DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 1 juli 1999 *

I mål C-173/98,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Cour d'appel de Bruxelles (Belgien), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Sebago Inc.,

Ancienne Maison Dubois et Fils SA

och

G-B Unic SA,

angående tolkningen av artikel 7.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

meddelar

* Rättegångsspråk: franska.

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.-P. Puissochet samt domarna P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent) och D.A.O. Edward,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från

— G-B Unic SA, genom advokaten Richard Byl, Bryssel,

— Frankrikes regering, genom Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur, utrikesministeriets rättsavdelning, och Anne de Bourgoing, chargé de mission, samma avdelning, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom Karen Banks, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 28 januari 1999 av: Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois et Fils SA, företrädda av advokaten Benoît Strowel, Bryssel, G-B Unic SA, företrätt av advokaten Richard Byl, och kommissionen, företrädd av Karen Banks,

och efter att den 25 mars 1999 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Cour d'appel de Bruxelles har genom dom av den 30 april 1998, som inkom till domstolens kansli den 11 maj samma år, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt frågor om tolkningen av artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet), i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s. 3, svensk version, SÖ 1993:24, nedan kallat EES-avtalet).

2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan bolagen Sebago Inc. (nedan kallat Sebago) och Ancienne Maison Dubois et Fils SA (nedan kallat Maison Dubois), å ena sidan, och G-B Unic SA (nedan kallat G-B Unic), å andra sidan, avseende G-B Unics försäljning av varor som bär ett varumärke som Sebago är innehavare av, utan Sebagos samtycke.

3 I artikel 7 i direktivet, med titeln "Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke", anges följande:

"1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket i gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden."

4 Artikel 7.1 i direktivet har ändrats i enlighet med artikel 65.2 i EES-avtalet, jämförd med bilaga XVII punkt 4, för att överensstämma med sagda avtal. Uttrycket "inom gemenskapen" har således ersatts med orden "i en avtalsslutande part".

5 Sebago är ett bolag registrerat i Amerikas Förenta Stater och är innehavare av två varumärken i Benelux under beteckningen "Docksides" och tre varumärken i Benelux under beteckningen "Sebago". Dessa varumärken är registrerade för bland annat skor. Maison Dubois är ensamåterförsäljare i Benelux för skor med märket Sebago.

6 I nr 10/1996 av G-B Unics reklambroschyr med titeln "La quinzaine Maxi-GB", i vilken gällande priser från den 29 maj till den 11 juni 1996 angavs, annonserade bolaget om att man sålde Docksides Sebago-skor i sina stormarknader Maxi-GB. Det rörde sig om 2 561 par skor tillverkade i El Salvador som köpts in från ett bolag, bildat enligt belgisk rätt, som specialiserat sig på parallellimport. Hela partiet såldes under sommaren 1996.

7 Sebago och Maison Dubois har inte bestritt att de skor som G-B Unic sålde var äkta vara. De gör dock gällande att eftersom man inte hade gett sitt medgivande till försäljning av dessa skor inom gemenskapen, saknade G-B Unic rätt att sälja dem där.

8 Sebago och Maison Dubois har därför vid belgisk domstol gjort gällande att G-B Unic gjort intrång i Sebagos varumärkesrätt genom att marknadsföra dessa produkter inom gemenskapen utan deras samtycke. De har därvid åberopat artikel 13A 8 i den enhetliga Beneluxlagen om varumärken, i dess lydelse enligt

protokollet av den 2 december 1992 (nedan kallad Beneluxlagen), som har en lydelse som svarar mot artikel 7.1 i direktivet.

9 Cour d'appel de Bruxelles har i begäran om förhandsavgörande anmärkt att parternas tolkning av artikel 13A 8 i Beneluxlagen skiljer sig åt i två väsentliga avseenden: för det första avseende huruvida den bestämmelsen ger uttryck för principen om internationell konsumtion, vilket G-B Unic påstår, eller för principen om konsumtion endast inom gemenskapen, vilket Sebago påstår, och för det andra avseende under vilka förhållanden varumärkets innehavare skall anses ha gett sitt samtycke.

10 Beträffande den andra frågan har G-B Unic hävdat att det för att uppfylla kraven på samtycke i artikel 13A 8 i Beneluxlagen är tillräckligt att liknande varor med samma varumärke redan lagligen har marknadsförts inom gemenskapen med varumärkesinnehavarens samtycke. Sebago har, å andra sidan, gjort gällande att dess samtycke måste inhämtas särskilt för varje bestämt parti varor, det vill säga för varje parti som vid ett visst tillfälle importeras av en viss importör. Sebago anser således att bolaget bara kan anses ha gett sitt samtycke om G-B Unic kan visa att man förvärvat skorna i fråga från en säljare som ingår i den distributionsorganisation som etablerats av Sebago inom gemenskapen, eller från en återförsäljare som, utan att ingå i denna organisation, lagligen har förvärvat skorna inom gemenskapen.

11 G-B Unic har, inför den nationella domstolen, även hävdat att det redan styrkts att Sebago implicit samtyckt till försäljning av de omtvistade skorna i gemenskapen, genom att inte förbjuda sin licenstagare i El Salvador att exportera dess varor till gemenskapen. Cour d'appel de Bruxelles har emellertid uttryckligen förklarat att det inte har visats att Sebago — vilket detta bolag bestrider — har meddelat någon sådan licens, och att omständigheten att den salvadoranske tillverkaren har exporterat varorna i fråga till gemenskapen inte gör att det måste anses styrkt att Sebago har samtyckt till marknadsföring av varorna i gemenskapen.

12 Cour d'appel de Bruxelles har därför vilandeförklarat målet och ställt följande frågor till domstolen:

"Skall artikel 7.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att den rättighet som är knuten till varumärket tillåter dess innehavare att motsätta sig användning av varumärket för äkta varor som inte har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (utsträckt till Norge, Island och Liechtenstein i enlighet med avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) av innehavaren eller med hans samtycke, när

— de varumärkesskyddade varorna kommer direkt från en stat utanför Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

— de varumärkesskyddade varorna kommer från en stat i Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i vilken de befann sig i transit utan varumärkesinnehavarens eller dennes representants samtycke, och

— varorna har inköpts i en av staterna i Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i vilken de förts ut på marknaden för första gången utan varumärkesinnehavarens eller dennes representants samtycke, eller när

— varumärkesskyddade varor, som är identiska med äkta varor av samma märke men som parallellimporterats direkt eller indirekt från stater utanför Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, marknadsförs eller redan har marknadsförts inom gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, eller när

— varumärkesskyddade varor, som liknar äkta varumärkesskyddade varor av samma märke men som parallellimporterats direkt eller indirekt från stater utanför Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, marknadsförs eller redan har marknadsförts inom gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke?"

13 Det skall inledningsvis anmärkas att domstolen i dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette International Schmied (REG 1998, s. I-4799), vilken meddelats efter beslutet att inhämta förhandsavgörande i förevarande mål, har fastställt att artikel 7.1 i direktivet, i dess lydelse enligt EES-avtalet, hindrar nationella regler enligt vilka de rättigheter som är knutna till ett varumärke skall anses konsumerade i fråga om varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.

14 Parterna i målet vid den nationella domstolen liksom den franska regeringen och kommissionen anser att domstolen redan har besvarat de första tre frågorna i domen i det ovannämnda målet Silhouette International Schmied, varför, enligt deras uppfattning, endast de två sista frågorna behöver besvaras.

15 Vad avser de två sista frågorna anser Sebago och Maison Dubois, liksom den franska regeringen och kommissionen, att varumärkesinnehavarens samtycke till marknadsföring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES) av ett parti varor inte medför att varumärkesrättigheter avseende andra partier av varor konsumeras, även om varorna är identiska.

16 G-B Unic anser å sin sida att artikel 7 i direktivet inte kräver att samtycket rör just de varor som har parallellimporterats. G-B Unic grundar bland annat sin argumentation på varumärkets väsentliga funktion, vilken, enligt domstolens rättspraxis, är att ge konsumenterna korrekt information om varans ursprung, så att konsumenterna utan svårigheter kan skilja denna vara från varor med annat

ursprung. G-B Unic menar att denna funktion inte innebär att varumärkesinnehavaren kan ha rätt att förbjuda import av äkta varor. Det är således fel att hävda att artikel 7 i direktivet endast rör varumärkesinnehavarens samtycke till marknadsföring av importerade exemplar av originalprodukter. G-B Unic anser således att samtycke, i den mening som avses i artikel 7 i direktivet, redan föreligger om samtycke har lämnats för den varutyp som är i fråga.

17 Domstolen konstaterar inledningsvis att intervenienterna i förevarande mål med rätta har anmärkt att domstolen redan har besvarat de första tre tolkningsfrågorna genom domen i det ovannämnda målet Silhouette International Schmied. I punkterna 18 och 26 i nämnda dom fastställde domstolen nämligen att enligt lydelsen av artikel 7 i direktivet föreligger konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke endast om varorna har förts ut på marknaden i gemenskapen (sedan EES-avtalet trädde i kraft gäller detta marknaden i EES) och att direktivet inte 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 Det skall vidare anmärkas att den nationella domstolen genom sina två sista frågor i huvudsak vill få veta huruvida det föreligger samtycke, i den mening som avses i artikel 7 i direktivet, när varumärkesinnehavaren har samtyckt till marknadsföring inom EES av varor som är identiska med eller liknar de varor avseende vilka konsumtion görs gällande, eller om samtycket tvärtom måste avse varje exemplar av den vara avseende vilken konsumtion görs gällande.

19 Domstolen konstaterar härvid, att även om artikel 7.1 i direktivet inte direkt ger ett svar på denna fråga framgår därav ändå 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.

20 Domstolen har redan bekräftat denna tolkning av artikel 7.1 i direktivet. Domstolen har nämligen fastställt att denna bestämmelse syftar till att göra det möjligt med fortsatt marknadsföring av ett exemplar av en produkt som bär ett varumärke, och som förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke, utan att denne kan förhindra detta (se dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior, REG 1997, s. I-6013, punkterna 37 och 38, och dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-905, punkt 57). Denna tolkning bekräftas dessutom av artikel 7.2 i direktivet, i vilken det talas om "fortsatt marknadsföring" av varorna, vilket visar att principen om konsumtion endast gäller bestämda exemplar som redan en gång har förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke.

21 Det skall vidare erinras om att gemenskapslagstiftaren genom att anta artikel 7 i direktivet, vilken begränsar konsumtionen av rättigheter knutna till ett varumärke till fall då de varor som bär varumärket har förts ut på marknaden i gemenskapen (sedan EES-avtalet trädde i kraft gäller detta marknaden i EES), har preciserat att omständigheten att en vara har förts ut på marknaden utanför detta område inte medför konsumtion av varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig import av varor som sker utan hans samtycke och att på detta sätt bestämma om varor som bär varumärket kan föras ut på marknaden i gemenskapen (sedan EES-avtalet trädde i kraft gäller detta marknaden i EES) när de inte redan tidigare har förts ut på marknaden där. Detta skydd skulle emellertid bli verkningslöst om den enda förutsättningen för konsumtion, i den mening som avses i artikel 7, vore att varumärkesinnehavaren har samtyckt till att varor som är identiska med eller liknar de varor avseende vilka konsumtion görs gällande har förts ut på marknaden inom detta område.

22 Med hänsyn till vad som har anförts ovan skall tolkningsfrågorna besvaras på följande sätt: Artikel 7.1 i direktivet skall tolkas så, att

— konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke endast föreligger om varorna har förts ut på marknaden i gemenskapen (sedan EES-avtalet trädde i kraft gäller detta marknaden i EES) och att nämnda artikel inte lämnar medlemsstaterna utrymme att i sin nationella lagstiftning föreskriva konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke i fråga om varor som har förts ut på marknaden i tredje land,

— samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, endast föreligger om samtycke lämnats för varje exemplar av den vara avseende vilken konsumtion görs gällande.

Rättegångskostnader

23 De kostnader som har förorsakats den franska 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.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

— angående de frågor som genom beslut av den 30 april 1998 har ställts av Cour d'appel de Bruxelles — följande dom:

Artikel 7.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet

av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall tolkas så, att

— konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke endast föreligger om varorna har förts ut på marknaden i gemenskapen (sedan avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet trädde i kraft gäller detta marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och att nämnda bestämmelse inte lämnar medlemsstaterna utrymme att i sin nationella lagstiftning föreskriva konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke i fråga om varor som har förts ut på marknaden i tredje land,

— samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, endast föreligger om samtycke lämnats för varje exemplar av den vara avseende vilken konsumtion görs gällande.

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann Edward

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 1 juli 1999.

R. Grass J.-P. Puissochet

Justitiesekreterare Ordförande på femte avdelningen