FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL

föredraget den 18 juni 2002 [1]

I — Inledning

1. Konsumtion av immateriella rättigheter — i detta fall rättigheter avseende ett varumärke — medför att rättighetsinnehavaren inte därefter kan motsätta sig att varor som omfattas av varumärkena saluförs, såvida dessa varor har släppts ut på marknaden av honom själv eller med hans samtycke. I artikel 7.1 i direktiv 89/104/EEG [2] (nedan kallat direktivet) finns föreskrifter om konsumtion av rättigheter avseende varumärken för hela gemenskapen och numera för hela EES. Tolkningen av denna bestämmelse har som bekant utgjort föremål för många domar från domstolen, [3] varvid särskilt har klargjorts att harmoniseringen av nationella bestämmelser har slutförts på denna punkt.

2. I förevarande mål har det begärts att domstolen skall pröva ett problem som inte direkt omfattas av direktivet men som ligger nära dess tillämpningsområde, nämligen ett problem som rör fördelningen av bevisbördan enligt nationell rätt vid ett fall av parallellimport. Den hänskjutande domstolen — den tyska Bundesgerichtshof — vill i huvudsak få klarhet i huruvida en nationell bevisregel, enligt vilken den mot vilken en talan om varumärkesintrång har väckts har bevisbördan avseende huruvida förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda, närmare bestämt om varorna har släppts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke, är förenlig med artiklarna 28 EG och 30 EG.

3. I målet vid den nationella domstolen är det ostridigt att den svarande, mot vilken talan om varumärkesintrång har väckts, saluför originalvaror. Det är inte klarlagt på vilken plats dessa varor har släppts ut på marknaden. I det hänseendet skiljer sig de faktiska omständigheterna i målet vid den nationella domstolen från de faktiska omständigheter som gällde i målet Davidoff m.fl. [4], i vilket det stod klart var varorna

1 — Originalspråk: tyska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (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), av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago et Maison Dubois (REG 1999, s. I-4103), och av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99—C-416/99, Davidoff m.fl. (REG 2001, s. I-8691).

4 — Nämnt ovan i fotnot 3.

hade släppts ut på marknaden för första gången, nämligen utanför EES.

4. I ett system som bygger på en konsumtion som är begränsad i rummet — närmare bestämt till EES — är den plats där en vara som omfattas av varumärket för första gången släppts ut på marknaden av särskild betydelse. Om det nämligen är ostridigt att denna vara släppts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke, beror frågan huruvida konsumtionen av rättigheterna avseende varumärket har skett på om varumärkesinnehavaren samtyckt till att varan släppts ut på marknaden *i* EES. I sådant fall uppkommer frågan om konsumtion med nödvändighet endast i de fall där de ifrågavarande varorna för första gången har släppts ut på marknaden utanför EES.

5. Platsen där varorna först har släppts ut på marknaden är således av avgörande betydelse, eftersom rättigheterna avseende varumärket i enlighet med artikel 7.1 i direktivet skall anses ha konsumerats redan när varorna släpps ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke, medan det för konsumtion i de fall där varorna har släppts ut på marknaden utanför EES även krävs att varumärkesinnehavaren har samtyckt till saluföringen i EES.

II — Tillämpliga bestämmelser

A — *Gemenskapsrätt*

6. Artikel 5 i direktivet har följande lydelse i utdrag:

"Rättigheter som är knutna till ett varumärke

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

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

...

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

...

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

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

..."

7. Artikel 7 i direktivet har rubriken "Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke". I artikel 7.1 föreskrivs följande:

"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."

8. Artikel 7.1 i direktiv 89/104 har ändrats i enlighet med artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, jämförd med dess bilaga XVII punkt 4, för att överensstämma med nämnda avtal. Uttrycket "inom gemenskapen" har således ersatts med orden "i en avtalsslutande part".

B — *Nationell rätt*

9. Artikel 5.1 och 5.3 i direktivet införlivades med tysk rätt genom 14 § punkterna 1—3 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen av den 25 oktober 1994[5] (lag om skydd av varumärken och andra kännetecken, nedan kallad MarkenG) och artikel 7.1 i direktivet införlivades med tysk rätt genom 24 § punkt 1 MarkenG.

10. 14 § MarkenG har följande lydelse i utdrag:

"(1) Förvärv av varumärkesskydd enligt § 4 ger innehavaren av varumärket en exklusiv rätt till märket.

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

(2) Det är förbjudet för tredje man att utan varumärkesinnehavarens samtycke på marknaden använda

1. ett med varumärket identiskt tecken för varor eller tjänster som är identiska med de varor och tjänster för vilka skydd beviljats,

...

(3) Om förutsättningarna enligt punkt 2 är uppfyllda, är det särskilt förbjudet att

1. anbringa tecknet på varor eller på deras omslag eller förpackning,

2. erbjuda varor med användning av tecknet, att släppa ut dem på marknaden eller att inneha dem i dessa syften,

3. erbjuda eller tillhandahålla tjänster med användning av tecknet eller att importera eller exportera varor med användning av tecknet,

4. använda tecknet på bolagets dokument eller i reklam.

..."

11. I 24 § punkt 1 MarkenG föreskrivs följande:

"Innehavaren av ett varumärke eller e[tt] näringsmässigt kännetecken har inte rätt att förbjuda en tredje man att använda varumärket eller det näringsmässiga kännetecknet för varor som av honom eller med hans samtycke har släppts ut på marknaden inom landet, i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan avtalsslutande part till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

III — Faktiska omständigheter

12. STUSSY Inc. i Irvine (Kalifornien) är innehavare av ord-/bildmärket Stussy, som har registrerats för klädesplagg och särskilt för skjortor, shorts, baddräkter, T-shirts, träningsoveraller, västar och byxor. De

varor som har försetts med detta varumärke saluförs i hela världen. De har inte något särskilt kännetecken som gör att man kan hänföra dem till en viss marknad.

13. van Doren + Q. GmbH (nedan kallat käranden) i Köln är grosshandlare och detaljist avseende kläder och innehar sedan ingåendet av handelsavtalet av den 1 maj 1995 den exklusiva rätten att saluföra STUSSY Inc:s varor i Tyskland. STUSSY Inc. har givit käranden fullmakt att vid domstol och i eget namn väcka förbuds- och skadeståndstalan mot tredje man på grund av varumärkesintrång.

14. Enligt kärandens uppgifter har endast en näringsidkare i varje land i EES rätt att saluföra Stüssyvaror (generalimportör). Dessa näringsidkare är enligt avtal skyldiga att inte överlåta varorna till mellanhänder för vidareförsäljning utanför det område som varje avtal avser.

15. Lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH, med verkställande direktören Michael Orth (nedan gemensamt kallade svaranden), saluför Stüssyvaror som det inte har erhållit från käranden i Tyskland.

16. Käranden väckte talan mot svaranden vid de tyska domstolarna. Den yrkade att svaranden skulle förbjudas att saluföra varorna, att svaranden skulle förpliktas att lämna upplysningar om sitt agerande sedan den 1 januari 1995 samt att ett skadeståndsanspråk skulle fastställas för tiden från den 1 januari 1995. Käranden hävdade att de varor som lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH saluför utgör varor som ursprungligen har släppts ut på marknaden i USA och att varumärkesinnehavaren inte har samtyckt till saluföring av dem i Tyskland eller i någon annan medlemsstat i EU.

17. Svaranden bestred dessa uppgifter och gjorde gällande att rättigheterna avseende varumärket hade konsumerats för de ifrågavarande varorna. Svaranden hade förvärvat varorna i EES, inom vilket de hade släppts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. De klädesplagg som lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH hade förvärvat i EES genom ett provköp i oktober 1996 härrörde från en mellanhand, och svaranden hade av mellanhanden blivit upplyst om att denne erhållit varorna från en ekonomisk aktör som var part till ett avtal om rätt till försäljning.

18. Svaranden ansåg sig inte vara skyldig att ange sina leverantörer, i vart fall inte så länge som käranden inte förmår styrka att det aktuella försäljningssystemet saknar luckor.

19. Domstolen i första instans biföll kärandens yrkanden i stora delar.

20. Svarandens överklagande av denna dom ledde till en dom enligt vilken kärandens talan i första instans skulle avvisas. Appelationsdomstolen anförde att det hade ankommit på käranden att åberopa omständigheter som med en viss sannolikhet hade kunnat ligga till grund för slutsatsen att de ifrågavarande varorna härrörde från import och hade släppts ut på marknaden i EES utan varumärkesinnehavarens samtycke.

21. Käranden väckte revisionstalan vid Bundesgerichtshof.

22. Bundesgerichtshof anser att utgången i målet är beroende av hur artiklarna 28 EG och 30 EG skall tolkas och har genom beslut av den 11 maj 2000 vilandeförklarat målet samt hänskjutit följande fråga till domstolen för förhandsavgörande:

Skall artiklarna 28 EG och 30 EG tolkas så, att de inte utgör hinder för tillämpning av nationella bestämmelser, enligt vilka det ankommer på en person mot vilken en talan rörande saluföring av originalvaror som omfattas av ett varumärke väckts och som åberopar konsumtion av varumärket i den mening som avses i artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar att visa och, i förekommande fall, styrka att varor som han saluför redan hade släppts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren själv eller med hans samtycke?

23. Den hänskjutande domstolen hänvisar till domstolens domar i målen Silhouette respektive Sebago [6], enligt vilka konsumtion av rättigheter avseende ett varumärke i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, i dess lydelse enligt EES-avtalet, föreligger när varorna har släppts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke med användning av varumärket, men inte när varorna först har släppts ut på marknaden utanför EES.

24. De faktiska förutsättningarna för konsumtion av rättigheterna avseende varumärket, som kan utgöra föremål för en invändning med stöd av 24 § punkt 1 MarkenG, måste, i enlighet med den allmänna principen om att varje part i ett mål har att visa att förutsättningarna för tillämpning av en för honom gynnande rättsregel är uppfyllda, i princip styrkas av svaranden.

6 — Nämnda ovan i fotnot 3.

25. En omvändning av den bevisbörda som följer av allmänna principer skulle vara systemfrämmande för varumärkesrätten, eftersom deliktprinciper i så fall skulle frångås utan att några tyngre skäl för detta skulle föreligga. I sådant fall skulle inte den mot vilken en talan om varumärkesintrång väckts vara skyldig att visa att något varumärkesintrång inte föreligger, utan i regel skulle detta ankomma på svaranden i målet om varumärkesintrång. Dessutom skulle en omvänd bevisbörda i oproportionerlig grad begränsa varumärkesinnehavarens exklusiva rätt i förhållande till intresset av en obegränsad handel med originalvaror hos den som begått varumärkesintrånget. Därmed skulle även verkningarna av konsumtionen i hela EES begränsas i en sådan omfattning att den nästan skulle förlora sin betydelse, fastän den som misstänks för ett varumärkesintrång lätt skulle kunna visa vilket ursprung varan har.

26. Den hänskjutande domstolen har vidare angett att det enligt 14 § punkt 2 MarkenG är förbjudet för tredje man att använda varumärket "utan samtycke från innehavaren". Enligt hänskjutande domstols åsikt måste varumärkesinnehavaren visserligen visa att förutsättningarna för en "användning" i den mening som avses i nämnda bestämmelse är uppfyllda i det enskilda fallet, men svaranden måste i sin tur visa att varumärkesinnehavaren har samtyckt till detta om han gör gällande att så är fallet.

27. Bundesgerichtshof delar i detta hänseende appelationsdomstolens uppfattning att den mot vilken talan om varumärkesintrång väckts visserligen i princip bär bevisbördan, dock med den begränsningen att den kärande varumärkesinnehavaren måste åberopa "samtycke" i den mening som avses i 14 § punkt 2 MarkenG och visa att en viss sannolikhet för detta föreligger. Enligt Bundesgerichtshofs mening har appelationsdomstolen därvid felaktigt jämställt varumärkesinnehavarens samtycke i den mening som avses i 14 § punkt 2 MarkenG — avseende vilket fråga inte är om ett rättsligt förfogande över rättigheter — med ett samtycke till varornas första utsläppande på marknaden enligt 24 § punkt 1 MarkenG. Ett utsläppande på marknaden enligt den sistnämnda bestämmelsen eller en varumärkesinnehavares samtycke till detta utsläppande innebär att den i lag föreskrivna konsumtionen, som inte kan påverkas av att varumärkesinnehavaren rättsligt förfogar över sina rättigheter, inträder. Det föreligger således inte ens någon delvis överensstämmelse med de tillämpningskriterier som anges i 14 § punkt 2 och 24 § punkt 1 MarkenG, vilket enligt Bundesgerichtshofs mening medför att varumärkesinnehavaren inte har någon anledning att åberopa "samtycke".

28. Enligt Bundesgerichtshofs mening bär den mot vilken varumärkesinnehavaren har väckt talan på grund av bevisbördereglerna således risken för att de ekonomiska aktörer som inte har några band till tillverkaren kan förbjudas att saluföra varor som omfattas av varumärken även i de fall i vilka varorna har släppts ut på marknaden i EES med innehavarnas samtycke. Så är fallet på grund av följande bakgrund. En ekonomisk aktör har i allmänhet i vart fall lätt att visa från vem han har förvärvat en

vara. Han har dock ingen möjlighet att få sina leverantörer att underrätta honom om deras leverantörer i tidigare led eller om andra länkar i omsättningskedjan. Även om det skulle vara möjligt för näringsidkaren att följa hela omsättningskedjan till varumärkesinnehavaren och till och med att visa att varan släppts ut på marknaden i EES med samtycke från innehavaren, riskerar han således att därigenom förlora sina försörjningskällor.

29. Under sådana förhållanden föreligger nämligen en risk för att varumärkesinnehavaren använder varumärket för att avskärma nationella marknader från varandra.

30. Frågan uppkommer då om artikel 28 EG innebär att det är nödvändigt att göra ett undantag från den allmänna regeln om att svaranden har en oinskränkt bevisbörda vad gäller huruvida de faktiska förutsättningarna för konsumtion av rättigheterna avseende varumärket är uppfyllda. Enligt Bundesgerichtshofs mening kan en lösning på detta problem vara att svarandens bevisbörda görs avhängig av svaret på frågan om tillverkaren från början har givit svaranden rimliga möjligheter att skilja mellan de varor som släpps ut på marknaden i EES av honom själv eller med hans samtycke och de varor som släpps ut på marknaden utanför EES. Så länge man kan utgå från att varumärkesinnehavaren har gjort så, ankommer det på den svarande ekonomiska aktören att styrka att förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda när varorna vid första anblicken endast tycks ha kunnat släppas ut på marknaden utanför EES.

IV — Rättslig bedömning

31. Först vill jag påpeka att förevarande mål inte gör att principen för giltigheten i rummet av konsumtionen — närmare bestämt dess giltighet för hela EES — sätts i fråga. Inledningsvis kommer den rättsliga motivering i sak som den hänskjutande domstolen har lämnat för sina överväganden avseende kraven på bevisföring att behandlas. Mot denna bakgrund skall därefter de begränsningar som på grund av gemenskapsrätten möjligen finns för den nationella lagstiftningskompetensen undersökas i förhållande till bevisfrågorna.

A — *Förutsättningen avseende konsumtion i hela EES*

32. Jag har i inledningen [7] redan angett att det i ett system med en rumsbegränsad konsumtion — i detta fall begränsad till

7 — Se punkt 4 f ovan.

EES — är av avgörande betydelse var de varor som omfattas av varumärket först släpptes ut på marknaden, när det är ostridigt att dessa varor släppts ut på denna marknad av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.

33. Undersökningen av på vilken plats varorna för första gången släpptes ut på marknaden och den därmed sammanhängande bevisproblematiken förutsätter således en konsumtion som är begränsad i rummet. [8]

B — *Den rättsliga motiveringen i sak av den ifrågavarande fördelningen av bevisbördan*

1. Parternas argument

34. Kommissionen, den tyska regeringen och den franska regeringen har anfört att det ankommer på medlemsstaterna att lösa processrättsliga bevissvårigheter genom att anta egna regler.

8 — I fall av internationell konsumtion uppkommer således inte frågan.

35. Enligt den tyska regeringens åsikt är tillämpningen av dessa nationella regler begränsad till vad som följer av de krav som domstolen har uppställt för förvaltningsprocessen, det vill säga de som följer av diskrimineringsförbudet och effektivitetsprincipen. [9]

36. Den franska regeringen har understrukit att direktivet inte gör det möjligt att besvara frågan om vem som har bevisbördan för konsumtion. I tionde skälet i direktivet sägs visserligen att "[f]ormerna för fastslående av risk för förväxling [i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet] och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv". Denna hänvisning till nationella processregler gäller även när det är fråga om att fastställa en konsumtion av de rättigheter som följer av varumärket i enlighet med artikel 7.1 i direktivet.

37. Även den franska regeringen har berört frågan om gränserna för medlemsstaternas processuella självständighet. Enligt domstolens fasta rättpraxis [10] ankommer det på medlemsstaterna att, när det inte finns

9 — Den har därvid hänvisat till dom av den 12 juni 1980 i mål 130/79, Express Dairy Foods (REG 1980, s. 1887), punkt 12, och av den 21 september 1983 i de förenade målen 205/82—215/82, Deutsche Milchkontor (REG 1983, s. 2633), punkterna 17 och 19.

10 — Den franska regeringen har särskilt hänvisat till dom av den 16 december 1976 i mål 33/76, Rewe (REG 1976, s. 1989; svensk specialutgåva, volym 3, s. 261), av den 9 november 1983 i mål 199/82, San Giorgio (REG 1983, s. 3595; svensk specialutgåva, volym 7, s. 389), av den 25 juli 1991 i mål C-208/90, Emmott (REG 1991, s. I-4269; svensk specialutgåva, volym 11, s. 393), och av den 1 april 1993 i de förenade målen C-31/91—C-44/91, Lageder m.fl. (REG 1993, s. I-1761).

någon tillämplig gemenskapsbestämmelse, reglera villkoren för domstolsförfarandet i den egna rättsordningen, varvid de rättigheter som medborgarna åtnjuter till följd av gemenskapsrättens direkta effekt skall säkerställas. Därvid skall diskrimineringsförbudet [11] och effektivitetsprincipen [12] beaktas.

38. Även kommissionen utgår från en processuell självständighet för medlemsstaterna, eftersom någon uttrycklig regel om fördelningen av bevisbördan inte finns i artikel 7 i direktivet.

39. Kommissionen har vidare yttrat sig avseende förhållandet mellan "samtycke", i den mening som avses i artikel 5.1, och "samtycke", i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, och har därvid anslutit sig till den hänskjutande domstolens åsikt att de båda begreppen inte har samma betydelse. Det första begreppet avser ett personligt förfogande över varumärket från innehavarens sida, vilket innebär att det ankommer på varumärkesinnehavaren att inom ramen för förfarandet visa att något rättsligt förfogande över rättigheterna inte föreligger. Det andra begreppet avser ett fast och rättsligt konstruerat tillstånd som direkt medför de i lag föreskrivna följderna av konsumtion, vilka inte på något sätt kan påverkas av att varumärkesinnehavaren rättsligt förfogar över rättigheterna. Vid tolkningen av artikel 7.1 i direktivet kan man således inte hämta stöd från någon omständighet som används för att tolka artikel 5.1 i direktivet.

2. Rättslig bedömning

40. Det råder enighet om att artikel 7.1 i direktivet inte i sig berör frågan om fördelningen av bevisbördan. Tionde skälet i direktivet, som den franska regeringen har pekat på, avser enligt dess ordalydelse visserligen endast risken för förväxling, men innehåller även en angivelse om att direktivet i princip inte skall påverka nationella processregler. Mot bakgrund av detta anser jag det vara följdriktigt att utgå från att medlemsstaterna har en processuell självständighet som innebär att det ankommer på medlemsstaterna att nationellt och med tillämpning av egna principer om fördelningen av bevisbördan lösa de bevissvårigheter som hänger samman med varumärkesinnehavarens samtycke enligt artikel 7.1 i direktivet.

41. Att sådana principer ligger nära den materiella rätten — vilken har harmoni-

11 — Enligt vilken de processrättsliga villkoren avseende väckande av en talan som avser gemenskapsrätten inte får vara mindre förmånliga än de villkor som gäller för den nationella rätten. Se de domar som anges i fotnot 9.

12 — Enligt vilken de processrättsliga villkoren inte får utformas så att de gör det i praktiken omöjligt att utöva de rättigheter som följer av gemenskapsrätten.

serats genom direktivet — i medlemsstaterna kan ändå inte förnekas. Även inom gemenskapsrätten är övergången från materiell rätt till bevisregler, och därmed även processrätt, flytande. Detta har särskilt tydliggjorts i domen i målet Davidoff[13], i vilken domstolen själv uppenbarligen uppställde en bevisregel enligt vilken "det ankommer på den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger ett samtycke att bevisa detta och det åligger inte varumärkesinnehavaren att visa att det saknas samtycke." [14]

42. Även den hänskjutande rätten, som i detta hänseende får stöd av kommissionen, har baserat den bevisregel som den uppställt på en viss uppfattning av den materiella rätten. Bundesgerichtshof har nämligen grundat sina överväganden på uppfattningen att konsumtion enligt artikel 7.1 i direktivet och, på det nationella planet, enligt 24 § punkt 1 MarkenG avser en invändning från den som begått varumärkesintrånget. Innan jag går in på den hänskjutna frågan anser jag mig därför ha skäl att behandla den uppfattning av den materiella rätten som ligger till grund för nämnda bevisregel.

43. Det skall inledningsvis anmärkas att Bundesgerichtshof i sitt beslut om hänskjutande för första gången tog ställning till det omstridda förhållandet mellan 14 § och 24 § punkt 1 MarkenG respektive mellan artikel 5.1 och artikel 7.1 i direktivet. Fram till dess var det tveksamt om en varumärkesinnehavares samtycke till saluföring i EES utgör ett negativt kriterium för tillämpning inom ramen för en talan om varumärkesintrång enligt nationell rätt i överensstämmelse med frasen "utan samtycke" i artikel 5.1 i direktivet[15], eller om en invändning från svaranden utgör en förutsättning för tillämpning av artikel 7.1 i direktivet[16]. Med utgångspunkt i den nationella principen att var och en har att visa att förutsättningar för tillämpning av den regel som gynnar honom föreligger, leder den förstnämnda åsikten till att en bevisbörda kommer att åvila varumärkesinnehavaren, medan den sistnämnda åsikten leder till att den som påstås ha begått varumärkesintrånget har bevisbördan. Bundesgerichtshof har i sitt beslut om hänskjutande uppenbarligen beslutat sig för det sistnämnda alternativet.

44. Det skall därför konstateras att fördelningen av bevisbördan enligt nationell rätt är beroende av tolkningen av den materiella rätten. Eftersom "artik[larna] 5—7 i

13 — Nämnd ovan i fotnot 3.

14 — Dom omnämnd i fotnot 3, punkt 54.

15 — Se i detta hänseende ur den tyska doktrinen Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, § 24, punkt 15. Se senast även ur den österrikiska doktrinen Plöckinger/Gassner, *Zur Beweislastverteilung bei Parallelimporten*, ÖBl. 2001, s. 99, med ett flertal ytterligare hänvisningar till den tyska doktrinen, samt ur den tyska doktrinen Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, 2001, s. 129 och följande sidor.

16 — Se i detta hänseende ur den tyska doktrinen Fezer, *Markenrecht*, § 24, punkt 58 a och b: Klados, *Darlegungs- und Beweislast bei Parallelimporten im Markenrecht*, WRP 1999, s. 1018 med vidare hänvisningar. Se ur den franska doktrinen Desmazieres de Sechelles, Gaz. Pal. 1998. 2 doctr., s. 1490, punkt 13 e och där angivna domar.

direktivet [skall] tolkas så, att de medför en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke" [17] och då "[d]irektivet... mot denna bakgrund inte [skall] tolkas på så sätt att det lämnar medlemsstaterna utrymme att i sin nationella lagstiftning föreskriva konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke i fråga om varor som förs ut på marknaden i tredje land" [18], beror den nationella fördelningen dock slutligen på tolkningen av artiklarna 5 och 7 i direktivet.

45. Mot denna bakgrund är det värt att påpeka att Bundesgerichtshof har avstått från att fråga domstolen om förhållandet mellan artiklarna 5 och 7 i direktivet. Detta förhållningssätt medför en oöverskådlig risk för olika nationella angreppssätt vid tolkningen av direktivet, såsom tydligt framgår redan av en av Bundesgerichtshof citerad och mot dess ståndpunkt diametralt motsatt dom från den österrikiska Oberste Gerichtshof [19], enligt vilken kravet på samtycke inom ramen för en talan om varumärkesintrång skall anses vara ett negativt tillämpningskriterium i den mening som avses i artikel 5 i direktivet.

46. Den konflikt mellan den gemenskapsrättsliga fria rörligheten för varor och den nationella fördelning av bevisbördan som Bundesgerichtshof har pekat på och som domstolen nu har att pröva, bygger således i slutändan på en tolkning av de nationella bestämmelserna om införlivande av direktivet. Enligt denna tolkning ankommer det på svaranden att visa att förutsättningarna för den i artikel 7 i direktivet föreskrivna konsumtionen är uppfyllda och särskilt att samtycke föreligger. Käranden måste däremot inte visa att hans varumärke används utan samtycke.

47. Även om Bundesgerichtshofs fråga endast avser frågan huruvida den fördelning av bevisbördan som enligt nationell rätt skall ske är förenlig med primärrätten, tycks det mot denna bakgrund vara ändamålsenligt att kort behandla det system som skall gälla enligt direktivet.

48. För en tolkning av artikel 7.1 i direktivet som bygger på en möjlighet för svaranden att invända — och således en för honom gynnande regel — såsom Bundesgerichtshof uppfattar den, talar även systematiska skäl. I ett mål om varumärkesintrång är det den som påstås ha begått varumärkesintrånget som kan åberopa konsumtion som invändning. För denna åsikt talar även domstolens uttalande i domen i målet Davidoff [20], enligt vilken artikel 5 och artikel 7.1 har ett inbördes förhållande som utgör undantag från reglerna: "Artikel 5 i direktivet ger varumärkesinnehavaren ensamrätt att bland

17 — Dom i det ovan i fotnot 3 nämnda målet Silhouette, punkt 25.

18 — Ibidem, punkt 26.

19 — OGH, beslut av den 15 februari 2000 — 4 Ob 29/00v, ÖBl 2000, s. 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.

20 — Nämnd ovan i fotnot 3, punkt 40.

annat förhindra tredje man 'som inte har hans tillstånd' att importera varor som bär dennes varumärke. Artikel 7.1 innehåller ett *undantag från denna regel*, vilket föreskriver att varumärkesinnehavarens rättigheter har konsumerats när varorna har släppts ut på marknaden i EES av innehavaren eller 'med hans samtycke'" (min kursivering)[21]. Om artikel 5 i direktivet innehåller en regel som innebär att varumärkesinnehavarens rättigheter bland annat omfattar rätten att förbjuda import av varor som är försedda med det aktuella varumärket — såvida inte samtycke föreligger[22] — utgör artikel 7 i direktivet, enligt vilken denna rätt begränsas till att vid endast ett tillfälle kunna styra handeln i EES, nämligen ett undantag från den förstnämnda principen, vilket klart gynnar svaranden.

49. Även om det i artikel 7.1 i direktivet utan tvivel uppställs en gräns för varumärkesinnehavarens rättigheter, anser jag det inte vara oproblematiskt att anse att artikel 7.1 i direktivet därigenom utgör ett allmänt undantag från de exklusiva rättigheterna enligt artikel 5 i direktivet. Detta skulle inte stämma överens med den utjämnande funktion som konsumtionsprincipen har mellan den fria rörligheten för varor och immateriella rättigheter.[23] Det skall erinras om att konsumtionsprincipen i rättspraxis har utvecklats för att uppnå en sådan utjämning, vilket innebär att konsumtionen — ur det här relevanta primärrättsliga perspektivet — snarare utgör en systembetingad begränsning av de immateriella rättigheterna, som syftar till att säkerställa den ur gemenskapsrättslig synpunkt lika betydande fria rörligheten för varor.

50. Artikel 7.1 i direktivet kan således anses vara en regel som gynnar varumärkesinnehavaren, eftersom den *begränsar* konsumtionen av rättigheterna avseende varumärket till EES[24].

21 — Se också redan generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 29 januari 1998 i mål C-355/96 (angiven ovan i fotnot 3), punkt 34: "Artikel 7.1 utgör ett undantag från de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren enligt artikel 5.1."

22 — I detta sammanhang kan här underlåtas att undersöka om en brist på samtycke enligt artikel 5 i direktivet motsvarar ett sådant samtycke som krävs enligt artikel 7 i direktivet. Den hänskjutande domstolen såväl som kommissionen har i detta sammanhang betonat att samtycke i den mening som avses i artikel 5 i direktivet är av samma art som ett rättsligt förfogande över rättigheter, medan samtycke enligt artikel 7 i direktivet utgör ett rättsligt konstruerat förhållande som inte kan påverkas av något avtal om rätt att förfoga över rättigheterna.

23 — Se i detta hänseende mitt förslag till avgörande i de förenade målen C-414/99—C-416/99 (dom nämnd ovan i punkt 3, punkt 80 och följande punkter).

24 — Denna åsikt vinner också stöd av att varumärkets funktion när det gäller att styra handeln, som följer av konsumtionsprincipens begränsning i rummet, uppenbarligen inte är oomstridd. Se i detta hänseende Sir Robin Jacob, som citerats av Sir Hugh Laddie i målet Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd [2000] Ch. 127; [1999] E.T.M.R. s. 700 och s. 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 are made. When you import Kodak film, the namn Kodak still tells you the truth that this is Kodak's film; no rational trade mark law would allow any other result." Se även D.A.O. Edwards kritiska anmärkning i *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, I.P.Q. 2001, s. 135, s. 139 och följande sida: "Whether the product may be then lawfully 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 hänskjutande domstolen har även motiverat sin åsikt att den brist på samtycke som anges i artikel 5.1 i direktivet inte kan utgöra något negativt kriterium för tillämpning med att denna brist avser den rättsstridighet som uppkommer genom att det objektiva kriteriet — nämligen tredje mans användning av varumärket — uppfylls. Även detta argument tycks vara värt att behandla. När originalvaror finns i handeln i EES, följer nämligen — mot bakgrund av den utjämning som sker genom konsumtionsprincipen — rättsstridigheten hos användningen inte av att dessa varor saluförs i EES, utan av att EES yttre gräns har passerats utan samtycke från varumärkesinnehavaren. Ett sådant argument går utöver vad som följer av antagandet om rättsstridighet, som jag likaledes anser vara problematiskt mot bakgrund av den primärrättsligt föreskrivna utjämningen mellan den fria rörligheten för varor och de immateriella rättigheterna.

52. Mot bakgrund av de ur detta perspektiv i vart fall nämnvärda övervägandena i beslutet om hänskjutande har det visat sig att den hänskjutande domstolen haft fog att yttra sig om förhållandet mellan artiklarna 5 och 7 i direktivet, eftersom fördelningen av bevisbördan enligt nationella bestämmelser bygger på en viss uppfattning av de tyska bestämmelserna för införlivande.

53. Med hänsyn till den principiella processuella självständigheten för medlemsstaterna behåller dessa, med förbehåll för de begränsningar som följer av gemenskapsrätten, rätten att tillämpa sina egna principer för fördelningen av bevisbördan. De ovanstående anmärkningarna om hur Bundesgerichtshof uppfattar den relevanta materiella gemenskapsrätten innebär således inte att det ifrågasätts att det i princip är ändamålsenligt för domstolen att besvara frågan. Anmärkningarna syftar i stället endast till att göra det möjligt för domstolen att i förekommande fall och i enlighet med mina överväganden göra en annan bedömning än den som Bundesgerichtshof har gjort.

C — *Kriterier för prövningen*

54. Med utgångspunkt i antagandet att en nationell behörighet avseende fördelningen av bevisbördan vad gäller samtycke inom ramen för en talan om varumärkesintrång, vill Bundesgerichtshof i huvudsak få klarhet i om en sådan fördelning är förenlig med primärrätten.

1. Parternas argument

55. Kommissionen har föreslagit att den nationella bestämmelsen skall prövas mot bakgrund av direktivet. Som motivering

har den hänvisat till domstolens fasta rättspraxis, enligt vilken alla nationella åtgärder som faller under ett direktivs tillämpningsområde skall prövas mot bakgrund av direktivet och inte av bestämmelserna om fri rörlighet för varor. Den har samtidigt hänvisat till att direktivet, liksom sekundärrätten i allmänhet, skall tolkas mot bakgrund av fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för varor och särskilt artikel 30 EG[25]. För övrigt har artikel 7 i direktivet och artikel 30 EG samma syfte och skall därför tolkas likadant.[26]

56. Den franska regeringen har uppenbarligen anslutit sig till denna åsikt vid den muntliga förhandlingen. Den franska regeringen har i detta hänseende hänvisat till domen i målet Davidoff[27], i vilken ett begränsat undantag från principen om medlemsstaternas processuella självständighet gjordes och i vilken en princip om fördelningen av bevisbördan uttalades i punkt 54. Detta är, med hänsyn till det särskilt nära sambandet mellan den processrättsliga frågan om fördelningen av bevisbördan och den rättsliga frågan i sak om arten av samtycke, motiverat i det enskilda fallet. Det kan därför antas att fördelningen av bevisbördan omfattas av artikel 7.1 i direktivet.

25 — 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), punkterna 25 och 27.

26 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 18.

27 — Nämnd ovan i fotnot 3.

2. Rättslig bedömning

57. Jag har redan angett att även jag utgår från att medlemsstaterna har en sådan processuell självständighet[28].

58. Ett godtagande av medlemsstaternas processuella självständighet vid fördelningen av bevisbördan skulle emellertid kunna innebära att direktivet inte kan användas som utgångspunkt för prövningen. Om medlemsstaterna nämligen har en sådan normgivningsbehörighet, finns det inte några sådana nationella bestämmelser som omfattas av "ett direktivs tillämpningsområde" i den mening som avses i den rättspraxis som kommissionen åberopat.

59. Det är dock tveksamt om domen i målet Davidoff[29], såsom den har redovisats av den franska regeringen, skall förstås så att domstolen har förordnat om ett begränsat undantag från principen om medlemsstaternas processuella självständighet, genom att i punkt 54 i domen uttala en gemenskapsrättslig princip för fördelningen av bevisbördan.

60. För en sådan uppfattning kan tala att skilda nationella regler för fördelningen av

28 — Se punkt 40 ovan.

29 — Nämnd ovan i fotnot 3, punkt 24.

bevisbördan, såsom exempelvis de som följer av avgörandena från den tyska Bundesgerichtshof respektive den österrikiska Oberste Gerichtshof, direkt berör omfattningen av det skydd som följer av de rättigheter som föreskrivs i direktivet. När en regel innebär att det i jämförelse med en annan regel blir svårare att styrka konsumtion, blir det skydd av rättigheterna avseende varumärket som följer av direktivet nämligen olika starkt eftersom olika villkor uppställs för hur skyddet skall genomföras. Nödvändigheten av ett enhetligt skyddsområde var emellertid en central punkt i domstolens rättsliga överväganden i sak i såväl domen i målet Silhouette som i domen i målet Davidoff [30].

61. Mot detta kan tala att punkt 54 inte hör till de avgörande skälen i domen i målet Davidoff. Efter det att domstolen i punkt 53 uttalade att det visserligen inte är uteslutet att varumärkesinnehavaren underförstått har lämnat sitt samtycke, men att detta "med säkerhet" måste framgå, drogs i punkt 55 slutsatsen att endast en ren tystnad inte räcker i detta hänseende. Mot denna bakgrund tycks hänvisningen till bevisbördan i punkt 54 inte vara nödvändig.

62. I punkt 58 konstaterade domstolen dock att kravet på ett klart samtycke i den mening som avses i gemenskapsrätten skulle åsidosättas genom en nationell lagstiftning, om denna skulle innebära att "varumärkesinnehavarens 'tystnad' an[sågs] utgöra samtycke" och att utgångspunkt togs i "ett presumerat samtycke".

63. Detta uttalande i punkt 58 innehåller en omisskännelig hänvisning till en växelverkan mellan bevisbörderegeln och den materiella rätten. Uttalandet måste därför uppfattas så att för lågt ställda krav för att anse att samtycke lämnas kan jämställas med en samtyckespresumtion, och därmed åtminstone med en omvänd bevisbörda.

64. Detta skulle dock strida mot det syfte som eftersträvas med direktivet, eftersom det i slutändan skulle urholka varumärkesinnehavarens rätt att besluta om när varorna för första gången skall släppas ut på marknaden. Punkt 54 skall därför uppfattas så, att fördelningen av bevisbördan inte får medföra att det skydd för varumärkesinnehavarens rättigheter som eftersträvas genom direktivet ställs i fråga.

65. Därmed är jag inte benägen att tyda uttalandet i punkt 54 i domen i målet Davidoff som en gemenskapsrättslig princip för fördelning av bevisbördan, utan endast som en begränsning vad gäller omfattningen av sådana nationella bestämmelser.

30 — Domen i det i fotnot 3 ovan nämnda målet Silhouette, punkt 24, och domen i det i fotnot 3 ovan nämnda målet Davidoff, punkt 42.

66. Mot bakgrund av samtliga överväganden ovan kan slutsatsen dras att direktivet visserligen i princip inte omfattar bevisfrågor, men att begränsningar för de nationella principerna om fördelningen av bevisbördan ändå kan utläsas av direktivsbestämmelserna. Därmed skall de här ifrågavarande processrättsliga principerna prövas mot bakgrund av primärrätten och med vederbörlig hänsyn tagen till direktivsbestämmelserna i sak. Artikel 28 EG syftar till att säkerställa den fria rörligheten för varor. Begränsningar i denna grundläggande frihet kan berättigas enligt artikel 30 EG, bland annat när de syftar till att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Mot denna bakgrund kan direktivet anses vara en konkretisering av artikel 30 EG och skall tolkas på samma sätt som den i enlighet med den rättsuppfattning som kommissionen har åberopat [31].

D — Den ifrågasatta fördelningen av bevisbördan mot bakgrund av artiklarna 28 EG och 30 EG samt artiklarna 5 och 7 i direktivet

1. Parternas argument

67. Svaranden har anfört att en nationell bestämmelse, enligt vilken en ekonomisk aktör mot vilken varumärkesinnehavaren har väckt talan åläggs hela bevisbördan avseende de omständigheter som medför konsumtion, utgör en åtgärd av motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion i den mening som avses i artikel 28 EG.

68. Varumärkesinnehavaren kan nämligen avskärma de nationella marknaderna med stöd av en sådan regel, även om hans varor har släppts ut på marknaden i EES av honom själv eller med hans samtycke. Varumärkesrätten har emellertid inte till syfte att göra det möjligt för varumärkesinnehavaren att avskärma de nationella marknaderna och därigenom främja att de eventuella prisskillnader som finns mellan medlemsstaterna bibehålls. [32]

69. Svaranden har i likhet med den hänskjutande domstolen hänvisat till att varumärkesinnehavaren, om den ekonomiska aktören skulle lyckas följa omsättningskedjan ända till honom, hela tiden skulle ha möjlighet att avskärma de ekonomiska aktörerna från tillgången till varor som innehavaren själv har släppt ut på marknaden i EES. Genom ett sådant mål som det vid den nationella domstolen skall således i huvudsak klargöras om det finns luckor i varumärkesinnehavarens försäljningssystem.

70. Även den tyska regeringen anser att en oinskränkt tillämpning av nationella

31 — Se fotnot 26 ovan.

32 — Dom i det ovan i fotnot 25 nämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 46.

bestämmelser av ifrågavarande art medför ett åsidosättande av den fria rörligheten för varor i den mening som avses i artikel 28 EG. En begränsning av den fria rörligheten för varor följer av att svaranden på grund av de angivna bevissvårigheterna då skulle kunna förlora målet mot varumärkesinnehavaren även när varorna har släppts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren själv eller av en tredje man med hans tillstånd. En sådan begränsning kan dock varken motiveras genom tvingande hänsyn av allmänintresse [33] eller genom skyddet av industriell och kommersiell äganderätt i den mening som avses i artikel 30 EG.

71. Den franska regeringen betvivlar däremot att den ifrågavarande nationella rättsregeln utgör en åtgärd med motsvarande verkan av en kvantitativ importrestriktion i den mening som avses i domen i målet Dassonville avseende artikel 28 EG. [34] Orsaken till det avskärmande av marknaden som den hänskjutande domstolen pekat på är snarare att söka i organisationen av försäljningssystemet avseende de varor som omfattas av varumärket.

72. Enligt den franska regeringens åsikt är eventuella begränsningar av den fria rörligheten för varor i vart fall motiverade enligt artikel 30 EG, eftersom en omvänd bevisbörda i betydande grad skulle försvåra för varumärkesinnehavaren att utöva sina rättigheter avseende varumärket.

73. Kommissionen har förordat en prövning av nationella regler om fördelningen av bevisbördan i förhållande till direktivet och har därvid gjort en åtskillnad mellan två grupper av fall. Tillämpningen av varumärkesrätten får å ena sidan inte göra det möjligt för varumärkesinnehavarna att avskärma de nationella marknaderna och därigenom främja att de eventuella prisskillnader som finns mellan medlemsstaterna bibehålls. [35] Å andra sidan följer det av tolkningen av bestämmelserna om de fria varurörelserna att det inte är förenligt med artikel 30 EG att ålägga en parallellimportör att föra bevisning med underlag som är otillgängliga för honom, när förvaltningen eller i förekommande fall domstolarna kommer till uppfattningen att sådan bevisning kan erhållas med andra medel. [36]

74. Den nationella domstolen skall därvid vid tillämpning av en nationell regel om fördelningen av bevisbördan pröva i vilken

33 — I den mening som avses i dom av den 20 februari 1979 i mål 120/78, Rewe-Zentral, kallat Cassis de Dijon (REG 1979, s. 649; svensk specialutgåva, volym 3, s. 25), punkt 5.

34 — Dom av den 11 juli 1974 i mål 8/74, Dassonville (REG 1974, s. 837; svensk specialutgåva, volym 2, s. 343), punkt 5.

35 — Den har därvid hänvisat till den ovan i fotnot 26 nämnda domen av den 11 november 1997 i mål C-349/95, punkt 23.

36 — Dom av den 20 maj 1976 i mål 104/75, de Peijper (REG 1976, s. 613; svensk specialutgåva, volym 3, s. 91), punkt 29, och av den 17 oktober 1989 i mål 109/88, Danfoss (REG 1989, s. 3199; svensk specialutgåva, volym 10, s. 187), punkterna 14—16.

grad regeln kan leda till att en marknad avskärmas så att bevisföringen blir orimligt svår.

2. Rättslig bedömning

75. Mot bakgrund av principen om den nationella processuella självständigheten ankommer det på medlemsstaterna och deras rättsskipningsorgan att uppställa bevisregler inom ramen för denna processuella självständighet. Detta gäller även för mål om varumärken, eftersom direktivet inte innehåller några processrättsliga bestämmelser i detta hänseende.[37] Dessa nationella bestämmelser måste dock hålla sig inom vissa gränser, vilka framgår av den materiella gemenskapsrätten.

a) Artikel 28 EG

76. Frågan är i vilken utsträckning som en viss fördelning av bevisbördan enligt nationella principer kan utgöra en åtgärd med motsvarande verkan av en kvantitativ importrestriktion i den mening som avses i artikel 28 EG och i domen i målet Dassonville[38]. Om denna prövning skulle visa på en risk för begränsningar av de fria varurörelserna, som konsumtionsprincipen som bekant har till syfte att skydda,[39] så skall det prövas i vilken mån som ett berättigande enligt artikel 30 EG och direktivet kan vara aktuellt för dessa begränsningar.

77. Det råder enighet om att en bestämmelse av ifrågavarande art, enligt vilken en ekonomisk aktör mot vilken varumärkesinnehavaren har väckt talan om varumärkesintrång har hela bevisbördan avseende de omständigheter som medför konsumtion, ställer samma ekonomiske aktör i ett dilemma, eftersom han därvid har att välja mellan att a) antingen själv förlora målet när varumärkesinnehavaren själv eller genom en tredje man som han givit sitt tillstånd har släppt ut de varor som omfattas av varumärket på marknaden i EES, eller (b) åberopa relevant bevisning genom att ange sina leverantörer och eventuella leverantörer i tidigare led, och därigenom samtidigt utlämna sina försörjningskällor med följden att varumärkesinnehavaren får kännedom om luckorna i sitt försäljningssystem och kan vidta lämpliga åtgärder mot dessa, vilket kan stoppa den svarande parallellimportörens framtida tillgång till varorna.

78. Den ifrågavarande fördelningen av bevisbördan stärker således varumärkesinnehavarens ställning på så sätt att han till egen fördel kan utnyttja det dilemma som den som påstås ha begått varumärkes-

37 — Se redan punkt 40 ovan.

38 — Dom nämnd ovan i fotnot 34, punkt 5.

39 — Se dom av den 31 oktober 1974 i mål 16/74, Centrafarm m.fl. mot Winthorp (REG 1974, s. 1183), punkt 12: "... det är oförenligt med bestämmelserna i EEG-fördraget om de fria varurörelserna inom den gemensamma marknaden att låta en teckeninnehavare använda sig av en rätt som han har enligt en medlemsstats rättsregler för att förbjuda marknadsföringen i denna stat av en produkt som har släppts ut på marknaden i en annan medlemsstat med användning av det aktuella varumärket av honom själv eller med hans samtycke."

intrånget befinner sig i för att söka rätt på luckor i sitt försäljningssystem. Den hänskjutande domstolen, svaranden, den tyska regeringen och kommissionen har med fog anfört att svaranden, även när de ifrågavarande varorna i förekommande fall har släppts ut på marknaden i EES, av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke ställs inför valet att åberopa sådan bevisning och därmed i framtiden förlora sina försörjningskällor eller att förlora målet. Av detta följer en möjlighet för varumärkesinnehavaren att även inom EES avskärma de nationella marknaderna i syfte att bibehålla prisskillnader. I enlighet med domstolens rättspraxis är varumärkesrättens föremål "nämligen inte att ge innehavarna rätt att avskärma de nationella marknaderna och att på så sätt främja att de prisskillnader som kan förekomma mellan medlemsstaterna bibehålls" [40].

79. En nationell regel av den art som är i fråga är således inte förenlig med artikel 28 EG, när den innebär att varumärkesinnehavaren ges möjlighet att avskärma de nationella marknaderna och därigenom främja att de prisskillnader som finns mellan medlemsstaterna bibehålls.

b) Artikel 30 EG och artiklarna 5 och 7 i direktivet

80. Det är tveksamt om en nationell regel av den ifrågavarande arten, enligt vilken en ekonomisk aktör mot vilken varumärkesinnehavaren har väckt talan om varumärkesintrång har hela bevisbördan avseende de omständigheter som innebär konsumtion, kan vara berättigad enligt artikel 30 EG och tillämpliga sekundärrättsliga bestämmelser.

81. Av den av kommissionen anförda rättspraxisen [41] kan i vart fall utläsas att det, "i varje fall inte [är] berättigat enligt artikel 36 [nu artikel 30 EG) att förpliktiga [parallellimportören] att... [föra bevisning] med hjälp av dokument som han inte har tillgång till, när förvaltningen eller i förekommande fall en domstol konstaterar att bevisningen kan föras på annat sätt". [42]

82. Artikel 30 EG kan därför inte tillämpas för att berättiga en nationell regel av ifrågavarande art, som indirekt och potentiellt kan utgöra en import- eller exportrestriktion i den mening som avses i domen i målet Dassonville, när regeln innebär att det krävs att den svarande parallellimportören skall föra en orimlig eller omöjlig bevisning. Detta har den franska regeringen inte beaktat i sitt yttrande.

83. Såväl den hänskjutande domstolen som den tyska regeringen och kommissionen

40 — Dom i det ovan i fotnot 25 nämnda målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 25. Se även den ovan i fotnot 26 nämnda domen i målet Loendersloot, punkt 23.

41 — Se fotnot 31 ovan.

42 — Dom i det ovan i fotnot 36 nämnda målet de Peijper, punkt 29.

har tagit svarandens bevissvårigheter i beaktande. Dessa svårigheter består i huvudsak av att han endast kan föra bevisning genom att ange sina leverantörer, och därmed i slutändan riskerar att förlora sina försörjningskällor, och att han därvid tvingas styrka omständigheter som han knappast kan kräva att få information om. Framför allt är det endast sällan möjligt för svaranden att i en lång omsättningskedja helt rekonstruera kedjan av leverantörer i tidigare led.

84. Genom domen i målet Davidoff[43] har det på nytt klargjorts att antagandet av en nationell rättsregel som innehåller en föreskrift som kan jämställas med en presumtion för samtycke, och som i så fall utgör hinder för varumärkesinnehavarens utövande av rätten att bestämma när varorna för första gången skall släppas ut på marknaden i EES, inte är förenlig med artiklarna 5 och 7 i direktivet[44].

85. Av den redan nämnda utjämnande funktionen hos konsumtionsprincipen[45], såsom den fastställs i artikel 7 i direktivet, framgår dock även att en begränsning av den fria rörligheten för varor på grund av utövande av immateriella rättigheter inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att tillvarata dessa rättigheter. Med andra ord får en nationell bestämmelse inte göra det möjligt att utöva dessa rättigheter i de fall som detta gör att den fria rörligheten för varor inte helt kan säkerställas.

E — *Bundesgerichtshofs förslag till ändring av den ifrågavarande nationella fördelningen av bevisbördan*

1. Parternas argument

86. Svaranden har föreslagit, i den delen i överensstämmelse med vad som anges i beslutet om hänskjutande, att varumärkesinnehavaren skall åläggas att inom rimliga ramar uttömma sina möjligheter att skilja de varor som släppts ut på marknaden i EES av honom själv eller med hans samtycke från de varor som saluförs utanför detta område. Ett sådant åliggande för varumärkesinnehavaren är rimligt.

87. Även den tyska regeringen har anslutit sig till detta förslag från den hänskjutande domstolen. En försäljare kan genom en enkel och förståelig märkning lättare utröna om rättigheterna avseende varumärket har konsumerats eller inte. Denna

43 — Nämnd ovan i fotnot 3.

44 — Ibidem, punkt 58. Se i detta hänseende även punkterna 59 och följande punkter ovan.

45 — Se punkt 49 samt fotnot 23 ovan.

lösning innebär att den nationella processuella bevisrätten hamnar i överensstämmelse med de krav avseende den fria rörligheten för varor som följer av artiklarna 28 EG och 30 EG. Att ålägga varumärkesinnehavaren organisations- och märkningsskyldigheter är rimligt och lämpligt och gör det dessutom lättare för honom att ta till vara sina rättigheter. En lösning som innebär att bevisbördan omvänds till nackdel för varumärkesinnehavaren är inte nödvändig och skulle i många fall också medföra en orättfärdig fördel för den som begått varumärkesintrånget.

88. Den franska regeringen har vid den muntliga förhandlingen däremot klargjort att den anser att den hänskjutande domstolens förslag är olämpligt. Enligt denna regerings åsikt kan förslaget jämställas med en regel som innebär en omvänd bevisbörda, vilket skulle skada den nödvändiga intresseutjämningen genom det ensidiga missgynnande av varumärkesinnehavaren som följer därav.

89. Kommissionen har visserligen i princip förordat en skyldighet för varumärkesinnehavaren att medverka, men endast i den mån det är nödvändigt för att undanröja risken för en avskärmning av marknaden respektive i den mån som det är nödvändigt för att undvika att orimliga krav ställs på bevisföringen för den som begått varumärkesintrånget.

90. I båda dessa fall ankommer det på den nationella domstolen att i det enskilda fallet avgöra vilken skyldighet att medverka som varumärkesinnehavaren har. Den märkningsskyldighet som den hänskjutande domstolen föreslagit bör i allmänhet kunna ge varumärkesinnehavaren möjlighet att uppfylla denna skyldighet.

2. Rättslig bedömning

91. Kravet på en ändring av en nationell bevisregel, sådan som den ifrågavarande, följer av att regeln är oförenlig med artiklarna 28 EG och 30 EG i jämförelse med artiklarna 5 och 7 i direktivet.

92. Såsom redan har antytts[46] anser jag liksom den tyska regeringen inte att domstolen har uppställt någon gemenskapsrättslig regel om fördelningen av bevisbördan genom punkterna 54 och 58 i sin dom i målet Davidoff.[47] Enligt min åsikt har domstolen där endast uttalat en regel som följer av den materiella rätten, nämligen att en bestämmelse som motsvarar en presumtion om samtycke är otillåten.[48]

93. Domstolen har ansett att ett samtycke innebär att man avstår från den exklusiva

46 — Se punkt 65 ovan.
47 — Nämnd ovan i fotnot 3.
48 — Se i detta hänseende redan punkt 84.

rätten till varumärket[49] och har med rätta uppställt ett krav på att en sådan viljeyttring klart måste kunna utläsas.[50] Detta innebär givetvis att en presumtion för samtycke inte kan godtas.[51] Om den parallellimportör mot vilken talan väckts emellertid fullt ut har visat att varumärkesinnehavaren har lämnat sitt samtycke, följer av de beskrivna omständigheterna att en i vart fall möjlig begränsning av den fria rörligheten för varor kan föreligga. En sådan begränsning kan inte motiveras.[52] Mellan dessa ytterlighetslösningar bör det dock, tvärtemot vad den franska regeringen har hävdat, fortfarande finnas utrymme för en väl avvägd fördelning av den processuella risken.

94. En sådan skyldighet för varumärkesinnehavaren att medverka som Bundesgerichtshof har föreslagit tycks mot bakgrund av de aktuella omständigheterna vara ägnad att undanröja de betänkligheter som föreligger på grund av följderna av den ifrågavarande nationella bevisregeln.

95. Den närmare utformningen av denna skyldighet skall ske enligt nationell rätt, eftersom de begränsningar av den principiella processuella självständigheten för medlemsstaterna som särskilt följer av direktivet inte genom tvingande påbud helt har undanröjt medlemsstaternas utrymme att företa skönsmässiga bedömningar.

96. Av den tolkning av begreppet samtycke som låg till grund för domen i målet Davidoff följer slutligen att bevisbördan avseende uppfyllandet av förutsättningarna för konsumtion skall delas. Så är fallet på grund av det skydd som följer av att direktivet förlorar sin effektivitet om en presumtion om samtycke skulle gälla, medan den primärrättsligt skyddade fria rörligheten för varor å andra sidan skulle kunna begränsas på ett sätt som inte kan motiveras, genom att hela bevisbördan under de beskrivna omständigheterna skulle åvila svaranden. Det skall därför, i likhet med vad kommissionen och den tyska regeringen har anfört, konstateras att en nationell skyldighet för varumärkesinnehavaren att medverka endast får gå så långt som är nödvändigt för att se till att det inte blir omöjligt att föra bevisning eller för att undanröja risken för en avskärmning av marknaden.

97. En i detta sammanhang på nytt relevant nationell skyldighet att märka de varor som omfattas av varumärket *underlättar* visserligen bevisningen avseende den plats där varorna för första gången släpptes ut på marknaden, men ger ändå *inte* någon definitiv upplysning om huruvida varumärkesinnehavaren har samtyckt till att varorna för första gången har släppts ut på marknaden i EES eller inte. Det skall konstateras att en sådan skyldighet i vart fall skulle bidra till att bevisbördan delades upp, men att detta inte — tvärtemot den franska regeringens åsikt — skulle medföra en regel som kan jämställas med en

49 — Nämnd ovan i fotnot 3, punkt 41.
50 — Nämnd ovan i fotnot 3, punkt 45.
51 — Nämnd ovan i fotnot 3, punkt 58.
52 — Se punkt 76 och följande punkter ovan.

presumtion för samtycke vad gäller varor som släppts ut på marknaden utanför EES. [53] Betänkligheter kan i vart fall anses föreligga på grund av den osäkra rättsliga grundval som dessa, för varumärkesinnehavaren, missgynnande bestämmelser vilar på.

98. Oavsett den avslutande prövningen av förenligheten med gemenskapsrätten uppkommer, i vart fall i praktiken, ändå frågan huruvida en märkning är ägnad att lösa bevissvårigheterna i de fall där det inte kan säkerställas att de uppgifter som lämnas genom märkningen är riktiga. [54] Om den ekonomiska aktör mot vilken talan har väckts säljer varor vars märkning tyder på att de först har släppts ut på marknaden utanför EES, medan de i verkligheten har släppts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke vid samma tidpunkt eller senare, skulle bevisbördan fortfarande åvila den ekonomiska aktören, fastän varumärkesinnehavarens rättigheter faktiskt skulle vara konsumerade.

99. En lösning skulle kunna vara att varumärkesinnehavaren ges bevisbördan avseende frågan huruvida hans försäljningssystem i EES saknar luckor i de fall som det inte på något annat sätt är möjligt att ta reda på var varorna först släppts ut på marknaden, såsom exempelvis genom varornas beskaffenhet eller en särskild märkning vars riktighet är oomstridd. Om den nationella domstolen blir övertygad om att försäljningssystemet i EES saknar luckor, kan slutsatsen då dras att de av parallellimportörens varor som omfattas av varumärket måste härröra från en plats utanför EES, vilket innebär att rättigheterna avseende varumärket inte redan är konsumerade för dessa varor på grund av att de först faktiskt har släppts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.

100. Det skall konstateras att en skyldighet för varumärkesinnehavaren att medverka, oavsett om den ges formen av en märkningsskyldighet eller en bevisbörda, gör att en nationell bevisregel av ifrågavarande art åter blir förenlig med artiklarna 28 EG och 30 EG i jämförelse med artiklarna 5 och 7 i direktivet. En sådan skyldighet att medverka får emellertid endast sträcka sig så långt som är nödvändigt för att undvika för det första risken för att marknaden avskärmas och/eller för det andra att inte orimliga krav ställs på bevisföringen för den person mot vilken talan väckts.

53 — Såvida de inte innehåller något motsvarande förbehåll. Se i detta hänseende skälen till domen i målet Davidoff, nämnd ovan i fotnot 3, punkt 56: "Inte heller kan ett underförstått samtycke anses föreligga på grund av att varumärkesinnehavaren inte har tillkännagivit att han motsätter sig saluföring inom EES eller på grund av att varorna inte har försetts med en uppgift om att de inte får släppas ut på marknaden inom EES."

54 — I detta sammanhang kan frågor avseende huruvida märkningen kan tas bort eller hur hållbar den är uppkomma.

V — Förslag till avgörande

101. Det föreslås därför att domstolen skall besvara Bundesgerichtshofs fråga på följande sätt:

Artiklarna 28 EG och 30 EG samt artikel 7.1 i första direktivet 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att de i princip inte utgör något hinder för tillämpningen av nationella bestämmelser om fördelningen av bevisbördan när det gäller att styrka att förutsättningarna för konsumtion enligt artikel 7 i direktiv 89/104 är uppfyllda.

Om dessa bestämmelser emellertid innebär att det ankommer på en ekonomisk aktör, mot vilken en talan rörande saluföring av originalvaror som omfattas av ett varumärke har väckts och som åberopar konsumtion av varumärket i den mening som avses i artikel 7 i direktiv 89/104, att visa och i förekommande fall styrka att de varor han saluför redan tidigare har släppts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren själv eller med hans samtycke, skall det säkerställas att sådana nationella bestämmelser

— inte gör det möjligt för varumärkesinnehavaren att avskärma de nationella marknaderna och att därigenom främja bibehållandet av prisskillnader mellan medlemsstaterna,

— inte omöjliggör eller försvårar bevisföringen för den ekonomiska aktör mot vilken talan har väckts på sådant sätt att denne endast under orimliga omständigheter kan styrka konsumtion, exempelvis genom att redovisa sina försörjningskällor och därmed löpa risken att förlora dessa källor.