DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

15. oktober 2009 *

I sag C-324/08,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) ved afgørelse af 11. juli 2008, indgået til Domstolen den 16. juli 2008, i sagen:

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

mod

Diesel SpA,

har

* Processprog: nederlandsk.

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano (refererende dommer), som fungerende formand for Første Afdeling, og dommerne E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič og J.-J. Kasel,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: kontorchef M.-A. Gaudissart,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 25. juni 2009,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV og Remo Zaandam BV ved advocaten T. van Engelen og V. Tsoutsanis

— Diesel SpA ved advocaten S. Klos, A.A. Quaedvlieg og B.R.J. van Ramshorst

— den italienske regering ved I. Bruni, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved H. Krämer og A. Nijenhuis, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører 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), som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 (EFT 1994 L 1, s. 3, herefter »direktiv 89/104«).

2 Denne anmodning er indgivet inden for rammerne af en retssag mellem Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (herefter »Makro«), Metro Cash & Carry BV samt Remo Zaandam BV på den ene side og Diesel SpA (herefter »Diesel«) på den anden side vedrørende Makros markedsføring af sko, der er forsynet med et varemærke, som Diesel er indehaveren af, og uden denne indehavers udtrykkelige samtykke.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Artikel 5, stk. 1-3, i direktiv 89/104 bestemte:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.«

4 Direktivets artikel 7 bestemte i dens oprindelige version følgende:

»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.«

5 I overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, sammenholdt med aftalens bilag XVII, punkt 4, er denne artikel 7, stk. 1, blevet ændret i forbindelse med aftalen, idet udtrykket »inden for Fællesskabet« er blevet erstattet af »på en kontraherende parts område«.

Internationale bestemmelser

6 Artikel 2.23, stk. 3, i Beneluxaftalen om intellektuel ejendomsret (varemærker og design), undertegnet i Haag den 25. februar 2005, som har erstattet den tidligere artikel 13, A, stk. 9, i Beneluxlandenes fælles lov om varemærker, er affattet som følger:

»Eneretten omfatter ikke retten til at modsætte sig brug af varemærket for varer, der af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde [herefter »EØS«] under dette mærke, medmindre indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

7 Diesel er indehaver af ordmærket Diesel på grundlag af en for Beneluxlandene gældende registrering af dette mærke.

8 Distributions Italian Fashion SA, Barcelona (Spanien) (herefter »Difsa«), var distributør af varer forsynet med varemærket Diesel i Spanien, Portugal og Andorra.

9 Den 29. september 1994 indgik Difsa en eneforhandlingsaftale med det spanske selskab Flexi Casual SA (herefter »Flexi Casual«), hvorefter Difsa gav Flexi Casual eneret til salg af en række varer, herunder sko, med ordmærket Diesel i Spanien, Portugal og Andorra. Ifølge denne aftales artikel 1.4 var det tilladt Flexi Casual at foretage »prøvesalg« af sko forsynet med varemærket Diesel ved inden for de omhandlede geografiske områder at udbyde dem til salg til sine kunder med henblik på »troværdigt at fastlægge markedsbehovene«.

10 Den 11. november 1994 gav Difsa følgelig Flexi Casual en licens, hvorved Flexi Casual for at afprøve markedet fik tilladelse til at fremstille og sælge sko, som selskabet selv havde designet, hvorefter disse varer kunne forelægges Diesel med henblik på salg eller med henblik på »overførsel af fremstillerlicens«.

11 Den 21. oktober 1997 gav en direktør i Flexi Casual selskabet Cosmos World SL (herefter »Cosmos«) en skriftlig licens til at fremstille og sælge sko, tasker og bælter af varemærket Diesel. På grundlag af denne aftale, men uden nogen udtrykkelig tilladelse fra Difsa eller Diesel, fremstillede og markedsførte Cosmos sko forsynet med dette varemærke.

12 I sommeren 1999 udbød Makro sko til salg, der var forsynet med ord- og figurmærket Diesel, og som to spanske virksomheder, der havde købt skoene af Cosmos, havde erhvervet.

13 Idet Diesel gjorde gældende, at selskabet aldrig havde givet sit samtykke til den af Cosmos omhandlede markedsføring, anlagde det den 26. oktober 1999 ved Rechtbank te Amsterdam sag an mod Makro og mod en af selskabets komplementarer, nemlig Deelnemingmij Nedema BV, med påstand om bl.a. at bringe krænkelsen af Diesels ophavsrettigheder og af de til varemærket knyttede rettigheder til ophør samt om skadeserstatning.

14 Ved dom af 29. december 2004 gav Rechtbank te Amsterdam i det væsentlige medhold i denne påstand. Gerechtshof te Amsterdam stadfæstede som appelinstans denne afgørelse ved dom af 17. august 2006.

15 Sagsøgerne i hovedsagen iværksatte herefter kassationsappel til prøvelse af ovennævnte dom ved Hoge Raad der Nederlanden, idet de bl.a. gjorde gældende, at de til varemærket Diesel knyttede rettigheder var udtømt, eftersom Cosmos havde markedsført de omhandlede sko med Diesels samtykke som omhandlet i artikel 2.23, stk. 3, i Beneluxaftalen om intellektuel ejendomsret og artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104.

16 De argumenter, som parterne har påberåbt sig for den forelæggende ret, vedrører bl.a. de kriterier, der finder anvendelse med henblik på at fastslå, hvorvidt Diesel havde givet sit stiltiende samtykke som omhandlet i ovennævnte direktivs artikel 7, stk. 1, til markedsføring inden for EØS af sko fremstillet af Cosmos. I denne forbindelse er parterne navnlig uenige om relevansen af den fortolkning af nævnte bestemmelse, som gives i dom af 20. november 2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss (Sml. I, s. 8691), idet varerne, der var forsynet med det omhandlede varemærke, i de sager, der gav anledning til denne dom, for første gang var blevet markedsført uden for EØS og ikke direkte inden for EØS sådan som i hovedsagen.

17 Hoge Raad der Nederlanden har under disse omstændigheder besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal der i en situation, hvor varer først er blevet markedsført [af en erhvervsdrivende] inden for EØS under indehaverens varemærke, men ikke af indehaveren selv eller med dennes udtrykkelige samtykke, anvendes de samme kriterier ved bedømmelsen af, om dette er sket med varemærkeindehaverens (stiltiende) samtykke i henhold til artikel 7, stk. 1, i [direktiv 89/104], som i en situation, hvor sådanne varer af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke først er blevet markedsført uden for EØS?

2) Såfremt første spørgsmål besvares benægtende, hvilke kriterier — eventuelt udledt af dom afsagt af Domstolen den 22. juni 1994 i sag C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger (Sml. I, s. 2789) — skal da anvendes i den i det første spørgsmål nævnte situation for at afgøre, om varemærkeindehaveren (stiltiende) har samtykket i det nævnte direktivs forstand?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

18 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om begrebet en varemærkeindehavers »stiltiende samtykke« som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 kan fortolkes på grundlag af de i dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss nævnte kriterier, når den første markedsføring af varer forsynet med dette varemærke fandt sted direkte inden for EØS og ikke forudgående uden for dette område.

19 I denne forbindelse skal det for det første påpeges, at Domstolen i præmis 46 i dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss præciserede, at samtykket til en markedsføring inden for EØS af varer, der tidligere er markedsført uden for dette område, kan følge ikke blot af det udtrykkeligt formulerede samtykke, men også kan »fremgå af forhold eller omstændigheder, der er tidligere end, sammenfaldende med eller senere end markedsføringen uden for EØS, og som efter den nationale rets bedømmelse ligeledes med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin ret«. I samme doms præmis 53-58 tilføjede Domstolen, at et sådant stiltiende samtykke skal være støttet af forhold, der positivt godtgør denne varemærkeindehavers afkald på at påberåbe sig sin eneret, og navnlig kan det ikke udledes af varemærkeindehaverens blotte tavshed.

20 Når dette er præciseret, bemærkes, at artikel 5-7 i direktiv 89/104 ifølge fast retspraksis indebærer en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og de fastlægger således de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Fællesskabet (jf. dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799, præmis 25 og 29, og dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss, præmis 39).

21 Navnlig tildeles varemærkeindehaveren ved ovennævnte direktivs artikel 5 en eneret, der giver ham mulighed for bl.a. at forbyde tredjemand at importere, udbyde eller markedsføre varer, der er forsynet med hans varemærke, eller at opbevare dem med henblik herpå. Direktivets artikel 7, stk. 1, indeholder en undtagelse til denne bestemmelse, idet den bestemmer, at indehaverens ret er udtømt, når varerne er markedsført inden for EØS af indehaveren selv eller med dennes samtykke (jf. dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss, præmis 40, og dom af 8.4.2003, sag C-244/00, Van Doren + Q, Sml. I, s. 3051, præmis 33, samt af 30.11.2004, sag C-16/03, Peak Holding, Sml. I, s. 11313, præmis 34).

22 Det fremgår således, at det samtykke, der indebærer, at indehaveren giver afkald på sin eneret efter direktivets artikel 5, udgør det afgørende element for udtømning af denne ret, og det skal derfor udtrykkes på en måde, der klart tilkendegiver indehaverens vilje til at give afkald på denne ret (dom af 23.4.2009, sag C-59/08, Copad, Sml. I, s. 3421, præmis 42).

23 Viljen hertil fremgår sædvanligvis af det udtrykkeligt formulerede samtykke (dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss, præmis 46, og Copad-dommen, præmis 42). Domstolen har dog på grundlag af hensynet til beskyttelsen af de frie varebevægelser, som navnlig er fastslået i artikel 28 EF og 30 EF, anerkendt, at der kan være undtagelser til en sådan regel.

24 På den ene side har Domstolen således fastslået, at udtømningen af den i artikel 5 i direktiv 89/104 fastsatte eneret kan indtræde, bl.a. når markedsføringen af varerne foretages af en erhvervsdrivende, der har en økonomisk forbindelse til varemærkeindehaveren, sådan som eksempelvis en licenstager (jf. i denne retning dommen i sagen IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, præmis 34, og Copad-dommen, præmis 43).

25 Som det blev påpeget i nærværende doms præmis 19, følger det på den anden side også af Domstolens retspraksis, at selv i tilfælde, hvor den første markedsføring af de omhandlede varer inden for EØS foretages af en fysisk eller juridisk person, der ikke har nogen økonomisk forbindelse til varemærkeindehaveren, og uden sidstnævntes udtrykkelige samtykke, kan viljen til at give afkald på den i artikel 5 i direktiv 89/104 fastsatte eneret følge af denne varemærkeindehavers stiltiende samtykke, idet et sådant samtykke kan udledes på grundlag af kriterierne nævnt i præmis 46 i dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss.

26 Det skal herved bemærkes, at selv om Domstolen i præmis 46 i dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss henviste til en første markedsføring uden for EØS, skal en sådan henvisning ses i lyset af den omstændighed, at i de sager, der gav anledning til denne dom, var de omhandlede varer tidligere blevet markedsført uden for EØS, hvorefter de var blevet indført til og markedsført inden for EØS.

27 Der er dog intet i ordlyden af dommen i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss, der gør det muligt at anse Domstolens præciseringer i dommens præmis 46 angående de forhold

og omstændigheder, på grundlag af hvilke varemærkeindehaverens stiltiende samtykke kan udledes, for kun at kunne anvendes inden for rammerne af en sådan faktisk kontekst og ikke være generelt anvendelige.

28 Samme doms præmis 53-55, som præciserer de krav, der finder anvendelse på beviset for, at der foreligger et stiltiende samtykke, er således formuleret i generelle vendinger, der ikke opstiller nogen principiel sondring afhængigt af, om den oprindelige markedsføring fandt sted uden for EØS eller inden for EØS.

29 Desuden ville en sådan sondring være i strid med den ordning, der er indført med direktiv 89/104.

30 Som det nemlig fremgår af selve ordlyden af dette direktivs artikel 7, stk. 1, kan det i nærværende sag omhandlede princip om konsumption inden for Fællesskabet kun finde anvendelse på varer, der med samtykke fra indehaveren af det pågældende varemærke er blevet markedsført inden for EØS. Med andre ord er det med henblik på udtømning af varemærkeindehaverens eneret som fastsat i samme direktivs artikel 5 alene relevant, at markedsføringen af de omhandlede varer har fundet sted inden for dette område.

31 Som det i øvrigt allerede er præciseret i Domstolens praksis, forårsager en eventuel markedsføring uden for dette område derimod ikke nogen konsumptionsvirkning i denne henseende (jf. dom af 1.7.1999, sag C-173/98, Sebago og Maison Dubois, Sml. I, s. 4103, præmis 21, samt Van Doren + Q-dommen, præmis 26, og Peak Holding-dommen, præmis 36).

32 Med henblik på at sikre beskyttelsen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og for at gøre det muligt senere at markedsføre varer, der er forsynet med et varemærke, uden at varemærkeindehaveren kan modsætte sig dette, er det afgørende, at varemærkeindehaveren kan kontrollere den første markedsføring af disse varer inden for EØS, uafhængigt af om varerne eventuelt først har været markedsført uden for dette område (jf. i denne retning dommen i sagen Sebago og Maison Dubois, præmis 20

og 21, og i sagen Zino Davidoff og Levi Strauss, præmis 33, Van Doren + Q-dommen, præmis 26, samt Peak Holding-dommen, præmis 36 og 37).

33 Det følger af det ovenstående, at det rent faktiske spørgsmål, om varerne, der er forsynet med det omhandlede varemærke, først er blevet markedsført inden for EØS eller uden for EØS, ikke i sig selv har nogen relevans i forhold til anvendelsen af det i artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 fastsatte konsumptionsprincip.

34 Under disse omstændigheder ville det hverken være i overensstemmelse med ordlyden af eller formålet med ovennævnte artikel 7, stk. 1, at muligheden for at udlede varemærkeindehaverens stiltiende samtykke af visse omstændigheder og forhold som omhandlet i dommen i sagen Zino Davidoff og Levis Strauss begrænses til alene at gælde i de tilfælde, hvor den første markedsføring af de omhandlede varer har fundet sted uden for EØS.

35 På denne baggrund skal det rejste spørgsmål besvares med, at artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at samtykket fra en indehaver af et varemærke til, at markedsføring af varer, der er forsynet med dette varemærke, direkte inden for EØS foretages af en tredjemand, der ikke har nogen økonomisk forbindelse til denne varemærkeindehaver, kan være stiltiende under forudsætning af, at et sådant samtykke følger af forhold eller omstændigheder, der er tidligere end, sammenfaldende med eller senere end markedsføringen inden for dette område, og som efter den nationale rets bedømmelse med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin eneret.

Det andet spørgsmål

36 Den forelæggende ret har udelukkende stillet det andet spørgsmål for det tilfælde, at det første spørgsmål besvares benægtende. Da dette er besvaret bekræftende, er det ufornødent at behandle det andet spørgsmål.

Sagens omkostninger

37 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) 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 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, skal fortolkes således, at samtykket fra en indehaver af et varemærke til, at markedsføring af varer, der er forsynet med dette varemærke, direkte inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde foretages af en tredjemand, der ikke har nogen økonomisk forbindelse til denne varemærkeindehaver, kan være stiltiende under forudsætning af, at et sådant samtykke følger af forhold og omstændigheder, der er tidligere end, sammenfaldende med eller senere end markedsføringen inden for dette område, og som efter den nationale rets bedømmelse med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin eneret.

Underskrifter