiftning som är tillämplig på det första avtalet i distributionskedjan.

42. Redan av ordalydelsen i artikel 7.1 framgår att samtycke i varumärkesdirektivets mening inte är detsamma som den viljeyttring som leder till avtalets ingående. Enligt ordalydelsen gäller artikel 7.1 nämligen varor "som av [varumärkes]innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket...". Om varumärkesinnehavaren själv har fört ut varorna på marknaden måste det emellertid också finnas ett avtal och därmed en motsvarande viljeyttring av honom, varför man även i detta fall måste utgå ifrån att den viljeyttring som ligger till grund för avtalets ingående är identisk med den viljeförklaring som medför konsumtionen. Om denna uppfattning godtas är det emellertid svårt att se varför artikel 7.1 skiljer mellan den situation då varumärkesinnehavaren själv för ut varorna på marknaden och den då utsläppandet sker med hans samtycke, eftersom han i båda fallen har uttryckt en vilja. Det ter sig därför inte rimligt att

12 — I detta förslag omfattar det här använda uttrycket avtal varje rättshandling varigenom rätten att omedelbart förfoga över de varor som är försedda med varumärket överlåts till tredje man.

generellt utgå ifrån att ett samtycke i varumärkesdirektivets mening är helt identiskt med den vilja som kommer till uttryck genom avtalets ingående.

43. Slutsatsen att den lagstiftning som är tillämplig på avtalet är avgörande dras uppenbarligen av den identitet mellan samtycke till ett avtals ingående och samtycke till utsläppande av varor på marknaden i direktivets mening, som med hänsyn till ordalydelsen i de uttryck som används är tänkbar, utan någon närmare undersökning av samtyckets innebörd och funktion enligt artikel 7.1.

44. Tolkningen av begreppet samtycke ur nationellt perspektiv kan emellertid inte heller ske utan beaktande av den kvalifikation enligt den internationella privaträtten som är nödvändig för att bestämma kollisionsregeln. Även om kvalifikationen skall göras enligt den *lex fori* [13] som är tillämplig måste den trots detta likväl också ske med beaktande av varumärkesdirektivet, eftersom varumärkesskyddet, såvitt nu är i fråga, genom detta har fullständigt harmoniserats och den nationella lagstiftningen därför skall tolkas mot bakgrund av detsamma. [14] Även om detta endast sker inom ramen för kvalifikationen av kollisionsregeln enligt den internationella privaträtten måste innebörden av begreppet samtycke undersökas.

45. Som en preliminär slutsats i denna del kan konstateras att en självständig tolkning av begreppet samtycke i varje fall torde vara nödvändig för att kollisionsregeln skall kunna kvalificeras enligt den internationella privaträtten.

46. Även andra synpunkter talar emellertid emot parallellimportörernas uppfattning. Förutom motiveringen att avtalsstatutet ger parterna frihet att välja lagstiftning skulle man nämligen i detta fall på grund av det stora antalet avtal i distributionskedjan också behöva diskutera om och eventuellt på vilka villkor samtycke kan härledas ur flera sådana avtal och i så fall ur vilka. Detta skulle emellertid innebära risk för att internationell konsumtion i strid med varu-

13 — H. Batiffol/P. Lagarde, *Droit international privé*, Bd 1, 8. uppl., 1944, punkt 293.

14 — Detta är fast rättspraxis. Se till exempel dom av den 25 februari 1999 i mål C-131/97, Carbonari (REG 1999, s. I-1103), punkt 48: "Såsom framgår av domstolens fasta rättspraxis är den nationella domstolen, vid tillämpningen av nationell rätt och i synnerhet de bestämmelser i en nationell lag som, liksom i tvisten vid den nationella domstolen, har införts särskilt för att införliva ett direktiv, skyldig att så långt det är möjligt tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte, för att därigenom uppnå det resultat som eftersträvas genom direktivet och således handla i överensstämmelse med artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget (se dom av den 13 november 1990 i mål C-106/89, Marleasing, REG 1990, s. 4135, punkt 8, svensk specialutgåva, volym 10, och av den 16 december 1993 i mål C-334/92, Wagner Miret, REG 1993, s. 6911, punkt 20, svensk specialutgåva, volym 14, s. 477)."

märkesdirektivets syften "återinfördes" [15] genom att det i slutänden sannolikt alltid skulle bli möjligt att anse att samtycke har getts.

47. Mot denna bakgrund skall anmärkas att parallellimportörernas åberopande av parternas frihet att välja lagstiftning och gemenskapsrättens territoriella tillämpningsområde delvis liknar vad som anfördes av svaranden i målet Ingmar. [16] Såvitt avser parternas frihet att välja lagstiftning åberopade svaranden i det målet vid den nationella domstolen särskilt konventionen av den 19 juni 1980 om tillämplig lag på avtalsförpliktelser. [17]

48. Målet Ingmar gällde huvudsakligen frågan huruvida rådets direktiv av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter [18] var tillämpligt på ett avtal med en handelsagent som på grund av parternas lagval reglerades av lagstiftningen i ett tredje land, när den självständige handelsagenten visserligen utövade sin verksamhet i en medlemsstat men huvudmannen var etablerad i nämnda tredje land. I det målet åberopades också i huvudsak parternas frihet att välja tillämplig lag och gemenskapsrättens territoriella tillämpningsområde.

49. I domen i målet Ingmar fann domstolen att direktiv nr 86/653/EEG var tillämpligt på grund av de faktiska omständigheterna. Därvid anmärkte domstolen först att avtalsparternas frihet att välja tillämplig lag upphör att gälla endast om det finns tvingande bestämmelser. [19] Därefter diskuterade domstolen om frågan huruvida bestämmelserna är av tvingande karaktär skall bedömas enligt gemenskapsrätten eller enligt nationell rätt. [20] Mot bakgrund av ifrågavarande direktivs skydds- och harmoniseringssyfte fastslog domstolen slutligen att direktivet skulle tillämpas när handelsagenter utövade sin verksamhet inom gemenskapen, utan att beakta var huvudmannen är etablerad. [21]

50. Detta resonemang kan tillämpas också i förevarande mål. Varumärkesdirektivet avser bland annat harmonisering av varumärkesskyddet men syftar å andra sidan också till att säkerställa den inre marknadens funktion. Av detta förhållande kan man i enlighet med domen i målet Ingmar dra slutsatsen att det genom gemenskapsrätten harmoniserade varumärkesskyddet, som begränsar konsumtionen av de rättigheter som är knutna till varumärket till de fall då de varor som är försedda med märket på de föreskrivna villkoren har förts ut på marknaden i gemenskapen eller EES, skall tillämpas oavsett vilken nationell lagstiftning som är tillämplig på avtalet. Om frågan huruvida villkoren för ett samtycke enligt artikel 7.1 i varumärkesdirek-

15 — Se i detta hänseende domen i målet Silhouette (ovan fotnot 3).

16 — Dom av den 9 november 2000 i mål C-381/98, Ingmar (REG 2000, s. I-9305).

17 — EGT L 266, s. 1.

18 — EGT L 382, s. 17; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 150.

19 — Punkterna 15 och 16 (ovan fotnot 16).

20 — Ibidem, punkterna 17—19.

21 — Ibidem, punkterna 24 och 25.

tivet är uppfyllda skulle avgöras enligt den lag som är tillämplig på avtalet skulle varumärkesskyddets omfattning nämligen bli beroende av olika nationella lagstiftningar, vilket skulle strida mot direktivets harmoniseringssyfte.

51. Som preliminär slutsats i denna del skall alltså konstateras att frågan när konsumtion av varumärkesrättigheter enligt artikel 7.1 i varumärkesdirektivet föreligger skall avgöras utan hänsynstagande till vilken lagstiftning som är tillämplig på avtalet.

52. Mot denna bakgrund behöver jag bara i andra hand behandla parallellimportörernas materiellrättsliga argumentation. Denna berör både avtalsfrågor och sakrättsliga frågor.

b) Den nationella avtalsrättens betydelse för begreppet samtycke

53. Från avtalsrättslig synpunkt har parterna framför allt åberopat dels avsaknaden av gemenskapsrättslig harmonisering av avtalsrätten, dels behovet av en enhetlig tolkning av samtycke i nationell rätt. Den tyska regeringen har sålunda understrukit att varumärkesdirektivet inte innehåller någon bestämmelse om hur avtal skall ingås eller viljeförklaringar avges. Den svenska regeringen har anlagt ungefär samma synsätt. EFTA:s övervakningsmyndighet har tillagt att en autonom [22] tolkning av begreppet samtycke skulle kunna äventyra begreppets enhetlighet i nationell rätt.

54. Dessa argument saknar i sig inte fog men är i detta sammanhang inte helt övertygande. De grundar sig nämligen uteslutande på att identiska uttryck används för att beteckna samtycke i varumärkesdirektivets mening och samtycke enligt nationella lagstiftningar. [23] En sådan tolkning enbart enligt ordalydelsen och utan en föregående teleologisk analys kan emellertid inte leda till målet.

55. Som principiell invändning skall först och främst anföras att den tyska regeringen har stött sitt påstående på förutsättningen att samtycke enligt artikel 7.1 utgör en vilje*förklaring* i enlighet med den tyska civilrättens allmänna lära om rättshandlingar. En sådan analys blir troligen alltför beroende av den nationella rättens sär-

22 — Autonom används här och i det följande i betydelsen gemenskapsrättslig, utan hänsyn till ordets betydelse i nationell lagstiftning.

23 — Se ovan punkt 43 i detta förslag.

skilda utformning. Alla rättsordningar har nämligen inte en allmän lära om rättshandlingar, och dessutom kan en sådan också ingå i obligationsrätten. Oberoende av denna invändning, som gäller systematiken, kan man även påvisa en svårighet med avseende på innehållet. En tolkning av begreppet samtycke som en rättshandling enligt olika nationella lagstiftningar kan inte tillgodose varumärkesdirektivets harmoniseringssyfte, eftersom det enligt vissa rättsordningar inte är den vilja som har uttalats utan den i avtalet inherenta viljan som är avgörande. [24] Det skulle emellertid strida mot varumärkesdirektivets harmoniseringssyfte om varumärkesskyddets räckvidd såvitt avser villkoren för konsumtion av de till varumärket knutna rättigheterna ytterst skulle vara beroende av olika tolkningar enligt de nationella rättsordningarna. [25] Slutligen kan en tolkning som enbart tar hänsyn till den form i vilken samtycket ges inte heller förklara varför artikel 7.1 skiljer mellan två olika slag av utsläppande på marknaden, eftersom varumärkesinnehavarens samtycke ju i så mycket högre grad är en förutsättning när denne själv för ut varorna på marknaden. [26]

56. Även antagandet att det i nationell rätt alltid finns ett enhetligt begrepp grundar sig allt för mycket på en nationell, ibland dock ingalunda enhetlig, betydelse av begreppet, utan tillräckligt beaktande av begreppets innebörd och funktion.

57. Endast en tolkning med utgångspunkt i direktivets syfte kan ge ett svar som tar tillbörlig hänsyn till innebörden och funktionen av det samtycke som avses i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet.

c) Den nationella sakrättens betydelse för tolkningen av begreppet samtycke

58. Parallellimportörerna har också åberopat sakrättsliga argument och påstått att sakrätten inte omfattas av den gemenskapsrättsliga harmonisering som skett genom varumärkesdirektivet. De har dels föreslagit en analogi med ägarförbehåll, dels också, särskilt i målen C-415/99 och C-416/99, åberopat omfattningen av de rättigheter som har överlåtits på grund av samtycke.

59. Analogin med ägarförbehåll innebär huvudsakligen att enligt sakrätten är möjligheten att överlåta rättigheter, på grund

24 — Se, endast beträffande Frankrike, Starck, B., Roland, H., Borger, L., *Droit civil: — les obligations, Bd 2: Contrat*, 6. uppl., 1998, punkt 184 med ytterligare hänvisningar.

25 — Se ovan punkt 50 i detta förslag.

26 — Se ovan punkt 42 i detta förslag.

av intresset av säkra transaktioner, endast begränsad om rättsinnehavaren uttryckligen har förbehållit sig rättigheterna. Denna analogi antyder en restriktiv tolkning av begreppet samtycke enligt vilken konsumtionen endast skulle vara utesluten om varumärkesinnehavaren tidigare uttryckligen har förbehållit sig sina till varumärket knutna rättigheter.

60. En sådan analogi är inte övertygande. Samtycket till att föra ut de varor som är försedda med varumärket på marknaden gäller inte överlåtelse av de rättigheter som är knutna till varumärket, utan utövandet av dessa rättigheter. Om analogin skulle godtas skulle rätten till varumärket förlora sin karaktär av ensamrätt. Dessa skulle nämligen endast kunna utövas under förutsättning att ett avtal om förlängning av förbehållet har ingåtts. Mot denna bakgrund framstår parallellimportörernas krav på en skyldighet att märka ifrågavarande produkter visserligen som logisk men mot bakgrund av vad jag i det föregående har anfört likväl främmande för systemet. Även om det föreslagna synsättet skulle accepteras synes ett praktiskt genomförande av detta "varumärkesförbehåll", i den meningen att detta ständigt måste kunna verifieras, emellertid knappast vara möjligt, antingen på grund av möjligheten till ompaketering, till exempel av kosmetiska artiklar, eller på grund av produkternas art, som till exempel i fråga om de i målen aktuella jeansen, varför detta synsätt *de facto* nästan alltid skulle leda till att varumärkesinnehavaren antas ha gett sitt samtycke och därmed medföra en återgång till en internationell konsumtion av rättigheterna.

61. Parallellimportörerna bortser med sina argument för övrigt från att konsumtionen inte kan avtalas bort av parterna. Konsumtionen är en rättslig konsekvens av att det föreligger vissa faktiska — objektiva — omständigheter, bland annat det här omtvistade samtycket.

62. Vad som anförts om skydd för den säljare som utgör sista länken i kedjan är inte heller övertygande. Denne erhåller inte själva varumärkesrättigheten. Frågan är enbart om han kan utnyttja de produkter som är försedda med varumärket. Endast inom denna ram kan frågan om skydd för berättigade förväntningar uppkomma.

63. Slutligen synes inte heller argumenten avseende ägarförbehåll och yttrandefrihet vara särskilt bärkraftiga. Äganderätten och rätten till yttrandefrihet hör visserligen i egenskap av grundläggande rättigheter till de allmänna principerna i gemenskapsrätten. Eftersom dessa friheter enligt fast rättspraxis även skall beaktas med avseende på sin funktion i samhället, kan det inte uteslutas att utövandet av dem kan begränsas på det villkoret att begränsningen verkligen svarar mot ändamål av allmänintresse som gemenskapen strävar efter, och att de i förhållande till ändamålet inte utgör ett oproportionerligt och oaccep-

tabelt ingripande som skadar själva kärnan i de sålunda garanterade rättigheterna.[27] Det finns inte något som ger stöd för antagandet att varumärkesdirektivet, som syftar till att säkerställa den inre marknadens funktion, innebär ett sådant åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

d) Preliminär slutsats i denna del

64. Av det anförda framgår klart att försöket att tolka begreppet samtycke enligt nationell rätt inte leder till någon tillfredsställande lösning. Det är till en början oklart vilken nationell lagstiftning som skall tillämpas. En förutsättning för att frågan härom skall kunna besvaras är nämligen att den kvalifikation av konsumtionen som behövs för att fastställa kollisionsregler sker enligt *lex fori*, med beaktande av varumärkesdirektivets ordalydelse och syften, varför det måste utredas vad direktivet i detta hänseende faktiskt innebär. Dessutom kan konstateras att den omständigheten att avtals- och sakrätten inte har harmoniserats genom gemenskapsrätten inte utgör hinder mot att det samtycke som avses i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet tolkas enligt gemenskapsrätten.

27 — Se särskilt dom av den 28 april 1998 i mål C-200/96, Metronome Music (REG 1998, s. I-1953), punkt 21, beträffande den närbesläktade frågan huruvida ensamrätt enligt rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området (EGT L 346, s. 61) är förenlig med rätten att utöva ett yrke och äganderätten.

65. Mot denna bakgrund bör innebörden av det samtycke som avses i artikel 7.1 alltså undersökas från gemenskapsrättslig synpunkt.

3. Samtycke som gemenskapsrättsligt begrepp

66. Även om man skulle godta vad som anförts av förespråkarna för att begreppet samtycke skall tolkas enligt nationell rätt är det, som jag redan har visat, inte möjligt att härigenom tillräckligt tydligt fastställa innebörden av begreppet. Frågan blir följaktligen i vad mån en självständig tolkning av begreppet samtycke i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skulle vara till gagn för att fastställa denna innebörd.

a) Bestämmelsens ordalydelse

67. Inom ramen för prövningen av en tolkning som enbart grundar sig på ordalydelsen av ifrågavarande begrepp i direktivet har jag redan visat att samtycket inte ensamt kan motsvara den viljeyttring av parterna som lett till avtalets ingående, eftersom en sådan tolkning inte skulle ta tillräcklig hänsyn till den skillnad mellan

marknadsföring av varumärkesinnehavaren och marknadsföring med dennes samtycke som görs i artikel 7.1.[28] För övrigt kan man inte dra någon slutsats av att identiska uttryck används för att beteckna både det här diskuterade begreppet samtycke och samtycke i nationell rätt. Därför måste den omtvistade bestämmelsens ursprung, systematik och syfte undersökas.

b) Ursprunget till att samtycke är ett villkor i konsumtionsprincipen

68. När det gäller varumärkesrättigheter har konsumtionsprincipen enligt artikel 7.1 i varumärkesdirektivet sitt ursprung i domstolens rättspraxis avseende frågan huruvida utövandet av immateriella rättigheter — däribland även de rättigheter som är knutna till ett varumärke — är förenligt med den fria rörligheten för varor. Enligt domstolens dom i målet Deutsche Grammophon skulle det "strida mot reglerna om fri rörlighet för varor inom den gemensamma marknaden om en tillverkare av ljudinspelningar som till följd av en medlemsstats lagstiftning har exklusiv rätt att bringa skyddade varor i omsättning utövade denna rätt för att inom en medlemsstat förhindra saluföring av varor som *bringats i omsättning i en annan medlemsstat av honom eller med hans godkännande*, med motiveringen att varorna inte tidigare bringats i omsättning i den förstnämnda medlemsstaten"[29] (min kursivering).

69. I senare domar har domstolen inte längre fäst vikt vid försäljningen, utan vid utsläppande på marknaden. I domen i målet Centrafarm m.fl. mot Winthrop fastställde domstolen sålunda att det var oförenligt med EG-fördraget "att innehavaren av ett varumärke utövar sin rätt att enligt en medlemsstats lagstiftning förbjuda marknadsföring i denna stat av en med varumärket försedd vara *som* av honom själv eller med hans tillstånd *har förts ut på marknaden* i en annan medlemsstat"[30] (min kursivering). Ett avgörande domskäl var att varumärkesinnehavaren i annat fall skulle få möjlighet att "avskärma de nationella marknaderna och därigenom begränsa handeln mellan medlemsstaterna, utan att en sådan begränsning är nödvändig för att tillförsäkra honom det väsentliga innehållet i den ensamrätt som följer av varumärket".[31]

70. Såvitt avser varumärkesrättigheter utvidgade rättspraxis därmed gränserna för konsumtionen på så sätt att ett samtycke till utsläppande på marknaden avsåg inte bara en medlemsstat utan marknaden i hela gemenskapen.

28 — Se ovan punkt 42 i detta förslag.

29 — Dom av den 8 juni 1971 i mål 78/70, Deutsche Grammophon (REG 1971, s. 487; svensk specialutgåva, volym 1, s. 575), punkt 13.

30 — Dom av den 31 oktober 1974 i mål 16/74 (REG 1974, s. 1183), punkt 1 i domslutet.

31 — Ibidem, punkterna 9—11.

71. Begreppet samtycke användes i rättspraxis emellertid till en början inte enhetligt. Generaladvokaten Römer hänförde sig i sitt förslag till avgörande inför domen i målet Deutsche Grammophon [32] till varor "som varumärkesinnehavaren *eller ett företag som står i beroendeförhållande till honom* har släppt ut på marknaden i en annan medlemsstat" (min kursivering). Domstolen ersatte i sin dom dock kriteriet beroendeförhållande, som den nationella domstolen hade nämnt i tolkningsfrågan, med kriteriet varumärkesinnehavarens godkännande.

72. I domen i målet Keurkoop använde domstolen en formulering som tog hänsyn till båda dessa kriterier. [33] I den domen fann domstolen nämligen det avgörande vara att ifrågavarande produkt "lagligen har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av [varumärkes]innehavaren själv, med dennes samtycke *eller* av en person som står i ett rättsligt eller ekonomiskt beroendeförhållande till honom" [34] (min kursivering).

73. Av de redovisade formuleringarna framgår redan tydligt att begreppet samtycke inom ramen för den av domstolen fastslagna konsumtionsprincipen inte hänför sig till varumärkesinnehavarens uttalade vilja att överlåta rättigheterna, utan snarare till frågan vem som kan tillskrivas försäljningen — eller utsläppandet på marknaden — av de varor som är försedda med varumärket. [35] Det är inte fråga om att använda samtycket till överlåtelse av rätten att förfoga över de varor som är försedda med varumärket för att bedöma varumärkesinnehavarens möjlighet att åberopa sina till varumärket knutna rättigheter, utan snarare om att fastställa huruvida utsläppandet av ifrågavarande varor på marknaden i EES kan tillskrivas denne. Innebörden av skillnaden mellan utsläppande av varorna på marknaden av varumärkesinnehavaren själv och utsläppande av varorna med dennes samtycke är därför att utsläppandet antingen har skett av varumärkesinnehavaren själv eller, såvitt avser rättsverkningarna av konsumtionen, kan tillskrivas denne. Syftet med att tolka begreppet samtycke enligt gemenskapsrätten måste följaktligen vara att leta efter sådana kriterier som medför att utsläppandet på marknaden kan tillskrivas varumärkesinnehavaren.

74. I detta sammanhang skulle samtycket med stöd av den nationella rättspraxis som generaladvokaten Römer åberopade i målet Deutsche Grammophon [36] och av generaladvokaten Trabucchis överväganden i förslagen till avgörande i de båda målen Centrafarm [37] även kunna tolkas så att det berättigar till utsläppande av varorna på marknaden. Varumärkesinnehavaren skulle enligt denna uppfattning vid det första utsläppandet av ifrågavarande varor på marknaden i gemenskapen eller EES kunna åberopa sina till varumärket knutna

32 — Förslag till avgörande av den 28 april 1971 inför domen i det ovan i fotnot 29 nämnda målet, punkt 1.

33 — Dom av den 14 september 1982 i mål 144/81 (REG 1982, s. 2853; svensk specialutgåva, volym 6, s. 491).

34 — Ibidem, punkt 25.

35 — Se i detta hänseende även dom av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, Ideal-Standard (REG 1994, s. I-2789; svensk specialutgåva, volym 15, s. 227), fotnot 43: Det samtycke som varje överlåtelse innebär är inte detsamma som krävs för att principen om konsumtion av rättigheter skall gälla.

36 — Sidan 508 (ovan fotnot 29).

37 — Förslag till avgörande av den 18 september 1974 (inför domar av den 31 oktober 1974 i mål 15/74, Centrafarm m.fl. mot Sterling Drug (REG 1974, s. 1147; svensk specialutgåva, volym 2, s. 367), och i mål 16/74, Centrafarm m.fl. mot Winthrop (REG 1974, s. 1183).

rättigheter endast om hans tidigare beteende med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet inte kan tydas så att han har uppdragit åt tredje man att föra ut de varor som är försedda med varumärket på marknaden eller åtminstone tolererat utsläppandet.

75. Vilka kriterier som skall tillämpas med avseende på vem som kan tillskrivas samtycket kan här lämnas därhän. Denna fråga måste besvaras med beaktande av gemenskapsbestämmelsens syfte. Här kan tills vidare bara konstateras att begreppet samtycke har ett objektivt innehåll som jag senare kommer att precisera.

76. Det kan vidare konstateras att artikel 7.1 i varumärkesdirektivet återspeglar domstolens rättspraxis avseende förhållandet mellan utövandet av immateriella rättigheter och rörligheten för fria varor. I detta hänseende har domstolen fastslagit att bestämmelsen i artikel 7.1 "är formulerad i ordalag som motsvarar dem som har använts av domstolen varigenom den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen, genom en tolkning av artiklarna 30 och 36 i fördraget, erkändes inom gemenskapsrätten". [38] Detta betyder emellertid inte att motsvarande rättspraxis har kodifierats genom artikel 7.1, eftersom bestämmelsens tillämpningsområde omfattar mer än handeln inom gemenskapen.

77. I detta hänseende erinrade domstolen i domen i målet Sebago om att "gemenskapslagstiftaren genom att anta artikel 7 i direktivet, vilken begränsar konsumtionen av rättigheter knutna till ett varumärke till fall då de varor som bär varumärket har förts ut på marknaden i gemenskapen (sedan EES-avtalet trädde i kraft gäller detta marknaden i EES), har preciserat att omständigheten att en vara har förts ut på marknaden utanför detta område inte medför konsumtion av varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig import av varor som sker utan hans samtycke och att på detta sätt bestämma om de varor som bär varumärket kan föras ut på marknaden i gemenskapen (sedan EES-avtalet trädde i kraft gäller detta marknaden i EES)". [39]

78. Detta konstaterande är viktigt, eftersom det antyder att det finns en skillnad mellan faktiska förhållanden inom gemenskapen (inklusive EES) och utanför gemenskapen. En sådan skillnad förefaller vara av grundläggande betydelse i förevarande mål, eftersom den på ett avgörande sätt bestämmer räckvidden av de avvägningar som har gjorts i rättspraxis. Såvitt avser handel mellan medlemsstater kan de principer som anges i den rättspraxis som artiklarna 30 och 36 i detta hänseende har gett upphov till tillämpas, medan handeln med

38 — Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkt 31.

39 — Punkt 21 (ovan fotnot 4).

tredje land faller inom tillämpningsområdet för artikel 7.1 i varumärkesdirektivet enbart därför att direktivet såvitt avser konsumtionsprincipen fullständigt har harmoniserat varumärkesskyddets omfattning i medlemsstaterna. Parallellimportörernas påstående att varumärkesdirektivet måste tolkas mot bakgrund av tillämpliga bestämmelser i primärrätten ter sig följaktligen inte oproblematiskt. Importörerna har åberopat domstolens rättspraxis, enligt vilken artiklarna 28—30 EG inte gör någon åtskillnad med hänsyn till varornas ursprung [40] och gjort gällande att konsumtionen inom hela gemenskapen följaktligen medför en åtskillnad som inte är tillåten. [41] Med detta argument bortser de emellertid ifrån att den gemenskapsrättsliga harmoniseringen av varumärkesskyddet enligt artikel 7.1 medför verkningar som inte är begränsade till handeln inom gemenskapen. Den fria rörligheten för varor inom gemenskapen berörs inte av att principen om konsumtion inom hela gemenskapen tillämpas på varor som först har förts ut på marknaden utanför EES.

79. Av det anförda framgår redan tydligt att en varumärkesinnehavares samtycke till att de varor som är försedda med dennes varumärke marknadsförs inom EES är förknippat med villkoret att han förfogar, eller kunde ha förfogat, över möjligheten att utöva sin ensamrätt inom EES. Detta bekräftas också av att det av förarbetena till direktivet uttryckligen framgår att det inte fanns någon avsikt att införa principen om internationell konsumtion. [42] Vad detta innebär skall nu närmare undersökas mot bakgrund av syftet med konsumtionsprincipen.

c) Teleologisk tolkning

80. I nationella rättsordningar är grunden för konsumtionsprincipen en intresseavvägning i konflikten mellan ensamrätten till varumärket och handelns behov, framför allt med avseende på vidareförsäljningen av ifrågavarande varor inom en distributionskedja. Vid parallellimport av originalvaror är det nämligen inte så mycket fråga om att konsumenten vilseleds beträffande varornas ursprung eller äkthet, utan snarare om att varumärkets anseende utnyttjas på ett otillåtet sätt. Genom intresseavvägningen begränsas varumärkesinnehavarens rätt att ingripa på så sätt, att han inte kan motsätta sig vidareförsäljningen av ifrågavarande varor om han haft tillräcklig möjlighet att tillvarata sina till varumärket knutna rättigheter när varorna första gången fördes ut på marknaden. [43] Konsumtionsprincipen skall alltså förhindra att varumärkesinne-

40 — De har därvid särskilt åberopat domen av den 7 november 1989 i mål 125/88, Nijman (REG 1989, s. 3533), punkt 11.

41 — I detta förslag avses med konsumtion inom hela gemenskapen konsumtion inom gemenskapen och EES.

42 — Se i detta avseende generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i mål Silhouette (ovan fotnot 3), punkt 32.

43 — Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 1998, § 24, punkt 5, beträffande syftet med den tyska kodifieringen av konsumtionsprincipen.

havarens bestämmanderätt orimligt hindrar handeln. [44]

81. Även den gemenskapsrättsliga utformningen av konsumtionsprincipen, så som denna har kommit till uttryck i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, grundar sig på en avvägning mellan intresset av skydd för immaterialrättigheter och intresset av fri rörlighet för varor. Konsumtionen inom hela gemenskapen skall i enlighet med den genom fördraget skapade grundprincipen om en inre marknad hindra att åberopande av varumärkesrättigheter begränsar handeln mellan medlemsstaterna.

82. Domstolens relevanta rättspraxis [45] avsåg tillåtligheten av parallellimporter från andra medlemsstater med hänsyn till artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artikel 28 EG i ändrad lydelse och artikel 30 EG i ändrad lydelse). Såvitt avsåg intresseavvägningen fastslog domstolen att artikel 36 i EG-fördraget endast tillåter begränsningar av den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden "om detta är berättigat för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för denna äganderätt. Inom varumärkesrätten är det särskilda föremålet för den kommersiella äganderätten rättigheten att säkerställa att innehavaren har ensamrätt att första gången bringa produkten i omsättning och därvid tillse att varumärket erhåller skydd mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att marknadsföra produkter som otillbörligen har försetts med detta varumärke". [46] Som en konsekvens av intresseavvägningen fastställde domstolen därefter att artikel 36 inte tillåter varumärkesinnehavaren att, vid parallellimporter inom gemenskapen av en av honom oberoende tredje man, åberopa ensamrätten för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för denna äganderätt, om ifrågavarande varor i den medlemsstat från vilken importen sker "lagligen har förts ut på marknaden av innehavaren själv eller med dennes samtycke" [47], eftersom det i detta fall inte kan vara tal om missbruk eller åsidosättande av de rättigheter som är knutna till varumärket.

83. När det gäller parallellimporter från tredje land måste emellertid undersökas om den rättspraxis som redovisats direkt kan tillämpas vid tolkningen av artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, eftersom sådana importer inte berör den fria rörligheten för varor. [48] Jag har redan [49] hänvisat till att artikel 7.1 i varumärkesdirektivet — och därmed principen om konsumtion inom hela gemenskapen — skall läggas till grund

44 — Det ansåg redan generaladvokaten Jacobs i sitt förslag till avgörande inför domen i de i fotnot 38 nämnda förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 60.

45 — Domarna i målen Deutsche Grammophon (ovan fotnot 29), Centrafarm mot Sterling Drug och Centrafarm mot Winthrop (ovan fotnot 37) och Keurkoop (ovan fotnot 33).

46 — Domen i det ovan i fotnot 30 nämnda målet Centrafarm, punkt 7 och följande punkter.

47 — Ibidem, punkterna 9—11.

48 — Generaladvokaten Jacobs har i sitt förslag till avgörande i det ovan i fotnot 3 nämnda målet Silhouette, punkt 49 och följande punkter, med hänvisning till dom av den 15 juni 1976 i mål 51/75, EMI Records (REG 1976, s. 811; svensk specialutgåva, volym 3, s. 115), uttalat vissa tvivel i detta hänseende.

49 — Se ovan punkt 33 och följande punkter i detta förslag.

för bedömningen, eftersom den i detta hänseende fullständiga gemenskapsrättsliga harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftningar påverkar handeln med tredje land. I den mån som det görs gällande att artikel 7 i varumärkesdirektivet även med avseende på parallellimporter från tredje land skall tolkas på samma sätt som artikel 30 EG med hänsyn till att "enligt domstolens rättspraxis... artikel 7 i direktivet — liksom artikel 36 i EG-fördraget — [är] avsedd att förena de grundläggande intressena att skydda såväl varumärkesrätten som den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden". [50] är detta inte tillräckligt övertygande, eftersom artikel 7 i fråga om parallellimporter från tredje land inte har till syfte att förena intresset av skydd för varumärken med intresset av den fria rörligheten för varor på den gemensamma marknaden, vilken i detta fall för övrigt inte berörs.

84. Om artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skulle tillämpas utan åtskillnad på handeln inom gemenskapen och på handeln med tredje land, skulle det innebära att man helt bortser från skillnaden mellan respektive utgångslägen. Vid parallellimporter inom gemenskapen sammanfaller överlåtelsen av rätten att förfoga över de produkter som är försedda med varumärket med utsläppandet av dessa produkter inom EES-området medan så inte är fallet vid parallellimporter från tredje land till gemenskapen. Därav följer med nödvändighet att möjligheterna att bestämma över marknadsföringen är olika, vilket vederbörligen måste beaktas inom ramen för en avvägning mellan det grundläggande intresset att skydda varumärket och handelns behov.

85. Av det sagda följer att även om domstolens rättspraxis avseende frågan om utövandet av immaterialrättigheter är förenligt med de grundläggande friheterna inte direkt kan tillämpas på förevarande mål, måste likväl de överväganden som ligger till grund för denna rättspraxis beaktas. Här måste emellertid understrykas att det inte är utgångspunkten för avvägningen, det särskilda föremålet för varumärkesrätten, utan snarare de intressen, som har avvägts mot varandra, som är beroende av var varorna första gången släpptes ut på marknaden.

86. Såvitt avser det särskilda föremålet för varumärkesrätten anförde generaladvokaten Jacobs i sitt förslag till avgörande i de förenade målen Bristol-Myers Squibb m.fl. [51] följande:

"Alla utvecklade rättssystem garanterar näringsidkare rätten att använda vissa utmärkande tecken och symboler i fråga

50 — Dom av den 12 oktober 1999 i mål C-379/97, Pharmacia & Upjohn mot Paranova (REG 1999, s. I-6937), punkt 30, som hänvisar till domen i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 38), punkt 40.

51 — Punkt 72 (ovan fotnot 38).

om deras varor, a) för att göra det möjligt för dem att skydda sina varors anseende och förhindra att hänsynslösa konkurrenter tillägnar sig deras goodwill, vilket annars kunde lockas att låta sina egna varor framstå som om de kom från en annan näringsidkare med etablerat anseende, och b) för att göra det möjligt för konsumenterna att göra välinformerade köpval på grundval av antagandet att de varor som säljs under samma namn kommer från samma källa och under normala omständigheter är av enhetlig kvalitet. Således är varumärkesrättens syfte inte enbart att skydda varumärkesinnehavarens intressen, utan även konsumentens. I den mån som varumärket skyddar innehavarens intressen genom att göra det möjligt för honom att förhindra konkurrenter från att oskäligen dra nytta av hans kommersiella anseende sägs, med det uttryckssätt som används i domstolens rättspraxis, innehavarens ensamrätt utgöra varumärkets särskilda föremål. I den mån som varumärket skyddar konsumenternas intressen genom att utgöra en garanti för att alla varor som är försedda med märket har samma kommersiella ursprung, betecknas detta, med domstolens terminologi, som varumärkets grundläggande funktion. Dessa båda aspekter på varumärkesskyddet är naturligtvis två sidor av samma mynt."

87. Enligt den rättspraxis avseende handeln inom gemenskapen som jag har hänvisat till [52] får varumärkesinnehavaren mot bakgrund av artikel 30 i EG-fördraget följaktligen endast åberopa sina till varumärket knutna rättigheter när han åsyftar att därigenom skydda sin ensamrätt till varumärket. Till denna ensamrätt hör emellertid varumärkesinnehavarens befogenhet "att fritt bestämma villkoren för saluföringen av sin produkt". [53] Samtycket enligt artikel 7.1 i varumärkesdirektivet hänför sig följaktligen till denna ensamrätt att så långt som möjligt bestämma över saluföringen. Varumärkesinnehavaren får sålunda endast åberopa sina till varumärket knutna rättigheter för att motsätta sig parallellimport när han ännu inte har, eller inte kunde ha, utnyttjat sin ensamrätt att bestämma över saluföringen inom EES. Enligt de överväganden som ligger till grund för artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skulle varumärkesinnehavarens rättigheter däremot konsumeras vid parallellimporter från tredje land om han hade, eller kunde ha, bestämt över saluföringen av ifrågavarande produkter inom EES.

Vid parallellimporter av varumärkesprodukter som inte har förändrats är det inte fråga om produkternas ursprung, i förevarande mål avser tvisten inte heller ifrågavarande produkters äkthet, utan snarare om varumärkesinnehavarens möjlighet att utöva sin ensamrätt inom EES.

88. Det är därför nödvändigt att närmare behandla frågan vad kriteriet möjlighet att bestämma över saluföringen innebär. I

52 — Domarna i målen Deutsche Grammophon (ovan fotnot 29), Centrafarm mot Sterling Drugs och Centrafarm mot Winthrop (ovan fotnot 37) samt Keurkoop (ovan fotnot 33).

53 — Dom av den 9 juli 1985 i mål 19/84, Pharmon mot Hoechst (REG 1985, s. 2281; svensk specialutgåva, volym 8, s. 265), punkt 25.

domen av den 22 juni 1994 i målet Ideal-Standard m.fl. anförde domstolen avseende handeln inom gemenskapen följande:

"Denna princip om konsumtion av rättigheter gäller när innehavaren av varumärket i importlandet och innehavaren i exportlandet är identiska eller när de är ekonomiskt bundna till varandra, även om de är skilda personer. Detta gäller för flera situationer: varor som förts ut på marknaden av samma företag, av en licenstagare, av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern eller av en ensamagent." [54]

89. Konsumtionsprincipen — som begränsar de rättigheter som är knutna till varumärket — skall alltså tolkas snävt, och samtycke som medför konsumtion av varumärkesrätten i handeln inom gemenskapen skall endast antas föreligga när varumärkesinnehavaren och den som saluför de produkter som är försedda med varumärket [55] är ekonomiskt bundna till varandra. Detta kriterium synes dock vara mycket allmänt och skulle eventuellt till och med kunna förstås så att det täcker förhållandet mellan varumärkesinnehavaren och den som har förvärvat de produkter som är försedda med varumärket. Såvitt avser parallellimporter från tredje land förefaller det därför föga användbart, eftersom saluföringen inom EES i sådana fall som regel följer först vid en senare tidpunkt i distributionskedjan, genom en oberoende tredje man. Det skulle emellertid knappast vara tillfredsställande att endast med hänvisning till att parallellimportören eventuellt har en oberoende ställning avvisa den principiella möjligheten att varumärkesrättigheterna har konsumerats.

90. I domen i målet Sebago [56] ansåg domstolen däremot det avgörande vara om varumärkesinnehavaren hade möjlighet att "bestämma om varor som bär varumärket kan föras ut på marknaden i gemenskapen (sedan EES-avtalet trädde i kraft gäller detta marknaden i EES) när de inte redan har släppts ut på marknaden där". Kommissionen har hävdat att denna formulering inte täcker saluföring genom ett moder- eller dotterbolag och kan leda till missförstånd när det gäller en licenstagares saluföring, eftersom varumärkesinnehavaren inte direkt bestämde över denna saluföring.

91. I enlighet med det ovan redovisade syftet med samtycket måste man utgå ifrån att de båda infallsvinklarna avseende ekonomiskt beroende och bestämmanderätt ytterst hänför sig till ett och samma kriterium, nämligen möjligheten att bestämma över den första saluföringen inom EES. Den bestämmanderätt som låg till grund för domstolens ställningstagande i domen i

54 — Punkt 34 (ovan fotnot 36).

55 — En av varumärkesinnehavaren oberoende parallellimportör är inte innehavare av varumärket, varför formuleringen i domen i målet Ideal-Standard redan av detta skäl endast i begränsad omfattning kan tillämpas i andra mål.

56 — Punkt 21 (ovan fotnot 4).

målet Sebago avsåg inte en direkt kontroll, utan snarare möjligheten att bestämma över, genomföra och till och med kontrollera distributionsvägarna. Så uppfattat kan bestämmandekriteriet mycket väl omfatta saluföring inom den egna koncernen och licenstagares saluföring.

92. Här skall, med beaktande av domen i målen Merck och Beecham [57], påpekas att det avgörande är möjligheten att utöva rättigheterna, inte det faktiska utövandet av dessa, eftersom varumärkesinnehavaren annars skulle kunna åberopa sina rättigheter även efter det att varorna första gången släppts ut på marknaden i EES, till exempel när varorna importeras via en medlemsstat som inte har något varumärkesskydd.

93. Ett samtycke till att släppa ut varorna på marknaden kan alltså inte anses föreligga om varumärkesinnehavaren inte hade någon möjlighet att bestämma över det tillfälle då de produkter som är försedda med varumärket släpps ut på marknaden i EES-området för första gången. [58]

94. Som kommissionen med rätta har framhållit finns det en mängd tänkbara situationer som inte diskuterades i domen i målet Ideal-Standard, och det saknas därför anledning att besvara frågan om de fall som behandlades i den domen skall anses vara uttömmande med påföljd att konsumtion i andra fall skulle vara utesluten.

95. Med beaktande av de olika utgångslägena förefaller det problematiskt att tillämpa den i domen i målet Ideal-Standard angivna principen på parallellimporter från tredje land, eftersom här just [59] det första faktiska utsläppandet på marknaden av ifrågavarande produkter inte sammanfaller med det första utsläppandet på marknaden inom EES-området. I sådana fall står parallellimportören nämligen som regel inte i något som helst beroendeförhållande till varumärkesinnehavaren. Därav följer emellertid inte nödvändigtvis att konsumtion av varumärkesrättigheten alltid är utesluten vid parallellimporter från tredje land, bland annat inte i den mån som varumärkesinnehavaren i dessa fall ännu inte hade, eller inte kunde ha, haft möjlighet att åberopa sin ensamrätt inom EES. Det är tvärtom helt i överensstämmelse med syftet med konsumtionspricipen att göra en avvägning mellan handelns behov och intresset att skydda varumärket, och att därvid undersöka om varumärkesinnehavaren på grund av omständighetena i det enskilda fallet genom sitt beteende kan ha gett senare förvärvare större anledning att lita på att han avstått från att utöva sina till varumärket knutna rättigheter när produkterna första gången släpptes ut på marknaden i EES.

57 — Dom av den 5 december 1996 i de förenade målen C-267/95 och C-268/95 (REG 1996, s. I-6285).

58 — Enligt domen av den 9 juli 1985 i mål 19/84, Pharmon mot Hoechst (ovan fotnot 53) är konsumtionsprincipen därför inte tillämplig när det finns tvångslicenser.

59 — Se ovan punkt 84 i detta förslag.

96. Det återstår dock att beakta de väsentliga rättspolitiska grunderna för artiklarna 5 och 7 i varumärkesdirektivet, enligt vilka varumärkesinnehavaren vid parallellimporter från tredje land principiellt skall kunna åberopa sina till varumärket knutna rättigheter när ifrågavarande produkter första gången förs ut på marknaden i EES, oberoende av om produkterna har förts ut på marknaden i tredje land av honom själv eller med hans samtycke, i den mån han därigenom inte hade, eller inte hade kunnat, bestämma över det första utsläppandet på marknaden i EES.

97. Man måste också beakta den intresseavvägning som ligger till grund för konsumtionsprincipen enligt vilken, såvitt avser handelns intressen, varumärkesrättigheterna inte får utövas i större utsträckning än som krävs för att skydda de rättigheter som är det särskilda föremålet för varumärkesrätten.

98. Om varumärkesinnehavaren förlorar möjligheten att förfoga över ifrågavarande produkter innan de första gången förs ut på marknaden i EES, till exempel vid parallellimporter från tredje land, kommer han eventuellt att försöka bestämma över saluföringen av sina produkter redan vid den tidpunkt då dessa första gången faktiskt förs ut på marknaden, till exempel genom överenskommelse om avyttringsförbud, territoriella begränsningar av förvärvarens förfoganderätt, exportförbud med mera. Allt efter sin utformning kan dessa varumärkesinnehavarens försäljningsstrategiska åtgärder dock framkalla en skyddsvärd berättigad förväntan hos andra avtalsparter. En sådan förväntan måste beaktas vid den erforderliga avvägningen mellan intresset av varumärkesskydd och handelns behov på så sätt att varumärkesinnehavaren i sådana fall, enligt principen om konsumtion inom hela gemenskapen, visserligen principiellt måste ha rätt att åberopa sina till varumärket knutna rättigheter men när han gör detta, likväl inte får uppträda i strid med sitt eget beteende vid den tidpunkt då produkterna första gången fördes ut på marknaden.

99. Vid parallellimporter från tredje land innebär varumärkesinnehavarens samtycke till utsläppandet av ifrågavarande produkter på marknaden i EES därför att innehavaren avstår från sin ensamrätt att bestämma över saluföringen inom EES. Det ankommer på den nationella domstolen att, med beaktande av de gemenskapsrättsliga synpunkter jag har redovisat, undersöka om varumärkesinnehavarens beteende på grund av omständigheterna i det enskilda fallet kan tolkas som ett sådant avstående.

100. Resultatet av en sådan undersökning skulle emellertid kunna förenas med principen om konsumtion inom hela gemen-

skapen enligt artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, eftersom varumärkesinnehavaren inte i praktiken får hindras från att åberopa sin ensamrätt första gången varorna förs ut på marknaden i gemenskapen eller EES genom att kriteriet för antagande att han har avstått från ensamrätten bestäms alltför generöst. Man måste därför i detta hänseende också närmare undersöka så kallade presumtioner för samtycke.

102. Med hänsyn till den tolkning av begreppet samtycke i artikel 7.1 varumärkesdirektivet som jag har föreslagit förefaller överväganden av de frågor som i detta hänseende har ställts vara av sekundär betydelse. Det synes dock vara värt att diskutera vad kommissionen har anfört beträffande artikel 7.2, eftersom detta berör en grundläggande systematisk fråga.

B — *Tolkning av artikel 7.2 i varumärkesdirektivet*

103. Enligt kommissionens uppfattning är nämligen artikel 7.2 i varumärkesdirektivet inte tillämplig på de faktiska förhållandena i målet vid den nationella domstolen, eftersom det inte är fråga om en fortsatt marknadsföring i bestämmelsens mening om varumärkesinnehavaren anses ha samtyckt till varornas utsläppande på marknaden i EES. Varumärkesinnehavaren kan inte åberopa bestämmelsen i artikel 7.2 för att motsätta sig det första utsläppandet av varorna på marknaden i EES.

101. I mål C-414/99 har den nationella domstolen begärt att domstolen skall tolka artikel 7.2 i varumärkesdirektivet. Om Davidoffs rättigheter anses ha konsumerats enligt artikel 7.1 i varumärkesdirektivet uppkommer nämligen frågan om Davidoff enligt artikel 7.2 haft skälig grund att motsätta sig parallellimporterna från tredje land, särskilt mot bakgrund av att tillverkningspartiets kodnummer — som uppenbarligen måste anbringas enligt kosmetikadirektivet — har avlägsnats.

104. I detta hänseende skall konstateras att utsläppande på marknaden i den mening som avses i artikel 7.1 — oberoende av frågan om samtycke — inte avser försäljningen till den slutlige konsumenten utan överlåtelse av möjligheten att omedelbart förfoga över ifrågavarande produkter. Vid parallellimporter från tredje land skall alltså först undersökas om varumärkesinnehavaren har samtyckt till import av varorna

till EES. Om denna fråga besvaras jakande skall därefter också undersökas om han enligt artikel 7.2 kan motsätta sig fortsatt marknadsföring — i regel då försäljning till den slutlige konsumenten — av varorna inom EES. I den mån som kommissionen endast har framhållit att fortsatt marknadsföring enligt artikel 7.2 nödvändigtvis avser transaktioner efter det att varorna har förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke har den inte visat att det skulle vara principiellt omöjligt att tillämpa artikel 7.2 i sådana fall som det förevarande.

105. Med detta betraktelsesätt torde det vara nödvändigt att diskutera tolkningen av begreppet skälig grund. Av bestämmelsens systematik och syfte kan man dra slutsatsen att artikel 7.2 anknyter till den intresseavvägning som jag har redogjort för i det föregående. [60] I den mån de varor som är försedda med varumärket har förts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke kan innehavaren alltså enligt artikel 7.2 endast motsätta sig användningen av varumärket om en fortsatt marknadsföring berör märkets grundläggande funktion på ett sätt som han rimligen inte behöver tåla.

106. Davidoff har i målet vid den nationella domstolen inte påstått att den omständigheten att ifrågavarande produkter har förts ut på marknaden av en icke auktoriserad importör har skadat varumärkets anseende. Vad bolaget har åberopat är att märkets anseende har skadats på grund av att tillverkningspartiets kodnummer har avlägsnats.

107. I ett sådant fall står parallellimportörens intresse av en så långt möjligt fri marknadsföring — så långt möjligt med hemlighållande av den svaga länken i distributionskällan — och varumärkeshavarens intresse av att skydda de rättigheter som utgör varumärkets särskilda föremål följaktligen mot varandra. Vid en avvägning mellan dessa intressen måste hänsyn tas till varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt att utan förväxlingsrisk särskilja varan från sådana varor som har ett annat ursprung. Denna ursprungsgaranti innebär att konsumenten eller den slutlige användaren kan vara säker på att en märkesvara som erbjuds honom inte på ett tidigare stadium av omsättningen har varit föremål för ett ingrepp som har utförts av tredje man utan varumärkesinnehavarens samtycke och som har skadat varans ursprungliga beskaffenhet. [61]

60 — Ovan punkt 80 och följande punkter i detta förslag till avgörande.

61 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 24, med hänvisningar till dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffman la Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, och av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 38), punkt 47.

108. Den nationella domstolen har i princip ställt tre frågor angående vad som är skälig grund enligt artikel 7.2 i varumärkesdirektivet, varvid de två första avser varans anseende medan den tredje rör frågan om och under vilka villkor avlägsnande eller raderande av ett kodnummer som uppenbarligen har åsatts varupartiet på grund av en rättslig skyldighet skall anses som skälig grund.

1. Skada för varumärkets anseende

109. I domen i målet Parfums Christian Dior [62] fastställde domstolen att "skada som åsamkas varumärkets anseende i princip kan vara skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet, för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har förts ut på marknaden av honom eller med hans samtycke. Enligt domstolens rättspraxis om ompaketering av varumärkesprodukter har varumärkesinnehavaren ett berättigat intresse av att, genom att grunda sig på det särskilda föremålet för varumärkesrätten, kunna motsätta sig marknadsföring av dessa varor om utformningen av de ompaketerade varorna kan skada varumärkets anseende.... I ett sådant fall som det vid den nationella domstolen, som rör lyxiga och prestigefyllda produkter, får återförsäljaren inte handla illojalt mot varumärkesinnehavarens berättigade intresse. Han måste således anstränga sig för att undvika att hans reklam påverkar varumärkets värde genom att skada de ifrågavarande produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx". [63]

110. Domen i målet Parfums Christian Dior avsåg utnyttjande av ett varumärke för reklam. I domen i de förenade målen Bristol-Myers Squibb m.fl. [64] förde domstolen samma resonemang med avseende av ompaketering av produkter för saluföring i följande uttalande:

"Även när det på förpackningen anges vem som har packat om varan kan det inte uteslutas att varumärkets och således även varumärkesinnehavarens anseende trots allt kan bli lidande av en oriktig utformning av den vara som har packats om. I sådana fall har varumärkesinnehavaren ett berättigat intresse att, genom att grunda sig på det särskilda föremålet för varumärkesrätten, kunna motsätta sig marknadsföring av varan. För att kunna bedöma om utformningen av den vara som har packats om är ägnad att skada varumärkets anseende bör hänsyn tas till varans art och till den marknad den är avsedd för."

62 — Dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95 (REG 1997, s. I-6013).

63 — Ibidem, punkt 43 och följande punkter.

64 — Punkt 75 (ovan fotnot 38).

111. Av domen i målet Parfums Christian Dior kan vidare utläsas att den skada som åsamkas varumärkets anseende kan vara skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring endast om den är allvarlig. [65]

112. Allvarlig skada för ett varumärkes anseende godtas således enligt domstolens praxis som skälig grund i den mening som avses i artikel 7.2.

2. Avlägsnande eller raderande av tillverkningspartiets kodnummer

113. Här är huvudsakligen fråga om huruvida artikel 7.2 i varumärkesdirektivet även omfattar avlägsnande eller raderande av ett tillverkningspartis kodnummer, som uppenbarligen måste anbringas enligt bestämmelserna om genomförande av direktiv 76/768/EEG och med risk för straffrättsliga påföljder.

114. Domstolen har i domen i målet Loendersloot redan haft tillfälle att uttala sig i ett liknande fall. I likhet med vad som är fallet i förevarande mål vid den nationella domstolen åberopade varumärkesinnehavaren i målet Loendersloot en gemenskapsrättslig skyldighet att anbringa märket medan parallellimportören betonade nödvändigheten av att avlägsna eller radera identifieringsnumren för att kunna genomföra parallellimporten. Domstolen uttalade följande: [66]

"Det skall emellertid också medges att det för producenterna kan vara nödvändigt att anbringa identifieringsnummer för att följa en rättslig skyldighet, bland annat den som följer av rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier (EGT L 186, s. 21), eller för att uppnå andra syften som i förhållande till gemenskapsrätten är viktiga och legitima, såsom att återkalla defekta varor och att bekämpa efterbildning.

Det kan under dessa omständigheter konstateras att när identifieringsnumren har anbringats för sådana ändamål som avses i föregående punkt, bidrar inte den omständigheten att innehavaren av ett varumärke åberopar de därtill knutna rättigheterna för att hindra tredje man från att avlägsna och sedan åter anbringa eller byta ut etiketter som är försedda med innehavarens varumärke i syfte att avlägsna dessa nummer till en konstlad avskärmning av medlemsstaternas marknader. Det finns i dessa fall ingen anledning att begränsa de rättigheter som innehavaren av ett varumärke kan åberopa med stöd av artikel 36 i fördraget."

65 — Punkterna 46 och 47 (ovan fotnot 62).

66 — Punkt 41 och följande punkter (ovan fotnot 61).

115. Även på denna punkt finns det skäl att fråga sig om dessa överväganden kan tillämpas i förevarande fall, eftersom de rättsliga bestämmelserna i detta mål återfinns i artikel 7 i varumärkesdirektivet och inte i artikel 36 i EG-fördraget (nu artikel 30 EG i ändrad lydelse). Kommissionen ser inte denna omständighet som något hinder och har i detta hänseende åberopat den fasta rättspraxis som jag har redovisat i det föregående. [67] I den mån som denna rättspraxis avser begränsningen av handeln mellan medlemsstaterna och avsikten att på konstlat sätt avskärma marknaderna förefaller det emellertid inte möjligt att direkt tillämpa den på de omständigheter som föreligger i förevarande mål.

116. I enlighet med det redovisade förhållandet mellan fri rörlighet för varor och utövande av de rättigheter som är knutna till varumärket [68] utgör utövandet av dessa rättigheter enligt artikel 7.2 inom ramen för handeln inom gemenskapen ett undantag från den fria rörligheten för varor, vilket endast är tillåtet så länge som det är berättigat för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för varumärkesrätten. I detta hänseende måste den nationella domstolen också undersöka om avsikten med åberopandet av den till varumärket knutna rättigheten är att uppnå ett berättigat mål med proportionerliga medel.

117. Detta resonemang synes kunna tillämpas även på parallellimporter från tredje land av varor som är försedda med varumärket. I konflikten mellan varumärkesinnehavarens rättigheter och det intresse att fritt kunna förfoga över produkterna som förvärvaren av dessa har, förefaller det berättigat att de till varumärket knutna rättigheterna får åberopas endast när det är nödvändigt för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Därför skulle det i enlighet med den avvägning som gjordes i domen i målet Loendersloot även i detta fall behöva särskilt undersökas huruvida avlägsnandet eller raderandet av tillverkningspartiets kodnummer berör ursprungsgarantin, påverkar ifrågavarande produkters ursprungliga beskaffenhet och skadar varumärkets anseende. Enligt hittills gällande rättspraxis krävs det i dessa fall att skadan skall vara allvarlig. [69] Det ankommer emellertid på de nationella domstolarna att i det konkreta fallet pröva om dessa villkor har uppfyllts.

118. Slutligen uppkommer frågan hur avlägsnandet eller raderandet av tillverkningspartiets kodnummer skall bedömas om de betraktas för sig. Såvitt man kan se måste kodnumren anbringas på grund av en rättslig skyldighet som har sin grund i ett direktiv, och avlägsnandet eller raderandet av dem åtföljdes inte av någon ytterligare

67 — Ovan fotnot 50.

68 — Se ovan punkt 82 i detta förslag.

69 — Den öppna frågan hur allvarlig skadan skall vara och vad det innebär om den inte är allvarlig är föremål för behandling i det vid domstolen anhängiga målet C-143/00 som ännu inte har avgjorts.

åtgärd som till exempel ny märkning eller ompaketering.

119. I sitt förslag till avgörande i målet Loendersloot anförde generaladvokaten Jacobs följande [70]: "Det är uppenbart att man inte med stöd av enbart varumärkesrättigheter kan motsätta sig att sådana identifieringsnummer avlägsnas." Domstolen fastslog däremot att identifieringsnummer som har anbringats för att följa en rättslig skyldighet eller för att uppnå andra syften som är legitima i förhållande till gemenskapsrätten inte bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna.

120. Eftersom den sist nämnda synpunkten inte kan spela någon roll i förevarande fall skulle avlägsnandet eller raderandet av tillverkningspartiets kodnummer, som har anbringats på grund av en rättslig skyldighet, från varumärkesrättslig synpunkt först bli relevant om det inverkar oproportionerligt negativt på det särskilda föremålet för varumärkesrätten.

121. Som kommissionen med rätta har framhållit föreligger det emellertid ett påtagligt samband mellan varumärkets skyddsvärda anseende och, i förekommande fall, ett återkallande av produkter som är felaktiga eller inte uppfyller gällande villkor som underlättas genom skyldigheten att anbringa tillverkningsnumrets kodnummer på produkterna. För att bevara anseendet för de varor som är försedda med varumärket har varumärkesinnehavaren ett skyddsvärt intresse av att kunna återkalla ifrågavarande produkter från marknaden. Därför bör man i målet vid den nationella domstolen också undersöka om den skada som åsamkas varumärkets anseende i detta hänseende blir — tillräckligt — allvarlig genom avlägsnandet eller raderandet av tillverkningspartiets kodnummer som anbringats enligt föreskrivna bestämmelser. En eventuell överträdelse av kosmetikadirektivet [71] skulle endast från denna synpunkt vara relevant i varumärkesrättsligt hänseende.

122. En öppen fråga är dock om den omständigheten att tredje man helt eller delvis har avlägsnat eller raderat produkternas märkning, enbart på den grund att detta utgör en brottslig handling, kan utgöra sådan skälig grund som berättigar varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt saluföring inom EES av de produkter som är försedda med varumärket. Av beslutet om hänskjutande kan man nämligen, såvitt jag kan se, inte utläsa att varumärkesinnehavaren skulle göra sig skyldig till en brottslig handling om den märkning som är föreskriven enligt kosmetikadirektivet saknas och han inte själv har fört ut de produkter som är försedda med varumärket på marknaden i EES.

70 — Punkt 43 (ovan fotnot 61).

71 — Ovan fotnot 6.

IV — Förslag till avgörande

123. På grund av det ovan sagda föreslår jag att domstolen skall besvara tolkningsfrågorna på följande sätt:

I målen C-414/99, C-415/99 och C-416/99:

1. Varumärkesinnehavarens samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, till att de produkter som är försedda med varumärket förs ut på marknaden, hänför sig till hans möjlighet att bestämma över det första utsläppandet på marknaden eller den första marknadsföringen av dessa produkter inom EES.

2. Om det första utsläppandet på marknaden av de produkter som är försedda med varumärket inte sammanfaller med den första saluföringen av dessa produkter inom EES kan varumärkesinnehavaren, när produkterna första gången släpps ut på marknaden, bestämma över den första saluföringen av dem inom EES om han avstår från sin ensamrätt att bestämma över marknadsföringen.

3. Det ankommer på den nationella domstolen att, med beaktande av gemenskapsrättens bestämmelser och alla omständigheter i det enskilda fallet, avgöra om varumärkeshavaren vid den tidpunkt då ifrågavarande

produkter faktiskt första gången fördes ut på marknaden har avstått från sin ensamrätt att bestämma över marknadsföringen inom EES. Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet utgör principiellt hinder mot en nationell lagstiftning som generellt presumerar att varumärkesinnehavaren har avstått från ensamrätten eller innehåller bestämmelser som är jämförbara med föreskrift om en sådan presumtion.

I andra hand, i mål C-414/99:

4. Artikel 7.2 i varumärkesdirektivet skall tolkas så, att skälig grund, som berättigar varumärkesinnehavaren att motsätta sig vidareförsäljning av de produkter som är försedda med varumärket, även utgörs av sådant handlande av tredje man som åsamkar varumärkets eller de varumärkesförsedda produkternas värde, dragningskraft eller anseende allvarlig skada.

5. Artikel 7.2 i varumärkesdirektivet skall tolkas så, att handlande av tredje man, eller omständigheter som inte berör de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för varumärkesrätten och varumärkets grundläggande funktion, inte utgör skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig vidareförsäljning av de produkter som är försedda med varumärket.