FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL
av den 27 maj 2004 [1]

I — Inledning

1. I detta mål har domstolen återigen ombetts att tolka artikel 7.1 i direktiv 89/104/EEG [2] (nedan kallat direktiv 89/104) angående principen om konsumtion inom EES av de rättigheter som är knutna till ett varumärke.

2. I målet vid den nationella domstolen är det fråga om märkesvaror som tillverkats utanför EES och som av varumärkesinnehavaren — eller i vart fall av bolag närstående varumärkesinnehavaren — fördes in i EES. Dessa varor distribuerades sedan dels av dessa närstående bolag, dels av tredje man. Det är utrett att denna handel ägde rum inom EES. Efter det att varumärkesinnehavaren väckt talan om varumärkesintrång för att ta kontrollen över denna handel inom EES, uppkom frågan för den nationella domstolen om — och i så fall när — varumärkesinnehavarens rättigheter skall anses ha konsumerats.

3. Mot denna bakgrund ställde den nationella domstolen tolkningsfrågor till domstolen för att få klarhet i huruvida dessa märkesvaror skall anses ha förts ut på marknaden, och konsumtion av varumärkesrättigheterna därmed inträtt, redan genom att dessa varor importerats till EES, eller om det i detta avseende dessutom krävs att varumärkesinnehavaren vidtagit åtgärder vid ett senare tillfälle.

II — Tillämpliga bestämmelser

4. Artikel 5 i direktivet har i tillämpliga delar följande lydelse:

"Rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att

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).

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.

5. 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."

6. Artikel 7.1 i direktivet 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 därvid ersatts med orden "i en avtalsslutande part".

III — Bakgrunden, målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

7. Peak Holding AB (nedan kallat Peak Holding) är innehavare av i Sverige och

inom EU registrerade varumärken. Rätten att använda varumärkena har upplåtits till närstående bolaget Peak Performance Production AB (nedan kallat Peak Production), som med utnyttjande av dessa tillverkar och säljer kläder och accessoarer i Sverige och utomlands.

8. I september 2000 saluförde Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (nu med firman Axolin-Elinor AB, nedan kallat Axolin-Elinor) i sina butiker ett varuparti om omkring 25 000 plagg försedda med varumärket Peak Performance, efter att ha annonserat i olika tidningar. De kläder som ingick i partiet hade för Peak Productions räkning producerats utanför Europa.[3] De hade införts till Europa i försäljningssyfte och de ingick i Peak Productions ordinära sortiment under åren 1996–1998.

9. Det är ostridigt mellan parterna i målet vid den nationella domstolen att 70 procent av plaggen under denna tid var ute i butiker för försäljning till konsumenter. Axolin-Elinor har gjort gällande att samtliga plagg var ute till försäljning i butiker som tillhör fristående återförsäljare, medan Peak Holding gjort gällande att plaggen var ute till försäljning i Peak Productions egna butiker.

10. Samtliga plagg i varupartiet hölls under november eller december 1999 tillgängliga för försäljning till konsumenter i den av Peak Productions systerbolag Carli Gry Denmark A/S tillhandahållna lokalen Base Camp i Köpenhamn. Peak Production sålde sedan de överblivna varorna till det franska företaget COPAD International. Peak Production skall därvid ha föreskrivit att varupartiet inte fick vidareförsäljas till andra länder i Europa än till Ryssland och Slovenien, förutom fem procent av den totala kvantiteten vilka fick säljas i Frankrike.

11. Axolin-Elinor har bestritt att någon sådan begränsning uppställts och har dessutom gjort gällande att bolaget förvärvade varupartiet från det svenska bolaget Truefit Sweden AB.

12. Det är ostridigt mellan parterna att varupartiet inte varit utanför EES-området från det att det lämnade Peak Productions lager i Danmark till dess att det levererades till Axolin-Elinor.

3 — Av begäran om förhandsavgörande framgår inte med säkerhet att det (endast) är avtalsslutande parter i EES som avses med Europa. I detta förslag till avgörande utgår jag från att det aktuella varupartiet har producerats utanför EES.

13. Under påstående att Axolin-Elinors marknadsföring i fråga utgjorde intrång i Peak Holdings varumärkesrätt, väckte Peak Holding i oktober 2000 talan vid Lunds tingsrätt. Tingsrätten, som fann att varorna förts ut på marknaden genom att de hållits tillgängliga för konsumenter i butiken Base Camp och att varumärkesrätten inte därefter kunnat återställas, ogillade käromålet. Peak Holding överklagade tingsrättens dom till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

14. Hovrätten ansåg att det var nödvändigt att tolka artikel 7.1 i direktiv 89/104 för att kunna döma i saken. Hovrätten beslutade därför att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1. Skall en vara anses ha förts ut på marknaden genom att denna av varumärkesinnehavaren

a) importerats och införtullats till den gemensamma marknaden i syfte att säljas där?

b) utbjudits till försäljning i varumärkesinnehavarens egna eller närstående bolags butiker inom den gemensamma marknaden, utan att varan överlåtits?

2. Kan en varumärkesinnehavare, om en vara förts ut på marknaden enligt något av alternativen ovan och konsumtion av varumärkesrätten därmed inträtt utan att varan överlåtits, genom att återföra varan till lager bryta konsumtionen?

3. Skall en vara anses ha förts ut på marknaden genom att den av varumärkesinnehavaren överlåtits till ett annat bolag på den inre marknaden, om varumärkesinnehavaren vid överlåtelsen uppställt förbehåll gentemot köparen att denne inte ägde sälja varan vidare på den gemensamma marknaden?

4. Påverkas svaret på fråga 3 av om varumärkesinnehavaren vid överlåtelsen av det varuparti i vilket varan ingick gav köparen tillåtelse att vidareförsälja en mindre andel av varorna inom den

gemensamma marknaden, utan att utpeka vilka individuella varor det tillståndet avsåg?"

IV — Rättslig bedömning

15. Den nationella domstolen har ställt den första tolkningsfrågan för att få klarhet i vid vilken tidpunkt en varumärkesförsedd vara skall anses ha "förts ut på marknaden". Den andra tolkningsfrågan förefaller vara subsidiär eftersom den ställs för det fall varan, mot bakgrund av de handlingar som den nationella domstolen angett i den första tolkningsfrågan, faktiskt skall anses ha förts ut på marknaden. Eftersom de två första tolkningsfrågorna är så nära sammankopplade med varandra, kommer jag nedan att pröva dem gemensamt.

16. Den tredje och den fjärde tolkningsfrågan avser förhållandet mellan begreppet förts ut på marknaden och begreppet samtycke i artikel 7.1. I den fjärde frågan avses endast ett specialfall av det eventuellt relevanta samtycket. Jag kommer därför att pröva även dessa båda frågor gemensamt.

A — *Den första och den andra tolkningsfrågan*

17. Den nationella domstolen har ställt de två första tolkningsfrågorna för att få klarhet i hur begreppet förts ut på marknaden skall utfyllas, så att det kan fastställas från vilken tidpunkt en varumärkesförsedd vara skall anses ha förts ut på marknaden — som om varan förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren själv. Denna problematik är av stor praktisk betydelse: Avgörande för hur frågorna skall besvaras är särskilt hur koncerninterna transaktioner [4] och hjälptransaktioner [5] skall bedömas i varumärkesrättsligt hänseende.

18. Det kan redan nu slås fast att den rättighet som är knuten till varumärket definieras i artikel 5 i direktiv 89/104 som en ensamrätt. I artikel 5.3 anges i detalj vilka befogenheter som varumärkesinnehavaren har, och i artikel 5.3 b föreskrivs närmare bestämt att varumärkesinnehavaren får förbjuda tredje man att under tecknet utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål. Enligt gällande gemenskapsrätt hör det till varumärkesinnehavarens grundläggande befogenheter att kunna råda över var och när den varumär-

4 — Skall varumärkesinnehavarens ensamrätt anses ha konsumerats exempelvis då han sålt de varumärkesförsedda varorna till ett närstående bolag?

5 — Skall varumärkesinnehavarens ensamrätt anses ha konsumerats exempelvis då han lämnat över de varumärkesförsedda varorna till en speditör?

kesförsedda varan skall föras ut på marknaden inom EES. [6]

19. Med tillämpning av den i artikel 7.1 i direktiv 89/104 föreskrivna principen om konsumtion inom gemenskapen skall en intresseavvägning göras mellan å ena sidan den fria rörligheten för varor och å andra sidan utnyttjandet av den rättighet som är knuten till ett varumärke. Om inte denna princip hade funnits, skulle varumärkesinnehavaren nämligen ha kunnat förhindra att varumärkesförsedda varor förs ut på marknaden i en viss medlemsstat, varor som han själv eller tredje man med hans samtycke fört ut på marknaden i en annan medlemsstat. Detta skulle i betydande mån inverka menligt på den inre marknadens funktion. För att säkerställa att den inre marknaden fungerar störningsfritt är det enligt principen om konsumtion inom gemenskapen — numera fastslagen i artikel 7.1 i direktiv 89/104 — på detta sätt möjligt att begränsa betydelsen av de nationella varumärkeslagarnas i princip territoriella skyddsomfång. [7] Enligt denna intresseavvägning skall således varumärkesinnehavaren få råda över när varorna skall föras ut på marknaden i EES för första gången. [8] Dock förnekas han den varumärkesrättsliga kontrollen över varornas distribution därefter.

20. Ett särdrag för den partiella harmoniseringen av de nationella varumärkeslagarna som införts genom direktiv 89/104 är att principen om konsumtion inom gemenskapen, som i första hand utvecklats med avseende på den inre marknaden, även har betydelse för handeln med tredje land. [9] Domstolen har i detta avseende slagit fast att den omständigheten att en vara har förts ut på marknaden utanför EES inte medför konsumtion av varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig import av varor som sker utan hans samtycke. Härav har domstolen dragit slutsatsen att "gemenskapslagstiftaren [har] låtit varumärkesinnehavaren bestämma när varor som bär varumärket kan släppas ut på marknaden i EES för första gången". [10] Domstolen gick dock inte in på andemeningen och syftet med konsumtionsprincipen när det gäller den inre marknadens funktion, vilket dock inte är relevant i detta mål. [11]

6 — Enligt principen om konsumtion inom EES gäller detta också då varumärkesinnehavaren först fört ut varorna på marknaden utanför EES, se Fezer, *Markenrecht*, tredje upplagan, München 2001, § 24 MarkenG, punkt 93. För en kritisk uppfattning, se Justice Laddie, begäran om förhandsavgörande av den 18 maj 1999 i mål C-414/99 (sammandrag tryckt i IIC, vol. 30, nr 5/1999, s. 567) (punkt 36): "In my view this illustrates how Silhouette has bestowed on a trade mark owner a parasitic right to interfere with the distribution of goods which bears little or no relationship to the proper function of the trade mark right. It is difficult to believe that a properly informed legislature intended such a result, even if it is the proper construction of Article 7 (1) of the Directive."

7 — Beträffande konsumtionsprincipens funktion som intresseavvägningsinstrument hänvisas till mitt förslag till avgörande av den 5 april 2001 inför domen av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99–C-416/99, Davidoff m.fl. (REG 2001, s. I-8691), punkterna 80 och följande punkter.

8 — Detta anges uttryckligen i domen i de förenade målen Davidoff m.fl. (ovan fotnot 7), punkt 33, med däri angiven rättspraxis.

9 — Se, i detta avseende, även mitt förslag till avgörande i de förenade målen Davidoff m.fl (ovan fotnot 7), punkterna 78 och 84, jämte vad som anges ovan i fotnot 6.

10 — Domen i de förenade målen Davidoff m.fl. (ovan fotnot 7), punkt 33. Se även dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago och Maison Dubois (REG 1999, s. I-4103), punkt 21.

11 — Se även Thomas Hays, *Parallel importation under European Union Law*, London 2004, punkterna 7.55 f. och 10.02 ff. samt 10.11 ff.

21. Det kan slutligen konstateras att om varumärkesinnehavarens rättigheter stärks — exempelvis genom att tidpunkten för de åtgärder som innebär att konsumtion skall anses ha inträtt senareläggs — ges varumärkesinnehavaren i princip ytterligare möjligheter att begränsa den fria rörligheten för varor inom EES.

22. För att kunna besvara de två första tolkningsfrågorna rörande begreppet förts ut på marknaden i artikel 7.1 i direktiv 89/104 är det nödvändigt att tolka dessa bestämmelser enligt sedvanliga tolkningsmetoder. Jag kommer inom ramen för dessa tolkningsmetoder att gå in på de tolkningsförslag som den nationella domstolen lämnat i den första tolkningsfrågan.

Tolkning av ordalydelsen av artikel 7.1 i direktiv 89/104

23. Oaktat de eventuella skillnader som må förekomma i de olika språkversionerna av artikel 7.1 i direktiv 89/104,[12] har den svenska regeringen med rätta betonat att en gemensam nämnare är att de använda begreppen i normalt språkbruk måste uppfattas så att det krävs att varumärkesinnehavaren har vidtagit en mot marknaden riktad åtgärd för att en vara skall anses ha förts ut på marknaden. Detta bekräftas också av en historisk tillbakablick. I domen i målet Centrafarm,[13] där principen slogs fast första gången, har domstolen angett följande: "Ett sådant hinder [för den fria rörligheten för varor] är inte befogat när varan lagligen *har förts ut på marknaden* i den medlemsstat varifrån den är importerad, av innehavaren själv eller med hans samtycke, så att det inte kan vara fråga om missbruk av eller intrång i varumärket" (min kursivering).

24. Det är således relevant för frågan huruvida konsumtion av rättigheter som är knutna till ett varumärke inträtt enligt artikel 7.1 i direktiv 89/104 att varumärkesinnehavaren vidtagit en utåtriktad åtgärd, nämligen mot marknaden. Av denna omständighet följer att redan enligt denna bestämmelses ordalydelse kan varken interna åtgärder inom företaget — såsom överlåtelse av märkesvaror till ett dotterbolag — eller förberedande åtgärder — såsom varumärkesinnehavarens import av varor från tredje land i vilket han låtit tillverka varorna — anses innebära att de varumärkesförsedda varorna förts ut på marknaden.

12 — Medan det begrepp som används i den tyska versionen (in den Verkehr gebracht) avser att varan bringats i omsättning, avser den franska versionen (mis dans le commerce), den spanska och den i detta avseende likalydande portugisiska versionen (comercializado respektive comercializados), den italienska versionen (immessi in commercio) och den nederländska versionen (in de handel zijn gebracht) handeln med varorna, samtidigt som såväl den engelska versionen (put on the market), den svenska versionen (marknaden) som den danska versionen (markedsført) direkt hänför sig till marknaden.

13 — Dom av den 31 oktober 1974 i mål 16/74, Centrafarm (REG 1974, s. 1183), punkterna 9–11.

25. Vad beträffar märkesvaror som tillverkats utanför EES skall det dessutom beaktas att varumärkesinnehavaren vid tidpunkten för importen till EES ännu inte nödvändigtvis måste ha bestämt sig för hur de skall föras ut på marknaden inom EES för första gången. Om de rättigheter som är knutna till ett varumärke skulle konsumeras redan genom att märkesvarorna importerats eller införtullats på varumärkesinnehavarens initiativ, skulle varumärkesinnehavaren inte längre kunna råda över när och hur varorna förs ut på marknaden inom EES för första gången.

26. Det kan således uteslutas att varorna skall anses ha förts ut på marknaden redan genom att de importerats till EES. Frågan kvarstår då om de skall anses *ha förts ut på marknaden* genom att de utbjudits till försäljning, eller om det i detta avseende snarare krävs att de överlåtits eller att i vart fall förfoganderätten inte enbart tillfälligt övergått till annan.

27. Det är knappast möjligt att besvara denna fråga genom en tolkning av ordalydelsen av artikel 7.1 i direktiv 89/104. Såväl utbjudande till försäljning som överlåtelse av märkesvaror är nämligen också "mot marknaden riktade åtgärder". Inom ramen för en tolkning av bestämmelsens ordalydelse kan det dock konstateras, vilket exempelvis den svenska regeringen gjort, att själva överlåtelsen inte kan ligga till grund för bedömningen. Genom att varan överlåts, avlägsnas varan nämligen från marknaden. På jämförbart sätt har Axolin-Elinor gjort gällande att den omständigheten att varor utbjuds till försäljning i en butik är kännetecknande för att varorna befinner sig på marknaden.

Systematisk tolkning av artikel 7.1 i direktiv 89/104

28. Inom ramen för den systematiska tolkningen kommer jag framför allt att undersöka förhållandet mellan artikel 5.3 och artikel 7.1 i direktiv 89/104. Enligt artikel 5.3 b kan varumärkesinnehavaren särskilt förbjuda tredje man "[a]tt utbjuda varor till försäljning, marknadsföra[*] dem eller lagra dem för dessa ändamål ... under tecknet". [*Mot bakgrund av att terminologin är enhetlig i den tyska lydelsen av artikel 5.3 och artikel 7.1 och det är denna lydelse som generaladvokaten har utgått från, kommer nedan — för att bidra till en lättare förståelse av resonemanget — uttrycket "förts ut på marknaden" att användas även då generaladvokaten hänför sig till den förstnämnda bestämmelsen. Övers. anm.] Mot bakgrund av att bestämmelsen har utformats på detta sätt, ligger det nära till hands att skilja på om varor endast utbjuds till försäljning eller om de förs ut på marknaden.

29. Frågan uppkommer emellertid om begreppet förts ut på marknaden i denna bestämmelse överensstämmer med det likalydande begreppet i artikel 7.1. För att en sådan överensstämmelse föreligger talar för det första att samma begrepp används och för det andra att det i båda bestämmelserna görs en avgränsning mellan å ena sidan åtgärder som riktas mot marknaden och å andra sidan åtgärder som är av rent intern natur. [14] Mot en sådan enhetlig tolkning talar

14 — Se, i detta avseende och beträffande de tyska införlivandebestämmelserna, Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, andra upplagan, München 2003, § 24, nr 18.

emellertid den omständigheten att de båda bestämmelserna har olika målsättningar: i artikel 5 fastställs i detalj skyddsområdet för den ensamrätt som är knuten till varumärket, men i artikel 7.1 återfinns en inskränkning av denna ensamrätt. [15]

30. En systematisk tolkning av artikel 7.1 i direktiv 89/104 leder således inte till något entydigt svar.

Teleologisk tolkning av artikel 7.1 i direktiv 89/104

31. Utgångspunkten för en teleologisk tolkning av artikel 7.1 i direktiv 89/104 skall vara den intresseavvägning som görs genom konsumtionsprincipen och som jag nämnt ovan. [16] Således godtas inte eventuella utgångspunkter för tolkningen som begränsar varumärkesinnehavarens befogenhet att kontrollera när de varumärkesförsedda varorna förs ut på marknaden i EES för första gången. Samtidigt skall det beaktas att den i artikel 7.1 i direktiv 89/104 föreskrivna inskränkningen av varumärkesinnehavarens rättigheter inte bara syftar till att den inre marknaden skall fungera störningsfritt utan även till att rättssäkerheten garanteras. Denna inskränkning hindrar nämligen att varumärkesinnehavaren utövar kontroll över den fortsatta handeln med varan, och följaktligen görs det även möjligt att i varumärkesrättsligt avseende göra ett godtrosförvärv.

32. Genom en teleologisk tolkning skall det således säkerställas att varumärkesinnehavaren kan utnyttja sin ensamrätt i den omfattning som anges ovan [17] och att han i ekonomiskt hänseende kan tillgodogöra sig denna ensamrätt, samtidigt som detta inte inverkar menligt på rättssäkerheten.

33. Det har redan konstaterats att dessa krav inte uppfylls om det skulle anses att de varumärkesförsedda varorna förts ut på marknaden redan på den grunden att de importerats till EES. [18]

34. Både kommissionen och den svenska regeringen anser att möjligheten att i ekonomiskt hänseende utnyttja varumärket är av avgörande betydelse. De har dock dragit olika slutsatser därav. Kommissionen anser att det är först genom överlåtelsen av den varumärkesförsedda varan som varumärkesinnehavaren skördar den ekonomiska frukten av rättigheterna. Den svenska rege-

15 — Se, beträffande de tyska införlivandebestämmelserna, Fezer (se ovan fotnot 6), punkt 7d med vidare hänvisningar och Ströbele/Hacker, *Markensgesetz*, sjunde upplagan, Köln 2003, § 24, punkt 33 med vidare hänvisningar.

16 — Se punkt 19 ovan.

17 — Se punkt 19 ovan.

18 — Se punkt 24 ovan.

ringen anser däremot att det är tillräckligt att varumärkesinnehavaren har möjlighet att bjuda ut sin vara till försäljning till konsumenterna, eftersom han då kan råda över när och hur varan först sätts i omsättning. Enligt den svenska regeringen kan det således inte krävas att varan rent faktiskt har överlåtits.

35. Till stöd för den svenska regeringens åsikt kan ett ekonomiskt betraktelsesätt anföras, enligt vilket en varas utförsel på marknaden likställs med marknadsföring såsom import av varan till marknaden. Enligt detta betraktelsesätt avlägsnas således varan från marknaden i och med att den överlåts. Med utgångspunkt från definitionen av marknaden som en plats där prestationer och motprestationer fritt utbyts och på vilken priset bestäms av utbud och efterfrågan, anser jag dock att den av den svenska regeringen förordade tolkningen på intet sätt är övertygande. Prisbildningen på marknaden sker genom växelspelet mellan anbud och efterfrågan och priset bestäms först då varan överlåts. Detta talar för att den av kommissionen förordade tolkningen är riktig. Det är endast denna tolkning som är förenlig med definitionen av marknaden som en plats för fri utväxling av prestationer och motprestationer. [19]

36. Enligt Axolin-Elinor kan det likväl inte med framgång bestridas att varor som utbjudits till försäljning i en butik faktiskt har förts ut på marknaden. Det skall även beaktas att varumärkets huvudfunktion, nämligen att garantera varans ursprung, säkerställs redan genom att varan utbjuds till försäljning till konsumenten.

37. Jag anser att detta argument inte är övertygande, och detta av flera anledningar. Även om det antas att det i ett sådant fall är fråga om en åtgärd som riktas mot marknaden, anser jag att varumärkesinnehavarens intressen inte tillgodoses i tillräcklig omfattning. Varumärkesinnehavarens investeringar i varumärket kan nämligen inte i ekonomiskt hänseende skyddas genom att de varumärkesförsedda varorna enbart utbjuds till försäljning. [20]

38. Även praktiska skäl talar för att den avgörande tidpunkten inte skall vara då varan utbjuds till försäljning. Peak Holding har i detta avseende gjort gällande att det blir svårt att hantera ett system där den avgörande tidpunkten är då varan utbjuds till försäljning. Problem kommer nämligen att uppstå vid bedömningen av för vilka lager-

19 — Se även i detta avseende generaladvokat Légers förslag till avgörande av den 13 november 2003 i det anhängiggjorda målet C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen), punkt 40: "När man talar om marknad menar man mötet mellan anbud och efterfrågan, eller handel, transaktion, ...".

20 — I detta sammanhang kan det erinras om att domstolen i dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273) visserligen har bekräftat varumärkets traditionella funktion som angivare av varans ursprung, men i enlighet med generaldvokat Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 13 juni 2002, punkt 46, även betonat varumärkets tilltagande betydelse som bärare av investeringar och reklam. I detta avseende förefaller Axolin-Elinors ståndpunkt vara för snäv.

varor som konsumtion inträtt. I detta sammanhang kan det även hänvisas till domen i målet Sebago, [21] i vilken domstolen slagit fast att "de rättigheter som är knutna till ett varumärke endast konsumeras för de exemplar av varan som med varumärkesinnehavarens samtycke har förts ut på marknaden inom det område som anges i denna bestämmelse. Varumärkesinnehavaren kan, med stöd av den rättighet som han åtnjuter enligt direktivet, alltid förbjuda att varumärket används för exemplar av denna vara som inte har förts ut på marknaden inom det angivna området med hans samtycke." Av denna dom följer att vid bedömning av om konsumtion har inträtt skall det fastställas vilka exemplar av varan som förts ut på marknaden, oavsett om detta skett av varumärkesinnehavaren själv eller med dennes samtycke. För det fall det skulle räcka redan med att varorna utbjudits till försäljning för att de skall anses ha förts ut på marknaden, uppkommer emellertid frågan hur man med iakttagande av rättssäkerhetsprincipen skall kunna avgöra vilka lagervaror som möjligtvis inte är avsedda för försäljning.

39. Det skall vidare noteras att om tidpunkten för konsumtionens inträdande fastställs till tidpunkten för varans utbjudande till försäljning, så skulle det innebära att det blir omöjligt att förbjuda parallellimport från tredje land i de fall varorna först fanns inom EES men inte kunde avsättas där. I målet Silhouette, [22] som rörde just ett sådant fall, har domstolen, som känt är, funnit att det inte är tillåtet med internationell konsumtion enligt nationella regler. Logiskt sett förutsätter detta att rättigheter som är knutna till ett varumärke inte anses ha konsumerats redan genom att varorna utbjuds till försäljning i en medlemsstat.

40. Om man således anser att överlåtelsen av de varumärkesförsedda varorna är den i ekonomiskt hänseende relevanta tidpunkten för när dessa varor skall anses ha förts ut på marknaden, [23] kvarstår det att avgöra om det är nödvändigt att äganderätten övergår till en annan person. Detta förespråkas i begäran om förhandsavgörande, då det i den första tolkningsfrågan hänvisas till det fallet då äganderätten till varan inte överlåtits. Även kommissionen, särskilt under den muntliga förhandlingen, har gjort gällande att frågan om överlåtelsen av äganderätten till varan är relevant.

41. Det kan i detta avseende konstateras att inte heller en övergång av äganderätten har någon betydelse för frågan huruvida varu-

21 — Punkt 19 (ovan fotnot 10).

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

23 — Vilket även kan utläsas ur domen av den 23 oktober 2003 i mål C-115/02, Rioglass (REG 2003, s. I-12705), punkt 28, då det fastställs att det rör sig om en transitering (som består i att varor som i vederbörlig ordning tillverkats i en medlemsstat transporteras genom en eller flera medlemsstater till tredje land), "vilken per definition inte innefattar saluföring [i den mening som avses med förts ut på marknaden — se även punkt 25]".

märkesinnehavaren i ekonomiskt hänseende kan utnyttja varumärket. Med andra ord skall övergången av äganderätten till märkesvaran mot bakgrund av det föreslagna ekonomiska betraktelsesättet inte beaktas. [24]

42. Då äganderättsövergången inte är avgörande, måste prövningen inriktas på övergången av den faktiska förfoganderätten till varan. En vara skall således anses ha förts ut på marknaden då tredje man har fått den faktiska förfoganderätten till varan och varumärkesinnehavaren inte har något inflytande över denne tredje mans beslut beträffande handeln med varan, exempelvis på grund av denne tredje mans oberoende ställning. [25]

43. Jag föreslår därför att domstolen besvarar den första tolkningsfrågan på följande sätt. Varumärkesförsedda varor skall inte anses ha förts ut på marknaden genom att de endast importerats och införtullats till EES. Varumärkesförsedda varor skall inte heller anses ha förts ut på marknaden genom att de utbjudits till försäljning i varumärkesinnehavarens egna eller närstående bolags butiker. De varumärkesförsedda varorna skall i stället anses ha förts ut på marknaden inom EES i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104, vilket i sin tur innebär att konsumtion inträtt, då en oberoende tredje man fått förfoganderätten till varorna.

44. Mot bakgrund av att jag föreslår att den första tolkningsfrågan skall besvaras på detta sätt, saknas det anledning att pröva den andra tolkningsfrågan.

B — *Den tredje och den fjärde tolkningsfrågan*

45. Den nationella domstolen har ställt de två sista tolkningsfrågorna för att få klarhet i om och i vilken mån det med avseende på rekvisitet samtycke i artikel 7.1 i direktiv 89/104 kan tillmätas någon betydelse att varumärkesinnehavaren gjort en rättshandling i form av en viljeförklaring angående handeln med de varumärkesförsedda varorna.

46. Bakgrunden till denna fråga är argumentet att när denna viljeförklaring bevisligen

24 — Vid köp av en märkesvara med äganderättsförbehåll sker övergången av rätten att förfoga över varan före övergången av äganderätten. Äganderättsförbehållet har i så måtto inte någon inverkan på när konsumtionen av varumärkesrättigheterna skall anses ha inträtt. När det gäller säkerhetsöverlåtelse är det tveksamt om detta utgör en mot marknaden riktad åtgärd, då de aktuella varorna förblir i säkerhetsgivarens besittning. Se i detta avseende Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, Köln 2001, s. 20.

25 — Från detta fall skall man i regel skilja mellan koncerninterna transaktioner och transaktioner inom ett distributionsnät.

inte iakttas, så innebär det att ett samtycke i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet inte lämnats. Detta argument innebär i sin tur att den avgörande frågan inte längre är om de varumärkesförsedda varorna förts ut på marknaden i EES eller ej.

47. Det framgår av begäran om förhandsavgörande att varumärkesinnehavaren Peak Holding ville att varupartiet till mycket stor del skulle vidareförsäljas till tredje land. Peak Holding föreskrev en klausul med detta innehåll i avtalet med det franska företaget COPAD. Det är uppenbart att den tredje och den fjärde tolkningsfrågan ställts mot bakgrund av Peak Holdings argument att en underlåtenhet att iaktta denna avtalsbestämmelse om territoriell begränsning av handeln med varorna skall likställas med att något samtycke inte lämnats i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104 och att det därmed är uteslutet att rättigheterna som är knutna till varumärket konsumerats.

48. Denna uppfattning står inte i överensstämmelse med att konsumtionens rättsliga natur är att utgöra en *i lag föreskriven* inskränkning av de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Detta har även den svenska regeringen med rätta påpekat. Både av bestämmelsens ordalydelse och av syftet och ändamålet med bestämmelsen framgår det att åtskillnad skall göras med avseende på konsumtion mellan å ena sidan det fallet då det är varumärkesinnehavaren själv som för ut varorna på marknaden och å andra sidan det fallet då det är tredje man som med varumärkesinnehavarens samtycke för ut dessa varor på marknaden.[26] Begreppet samtycke i artikel 7.1 i direktiv 89/104 utgör ett ansvarsfördelningskriterium. Enligt detta kriterium skall det avgöras om det kan tillskrivas varumärkesinnehavaren att en tredje man fört ut varorna på marknaden i EES.[27]

49. För det fall det är varumärkesinnehavaren själv som för ut de varumärkesförsedda varorna på marknaden i EES, inträder konsumtion enligt lag. Avtalet mellan varumärkesinnehavaren och köparen har därvid inte någon betydelse. Att köparen underlåter att iaktta en avtalsbestämmelse om territoriell begränsning, genom vilken varumärkesinnehavaren ålägger köparen förbehåll avseende handeln inom EES med de varumärkesförsedda varorna, kan eventuellt leda till kontraktsrättsligt skadeståndsansvar. Ett dylikt kontraktsbrott saknar emellertid i varumärkesrättsligt avseende i princip betydelse.

50. Inte heller domen i de förenade målen Davidoff m.fl.[28] föranleder mig att göra en annan bedömning. I denna dom har domstolen bland annat slagit fast att "[e]n nationell lagstiftning enligt vilken varumärkesinnehavarens 'tystnad' anses utgöra sam-

26 — Se även det i fotnot 7 ovan nämnda förslaget till avgörande, punkt 42.

27 — Redan i domen av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IdealStandard (REG 1994, s. I-2789, svensk specialutgåva, volym 15, s. I-227), punkt 43, har domstolen slagit fast att "[d]et samtycke som varje överlåtelse innebär är inte detsamma som krävs för att principen om konsumtion av rättigheter skall gälla".

28 — Ovan fotnot 7.

tycke, medger inte bara ett underförstått samtycke utan även ett presumerat samtycke. En sådan lagstiftning åsidosätter kravet på ett klart samtycke i den mening som avses i gemenskapsrätten". [29] Härav kan dock slutsatsen dras att varumärkesinnehavaren inte skall anses ha lämnat sitt samtycke i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104, det vill säga samtycke till att tredje man för ut varorna på marknaden i EES, redan genom den omständigheten att han inte tagit med en bestämmelse om territoriell begränsning av handeln med varorna i avtalet med köparen.

51. Frågan huruvida den omständigheten att en bestämmelse om territoriell begränsning av handeln med varorna tagits med i detta avtal *e contrario* skall anses i princip utesluta att något samtycke lämnats av varumärkesinnehavaren i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104, är endast av betydelse i den mån konsumtionen härleds från detta samtycke. Så är fallet vid återimport av märkesvaror från tredje land. [30] Detta är emellertid inte fallet i målet vid den nationella domstolen. Den fråga som är föremål för prövning i målet vid den nationella domstolen är i stället helt enkelt vid vilken tidpunkt som de varumärkesförsedda varorna skall anses ha förts ut av varumärkesinnehavaren själv på marknaden i EES.

52. Det saknas anledning att pröva huruvida bestämmelsen om territoriell begränsning i avtalet mellan Peak Holding och COPAD överensstämmer med konkurrensrätten. Denna fråga saknar nämligen relevans för bedömningen av den tredje tolkningsfrågan.

53. Beträffande den fjärde tolkningsfrågan är det tillräckligt att konstatera att eftersom en avtalsbestämmelse om territoriell begränsning av handeln med varan inte påverkar tidpunkten för när konsumtion skall anses ha inträtt i ett fall som det som är föremål för prövning i den nationella domstolen, så gäller detta i än högre grad när det är fråga om en viss utformning av en sådan avtalsbestämmelse.

54. Jag föreslår därför att den tredje och den fjärde tolkningsfrågan skall besvaras på följande sätt. När en varumärkesförsedd vara överlåtits till ett annat bolag inom EES saknar det betydelse för konsumtionstidpunkten enligt artikel 7.1 i direktiv 89/104 om och i vilken mån varumärkesinnehavaren uppställt förbehåll gentemot köparen om territoriell begränsning av handeln med varan.

29 — På anfört ställe, punkt 58.

30 — När varumärkesinnehavaren ännu inte fört ut de varumärkesförsedda varorna på marknaden i EES, men när de likväl importerats till EES av tredje man, exempelvis inom ramen för grå återimport (parallellimport), är den fråga som uppkommer, avseende en eventuell konsumtion av rättigheter som är knutna till varumärket, inte om det är varumärkesinnehavaren själv som fört ut varorna på marknaden i EES, utan i stället om det är tredje man som med varumärkesinnehavarens samtycke fört ut varorna på marknaden i EES.

V — Rättegångskostnader

55. De kostnader som har förorsakats den svenska regeringen och kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

VI — Förslag till avgörande

56. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att domstolen besvarar tolkningsfrågorna på följande sätt:

1. Artikel 7.1 i direktiv 89/104/EEG skall tolkas på följande sätt. Varumärkesförsedda varor skall inte anses ha förts ut på marknaden genom att de endast importerats och införtullats till EES. Varumärkesförsedda varor skall inte heller anses ha förts ut på marknaden genom att de utbjudits till försäljning i varumärkesinnehavarens egna eller närstående bolags butiker. En varumärkesförsedd vara skall i stället anses ha förts ut på marknaden inom EES först då en oberoende tredje man fått den faktiska förfoganderätten till varan, exempelvis genom försäljning.

2. När en varumärkesförsedd vara överlåtits till ett annat bolag inom EES av varumärkesinnehavaren saknar det betydelse för konsumtionstidpunkten enligt artikel 7.1 i direktiv 89/104/EEG om och i vilken mån denne varumärkesinnehavare uppställt förbehåll gentemot köparen om territoriell begränsning av handeln med varan.