FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL

fremsat den 18. juni 2002 [1]

I — Indledning

1. Konsumption af intellektuelle ejendomsrettigheder — i denne sag af varemærkerettigheder — betyder, at indehaveren af disse rettigheder ikke kan modsætte sig fortsat markedsføring af mærkevarer, såfremt disse er markedsført af indehaveren selv eller med dennes samtykke. Direktiv 89/104/EØF [2] (herefter »direktivet«) foreskriver i artikel 7, stk. 1, fællesskabskonsumption — nu konsumption inden for hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter »EØS«) — af de til varemærket knyttede rettigheder. Som bekendt har fortolkningen af denne bestemmelse allerede været genstand for flere domme afsagt af Domstolen [3], hvorved det navnlig på dette punkt er gjort klart, at der er sket en harmonisering af de nationale bestemmelser.

2. I denne sag skal Domstolen tage stilling til et problem, som ikke behandles direkte i direktivet, selv om det har forbindelse med det, nemlig fordelingen af bevisbyrden efter national ret i en parallelimportsituation. Den forelæggende ret — den tyske Bundesgerichtshof — spørger nærmere bestemt, om det er foreneligt med artikel 28 EF og 30 EF, at der i national ret findes en bevisregel, hvorefter det under en sag om varemærkekrænkelse påhviler sagsøgte at bevise, at konsumptionsbetingelserne er opfyldt, dvs. at varen er markedsført i EØS af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke.

3. Det er under hovedsagen ubestridt, at den person, der er sagsøgt for krænkelse af varemærkerettigheder, sælger originale varer. Derimod er det ikke oplyst med sikkerhed, hvor disse varer første gang blev bragt i handelen. På dette punkt adskiller den foreliggende sag sig fra Zino Davidoff-sagen [4], hvor man vidste, hvor den første

1 — Originalsprog: tysk.

2 — Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1.

3 — Dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799 (herefter »Silhouette International-dommen«), af 1.7.1999, sag C-173/98, Sebago og Maison Dubois, Sml. I, s. 4103, og af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691 (herefter »Zino Davidoff-dommen«).

4 — Nævnt i fodnote 3.

markedsføring havde fundet sted — nemlig uden for EØS.

4. I forbindelse med en ordning, hvor konsumptionen er begrænset til et bestemt geografisk område — nemlig EØS-området — har det imidlertid særlig betydning, hvor varen, der er forsynet med varemærket, er blevet markedsført første gang. Når det således er ubestridt, at varen er blevet markedsført af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke, afhænger konsumptionen af de til varemærket knyttede rettigheder af, hvorvidt indehaveren har samtykket i markedsføringen af varen *inden for EØS*. I denne situation er det logisk, at konsumptionsspørgsmålet kun opstår, såfremt den første markedsføring af de pågældende varer skete uden for EØS.

5. Stedet for den første markedsføring er følgelig afgørende, for når varerne er blevet markedsført inden for EØS af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke, skal rettighederne i henhold til varemærket dermed anses for udtømt i medfør af direktivets artikel 7, stk. 1, hvorimod der, såfremt markedsføringen har fundet sted uden for EØS, kun kan antages at være indtrådt konsumption, såfremt varemærkeindehaveren har givet samtykke til markedsføringen inden for EØS.

II — Relevante bestemmelser

A — *Fællesskabsbestemmelser*

6. Direktivets artikel 5 bestemmer:

»Rettigheder, der er knyttet til varemærket

1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

[...]

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

[...]

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

[...]«

7. Direktivets artikel 7 har overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«. Bestemmelsens stk. 1 har følgende ordlyd:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.«

8. Ifølge artikel 65, stk. 2, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og nr. 4 i dennes bilag XVII er direktivets artikel 7, stk. 1, blevet ændret i forbindelse med aftalen, idet ordene »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet af ordene »inden for en kontraherende parts område«.

B — *Nationale bestemmelser*

9. Direktivets artikel 5, stk. 1 og 3, er blevet gennemført i tysk ret ved § 14, stk. 1-3, i lov af 25. oktober 1995[5] om beskyttelse af varemærker og andre tegn (herefter »varemærkeloven«). Direktivets artikel 7, stk. 1, er gennemført ved varemærkelovens § 24, stk. 1.

10. Varemærkelovens § 14 bestemmer bl.a.:

»1) Når et varemærke er beskyttet i henhold til § 4, giver dette varemærkeindehaveren en eneret.

5 — BGBl. 1994 I, s. 3082 (1995, s. 156).

2) Tredjemand, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, må ikke gøre erhvervsmæssig brug af

1. et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, varemærket er beskyttet for

[...]

3) Såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt, er det bl.a. forbudt

1. at anbringe tegnet på varer eller på deres emballage eller indpakning

2. at udbyde varer til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål

3. at tilbyde eller udføre tjenesteydelser under det pågældende tegn eller at indføre eller udføre varer under dette tegn

4. at anvende tegnet på forretningspapirer eller i reklameøjemed

[...]«

11. Varemærkelovens § 24, stk. 1, bestemmer:

»Indehaveren af et varemærke eller en forretningsbetegnelse har ikke ret til at forbyde tredjemand at bruge varemærket eller forretningsbetegnelsen for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført under dette mærke eller denne forretningsbetegnelse i Tyskland, i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union eller i en anden stat, der er kontraherende part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.«

III — Faktiske omstændigheder

12. Selskabet STUSSY Inc. (herefter »STUSSY«), der har hjemsted i Irvine (Californien), er indehaver af ord- og figurmærket »Stüssy«, der er registreret for »beklædningsgenstande«, navnlig skjorter, shorts, badetøj, t-shirts, træningstøj,

trøjer og bukser. Varerne, der er forsynet med dette varemærke, sælges over hele verden. De er ikke udstyret med særlige kendetegn, der viser, at de er bestemt for et særligt afsætningsområde.

13. Selskabet van Doren + Q. GmbH (herefter »sagsøgeren«), der har hjemsted i Köln (Tyskland) og sælger beklædning som grossist og detailforhandler, har i medfør af en forhandleraftale, der blev indgået den 1. maj 1995, eneret til markedsføring af STUSSY's varer i Tyskland. STUSSY har bemyndiget sagsøgeren til i eget navn at anlægge sag ved domstolene mod tredjemænd med påstand om forbud og erstatning i tilfælde af krænkelser af varemærket.

14. Sagsøgeren har oplyst, at der for varer af mærket Stüssy i hvert land i EØS kun er én eneforhandler (generalimportør), der er kontraktligt forpligtet til ikke at overgive varerne til mellemhandlere med henblik på markedsføring uden for det område, der er tildelt eneforhandleren.

15. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, hvis direktør er Michael Orth (selskabet og direktøren betegnes herefter under ét »de sagsøgte«), markedsfører i Tyskland varer af mærket Stüssy, som selskabet ikke har købt af sagsøgeren.

16. Sagsøgeren har anlagt sag mod de sagsøgte ved tyske domstole. Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at de sagsøgte tilpligtes at ophøre med denne markedsføring, at det pålægges dem at meddele oplysninger om deres aktiviteter siden den 1. maj 1995, samt at en erstatningspligt fastslås for tiden efter denne sidstnævnte dato. Sagsøgeren har anført, at de af Lifestyle forhandlede artikler oprindeligt var blevet markedsført i De Forenede Stater, og at varemærkeindehaveren ikke havde givet samtykke til, at de blev markedsført i Tyskland eller i en anden EU-stat.

17. De sagsøgte har påstået frifindelse for disse påstande og har til støtte herfor gjort gældende, at de til varemærket knyttede rettigheder er udtømt for så vidt angår de pågældende varer. De sagsøgte havde købt varerne i EØS, hvor de var blevet markedsført af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke. Den beklædningsgenstand, der i oktober 1996 blev købt hos Lifestyle som et prøveindkøb, havde dette selskab erhvervet i EØS fra en mellemhandler, der, efter hvad de sagsøgte formoder, selv havde købt den af en godkendt forhandler.

18. De sagsøgte har gjort gældende, at de i hvert fald ikke er forpligtet til at oplyse navnet på deres leverandører, så længe sagsøgeren ikke har bevist, at selskabets forhandlersystem er helt tæt.

19. Den ret, der behandlede sagen i første instans, gav sagsøgeren medhold i de fleste af påstandene.

20. Den af de sagsøgte iværksatte appel førte derimod til frifindelse for sagsøgerens påstande. Appelretten fandt, at sagsøgeren burde have fremført omstændigheder, der skabte en vis sandsynlighed for, at de omtvistede artikler stammede fra importerede partier, der var markedsført i EØS uden varemærkeindehaverens samtykke.

21. Sagsøgeren har indbragt en revisionsanke for Bundesgerichtshof.

22. Idet Bundesgerichtshof fandt, at sagens afgørelse afhang af fortolkningen af artikel 28 EF og 30 EF, har den ved kendelse af 11. maj 2000 besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 28 EF og 30 EF fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter den, der på grund af forhandling af originale varer sagsøges for en varemærkekrænkelse, og som gør gældende, at der foreligger konsumption af varemærkeretten i henhold til artikel 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, pålægges dokumentationsbyrden og efter omstændighederne bevisbyrden for, at den af ham forhandlede vare allerede tidligere af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke for første gang er blevet markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?«

23. Den forelæggende ret anfører, at i medfør af Silhouette International- og Sebago-dommene [6] er de til varemærket knyttede rettigheder udtømt i henhold til direktivets artikel 7, stk. 1, som ændret ved EØS-aftalen, når varerne af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for EØS under dette mærke, men at rettighederne ikke er udtømt, når den første markedsføring har fundet sted uden for EØS.

24. Bundesgerichtshof finder, at de materielle betingelser for konsumption af varemærkeretten — som er et forsvarsanbringende støttet på varemærkelovens § 24, stk. 1 — principielt skal bevises af de sagsøgte i overensstemmelse med de almindelige principper om, at hver enkelt part i en retssag skal bevise de faktiske omstændigheder, som er betingelsen for, at den retsregel, som parten påberåber sig, kan finde anvendelse.

6 — Nævnt ovenfor i fodnote 3.

25. Inden for varemærkeretten ville en omlægning af den bevisbyrde, der følger af de almindelige principper, være i strid med systemets opbygning, fordi man dermed uden tilstrækkelig grund ville fravige den traditionelle ordning for ansvar for retskrænkelse; det er således ikke den krænkede part, der skal bevise ulovligheden, men normalt den krænkende part, der skal bevise, at forholdet ikke er ulovligt. En omvendt bevisbyrde ville endvidere gøre et urimeligt indgreb i varemærkeindehaverens eneret i forhold til den krænkende parts interesse i uhindret at fortsætte forhandlingen af de originale varer. Virkningerne af princippet om, at konsumption finder sted inden for EØS-området, ville dermed blive begrænset i et sådant omfang, at det næsten ville miste sit indhold, selv om den, der formodes at være skyldig i varemærkekrænkelsen, imidlertid let vil kunne påvise, hvilken oprindelse de pågældende varer har.

26. Den forelæggende ret bemærker endvidere, at varemærkelovens § 14, stk. 2, forbyder tredjemænd at bruge varemærket uden »varemærkeindehaverens samtykke«. Den forelæggende ret finder, at mens det påhviler varemærkeindehaveren at bevise, at de i bestemmelsen nævnte betingelser vedrørende »brug« i bestemmelsens forstand er opfyldt, skal indehaverens eventuelle samtykke bevises af den sagsøgte, såfremt denne ønsker at gøre dette gældende.

27. Bundesgerichtshof bemærker herved, at appelretten har fastholdt princippet om, at bevisbyrden påhviler den, der sagsøges som krænkende part, dog med det forbehold, at det påhviler den sagsøgende varemærkeindehaver at fremføre og i et vist omfang sandsynliggøre sine argumenter vedrørende »spørgsmålet om samtykke« i varemærkelovens § 14, stk. 2' forstand. Efter Bundesgerichtshofs opfattelse har appelretten herved med urette sidestillet indehaverens samtykke til brug af varemærket i henhold til varemærkelovens § 14, stk. 2 — et samtykke, der er en retlig disposition — med et samtykke til den første markedsføring i varemærkelovens § 24, stk. 1's forstand. Den markedsføring, der tales om i denne sidstnævnte bestemmelse — eller varemærkeindehaverens samtykke heri — fører nemlig til konsumption i medfør af loven uafhængigt af enhver retlig disposition fra indehaverens side. De faktiske betingelser for anvendelse af varemærkelovens § 14, stk. 2, og § 24, stk. 1, er således ikke engang delvis sammenfaldende, hvorfor det ikke på grundlag af disse bestemmelser kan pålægges varemærkeindehaveren at fremføre anbringender vedrørende »spørgsmålet om samtykke«.

28. Den forelæggende ret understreger imidlertid, at såfremt den sagsøgte bærer bevisbyrden under en sag, der er anlagt af varemærkeindehaveren, medfører dette en fare for, at en forhandler, der ikke er forbundet med producenten, afskæres fra enhver forhandling af varer af dette mærke, selv om de er markedsført inden for EØS med indehaverens samtykke, hvilket skyldes følgende forhold: En forhandler vil i al fald som hovedregel uden vanskelighed være i stand til at dokumentere, hvem han har erhvervet varen fra. Derimod kan han

ikke tvinge sine leverandører til at meddele ham, hvem de har købt hos, eller at oplyse, hvem de andre led i distributionskæden er. Hertil kommer, at selv om det måtte være muligt for ham at spore distributionskæden helt tilbage til varemærkeindehaveren og endog påvise, at varen er blevet markedsført inden for EØS med varemærkeindehaverens samtykke, risikerer han i så fald at afskære sig fra fremtidige leverancer.

29. Under disse omstændigheder består der en fare for, at varemærkeindehaveren anvender mærket til at afgrænse de nationale markeder fra hinanden.

30. Den forelæggende ret rejser derfor det spørgsmål, om det ikke følger af artikel 28 EF, at der må gøres en undtagelse fra den almindelige regel om, at sagsøgte bærer den fulde bevisbyrde for de faktiske omstændigheder, der medfører konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Efter rettens opfattelse kunne en løsning bestå i, at sagsøgte pålægges bevisbyrden for disse faktiske omstændigheder, forudsat at producenten først i rimeligt omfang har anvendt de muligheder, han har for at adskille de varer, der er bragt i handelen i EØS af indehaveren selv eller med hans samtykke, fra varer, der er markedsført uden for dette område. I det omfang det kan formodes, at varemærkeindehaveren har truffet sådanne foranstaltninger, påhviler det den sagsøgte forhandler at bevise, at betingelserne for den af ham påberåbte konsumption er opfyldt, i alle de tilfælde hvor varerne, efter hvad der umiddelbart foreligger, kun kan være blevet markedsført for første gang i et land uden for EØS.

IV — Retlig bedømmelse

31. Jeg skal indledningsvis understrege, at den foreliggende sag under ingen omstændigheder kan give anledning til at rejse tvivl om det geografiske anvendelsesområde for konsumptionsprincippet, nemlig EØS-området. Jeg skal først behandle de materielretlige grunde, som den forelæggende ret har anført til støtte for sine betragtninger vedrørende de krav, der stilles til bevisførelsen. Derefter skal de grænser behandles, som fællesskabsretten i givet fald opstiller for medlemsstaternes kompetence vedrørende bevisspørgsmål.

A — *Princippet om konsumption for hele EØS-området*

32. I indledningen til nærværende forslag til afgørelse[7] har jeg fremhævet, at i forbindelse med en ordning, hvor kon-

7 — Jf. punkt 4 ff. ovenfor.

sumptionen er begrænset til et bestemt geografisk område — her EØS — har det sted, hvor varen er markedsført første gang, en afgørende betydning, medmindre det bestrides, at disse varer er blevet bragt på markedet dér af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke.

33. Undersøgelsen af, hvor den første markedsføring har fundet sted — og de hertil knyttede bevisspørgsmål — forudsætter altså en geografisk begrænset konsumption [8].

B — *Den materielretlige begrundelse for den omtvistede bevisbyrdefordeling*

1. Parternes argumenter

34. Kommissionen, den tyske regering og den franske regering har anført, at det tilkommer medlemsstaterne at løse de bevismæssige vanskeligheder inden for rammerne af deres egne processuelle bestemmelser.

8 — I tilfælde af international konsumption opstår spørgsmålet derfor ikke.

35. Ifølge den tyske regering begrænses anvendelsen af disse nationale bestemmelser af de principper, Domstolen har fastslået med hensyn til den administrative sagsbehandling, nemlig forbuddet mod forskelsbehandling og effektivitetsprincippet [9].

36. Den franske regering har understreget, at direktivet ikke behandler spørgsmålet om, hvem der skal bevise konsumption. Det anføres ganske vist i direktivets tiende betragtning, at »spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling [i offentlighedens bevidsthed i direktivets artikel 5, stk. 1's forstand] vil kunne konstateres, og navnlig bevisbyrden, henhører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører«. Ifølge den franske regering må denne henvisning til de nationale retsplejeregler også gælde for så vidt angår beviset for, at varemærkeretten er udtømt i medfør af direktivets artikel 7, stk. 1.

37. Den franske regering har endvidere nævnt grænserne for medlemsstaternes autonomi på det processuelle område. Ifølge Domstolens faste praksis [10] tilkommer det den enkelte medlemsstat, når der

9 — Den tyske regering henviser herved til dom af 12.6.1980, sag 130/79, Express Dairy Foods, Sml. s. 1887, præmis 12, og af 21.9.1983, forenede sager 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor m.fl., Sml. s. 2633, præmis 17 og 19.

10 — Den franske regering har især henvist til dom af 16.12.1976, sag 33/76, Rewe, Sml. s. 1989, af 9.11.1983, sag 199/82, San Giorgio, Sml. s. 3595, af 25.7.1991, sag C-208/90, Emmott, Sml. I, s. 4269, og af 1.4.1993, forenede sager C-31/91 — C-44/91, Lageder m.fl., Sml. I, s. 1761.

ikke findes fællesskabsbestemmelser herom, at fastsætte de processuelle bestemmelser for retssager, der anlægges for at sikre beskyttelsen af de rettigheder, som borgerne har i medfør af fællesskabsrettens direkte virkning, idet de dog i denne forbindelse skal overholde princippet om forbud mod forskelsbehandling [11] og effektivitetsprincippet [12].

38. Kommissionen tager også udgangspunkt i princippet om staternes autonomi på det processuelle område, idet direktivets artikel 7 ikke indeholder nogen udtrykkelig bestemmelse om bevisbyrdefordelingen.

39. På grundlag af en undersøgelse af forholdet mellem det »samtykke«, der nævnes i direktivets artikel 5, stk. 1, og det »samtykke«, der omhandles i artikel 7, stk. 1, tilslutter Kommissionen sig den forelæggende rets opfattelse, hvorefter disse to begreber ikke har den samme betydning. Det første vedrører varemærkeindehaverens personlige disposition vedrørende varemærkeretten, således at det under retssagen påhviler varemærkeindehaveren at redegøre for og bevise, at der ikke foreligger en retlig disposition. Det andet dækker et pligtmæssigt samtykke, der hviler på en retlig konstruktion, og som umiddelbart udløser de lovbestemte retsvirkninger af konsumptionen, uden at denne konsumption kan berøres af nogen form for retlig disposition fra varemærkeindehaverens side. Ved fortolkningen af direktivets artikel 7, stk. 1, kan man derfor ifølge Kommissionen ikke støtte sig på nogen af de betragtninger, der anvendes ved fortolkningen af artikel 5, stk. 1.

2. Retlig bedømmelse

40. Der er enighed mellem parterne om, at direktivets artikel 7, stk. 1, i sig selv ikke vedrører bevisbyrdefordelingen. Den franske regering har henvist til direktivets tiende betragtning, som efter sin ordlyd ganske vist kun vedrører risikoen for forveksling, men som også præciserer, at direktivet ikke berører de nationale retsplejeregler. Med udgangspunkt i denne konstatering er det efter min mening den logiske følge, at medlemsstaterne har processuel autonomi, således at enhver mulig bevismæssig vanskelighed, der opstår vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt varemærkeindehaveren har givet samtykke i direktivets artikel 7, stk. 1's forstand, skal løses af medlemsstaterne selv under anvendelse af deres egne principper vedrørende bevisbyrdefordelingen.

41. Det er imidlertid klart, at der er en forbindelse mellem disse principper og

11 — Ifølge dette princip må de processuelle bestemmelser for søgsmål, der støttes på fællesskabsretten, ikke være mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende nationale søgsmål. Jf. de i fodnote 9 nævnte domme.

12 — Ifølge dette princip må de processuelle bestemmelser ikke udformes således, at de i praksis gør det umuligt at udøve de rettigheder, der hjemles ved fællesskabsretten.

medlemsstaternes materielle ret — således som denne er harmoniseret ved direktivet. Også inden for fællesskabsretten er der en helt flydende overgang mellem materiel ret og bevisregler og dermed processuelle regler. Dette forhold illustreres særlig godt i Zino Davidoff-dommen [13], hvori Domstolen selv klart opstillede en bevisregel om, at »det er den erhvervsdrivende, der påberåber sig, at der foreligger et samtykke, der skal føre bevis herfor, og ikke varemærkeindehaveren, der skal godtgøre, at der ikke foreligger samtykke« [14].

42. Også den forelæggende ret — her med tilslutning af Kommissionen — støtter den bevisregel, den opstiller, på en bestemt fortolkning af den materielle ret. Bundesgerichtshof bygger således sin argumentation på den omstændighed, at konsumption i direktivets artikel 7, stk. 1's forstand og — i national ret — i varemærkelovens § 24, stk. 1's forstand udgør et forsvarsanbringende for den formodet krænkende part. Af denne grund skal jeg, før jeg behandler det præjudicielle spørgsmål, undersøge den fortolkning af den materielle ret, som denne bevisregel hviler på.

43. Det skal først bemærkes, at det i forelæggelseskendelsen er første gang, at Bundesgerichtshof tager stilling til spørgsmålet om forholdet mellem varemærkelovens § 14 og § 24, stk. 1, og parallelt hermed også forholdet mellem direktivets artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1. Det har tidligere været omdiskuteret, om varemærkeindehaverens samtykke til markedsføring inden for EØS under en sag om varemærkekrænkelse, der er anlagt efter national ret, udgør en negativ bestanddel af gerningsindholdet [15], således som det synes at fremgå af udtrykket »der ikke har hans samtykke«, der anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1, eller et forsvarsanbringende, der bevirker, at direktivets artikel 7, stk. 1, finder anvendelse [16]. Med udgangspunkt i det — nationalretlige — princip om, at det påhviler den, som en bestemmelse er til fordel for, at bevise, at betingelserne for at anvende den er opfyldt, er det efter den første opfattelse varemærkeindehaveren, der har påberåbelses- og bevisbyrden, mens denne byrde efter den sidstnævnte opfattelse påhviler den angiveligt krænkende part. I forelæggelseskendelsen går Bundesgerichtshof klart ind for denne sidstnævnte opfattelse.

44. Det kan herefter konstateres, at bevisbyrdefordelingen efter national ret afhænger af fortolkningen af den materielle ret. Da »direktivets artikel 5, 6 og 7 [må]

13 — Nævnt i fodnote 3.

14 — Dommen nævnt i fodnote 3 (præmis 54).

15 — Vedrørende tyske forfattere, der antager dette, se Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, § 24, punkt 15; vedrørende den nyeste østrigske litteratur se Plöckinger/Gassner, *Zur Beweislastverteilung bei Parallelimporten*, ÖBl. 2000, s. 99, med en række yderligere henvisninger til tysk teori; vedrørende tysk teori se også Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, 2001, s. 129 ff.

16 — Dette antages af følgende tyske forfattere: Fezer, *Markenrecht*, § 24, punkt 58 a og b; Klados, *Darlegungs- und Beweislast bei Parallelimporten im Markenrecht*, WRP 1999, s. 1018, med yderligere henvisninger; vedrørende fransk litteratur henvises til Desmazières de Sechelles, Gaz. Pal. 1998. 2. doctr., s. 1490, punkt 3 e og de dér nævnte domme.

fortolkes således, at de indeholder en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket« [17], og da »direktivet ikke [kan] fortolkes således, at det giver medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande« [18], afhænger fordelingen af bevisbyrden i henhold til national ret i sidste ende af fortolkningen af direktivets artikel 5 og 7.

45. Det er i denne forbindelse påfaldende, at Bundesgerichtshof har afstået fra at forelægge Domstolen spørgsmålet om forholdet mellem direktivets artikel 5 og 7. Denne holdning medfører en åbenbar risiko for, at direktivet fortolkes forskelligt i medlemsstaterne, hvilket Bundesgerichtshof i øvrigt har illustreret ved at henvise til den diametralt modsatte afgørelse fra Oberster Gerichtshof [19] (Østrig), ifølge hvilken samtykkebetingelsen under en sag om krænkelse af et varemærke må betragtes som en negativ bestanddel af gerningsindholdet efter direktivets artikel 5.

46. Det kan herefter fastslås, at den konflikt, som Bundesgerichtshof har påvist — og som den har indbragt for Domstolen — mellem de frie varebevægelser i henhold til fællesskabsretten og bevisbyrdefordelingen i henhold til national ret, i sidste instans hviler på en fortolkning af de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet. Efter denne fortolkning påhviler det den sagsøgte part at godtgøre, at anvendelsesbetingelserne — herunder samtykket — for den i direktivets artikel 7 omhandlede konsumption foreligger; derimod skal varemærkeindehaveren ikke bevise, at mærket er blevet anvendt uden hans samtykke.

47. Selv om Bundesgerichtshofs spørgsmål således alene drejer sig om, hvorvidt den nationale rets regler om bevisbyrdefordelingen er forenelige med den primære ret, anser jeg det på denne baggrund for hensigtsmæssigt at give en kort beskrivelse af direktivets opbygning.

48. Til støtte for den af Bundesgerichtshof foreslåede fortolkning, hvorefter direktivets artikel 7, stk. 1, udgør et forsvarsanbringende — og dermed en bestemmelse, der er til fordel for sagsøgte — kan der for det første henvises til grunde, der vedrører systematikken. I en sag om krænkelse af et varemærke er det den, der sagsøges som krænkende part, der gør konsumptionsindsigelsen gældende. Denne opfattelse bekræftes af Zino Davidoff-dommen [20], ifølge hvilken artikel 5 og artikel 7, stk. 1, i deres indbyrdes forhold står som hoved-

17 — Silhouette International-dommen (nævnt i fodnote 3), præmis 25.

18 — Samme dom, præmis 26.

19 — OGH, kendelse af 15.2.2000 — 4 Ob 29/00v, ÖBl 2000, 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.

20 — Nævnt i fodnote 3 (præmis 40).

regel og undtagelse: »Direktivets artikel 5 giver varemærkeindehaveren en eneret, der bl.a. giver ham mulighed for at forbyde tredjemand, »der ikke har hans samtykke«, at indføre varer, der er forsynet med varemærket. Artikel 7, stk. 1, indeholder en *undtagelse til denne bestemmelse*, idet den bestemmer, at indehaverens ret udtømmes, når varerne er markedsført inden for EØS af indehaveren selv eller »med dennes samtykke«« (min fremhævelse)[21]. Mens direktivets artikel 5 således indeholder en hovedregel om, at varemærkeindehaverens rettigheder bl.a. omfatter retten til at forbyde import af varer, som varemærket er blevet anbragt på, medmindre han har givet samtykke[22], opstiller direktivets artikel 7 — som i sidste ende indsnævrer denne ret til muligheden for en enkelt gang at styre afsætningen inden for EØS — en undtagelse fra den førstnævnte hovedregel, og denne undtagelse er klart til fordel for den sagsøgte.

49. Selv om direktivets artikel 7, stk. 1, utvivlsomt begrænser varemærkeindehaverens rettigheder, mener jeg ikke, at artikel 7, stk. 1, af den grund nødvendigvis skal betragtes som en undtagelse til de eneretrettigheder, der omhandles i direktivets artikel 5. Med denne opfattelse ville man nemlig se bort fra konsumptionsprincippets funktion, som er at afbalancere på den ene side de frie varebevægelser og på den anden side de intellektuelle ejendomsrettigheder[23]. Konsumptionsprincippet er som bekendt blevet udviklet i retspraksis med henblik på at gennemføre denne afvejning, hvorfor konsumption utvivlsomt — set i forhold til den primære ret, som er relevant her — snarere udgør en begrænsning af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der pålægges i kraft af systemet selv med henblik på at beskytte de frie varebevægelser, som efter fællesskabsretten er et hensyn på et lige så højt niveau.

50. Direktivets artikel 7, stk. 1, kan derfor efter denne opfattelse også betragtes som en bestemmelse, der er til fordel for varemærkeindehaveren, for så vidt som den *begrænser* konsumptionen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, til EØS[24].

21 — Jf. i samme retning generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse, der blev fremsat den 29.1.1998 i Silhouette International-sagen (dommen nævnt i fodnote 3), punkt 34: »Artikel 7, stk. 1, er en undtagelse fra de rettigheder, som varemærkeindehaveren har i henhold til artikel 5, stk 1.«

22 — Det er herved ikke nødvendigt at tage stilling til, om det manglende samtykke, der tales om i direktivets artikel 5, svarer til det samtykke, der omhandles i artikel 7. Såvel den forelæggende ret som Kommissionen har herom understreget, at det i artikel 5 omhandlede samtykke er en retlig disposition, mens det, der nævnes i direktivets artikel 7, er et samtykke, der hviler på en retlig konstruktion, og som intet har at gøre med en retlig disposition.

23 — Jf. mit forslag til afgørelse i Zino Davidoff-sagen (dommen nævnt i fodnote 3), punkt 80 ff.

24 — Denne opfattelse kan tillige støttes på, at den styringsfunktion ved markedsføringen, som varemærket har — som stemmer med begrænsningen af konsumptionsprincippets territoriale rækkevidde — ikke er uomtvistet: jf. hertil Sir Robin Jacob, der citeres af Sir Hugh Laddie i sagen Zino Davidoff SA mod A&G Imports Ltd [2000] Ch. 127; [1999] ETMR 700, 718: »The doctrine of non-exhaustion, whilst it makes some sense in patents and copyrights, is inimical to the very nature of trade mark. Kodak means the goods of the Kodak company wherever they were made. When you import Kodak film, the name Kodak still tells you the truth that this is Kodak's film; no rational trade mark law would allow any other result«. Jf. også de kritiske bemærkninger fra D.A.O. Edward i *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, IPQ 2001, s. 135, på s. 139 f.: »Whether the product may then lawfully be sold in that second territory is a separate question that does not derogate from the character of the mark as the trader's mark.«

51. Den forelæggende rets opfattelse, hvorefter den omstændighed, at det i direktivets artikel 5, stk. 1, omhandlede samtykke ikke foreligger, ikke kan udgøre en negativ bestanddel af gerningsindholdet, begrunder retten også med, at som følge af dette manglende samtykke realiseres det objektive gerningsindhold og dermed den ulovlige adfærd, nemlig at varemærket bruges af tredjemand. Også dette argument bør behandles. I en situation, hvor de originale varer er i omsætning inden for EØS, er det under hensyn til den afvejning, der foretages ved hjælp af konsumptionsprincippet, ikke markedsføringen af disse varer i EØS, der gør brugen ulovlig, men derimod det forhold, at dette områdes ydre grænser er blevet overskredet uden varemærkeindehaverens samtykke. Dette argument fører til, at der opstilles en ulovlighedsformodning, hvilket jeg finder problematisk i betragtning af den ligevægt mellem de frie varebevægelser og de intellektuelle ejendomsrettigheder, som den primære ret kræver tilvejebragt.

52. Det fremgår af konstateringerne i forelæggelseskendelsen, som, når de ses på denne måde, i det mindste bør drøftes, at den forelæggende ret formentlig indirekte har taget stilling til forholdet mellem direktivets artikel 5 og 7, idet den ved fastlæggelsen af bevisbyrdefordelingen i henhold til principperne i national ret har støttet sig på en helt konkret fortolkning af de materielretlige gennemførelsesbestemmelser i tysk ret.

53. Som følge af princippet om medlemsstaternes processuelle autonomi kan disse frit — forudsat at de i fællesskabsretten fastsatte begrænsninger overholdes — anvende deres egne bestemmelser om fordeling af bevisbyrden. De ovenfor anførte bemærkninger vedrørende Bundesgerichtshofs fortolkning af den materielle fællesskabsret rejser derfor på ingen måde tvivl om, at det principielt er hensigtsmæssigt, at Domstolen besvarer spørgsmålet; formålet med disse bemærkninger er tværtimod blot at gøre det muligt for Domstolen — i overensstemmelse med min kritiske holdning — ikke at tiltræde denne fortolkning, hvis den ikke anser den for rigtig.

C — *Det relevante grundlag for prøvelsen*

54. Med udgangspunkt i en antagelse om, at fordelingen af bevisbyrden for spørgsmålet om samtykke under en sag om varemærkekrænkelse henhører under den nationale kompetence, har Bundesgerichtshof nærmere bestemt rejst spørgsmålet om, hvorvidt en sådan fordeling er i overensstemmelse med den primære ret.

1. Parternes argumenter

55. Kommissionen finder, at den nationale regel bør bedømmes på grundlag af direktivet. Den har til støtte for denne opfattelse

henvist til, at i henhold til fast retspraksis skal alle nationale foranstaltninger, der falder inden for et direktivs anvendelsesområde, bedømmes på grundlag af dette direktiv og ikke efter reglerne om de frie varebevægelser. Den har dog samtidig bemærket, at direktivet, som enhver bestemmelse i den afledte ret, skal fortolkes på baggrund af traktatens regler om de frie varebevægelser, især artikel 30 EF[25]. Direktivets artikel 7 og artikel 30 EF tilsigter endvidere at nå det samme resultat, og de skal derfor fortolkes på samme måde[26].

56. Den franske regering tilsluttede sig klart denne opfattelse under den mundtlige forhandling. Den henviste i den forbindelse til Zino Davidoff-dommen[27], som angiveligt har fastsat en undtagelse af begrænset rækkevidde fra princippet om medlemsstaternes processuelle autonomi og i præmis 54 angiveligt har opstillet et princip om fordelingen af bevisbyrden. Dette var specielt berettiget i den konkrete sag i betragtning af den snævre forbindelse mellem det procesretlige spørgsmål om bevisbyrdefordelingen og det materielretlige spørgsmål om samtykkets form. Det må følgelig antages, at bevisbyrdefordelingen er omfattet af direktivets artikel 7, stk. 1.

25 — Dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 25 og 27.

26 — Dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 18.

27 — Nævnt i fodnote 3.

2. Retlig bedømmelse

57. Som anført ovenfor, er det også min opfattelse, at medlemsstaterne har processuel autonomi på det i sagen omhandlede område[28].

58. Ved at anerkende medlemsstaternes processuelle autonomi med hensyn til fordeling af bevisbyrden risikerer man imidlertid at udelukke direktivet som bedømmelsesgrundlag. Hvis medlemsstaterne har lovgivningskompetence på området, kan der jo ikke være nationale foranstaltninger, der henhører under »et direktivs anvendelsesområde« i den af Kommissionen nævnte retspraksis' forstand.

59. Det er imidlertid tvivlsomt, om Zino Davidoff-dommen[29], således som den franske regering mener, skal forstås således, at Domstolen har fastsat en undtagelse af begrænset rækkevidde fra princippet om medlemsstaternes processuelle autonomi, idet den i præmis 54 har opstillet et fællesskabsretligt princip for bevisbyrdefordelingen.

60. Til støtte herfor kunne det anføres, at en forskel mellem de nationale regler om

28 — Jf. ovenfor i punkt 40.

29 — Nævnt i fodnote 3.

bevisbyrdefordelingen — en forskel, der bl.a. fremgår af dommene, der er afsagt af Bundesgerichtshof og af Oberster Gerichtshof — direkte påvirker beskyttelsen af de rettigheder, som direktivet giver. Såfremt beviset for konsumption er vanskeligere at føre efter den ene regel end efter den anden, vil den beskyttelse af varemærkerettighederne, som direktivet hjemler, være forskellig, fordi der vil gælde forskellige betingelser for gennemførelsen af den. Hensynet til en beskyttelse af ensartet omfang var imidlertid et centralt punkt i Domstolens materielretlige overvejelser såvel i Silhouette International-dommen som i Zino Davidoff-dommen [30].

61. Det kunne heroverfor anføres, at præmis 54 ikke hører til de afgørende præmisser i Zino Davidoff-dommen. Efter i præmis 53 at have fastslået, at varemærkeindehaverens samtykke kan være stiltiende, forudsat at det er tilkendegivet »med sikkerhed«, udleder Domstolen heraf i præmis 55, at et sådant stiltiende samtykke ikke kan fremgå af den blotte tavshed. På denne baggrund synes henvisningen i præmis 54 til bevisbyrden ikke at være nødvendig.

62. I præmis 58 fastslår Domstolen imidlertid, at en national lov, der »tager varemærkeindehaverens blotte tavshed i betragtning«, og som dermed anerkender et »formodet samtykke«, ikke tager hensyn til kravet — som fremgår af fællesskabsretten — om, at samtykket positivt skal være tilkendegivet.

63. Denne udtalelse i præmis 58 indeholder en ubestridelig henvisning til samspillet mellem bevisbyrdebestemmelser og materiel ret. Den må følgelig fortolkes således, at hvis kravene til, at der kan antages at foreligge et samtykke, sættes for lavt, fører det til at opstille en formodning for samtykke og dermed i hvert fald til en omlægning af bevisbyrden.

64. Dette ville imidlertid formindske den med direktivet tilsigtede beskyttelse, idet det ville resultere i en udhuling af den ret til at foretage den første markedsføring, der tilkommer varemærkeindehaveren. Man må følgelig fortolke præmis 54 således, at bevisbyrdefordelingen ikke må gøre indgreb i den beskyttelse af varemærkeindehaverens rettigheder, der tilsigtes med direktivet.

65. Jeg er derfor ikke tilbøjelig til at fortolke præmis 54 i Zino Davidoff-dommen således, at den indeholder et fællesskabsretligt princip for fordeling af bevisbyrden; efter min mening opstiller den blot en begrænsning for de nationale bestemmelser på området.

30 — Silhouette International-dommen (præmis 24) og Zino Davidoff-dommen (præmis 42), begge nævnt i fodnote 3.

66. Det fremgår i det hele af det anførte, at selv om direktivet i princippet ikke omhandler bevisspørgsmål, kan der dog af dets bestemmelser udledes visse grænser for de nationale bestemmelser om bevisbyrdefordelingen. De omtvistede processuelle principper skal derfor bedømmes på grundlag af den primære ret under behørig hensyntagen til direktivets materielle bestemmelser. Artikel 28 EF har til formål at sikre de frie varebevægelser. Denne grundlæggende frihed kan underkastes begrænsninger i medfør af artikel 30 EF, navnlig af hensyn til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Direktivet må i denne sammenhæng betragtes som en gennemførelse af artikel 30 EF og skal fortolkes i overensstemmelse med den af Kommissionen nævnte retspraksis [31].

D — *Bedømmelse af den omtvistede bevisbyrdefordeling i henhold til artikel 28 EF og 30 EF såvel som i henhold til direktivets artikel 5 og 7*

1. Parternes argumenter

67. De sagsøgte har anført, at en national bestemmelse, hvorved den erhvervsdrivende, der sagsøges af varemærkeindehaveren, pålægges hele bevisbyrden for de faktiske omstændigheder, der medfører konsumption, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion i artikel 28 EF's forstand.

68. På grundlag af en sådan bestemmelse kan varemærkeindehaveren nemlig opdele de nationale markeder, også selv om han selv har markedsført sine varer i EØS eller har givet samtykke hertil. Varemærkerettens genstand er imidlertid ikke at tillade indehaverne at opdele de nationale markeder og derved medvirke til at opretholde de prisforskelle, der kan være mellem medlemsstaterne [32].

69. Ligesom den forelæggende ret har de sagsøgte anført, at hvis den sagsøgte erhvervsdrivende er i stand til at følge distributionskæden tilbage til varemærkeindehaveren, vil denne have mulighed for til enhver tid at afbryde den erhvervsdrivendes kilder til forsyning med varer, som indehaveren selv har bragt på markedet i EØS. Under en sag som den, der verserer i hovedsagen, er det væsentlige formål til syvende og sidst at fastslå, om der er huller i varemærkeindehaverens distributionssystem.

70. Også den tyske regering har gjort gældende, at såfremt nationale bestemmel-

31 — Jf. fodnote 26.

32 — Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen (nævnt i fodnote 25), præmis 46.

ser som de af den forelæggende ret nævnte anvendes uden begrænsning, er dette i strid med de frie varebevægelser i henhold til artikel 28 EF. Denne frihed begrænses, fordi den sagsøgte part som følge af de beskrevne bevisvanskeligheder efter omstændighederne vil kunne tabe en sag, selv om varerne er blevet markedsført af varemærkeindehaveren selv eller af en tredjemand, der handler med hans samtykke. En sådan begrænsning kan imidlertid hverken begrundes med henvisning til tvingende almene hensyn [33] eller med hensynet til beskyttelsen af den industrielle og kommercielle ejendomsret i artikel 30 EF's forstand.

71. Efter den franske regerings modsatte opfattelse udgør den omtvistede regel i national ret ikke en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner efter betydningen i Dassonville-dommen [34] vedrørende artikel 28 EF. Årsagen til den markedsopdeling, som den forelæggende ret har nævnt, skal ifølge den franske regering snarere søges i den måde, som distributionssystemerne for mærkevarer er opbygget på.

72. Ifølge den franske regering er en eventuel hindring for de frie varebevægelser under alle omstændigheder berettiget i medfør af artikel 30 EF, da en omvendt bevisbyrde ville gøre et mærkbart indgreb i indehaverens udøvelse af varemærkerettighederne.

73. Kommissionen finder, at de nationale bestemmelser om bevisbyrdefordeling bør bedømmes på grundlag af direktivets bestemmelser, og Kommissionen sondrer mellem to tilfældegrupper. På den ene side må anvendelsen af varemærkerettighederne ikke gøre det muligt for varemærkeindehaveren at opdele nationale markeder og dermed medvirke til at opretholde de prisforskelle, der kan være mellem medlemsstaterne [35]. På den anden side følger det af fortolkningen af bestemmelserne om de frie varebevægelser, at det ikke er foreneligt med artikel 30 EF, at en parallelimportør pålægges at bevise en omstændighed ved hjælp af dokumenter, såfremt forvaltningsmyndighederne eller i givet fald domstolene fastslår, at beviset kan føres ved hjælp af andre midler [36].

74. Når de nationale domstole anvender en national bestemmelse om fordeling af bevisbyrden, skal de derfor efterprøve, hvorvidt dette kan føre til en opdeling af

33 — I betydningen i dom af 20.2.1979, sag 120/78, Rewe-Zentral, »Cassis de Dijon-dommen«, Sml. s. 649, præmis 8.

34 — Dom af 11.7.1974, sag 8/74, Sml. s. 837, præmis 5.

35 — Kommissionen henviser herved til Loendersloot-dommen (nævnt i fodnote 26), præmis 23.

36 — Dom af 20.5.1976, sag 104/75, De Peijper, Sml. s. 613, præmis 29, og af 17.10.1989, sag 109/88, Danfoss, Sml. s. 3199, præmis 14-16.

markedet, eller om en af parterne herved pålægges nogle urimeligt byrdefulde krav med hensyn til bevisførelsen.

2. Retlig bedømmelse

75. Ifølge princippet om den nationale processuelle autonomi tilkommer det medlemsstaterne og deres domstole at fastlægge reglerne for bevisførelsen som led i udøvelsen af deres processuelle autonomi. Dette gælder også i sager om varemærker, da direktivet ikke indeholder processuelle bestemmelser herom [37]. Af den materielle fællesskabsret følger der imidlertid visse begrænsninger for sådanne nationale bestemmelser.

a) Vedrørende artikel 28 EF

76. Spørgsmålet er, hvorvidt bevisbyrdefordelingen på grundlag af nationale principper kan udgøre en kvantitativ indførselsrestriktion i begrebets betydning i artikel 28 EF og Dassonville-dommen [38]. Såfremt det efter en undersøgelse af dette spørgsmål må fastslås, at der foreligger en risiko for begrænsning af de frie varebevægelser, som princippet om konsumption netop skal beskytte [39], må det undersøges, i hvilket omfang denne risiko kan være begrundet i henhold til artikel 30 EF og direktivet.

77. Der er enighed om, at bestemmelser som dem, der er omtvistet i denne sag, og hvorefter en erhvervsdrivende, der sagsøges af en varemærkeindehaver, har den fulde bevisbyrde for de omstændigheder, der fører til konsumption, bringer denne erhvervsdrivende i et dilemma, idet de stiller ham over for valget mellem a) at tabe sagen, selv om den vare, der er forsynet med varemærket, er markedsført i EØS af indehaveren selv eller af en tredjemand, der handler med hans samtykke, og b) føre det fornødne bevis, idet han oplyser sin leverandør og efter omstændighederne dennes leverandører, hvorved han afslører sin forsyningskilde med den virkning, at varemærkeindehaveren kan opdage hullet i sit distributionssystem og træffe passende foranstaltninger, hvorved parallelimportøren hindres i at få yderligere leverancer.

78. Den i sagen omtvistede bevisbyrdefordeling styrker således varemærkeindehaverens stilling derved, at han kan udnytte det dilemma, som den formodede krænkende part befinder sig i, til at opdage hullerne i sit distributionssystem. Den forelæggende

37 — Jf. punkt 40 ovenfor.

38 — Dommen nævnt i fodnote 34 (præmis 5).

39 — Jf. dom af 31.10.1974, sag 16/74, Centrafarm m.fl. mod Winthorp, Sml. s. 1183, præmis 12: »Varemærkeindehaverens udøvelse af den ret, som en medlemsstats lovgivning tillægger ham med hensyn til at forbyde markedsføringen i denne stat af et produkt, der er bragt i omsætning i en anden medlemsstat under dette mærke af indehaveren selv eller med hans samtykke, er uforenelig med EØF-traktatens regler om frie varebevægelser inden for fællesmarkedet.«

ret, de sagsøgte, den tyske regering og Kommissionen har med føje gjort opmærksom på, at den sagsøgte part stilles over for valget mellem enten at føre det fornødne bevis — og dermed for fremtiden give afkald på sine forsyningskilder — eller at tabe sagen, selv om de pågældende varer måske er markedsført i EØS af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke. En sådan ordning giver imidlertid varemærkeindehaverne mulighed for at opdele de nationale markeder også inden for EØS med henblik på at opretholde prisforskelle. Det fremgår imidlertid af Domstolens praksis, at »varemærkerettens genstand [ikke er] at tillade indehaverne at opdele de nationale markeder og derved medvirke til at opretholde de prisforskelle, der kan være mellem medlemsstaterne« [40].

79. Nationale bestemmelser som de i hovedsagen omtvistede er derfor uforenelige med artikel 28 EF, såfremt de giver varemærkeindehaveren mulighed for at opdele de nationale markeder og derved opretholde prisforskelle mellem medlemsstaterne.

b) Vedrørende artikel 30 EF og direktivets artikel 5 og 7

80. Spørgsmålet er, om nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede, hvorefter en erhvervsdrivende, der sagsøges af en varemærkeindehaver, har den fulde bevisbyrde for de omstændigheder, der medfører konsumption, kan begrundes i henhold til artikel 30 EF og de relevante bestemmelser i den afledte ret.

81. Det fremgår imidlertid af den af Kommissionen nævnte retspraksis [41], at »det i hvert fald ikke [vil] være berettiget i henhold til artikel 36 [nu artikel 30 EF] at forpligte ham [parallelimportøren] til at gøre dette ved hjælp af oplysninger, som han ikke har adgang til, når forvaltningen eller i påkommende tilfælde en retsinstans konstaterer, at beviset kan føres ved andre midler« [42].

82. Artikel 30 EF kan derfor ikke påberåbes til støtte for nationale bestemmelser, der — som det er tilfældet i denne sag — indirekte og potentielt kan begrænse indførsler og udførsler i Dassonville-dommens forstand, såfremt disse bestemmelser pålægger parallelimportøren at føre et bevis, som vil skade ham, eller som det er urimeligt vanskeligt at føre. Dette har den franske regering ikke taget hensyn til i sine bemærkninger.

83. Såvel den forelæggende ret som den tyske regering og Kommissionen har nævnt

40 — Bristol-Myers Squibb m.fl.-dommen (nævnt i fodnote 25), præmis 25. Jf. også Loendersloot-dommen (nævnt i fodnote 26), præmis 23.

41 — Jf. ovenfor i fodnote 31.

42 — De Peijper-dommen (nævnt i fodnote 36), præmis 29.

det sagsøgte selskabs bevisvanskeligheder. Disse består hovedsagelig deri, at selskabet kun kan løfte denne bevisbyrde ved at oplyse sine leverandører — og dermed i sidste ende sandsynligvis blokere sine forsyningskilder — og at selskabet samtidig tvinges til at bevise omstændigheder, som det næppe har adgang til. Det vil navnlig i en lang distributionskæde formentlig kun sjældent være muligt for selskabet fuldstændigt at rekonstruere de tidligere led.

84. Zino Davidoff-dommen[43] har på sin side gjort det klart, at direktivets artikel 5 og 7 ikke kan forenes med en bestemmelse i national ret, der svarer til at opstille en samtykkeformodning, og som i sidste ende ville forhindre varemærkeindehaveren i at udøve sin ret til at foretage den første markedsføring inden for EØS[44].

85. Det fremgår imidlertid også af konsumptionsprincippets afbalanceringsfunktion — som er nævnt ovenfor[45] — således som den nu er fastlagt i direktivets artikel 7, at den begrænsning af de frie varebevægelser, der følger af udøvelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre disse rettigheder; derfor må nationale bestemmelser ikke også gøre det muligt at udøve disse rettigheder i situationer, hvor de må anses for udtømt af hensyn til opretholdelsen af de frie varebevægelser.

E — *Bundesgerichtshofs forslag til ændring af den omtvistede nationale ordning for bevisbyrdefordelingen*

1. Parternes argumenter

86. De sagsøgte — som på dette punkt er enige i forelæggelseskendelsen — finder, at det bør pålægges varemærkeindehaveren i rimeligt omfang at udnytte de muligheder, som han har for at adskille de varer, der er markedsført af ham eller med hans samtykke inden for EØS, fra varer markedsført uden for dette område. En sådan forpligtelse er ikke urimelig i forhold til varemærkeindehaveren.

87. Den tyske regering har også tilsluttet sig dette forslag fra den forelæggende ret. Ved hjælp af enkle og forståelige angivelser kan det gøres lettere for en forhandler at konstatere, om varemærkeretten er eller ikke er udtømt. Ved denne løsning skabes der harmoni mellem på den ene side de krav, der følger af de frie varebevægelser i

43 — Nævnt i fodnote 3.
44 — Samme dom, præmis 58. Jf. også punkt 59 ff. ovenfor.
45 — Jf. punkt 49 ovenfor og fodnote 23.

medfør af artikel 28 EF og 30 EF, og på den anden side de nationale procesregler om bevis. De forpligtelser med hensyn til opdeling og kendetegn, der pålægges varemærkeindehaverne, er forholdsmæssige og rimelige, så meget mere som de herved får lettere ved at gennemføre deres egne retssager. Løsningen med en omvendt bevisbyrde, som pålægges varemærkeindehaveren, er ikke nødvendig og vil derudover meget ofte føre til at give den krænkende part en urimelig fordel.

88. Den franske regering har derimod under den mundtlige forhandling understreget, at den anser den forelæggende rets forslag for uhensigtsmæssigt. Det har lighed med en omlægning af bevisbyrden, hvilket er i strid med den nødvendige interesseafvejning, idet varemærkeindehaveren herved ensidigt stilles dårligere.

89. Kommissionen støtter principielt, at der pålægges varemærkeindehaveren en samarbejdsforpligtelse, men kun for så vidt som det er nødvendigt for at udelukke enhver risiko for opdeling af markederne og for ikke at stille den formodet krænkende part i en bevismæssigt urimeligt vanskelig situation.

90. Det tilkommer i begge tilfælde den nationale ret at afgøre, hvilken form for samarbejdsforpligtelse der konkret skal pålægges varemærkeindehaveren. En mærkning som foreslået af den forelæggende ret må i almindelighed anses for at give varemærkeindehaveren mulighed for at opfylde denne forpligtelse.

2. Retlig bedømmelse

91. Kravet om, at nationale bevisregler som dem, der er omhandlet i denne sag, må ændres, skyldes, at de er uforenelige med artikel 28 EF og 30 EF, sammenholdt med direktivets artikel 5 og 7.

92. Som nævnt ovenfor[46] er jeg ligesom den tyske regering af den opfattelse, at Zino Davidoff-dommen[47] ikke har opstillet en fællesskabsordning for bevisbyrdefordelingen i præmis 54 og 58. Efter min mening har Domstolen i denne dom blot fastslået, hvad der følger af den materielle ret, nemlig at bestemmelser, der fører til at opstille en samtykkeformodning[48], er ulovlige.

93. Domstolen har fortolket samtykket således, at det indebærer et afkald på den

46 — Jf. punkt 65.
47 — Nævnt i fodnote 3.
48 — Jf. punkt 84.

eneret, der følger af varemærket[49], og har med rette krævet, at viljen til at give dette afkald skal have vist sig med sikkerhed[50]. Dette udelukker naturligvis, at samtykket kan formodes[51]. Såfremt den sagsøgte parallelimportør imidlertid i fuldt omfang skal bevise, at varemærkeindehaveren har samtykket, vil dette under de nævnte omstændigheder, i det mindste potentielt, hæmme de frie varebevægelser uberettiget[52]. I modsætning til den franske regerings opfattelse er det imidlertid muligt at finde en rimelig fordeling af procesrisikoen mellem disse to yderpunkter.

94. Under omstændighederne i den foreliggende sag synes en samarbejdsforpligtelse for varemærkeindehaveren, således som den er foreslået af Bundesgerichtshof, at være et passende middel til at afhjælpe de betænkeligheder, som virkningerne af den omtvistede nationale bevisordning giver anledning til.

95. Det bør overlades til national lovgivning at udforme dens enkeltheder, da det følger af princippet om medlemsstaternes processuelle autonomi, at de begrænsninger, som bl.a. direktivet indebærer, ikke fuldstændigt må ophæve medlemsstaternes lovgivningsfrihed ved at erstatte denne med præceptive forskrifter.

49 — Nævnt i fodnote 3 (præmis 41).
50 — Nævnt i fodnote 3 (præmis 45).
51 — Nævnt i fodnote 3 (præmis 58).
52 — Jf. punkt 76 ff. ovenfor.

96. Fortolkningen af samtykkebegrebet i Zino Davidoff-dommen viser alt taget i betragtning, at bevisbyrden for, at konsumptionsbetingelserne er opfyldt, skal fordeles, for på den ene side er hensynet til en effektiv beskyttelse som følge af direktivet til hinder for, at der opstilles en samtykkeformodning, og på den anden side kunne de frie varebevægelser, som sikres i den primære ret, under omstændigheder som i den foreliggende sag blive begrænset i et uberettiget omfang, såfremt sagsøgte alene skulle bære bevisbyrden. Jeg kan derfor tilslutte mig Kommissionens og den tyske regerings opfattelse, hvorefter en national samarbejdsforpligtelse for varemærkeindehaveren ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at fjerne bevisvanskelighederne eller udelukke faren for en opdeling af markedet.

97. Ved at indføre en forpligtelse i national ret — som det gentagne gange er foreslået i denne sammenhæng — til at kendetegne mærkevarerne vil man givetvis *gøre det lettere* at bevise, hvor den første markedsføring har fundet sted, men en sådan forpligtelse gør det *ikke* muligt at fastslå med sikkerhed, om varemærkeindehaveren har givet samtykke eller ej til den første markedsføring inden for EØS. Det må dog anerkendes, at en sådan forpligtelse gør det muligt at fordele bevisbyrden, uden at den dermed — i modsætning til den franske regerings opfattelse — kan ligestilles med

en samtykkeformodning for varer, der er blevet markedsført uden for EØS [53]. Eventuelle betænkeligheder i denne forbindelse kan i det højeste støttes på, at det er usikkert, med hvilken hjemmel en sådan forpligtelse kan pålægges varemærkeindehaveren.

98. Med forbehold for en tilbundsgående undersøgelse af spørgsmålet om foreneligheden med fællesskabsretten må man imidlertid i praksis stille det spørgsmål, om anbringelsen af et kendetegn kan løse bevisvanskelighederne, eftersom det ikke er sikkert, at de oplysninger, der gives ved hjælp af dette tegn, er rigtige [54]. Såfremt den sagsøgte forhandler sælger varer, med hensyn til hvilke kendetegnet viser, at de er blevet markedsført for første gang uden for EØS, selv om de i virkeligheden er blevet markedsført inden for EØS på dette tidspunkt eller senere af varemærkeindehaveren eller med hans samtykke, vil den formodet krænkende part fortsat bære hele bevisbyrden, selv om varemærkeindehaverens rettigheder i virkeligheden er udtømt.

99. I de tilfælde, hvor stedet for den første markedsføring ikke kan udledes af andre omstændigheder, såsom varernes egenskaber eller en særlig mærkning, hvis rigtighed der ikke kan rejses tvivl om, kunne det eventuelt være en løsning at pålægge varemærkeindehaveren at bevise, at hans distributionssystem er helt tæt inden for EØS. Såfremt den nationale domstol kan forvisse sig om, at distributionssystemet inden for EØS er uden huller, må det herefter antages, at den af parallelimportøren fremskaffede mærkevare stammer fra et tredjeland, således at de til varemærket knyttede rettigheder ikke nødvendigvis uden videre vil være udtømt som følge af, at varen — faktisk — er markedsført første gang af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke.

100. En samarbejdsforpligtelse for varemærkeindehaveren — hvad enten det er i form af en mærkning eller en påberåbelses- og bevisbyrde — må anses for egnet til at bringe en national bevisbestemmelse som den, der er omtvistet i nærværende sag, i overensstemmelse med artikel 28 EF og 30 EF, sammenholdt med direktivets artikel 5 og 7; en sådan samarbejdsforpligtelse må dog ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at fjerne faren for en opdeling af markederne på den ene side og/eller undgå, at det pålægges den formodet krænkende part at føre et urimeligt vanskeligt bevis på den anden side.

53 — Medmindre der fastsættes en bestemmelse af dette indhold. Jeg henviser herom til præmis 56 i Zino Davidoff-dommen (nævnt i fodnote 3): »Et stiltiende samtykke kan [...] ikke fremgå af, at varemærkeindehaveren ikke har meddelt, at han modsætter sig en markedsføring inden for EØS, eller af, at der ikke på varerne er angivet et forbud mod markedsføring inden for EØS.«

54 — Et spørgsmål, der kan opstå i den forbindelse, vedrører holdbarheden af kendetegnene, og om det er muligt at fjerne dem fra de beklædningsgenstande, de er anbragt på.

V — Forslag til afgørelse

101. Jeg foreslår følgelig Domstolen at besvare Bundesgerichtshofs spørgsmål således:

»Artikel 28 EF og 30 EF såvel som artikel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at de principielt ikke er til hinder for, at beviset for konsumption i henhold til direktivets artikel 7 føres under anvendelse af de nationale bestemmelser om bevisbyrdefordelingen.

Såfremt dette imidlertid har til følge, at en erhvervsdrivende, der er sagsøgt for krænkelse af varemærket på grund af salg af originale varer, og som gør gældende, at de til varemærket knyttede rettigheder er udtømt i henhold til artikel 7 i direktiv 89/104, skal anføre og efter omstændighederne bevise, at de af ham solgte varer allerede er blevet markedsført første gang af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal det påses, at sådanne nationale bestemmelser

— ikke gør det muligt for varemærkeindehaveren at opdele de nationale markeder og dermed gøre det muligt at opretholde prisforskelle mellem medlemsstaterne

— ikke gør det umuligt for den formodet krænkende part at føre bevis eller gør dette urimeligt vanskeligt, idet beviset for konsumption kun kan føres på uacceptable betingelser, herunder navnlig angivelse af den pågældendes egne forsyningskilder med den deraf følgende risiko for, at disse går tabt.«