FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS

fremsat den 6. juni 1996 *

1. Det er ikke i nærværende sag, hvor Domstolen skal tage stilling til en præjudiciel anmodning fra Tribunale di Chiavari, umiddelbart indlysende, hvilket spørgsmål Domstolen helt bestemt skal afgøre. Det er min opfattelse, at det spørgsmål, som Domstolen skal afgøre, er spørgsmålet om, hvorvidt handel med varer, der er indført fra en medlemsstat, og som er forsynet med et gyldigt varemærke i denne stat, lovligt kan forbydes af en ret i en anden medlemsstat, i hvilken en anden ret har annulleret registreringen af et tilsvarende mærke med den begrundelse, at det er vildledende, og har truffet afgørelse om, at det forbydes mærkeindehaveren at anvende det. Navnlig må det afgøres, om en handlendes markedsføring af sådanne varer kan forbydes alene med den begrundelse, at den medfører en uretmæssig konkurrencefordrejning til skade for en anden erhvervsdrivende, der som følge af mærkets slettelse af registret ikke er i stand til at skaffe sig varer, der er forsynet med dette mærke fra mærkets indehaver i den anden medlemsstat.

2. Det omhandlede varemærke er »Cotonelle« (og varianten heraf »Cottonelle«), som Scott-koncernen har ladet registrere for toiletpapir og éngangslommetørklæder i adskillige medlemsstater. I tre lande (Frankrig, Spanien og Italien) har Scott-koncernens konkurrenter anfægtet gyldigheden af varemærket under anbringende af, at det kan vildlede forbrugerne, idet de får den opfattelse, at varerne er fremstillet af bomuld, hvilket materiale de faktisk ikke indeholder. Indtil videre har de franske og de spanske domstole afvist at annullere varemærket. Derimod har Italiens Corte d'appello di Milano annulleret begge udgaver af mærket ved dom af 1. oktober 1993 med den begrundelse, at de er vildledende. Nævnte ret har også fastslået, at Scott-koncernens brug af mærket udgjorde illoyal konkurrence, og har nedlagt forud mod mærkets anvendelse. Scott ankede denne afgørelse, og ankesagen verserede stadig ved Italiens Corte di cassazione, da de spørgsmål, Domstolen har fået forelagt i nærværende sag, blev forhandlet.

3. Efter afsigelsen af Corte d'appello di Milano's dom ophørte Scott-koncernen med at markedsføre varer under varemærket »Cotonelle« i Italien.

4. Selskabet Fratelli Graffione (herefter »Graffione«) er et engrosfirma med hjemsted i Ligurien. I tiden efter oktober 1993 mente

* Originalsprog: engelsk.

Graffione som følge af Corte d'appello di Milano's forbud, at selskabet ikke længere kunne levere varer udstyret med mærket »Cotonelle« til sine kunder. En gang i 1994 blev Graffione opmærksom på, at der i et supermarked i Gattorna (i provinsen Genova), der ejes af Fransa Discount di Lubiano Giorgio (herefter »Fransa«), blev solgt varer, der var forsynet med mærket »Cotonelle«. Graffione gjorde gældende, at der med disse salg forelå illoyal konkurrence, der skadede selskabets anseelse, idet selskabet havde meddelt sine kunder, at »Cotonelle«-varer ikke længere kunne sælges i Italien. Graffione indgav begæring til Tribunale di Chiavari om, at der blev nedlagt forbud mod, at Fransa solgte varer, forsynet med mærket »Cottonelle«, i Fransa's supermarked.

5. Fransa gjorde i sit svarskrift gældende, at den omhandlede vare var produceret i Frankrig, hvor mærket »Cottonelle« ikke var blevet erklæret ugyldigt. Fransa gjorde gældende, at et forbud mod, at virksomheden solgte varen i Italien, ville udgøre en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion, der er i strid med traktatens artikel 30. Fransa påberåbte sig Domstolens dom i »Clinique«-sagen [1], hvori det var blevet gjort gældende, at navnet på en fra Frankrig til Tyskland indført vare havde en vildledende karakter, mens Domstolen fastslog, at brugen af dette navn ikke kunne forbydes som vildledende. Fransa henviste også til Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988, i det følgende »varemærkedirektivet« eller blot »direktivet« [2].

6. Tribunale di Chiavari, der behandlede Graffione's begæring ved en enkelt udpeget dommer, afviste denne. Graffione ankede sagen til nævnte rets plenum, der ved kendelse af 29. oktober 1994 anmodede Domstolen om en præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

»1) Skal artikel 30 og 36 fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at nationale bestemmelser i en medlemsstat, der indeholder et forbud mod fri bevægelighed i denne stats område for en vare, der hidrører fra en anden medlemsstat, hvor varen er lovligt fremstillet og mærket, anvendes på restriktiv måde?

2) Skal bestemmelsen i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 fortolkes således, at der for så vidt angår varer, der bringes i handelen i hele Fællesskabet, skal ske en harmonisering af de

1 — Dom af 2.2.1994, sag C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, Sml. I, s. 317.

2 — EFT 1989 L 40, s. 1.

nationale bestemmelser om fortabelse af varemærkeretten af de i nævnte bestemmelse anførte grunde?

3) Skal den ovenfor i spørgsmål 2) nævnte bestemmelse i et tilfælde som det i grundene til denne kendelse beskrevne bl. a. på baggrund af proportionalitetsprincippet fortolkes således, at den er til hinder for, at nationale bestemmelser i en medlemsstat, der har til formål at hindre fri bevægelighed i denne medlemsstat for en vare, der lovligt er fremstillet og mærket i en anden medlemsstat, som den hidrører fra, anvendes på restriktiv måde?«

Sagens spørgsmål

7. Som nævnt er der forudsætningsvis vanskeligheder med i denne sag at fastlægge de spørgsmål, Domstolen skal tage stilling til. Kommissionen har i sit skriftlige indlæg anført, at den nationale ret har undladt klart at angive de nationale bestemmelser, i forhold til hvilke der anmodes om en fortolkning af fællesskabsretten. Kommissionen har fremhævet, at den præjudicielle anmodning er blevet udfærdiget under en sag om foreløbige forholdsregler, og har anført, at sagens retlige og faktiske omstændigheder kunne have været trukket klarere op, hvis den var blevet behandlet på grundlag af almindelige procesregler. Kommissionen har hermed henvist til Domstolens dom i Telemarsicabruzzo-sagen [3]. Det Forenede Kongerige har i sine bemærkninger også peget på vanskeligheden ved at fastslå, hvilke spørgsmål sagen drejer sig om. Den italienske regerings meget kortfattede bemærkninger belyser ikke yderligere spørgsmålet herom.

8. Kommissionen har anført, at den nationale ret først og fremmest har interesseret sig for de italienske bestemmelser om illoyal konkurrence og med de praktiske følger af Corte d'appello di Milano's dom i den italienske retsorden. Kommissionen anfører, at nævnte dom, selv om den er umiddelbart eksigibel i forhold til Scott-koncernen (Corte d'appello afviste at udsætte fuldbyrdelsen på Corte di cassazione's afgørelse af ankesagen), blev afsagt under faktiske omstændigheder, der er fundamentalt forskellige fra omstændighederne i den for Tribunale di Chiavari verserende sag og uden retsvirkninger i forhold til tredjemand, så længe den ikke har retskraft. Kommissionen har også gjort gældende, at Corte di cassazione selv vil få lejlighed til at anmode om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivet, og at det ikke ville være på sin plads at afgøre varemærkespørgsmålet på sagens nuværende stadium. Det er Kommissionens opfattelse, at spørgsmålet om varemærkerettigheder er sagen ved Tribunale di Chiavari uvedkommende, og har henvist til domme, hvori Domstolen har afvist at besvare spørgsmål af hypotetisk karakter eller spørgsmål, der er uden forbindelse med sagsgenstanden i den for den nationale ret verserende sag [4]. Kommissionen har

3 — Dom af 26.1.1993, forenede sager C-320/90, C-321/90 og C-322/90, Sml. I, s. 393, præmis 6.

4 — Dom af 16.6.1981, sag 126/80, Salonia, Sml. s. 1563, og af 16.7.1992, sag C-343/90, Lourenço Dias, Sml. I, s. 4673.

derudover givet udtryk for den opfattelse, at det andet og det tredje spørgsmål fra Tribunale di Chiavari ikke kan admitteres.

9. Jeg kan tilslutte mig Kommissionens opfattelse, for så vidt som det ikke efter min mening er på sin plads i denne sag at tage stilling til spørgsmålet om gyldigheden af mærkerne »Cotonelle« og »Cottonelle« (som jeg herefter under ét omtaler som »Cotonelle«) fra et fællesskabsretligt synspunkt. Selv om parterne i hovedsagen har fremsat forskellige bemærkninger i den forbindelse, er der ikke tale om et spørgsmål, som den nationale ret har stillet, og det synes efter indholdet af forelæggelseskendelsen ikke at være direkte omtvistet i sagen for den nationale ret. Tilsyneladende har Tribunale di Chiavari ikke anmodet Domstolen om en afgørelse af, om mærket er vildledende, eller om at oplyse, hvorledes bestemmelsen i varemærkedirektivets artikel 12, stk. 2, litra b), om mærker, der vil kunne vildlede offentligheden, skal fortolkes. Spørgsmålene vedrørende direktivet synes at tage sigte på en afgørelse om, hvilke *følger* en konstatering af den vildledende karakter i én medlemsstat for så vidt angår varer indført fra en anden medlemsstat, hvor der foreligger en formelig konstatering af det modsatte. Det kan ikke overraske, at spørgsmålet om mærkets gyldighed ikke direkte er omtvistet mellem sagens parter, eftersom begge på forskellige omsætningstrin er handlende, der sælger varer med »Cotonelle«-mærket. I øvrigt er den tvist, der direkte drejer sig om gyldigheden af »Cotonelle«-mærket, genstand for en stadig i Italien verserende retssag, som mærkeindehaveren er part i, og i hvilken de forskellige spørgsmål herom direkte vil kunne behandles. På baggrund heraf kan det ikke være på sin plads at tage dette spørgsmål op til behandling i denne præjudicielle sag. Der bliver altså ikke her tale om at drøfte det interessante spørgsmål, om konstateringen af, at mærket er vildledende i Italien, skal anerkendes af Domstolen, således at den kan begrunde forbud mod import fra en medlemsstat, hvor det er fastslået, at mærket ikke er vildledende.

10. Domstolen har imidlertid, som jeg vil vise det i det følgende, mulighed for at give en fortolkning af traktatens artikel 30 og direktivet, der vil kunne hjælpe den forelæggende ret. Selv om forelæggelseskendelsen ikke, som anført af Kommissionen, er forbilledlig klar, vil det kun kunne være på sin plads at afvise den, såfremt det er åbenbart, at de forelagte spørgsmål ikke har nogen sammenhæng med hovedsagens genstand [5], eller såfremt redegørelsen for de retlige og faktiske omstændigheder i hovedsagen er utilfredsstillende [6]. Det er ikke tilfældet i denne sag. De retlige og faktiske omstændigheder er, som tidligere omtalt, ret enkle. Desuden er der ikke noget hypotetisk eller særligt usædvanligt ved forholdene i denne sag.

5 — Jf. den ovenfor i note 4 nævnte Salonia-dom.

6 — Jf. den ovenfor i note 3 nævnte Telemarsicabruzzo-dom.

De nationale myndigheder, der står for registreringen af varemærker, og de nationale retter, der har kompetence til at træffe afgørelser om bevarelse eller fortabelse af sådanne mærker, kan nå til forskellige resultater for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt et givet mærke kan vildlede. Man kan udmærket forestille sig en situation, i hvilken et bestemt varemærke kan vildlede forbrugerne i én medlemsstat, men ikke i en anden. Som generaladvokat Gulmann påpegede i sit forslag til afgørelse i Clinique-sagen [7], afhænger spørgsmålet herom i en vis udstrækning af sproglige, kulturelle og sociale forhold, der kan variere fra medlemsstat til medlemsstat. Navnet i den foreliggende sag er i sproglig henseende et udmærket eksempel herpå. Det kan hævdes, at ordet »Cotonelle« kan få en engelsk-, fransk- eller italiensksproget person til at tro, at en vare er lavet af bomuld. Denne virkning kan ordet imidlertid ikke have hos personer, der kun forstår tysk eller spansk, eftersom bomuld på disse sprog hedder henholdsvis »baumwolle« og »algodón«.

11. Som nævnt ønsker den nationale ret tilsyneladende en afgørelse af, om domstolene i en medlemsstat, hvor et varemærke er blevet kendt ugyldigt som vildledende, kan forbyde salg og indførsel af varer, der er forsynet med et varemærke fra en anden medlemsstat, hvis retter har fastslået, at varemærket ikke kan vildlede. Og navnlig ønskes der en afgørelse af, om dette kan begrundes i hensynet til at undgå illoyal konkurrence, altså fordi en handlende, som ikke er i stand til at skaffe sig de med mærkerne udstyrede varer direkte fra mærkeindehaveren i den medlemsstat, hvor mærket er blevet kendt ugyldigt, bliver konkurrencemæssigt forfordelt i forhold til en anden handlende, som importerer varerne fra en anden medlemsstat, hvor varemærket stadig er gyldigt.

Det første spørgsmål

12. Det første spørgsmål er noget vagt formuleret, idet der blot spørges, om artikel 30 og 36 skal fortolkes således, at det herefter er udelukket, at »nationale bestemmelser i en medlemsstat anvendes på restriktiv måde« uden nærmere præcisering af, hvilken national lovgivning der tænkes på. Som Kommissionen har anført i sit indlæg må det imidlertid dreje sig om den italienske lovgivning om uretmæssig konkurrence i codice civile's artikel 2598-2601, og navnlig artikel 2598, stk. 3.

13. Endvidere er, som fremhævet af Kommissionen — det fremgår også af forelæggelseskendelsen — den faktiske baggrund for nærværende sag en tvist mellem Graffione og Fransa, idet førstnævnte gør gældende, at sidstnævnte har en uretmæssig fordel i

7 — Nævnt ovenfor i note 1.

konkurrencen ved ikke at være bundet af Corte d'appello di Milano's dom, som tilsyneladende kun kan være bindende for mærkeindehaveren. Det fremgår også klart både af forelæggelseskendelsen og Graffione's indlæg, at Graffione ikke direkte ønsker at få Fransa's handel med »Cotonelle«-varer standset af hensyn til beskyttelsen af forbrugerne under anbringende af, at mærket er vildledende (Graffione har formentlig faktisk haft forhåbninger om, at Corte d'appello di Milano's dom herom ikke ville blive stadfæstet i ankeinstansen). Det afgørende spørgsmål, der må stilles, er derfor, om indførsel af varer fra medlemsstat A, hvor varen lovligt er bragt i handelen, kan forbydes *med den begrundelse, at konkurrencen mellem virksomheder uretmæssigt fordrejes*, eftersom en engroshandlende i medlemsstat B ikke (af hensyn til beskyttelsen af forbrugerne) direkte kan købe de omhandlede varer hos producenten, mens en detailhandler i medlemsstat B fra medlemsstat A kan indføre de samme varer med det samme navn.

14. Spørgsmålet skal således formuleret besvares benægtende. En begrænsning for indførslen strider absolut mod traktaten, såfremt den alene begrundes med, at omstændigheder af denne art udgør uretmæssig konkurrence. Ganske vist er imødegåelsen af uretmæssig konkurrence et af de forhold, som ifølge Domstolens dom i »Cassis de Dijon«-dommen [8] kan begrunde restriktioner for de frie varebevægelser. Imidlertid er besvarelsen i nærværende sag den enkle, at der ikke er noget uretmæssigt ved en konkurrence mellem virksomheder, der begge frit kan importere og sælge vedkommende vare. Hvis, som anført af Kommissionen, virkningen af Corte d'appello di Milano's dom — indtil Corte di cassazione har truffet afgørelse i den verserende ankesag — blot var et forbud mod, at indehaveren af det italienske varemærke ikke kunne benytte det, mens andre erhvervsdrivende principielt kunne handle med indførte varer forsynet med »Cotonelle«-mærket, er det vanskeligt at forstå, hvorledes Fransa's salg af indførte »Cotonelle«-mærker kan forbydes under omstændigheder som de foreliggende, eftersom tilsyneladende intet forhindrer Graffione i selv at indføre varen. Det er ufornødent at gå ind i en drøftelse af proportionalitetsspørgsmål her, men det ses vanskeligt, hvorledes en indførselsrestriktion kan begrundes i hensynet til redelig handelsskik, blot fordi en virksomhed benytter sig af de muligheder, som princippet om frie varebevægelser skaber, mens en anden virksomhed viger tilbage herfor. Endvidere ville stillingen være den samme, selv om Graffione var repræsentant for Scott-koncernen, og selv om selskabet således var bundet af Corte d'appello di Milano's dom. Selv i så fald ville det ikke alene på grundlag af en eventuelt foreliggende konkurrencefordrejning retmæssigt kunne forhindre en anden erhvervsdrivende, der ikke var bundet af nævnte dom, i at indføre varerne fra en anden medlemsstat. Konkurrencefordrejning

8 — Dom af 20.2.1979, sag 120/78, Rewe-Zentral, Sml. s. 649; jf. for så vidt angår beskyttelsen mod uretmæssig konkurrence, Peter Oliver: *Free Movement of Goods in the European Community*, tredje udgave, London, 1996, Sweet & Maxwell, s. 237 ff.

er for så vidt et rent økonomisk hensyn, der ikke kan begrunde en indførselsrestriktion enten efter artikel 36 eller ud fra tvingende hensyn af den i »Cassis de Dijon«-dommen omhandlede art [9].

15. Det kan imidlertid hensigtsmæssigt overvejes, om svaret ville blive et andet, såfremt der forelå en endelig afgørelse fra en national ret, der generelt medførte et forbud mod salg i Italien af toiletpapir eller éngangslommetørklæder, der ikke er fremstillet af bomuld, under »Cotonelle«-mærket med den begrundelse, at mærket vildleder forbrugerne. Det ville herefter være usikkert, om et sådant forbud kan håndhæves for så vidt angår varer, der er indført fra en anden medlemsstat, hvor mærket ikke anses for vildledende. Håndhævelsen af et forbud mod sådanne varer ville begrænse handelen mellem medlemsstater og være i strid med traktatens artikel 30, medmindre det var begrundet i et af de i traktatens artikel 36 nævnte hensyn eller var nødvendigt for at beskytte et af de »tvingende hensyn«, som Domstolen har anerkendt i »Cassis de Dijon«-dommen [10]. Beskyttelse af forbrugerne er et sådant tvingende hensyn. Herefter kan fuldbyrdelsen over for varer indført fra en anden medlemsstat af en retsafgørelse, der forbyder anvendelse af et varemærke, der er fundet vildledende, være begrundet i hensynet til forbrugerbeskyttelse, eftersom det som tidligere nævnt bestemt er muligt, at et varemærke kan være vildledende i én medlemsstat uden at være det i en anden. Et sådant forbud skal imidlertid være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at forstå, at forbrugerne ikke tilstrækkeligt kan beskyttes på anden måde — i den foreliggende situation f.eks. ved en mærkning, hvoraf det fremgår, at varen faktisk ikke indeholder bomuld. Med denne fremstilling af forholdene er der naturligvis ikke tale om nogen stillingtagen til, om ordet »Cotonelle« som påstået har en vildledende karakter.

16. Det kan imidlertid fastslås, at Graffione's søgsmål mod Fransa tilsyneladende ikke direkte støttes på grunde vedrørende forbrugerbeskyttelse, men mere på, at der vil være tale om en urimelig konkurrencefordrejning på Graffione's bekostning, såfremt det tilladdes Fransa at sælge »Cotonelle«, der er indført fra Frankrig i Italien, mens Graffione er ude af stand til at handle med »Cotonelle«, der er leveret af indehaveren af det italienske varemærke. Som tidligere nævnt kan det argument ikke begrunde et importforbud.

9 — Jf. det i note 8 nævnte værk, s. 190. Jf. desuden generaladvokat Slynn's forslag til afgørelse i sag 182/84, Miro, Sml. 1985, s. 3731, samt dom af 22.1.1981, sag 58/80, Dansk Supermarked, Sml. s. 181, præmis 16.

10 — Den ovenfor i note 8 nævnte dom.

Det andet og det tredje spørgsmål

17. Disse spørgsmål vedrører begge fortolkningen af varemærkedirektivet. Direktivet har til formål at tilnærme medlemsstaternes varemærkelovgivninger, således at »forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet«, fjernes [11]. Direktivet tager imidlertid ikke sigte på en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, idet Rådet fandt det tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen »til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion« [12]. Direktivets forfattere har udtrykkelig anerkendt, at medlemsstaterne bevarer deres frihed til at fastsætte konsekvenserne af, at et mærke fortabes eller kendes ugyldigt [13], og at direktivet ikke udelukker, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de dér gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse [14].

18. Direktivet indeholder to bestemmelser om vildledende varemærker. I artikel 3, stk. 1, litra g), er det bestemt, at varemærker, som er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse, ikke kan registreres eller, hvis de allerede er blevet registreret, kan erklæres ugyldige. I artikel 12, stk. 2, litra b), er det bestemt, at et varemærke kan fortabes, såfremt det efter den dato, på hvilken det blev registreret, som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse. Medlemsstaterne skulle sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme direktivet i kraft senest den 31. december 1992 [15].

19. Hvad man her skal mærke sig er, at fortabelse af et varemærke i henhold til direktivets artikel 12, stk. 2, litra b), eller en afvisning af registrering af et varemærke fra først af i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra g), ikke nødvendigvis betyder, at varemærket ikke kan bruges. Den eneste virkning, som en sådan afgørelse uden videre har, er, at varemærkeindehaveren (eller den person, der anmelder et varemærke til registrering) ikke har nogen eneret til brug af varemærket. Konstateringen i femte betragtning til direktivet af, at medlemsstaterne bevarer

11 — Første betragtning til direktivet.
12 — Tredje betragtning til direktivet.
13 — Femte betragtning til direktivet.
14 — Sjette betragtning til direktivet.
15 — Jf. direktivets artikel 16, stk. 2, sammenholdt med artikel 1 i Rådets afgørelse 92/10/EØF af 19.12.1991, EFT 1992 L 6, s. 35.

deres frihed til at fastsætte regler om virkningerne af varemærkers fortabelse eller ugyldighed, gør det klart, at spørgsmålet om, hvorvidt brugen af varemærket, når beskyttelse på grundlag af det afslås med den begrundelse, at det kan være vildledende, generelt skal forbydes, skal afgøres på grundlag af national ret.

20. Heraf følger, at en afgørelse om et forbud mod brug af mærket af hensyn til forbrugerbeskyttelse ifølge direktivet ikke, når en national ret har truffet afgørelse om dettes bortfald eller ugyldighed, skal træffes af andre nationale retter, og at disse ej heller i kraft af direktivet er afskåret fra at indføre et sådant forbud.

Forslag til afgørelse

21. På baggrund af det anførte foreslår jeg Domstolen at besvare de præjudicielle spørgsmål fra Tribunale di Chiavari på følgende måde:

»Når en kompetent retsinstans i en medlemsstat har truffet afgørelse om, at et varemærke er fortabt, fordi mærket vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til varernes art, og har nedlagt forbud mod brug af mærket, kan en afgørelse fra en anden retsinstans i samme medlemsstat, hvorved der på grund af hensynet til forbrugerbeskyttelse nedlægges forbud mod salg af varer under samme mærke, der er indført fra en anden medlemsstat, i hvilken det omhandlede mærke er lovligt, under visse omstændigheder være forenelig med traktatens artikel 30, ligesom den ikke er i strid med artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets direktiv 89/104/EØF.

Når den retlige afgørelse om fortabelse af et varemærke kun er bindende for indehaveren af dette mærke og ikke forhindrer andre i at sælge varer med dette varemærke, der er importeret fra en anden medlemsstat, kan en afgørelse fra en anden retsinstans vedrørende denne import sidestilles med en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion, jf. traktatens artikel 30, når der herved — til skade for den virksomhed, som ved retsafgørelsen om varemærkets fortabelse hindres i at skaffe sig varen direkte fra varemærkeindehaveren, men ikke i at skaffe sig varer med mærket fra en anden medlemsstat — nedlægges forbud mod salg af sådanne produkter, der antages at udgøre illoyal konkurrence. En sådan afgørelse kan ikke begrundes med henvisning til god markedsføringsskik.«