# DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

1. juli 1999 *

I sag C-173/98,

angående en anmodning, som Cour d'appel de Bruxelles (Belgien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

**Sebago Inc.,**

**Ancienne Maison Dubois et Fils SA**

mod

**GB-Unic SA,**

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

har

* Processprog: fransk.

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.-P. Puissochet, og dommerne P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (refererende dommer) og D.A.O. Edward,

generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— GB-Unic SA ved advokat Richard Byl, Bruxelles

— den franske regering ved kontorchef Kareen Rispal-Bellanger, Afdelingen for International Økonomisk Ret og Fællesskabsret, og fuldmægtig Anne de Bourgoing, begge Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Karen Banks, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 28. januar 1999 er afgivet mundtlige indlæg af Sebago Inc. og Ancienne Maison Dubois et Fils SA ved advokat Benoît Strowel, Bruxelles, af GB-Unic SA ved advokat Richard Byl og af Kommissionen ved Karen Banks,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 25. marts 1999,

afsagt følgende

## Dom

1 Ved dom af 30. april 1998, indgået til Domstolen den 11. maj 1998, har Cour d'appel de Bruxelles i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) forelagt en række præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«), som ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT 1994 L 1, s. 3, herefter »EØS-aftalen«).

2 Disse spørgsmål er blevet rejst under en sag, der føres af selskaberne Sebago Inc. (herefter »Sebago«) og Ancienne Maison Dubois et Fils SA (herefter »Maison Dubois«) mod G-B Unic SA (herefter »G-B Unic«) vedrørende sidstnævnte selskabs salg af varer, der er forsynet med et varemærke, som Sebago er indehaver af, men uden selskabets samtykke.

3 Direktivets artikel 7, der har overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

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

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

4 I henhold til EØS-aftalens artikel 65, stk. 2, sammenholdt med bilag XVII, punkt 4, til aftalen, er direktivets artikel 7, stk. 1, blevet ændret med henblik på aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet med ordene »inden for en kontraherende parts område«.

5 Sebago er et selskab, der er registreret i Amerikas Forenede Stater og indehaver af to Benelux-ordmærker for navnet »Docksides« og tre Benelux-ordmærker for navnet »Sebago«. Disse varemærker er bl.a. registreret for sko. Maison Dubois er eneforhandler for Benelux af sko, der er forsynet med Sebago's mærker.

6 I tiende udgave af sin reklamefolder for 1996 »La quinzaine Maxi-GB«, der angav priser med gyldighed fra den 29. maj til den 11. juni 1996, reklamerede G-B Unic for salg i selskabets Maxi-GB supermarkeder af sko af mærkerne Docksides Sebago. Der var tale om 2 561 par sko, der var »made in Salvador« og købt hos et belgisk selskab, der specielt driver virksomhed med parallelimport. Hele partiet blev solgt i løbet af sommeren 1996.

7 Sebago og Maison Dubois bestrider ikke, at de af G-B Unic solgte sko var ægte varer. Men de har anført, at de ikke havde givet samtykke til salg af disse sko inden for Fællesskabet, og at G-B Unic derfor ikke havde ret til at sælge dem på Fællesskabets område.

8 Sebago og Maison Dubois har herefter for de belgiske domstole gjort gældende, at G-B Unic havde krænket Sebago's varemærkeret ved at markedsføre disse varer inden for Fællesskabet uden deres samtykke. De har herved påberåbt sig artikel 13 A, nr. 8, i Benelux-varemærkeloven, som ændret ved Benelux-proto-

kollen af 2. december 1992 (herefter »Benelux-varemærkeloven«), der har samme affattelse som direktivets artikel 7, stk. 1.

9 Cour d'appel de Bruxelles har i forelæggelsesdommen anført, at parterne i hovedsagen fortolker artikel 13 A, nr. 8, i Benelux-varemærkeloven helt forskelligt på to væsentlige punkter. De er for det første uenige om, hvorvidt denne bestemmelse knæsætter princippet om global konsumption (G-B Unic's opfattelse) eller blot princippet om konsumption inden for Fællesskabet (Sebago's opfattelse), og for det andet om, under hvilke omstændigheder det er muligt at antage, at varemærkeindehaverens samtykke er givet.

10 G-B Unic har vedrørende sidstnævnte punkt gjort gældende, at det er tilstrækkeligt til at opfylde betingelsen om samtykke i artikel 13 A, nr. 8, at lignende varer af samme mærke allerede er blevet lovligt markedsført inden for Fællesskabet med varemærkeindehaverens samtykke. Sebago har derimod gjort gældende, at selskabets samtykke skal indhentes for hvert specielt vareparti, dvs. for ethvert parti, der på et bestemt tidspunkt er indført af en bestemt importør. Der kan derfor kun antages at foreligge samtykke fra Sebago's side, hvis G-B Unic kan godtgøre, at de omhandlede sko er erhvervet hos en sælger, der tilhørte det af Sebago inden for Fællesskabet etablerede salgsnet, eller hos en forhandler uden for dette net, som dog havde erhvervet skoene lovligt inden for Fællesskabet.

11 G-B Unic har også for den nationale ret gjort gældende, at det var endeligt godtgjort, at Sebago stiltiende havde givet sit samtykke til markedsføring af de omhandlede sko inden for Fællesskabet, idet Sebago ikke havde forbudt sin licenstager i El Salvador at eksportere sine varer til Fællesskabet. Cour d'appel de Bruxelles har imidlertid udtrykkeligt fastslået, at det ikke var blevet bevist, at der har foreligget en licenskontrakt — Sebago afviser at have afsluttet en sådan kontrakt — og at den omstændighed alene, at den salvadoranske fabrikant har eksporteret de pågældende varer til Fællesskabet, herefter ikke gør det muligt at anse det for godtgjort, at Sebago har givet sit samtykke til varernes markedsføring inden for Fællesskabet.

12 På baggrund heraf har Cour d'appel de Bruxelles besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at de rettigheder, der er knyttet til varemærket, giver indehaveren ret til at modsætte sig brugen af mærket for ægte varer, der ikke er markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (herunder Norge, Island og Liechtenstein i henhold til aftalen af 2.5.1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) af indehaveren eller med dennes samtykke,

— når de varer, som er forsynet med mærket, direkte hidrører fra et land uden for Det Europæiske Fællesskab eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

— når de varer, som er forsynet med mærket, hidrører fra et land inden for Det Europæiske Fællesskab eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor de uden samtykke fra varemærkeindehaveren eller dennes repræsentant befinder sig i transit

— såfremt varerne er erhvervet i et land inden for Det Europæiske Fællesskab eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor de er blevet bragt i omsætning for første gang uden samtykke fra varemærkeindehaveren eller dennes repræsentant

— enten når varer forsynet med varemærket, der er identiske med ægte varer, der er forsynet med det samme varemærke, men som er indført ved parallelimport direkte eller indirekte fra lande uden for Det Europæiske Fællesskab eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, markedsføres eller allerede er blevet markedsført inden for Fællesskabet eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke

— eller når varer forsynet med varemærket, der ligner ægte varer, der er forsynet med det samme varemærke, men som er indført ved parallelimport direkte eller indirekte fra lande uden for Det Europæiske Fællesskab eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, markedsføres eller allerede er blevet markedsført inden for Fællesskabet eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke?«

13 Det bemærkes indledningsvis, at Domstolen i dom af 16. juli 1998 (sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799), der er afsagt efter afsigelsen af forelæggelsesdommen i nærværende sag, har fastslået, at direktivets artikel 7, stk. 1, som ændret ved EØS-aftalen, er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter der indtræder konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette mærke.

14 Parterne i hovedsagen, den franske regering og Kommissionen er af den opfattelse, at Domstolen i dommen i Silhouette International Schmied-sagen har afgjort de tre første spørgsmål, og at det derfor kun er de to sidste spørgsmål, der skal besvares.

15 For så vidt angår disse sidste spørgsmål har såvel Sebago og Maison Dubois som den franske regering og Kommissionen anført, at varemærkeindehaverens samtykke til markedsføring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herefter »EØS«) af et vareparti ikke fører til konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for så vidt angår markedsføring af andre partier af indehaverens produkter, heller ikke selv om der er tale om identiske produkter.

16 G-B Unic har derimod anført, at det ikke efter direktivets artikel 7 er påkrævet, at samtykket gælder de varer, der konkret er genstand for parallelimport. Selskabet har bl.a. til støtte herfor henvist til begrebet varemærkets afgørende funktion, der ifølge Domstolens praksis er over for forbrugeren at garantere oprindelsen af

varen, således at denne bliver i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer med en anden oprindelse. Ifølge selskabet indebærer denne funktion ikke, at indehaveren vil kunne have ret til at forbyde indførsel af ægte varer. Det er derfor en fejlagtig opfattelse, at direktivets artikel 7 kun gælder rettighedsindehaverens samtykke til markedsføring af indførte eksemplarer af ægte varer. G-B Unic er derfor af den opfattelse, at der foreligger samtykke i direktivets artikel 7's forstand, når samtykket gælder arten af de pågældende varer.

17 Det skal først fastslås, at de procesdeltagere, der har afgivet indlæg i denne sag, med føje har anført, at Domstolen allerede havde besvaret de tre første præjudicielle spørgsmål i dommen i Silhouette International Schmied-sagen. Domstolen har nemlig i denne doms præmis 18 og 26 fastslået, at efter direktivets artikel 7 indtræder der kun konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, hvis varerne er blevet markedsført inden for Fællesskabet (inden for EØS efter ikrafttrædelsen af EØS-aftalen), og at medlemsstaterne ikke efter direktivet har mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande.

18 Det bemærkes dernæst, at den forelæggende ret med de to sidste spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om der foreligger samtykke i direktivets artikel 7's forstand, når varemærkeindehaveren har samtykket i, at varer, der er identiske med eller ligner de varer, med hensyn til hvilke der påberåbes konsumption, markedsføres inden for EØS, eller om samtykket tværtimod skal gælde for hvert enkelt eksemplar af den vare, med hensyn til hvilken der påberåbes konsumption.

19 Det skal på dette punkt fastslås, at selv om svaret på dette spørgsmål ikke umiddelbart følger af ordlyden af direktivets artikel 7, stk. 1, står det dog fast, at de rettigheder, der er knyttet til varemærket, kun udtømmes for de eksemplarer af varen, der er markedsført på det i denne bestemmelse fastlagte område med indehaverens samtykke. For de eksemplarer af varen, der ikke er markedsført på dette område med indehaverens samtykke, kan denne altid i overensstemmelse med den ret, han har ifølge direktivet, forbyde brugen af mærket.

20 Denne fortolkning af direktivets artikel 7, stk. 1, er udtryk for Domstolens faste praksis. Domstolen har således tidligere fastslået, at denne bestemmelse skal gøre det muligt fortsat at markedsføre et eksemplar af en vare, der er forsynet med et varemærke, og som er bragt i omsætning med indehaverens samtykke, uden at denne kan modsætte sig dette (jf. dom af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 37 og 38, og af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 57). Denne fortolkning bekræftes i øvrigt af direktivets artikel 7, stk. 2, der, for så vidt som den henviser til »fortsat markedsføring« af varerne, viser, at konsumptionsprincippet kun vedrører bestemte varer, der er markedsført første gang med varemærkeindehaverens samtykke.

21 Det bemærkes desuden, at fællesskabslovgiver ved vedtagelsen af direktivets artikel 7, der begrænser konsumption af den ret, mærket giver, til situationer, hvor de varer, der er forsynet med mærket, er blevet markedsført inden for Fællesskabet (EØS efter ikrafttrædelsen af EØS-aftalen), har betonet, at en markedsføring uden for dette område ikke udtømmer indehaverens ret til at modsætte sig indførsel af disse varer, der sker uden hans samtykke, og til dermed at kontrollere den første markedsføring inden for Fællesskabet (EØS efter ikrafttrædelsen af EØS-aftalen) af de varer, der er forsynet med mærket. Denne beskyttelse ville imidlertid blive indholdsløs, såfremt det for en konsumption i artikel 7's forstand var tilstrækkeligt, at varemærkeindehaveren har samtykket i markedsføring på dette område af varer, der er identiske med eller ligner de varer, med hensyn til hvilke der påberåbes konsumption.

22 På baggrund af det anførte skal de præjudicielle spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 7, stk. 1, skal fortolkes således, at

— der kun indtræder konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, hvis varerne er blevet markedsført inden for Fællesskabet (inden for EØS efter ikrafttrædelsen af EØS-aftalen), og at den ikke giver medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande

— samtykke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i dette direktivs artikel 7, stk. 1, forudsætter, at samtykket skal gælde for hvert enkelt eksemplar af den vare, med hensyn til hvilken der påberåbes konsumption.

**Sagens omkostninger**

23 De udgifter, der er afholdt af den franske regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Cour d'appel de Bruxelles ved dom af 30. april 1998, for ret:

**Artikel 7, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som**

ændret ved aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal fortolkes således, at

— der kun indtræder konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, hvis varerne er blevet markedsført inden for Fællesskabet (inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), og at den ikke giver medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande

— samtykke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i dette direktivs artikel 7, stk. 1, forudsætter, at samtykket skal gælde for hvert enkelt eksemplar af den vare, med hensyn til hvilken der påberåbes konsumption.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 1. juli 1999.

R. Grass

Justitssekretær

J.-P. Puissochet

Formand for Femte Afdeling