DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 15 oktober 2009 *

I mål C-324/08,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) genom beslut av den 11 juli 2008, som inkom till domstolen den 16 juli 2008, i målet

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

mot

Diesel SpA,

meddelar

* Rättegångsspråk: nederländska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano (referent), tillförordnad ordförande på första avdelningen, samt domarna, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič och J.-J. Kasel,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: enhetschefen M.-A. Gaudissart,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 25 juni 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

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

— Diesel SpA, genom S. Klos, A.A. Quaedvlieg och B.R.J. van Ramshorst, advocaten,

— Italiens regering, genom I. Bruni, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Krämer och A. Nijenhuis, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 7.1 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), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (nedan kallat Makro), Metro Cash & Carry BV, och Zaandam BV och å andra sidan Diesel SpA (nedan kallat Diesel). Tvisten mellan parterna har uppkommit med anledning av att Makro salufört skor som försetts med ett varumärke som Diesel är innehavare av och gjort detta utan Diesels uttryckliga samtycke.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3 I artikel 5.1–5.3 i direktiv 89/104 föreskrivs följande:

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

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

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.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam."

4 Artikel 7 i direktiv 89/104 hade ursprungligen följande lydelse:

"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 inom 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."

5 Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), jämförd med bilaga XVII punkt 4 i detta avtal, ändrades den ursprungliga lydelsen av artikel 7.1 i direktivet, på så sätt att ”inom gemenskapen” ändrades till ”i en avtalsslutande part”.

Den internationella lagstiftningen

6 Beneluxkonventionen om immaterialrätt (varumärken och mönster eller modeller) undertecknades i Haag den 25 februari 2005. Artikel 2.23.3 i denna ersatte artikel 13 A.9 i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag och har följande lydelse:

”Ensamrätten innebär inte rätt att motsätta sig användning av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden i Europeiska gemenskapen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet [nedan kallat EES] under det varumärket om inte 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.”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

7 Diesel är innehavare av ordmärket Diesel genom registrering som är giltig inom Benelux.

8 Distributions Italian Fashion SA, Barcelona (Spanien) (nedan kallat Difsa) var distributör för varor försedda med varumärket Diesel i Spanien, Portugal och Andorra.

9 Den 29 september 1994 slöt Difsa ett avtal om ensamåterförsäljning med Flexi Casual SA (nedan kallat Flexi Casual), ett bolag bildat enligt spansk rätt. Enligt avtalet överlät Difsa till Flexi Casual rätten till ensamåterförsäljning i Spanien, Portugal och Andorra avseende ett antal varor, bland annat skor, som försetts med ordmärket Diesel. Enligt artikel 1.4 i avtalet gavs Flexi Casual behörighet att ta ”stickprov” på skor som försetts med varumärket Diesel och, genom anbud och försäljning till sina kunder i de ifrågavarande geografiska områdena, ”fastställa marknadsbehoven på ett tillförlitligt sätt”.

10 Den 11 november 1994 upplät Difsa en licens till Flexi Casual som gav detta bolag rätt att, som ett marknadstest, tillverka och distribuera skor enligt egen utformning, så att dessa skulle kunna utbjudas till Diesel för distribution eller för en ”överlåtelse av tillverkningslicensen”.

11 Den 21 oktober 1997 upplät en direktör hos Flexi Casual en skriftlig licens till Cosmos World S.L. (nedan kallat Cosmos) att tillverka och sälja skor, väskor och bälten av märket Diesel. Cosmos tillverkade och saluförde skor som försetts med det ovannämnda varumärket i enlighet med denna licens, men utan att Difsa eller Diesel hade lämnat något uttryckligt samtycke.

12 Under sommaren 1999 saluförde Makro skor som försetts med ord- och figurmärket Diesel. Dessa skor hade köpts från två spanska bolag som hade köpt skorna från Cosmos.

13 Diesel hävdade att bolaget inte hade lämnat sitt samtycke till att Cosmos saluförde de ifrågavarande skorna och väckte den 26 oktober 1999 talan mot Makro och dess komplementär Deelnemingmij Nedema B.V. vid rechtbank te Amsterdam. Diesel yrkade förbud mot intrånget i bolagets upphovs- och varumärkesrättigheter. Diesel yrkade vidare skadestånd

14 Genom dom av den 29 december 2004 biföll rechtbank te Amsterdam till största delen dessa yrkanden. Efter överklagande fastställde gerechtshof te Amsterdam denna dom genom dom av den 17 augusti 2006.

15 Klagandena i målet vid den nationella domstolen överklagade den domen till Hoge Raad der Nederlanden och gjorde bland annat gällande att Diesels varumärkesrättigheter hade konsumerats på grund av att Cosmos hade salufört de ifrågavarande skorna med Diesels samtycke, i den mening som avses i artikel 2.23.3 i Beneluxkonventionen om immaterialrätt och artikel 7.1 i direktiv 89/104.

16 De argument som anförts vid den hänskjutande domstolen avser bland annat vilka kriterier som ska tillämpas för att avgöra huruvida Diesel hade gett ett underförstått samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104, till saluföring av de skor som Cosmos hade tillverkat inom EES. Mellan parterna är härvid stridigt särskilt huruvida den tolkning av den ovannämnda bestämmelsen som följer av domstolens dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff och Levis Strauss (REG 2001, s. I-8691), är relevant. I det målet hade nämligen de varor som försetts med det ifrågavarande varumärket först förts ut på marknaden utanför EES och inte inom detta område, såsom i tvisten vid den hänskjutande domstolen.

17 Mot bakgrund härav beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) När varor försedda med varumärkesinnehavarens varumärke först har förts ut på marknaden inom EES, dock inte av varumärkesinnehavaren eller med dennes uttryckliga samtycke, ska samma kriterier tillämpas för bedömningen om detta har gjorts med varumärkesinnehavarens (underförstådda) samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i [direktiv 89/104], som de kriterier som tillämpas när sådana varor först har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes uttryckliga samtycke?

2) Om svaret på fråga 1 är nekande, vilka kriterier – eventuellt hämtade från domstolens dom av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger (REG 1994, s. I-2789, punkt 34; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-227) – ska då tillämpas i det förstnämnda fallet i fråga 1 för att avgöra huruvida varumärkesinnehavaren (underförstått) har lämnat samtycke i den mening som avses i det ovannämnda direktivet?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

18 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida begreppet underförstått samtycke i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104 kan tolkas mot bakgrund av de kriterier som anges i domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, när varor försedda med det ifrågavarande varumärket först har förts ut på marknaden direkt inom EES och inte dessförinnan utanför detta område.

19 I punkt 46 i domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss preciserade domstolen att samtycke till att föra ut sådana varor på marknaden inom EES som tidigare har saluförts utanför detta område kan följa av ett uttryckligen avgivet samtycke, men att samtycke ”kan underförstås när det av omständigheter som har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES, enligt den nationella domstolens bedömning, med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin ensamrätt”. I punkterna 53–58 i domen tillade domstolen att sådant underförstått samtycke måste grundas på omständigheter som klart visar att varumärkesinnehavaren avstår från att göra gällande sin ensamrätt och i synnerhet att samtycke inte kan härledas från varumärkesinnehavarens tystnad.

20 Då detta har klarlagts, ska det erinras om att det följer av fast rättspraxis att artiklarna 5–7 i direktiv 89/104 medför en fullständig harmonisering av bestämmelserna rörande de rättigheter som är knutna till ett varumärke och att artiklarna således innehåller definitioner av de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen (dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette International Schmied, REG 1998, s. I-4799, punkterna 25 och 29, och domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkt 39).

21 Enligt artikel 5 i direktiv 89/104 har varumärkesinnehavaren en ensamrätt som ger denne rätt att hindra tredje man från att bland annat importera varor som försetts med innehavarens varumärke, utbjuda dem till försäljning, föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål. Artikel 7.1 i samma direktiv innehåller ett undantag från denna regel, genom att det däri föreskrivs att varumärkesinnehavarens rättigheter konsumeras när varorna har förts ut på marknaden inom EES av innehavaren eller med dennes samtycke (se domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkt 40, dom av den 8 april 2003 i mål C-244/00, Van Doren + Q, REG 2003, s. I-3051, punkt 33, och av den 30 november 2004 i mål C-16/03, Peak Holding, REG 2004, s. I-11313, punkt 34).

22 Varumärkesinnehavarens samtycke, som är likvärdigt med att denne avstår från den ensamrätt som följer av artikel 5 i direktivet, är således avgörande för att ensamrätten ska upphöra. Samtycket måste därför uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt (dom av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad, REG 2009, s. I-3421, punkt 42).

23 En sådan vilja uttrycks normalt genom ett uttryckligen avgivet samtycke (domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkt 46, och Copad, punkt 42). Krav som följer av skyddet för den fria rörligheten för varor, som särskilt föreskrivs i artiklarna 28 EG och 30 EG, har lett domstolen till att anse att en sådan bestämmelse kan komma att anpassas.

24 För det första har domstolen således fastslagit att den konsumtion av ensamrätten som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 kan inträda bland annat när den som saluför varorna och varumärkesinnehavaren är ekonomiskt bundna till varandra. Detta är bland annat fallet i fråga om licenstagare (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, punkt 34 och i det ovannämnda målet Copad, punkt 43).

25 För det andra framgår det också av domstolens rättspraxis, såsom angetts ovan i punkt 19 i förevarande dom, att även när de ifrågavarande varorna först har förts ut på marknaden inom EES av någon som inte har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren, och denne inte har gett sitt uttryckliga samtycke, kan viljan att avstå från den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 följa av ett underförstått samtycke från denne innehavare. Sådant samtycke kan härledas på grundval av de kriterier som anges i punkt 46 i domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss.

26 Det är emellertid väsentligt att ange att domstolen, i punkt 46 i domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, visserligen hänvisade till att varorna först hade förts ut på marknaden utanför EES. En sådan hänvisning måste emellertid läsas mot bakgrund av att de varor som var i fråga i detta mål tidigare hade saluförts utanför EES och därefter hade importerats och förts ut på marknaden inom detta område.

27 Det finns inte någonting i domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss som ger stöd för uppfattningen att domstolens uttalanden i punkt 46 i den

domen, avseende de omständigheter som kan läggas till grund för att varumärkesinnehavaren har lämnat ett underförstått samtycke, kan tillämpas endast i ett sådant faktiskt sammanhang och inte kan ha allmän räckvidd.

28 Punkterna 53–55 i den ovannämnda domen, där det närmare anges vilka krav som ska tillämpas i fråga om bevis för att underförstått samtycke föreligger, är således formulerade i allmänna ordalag som inte medför någon principiell skillnad beroende på om varorna salufördes för första gången inom eller utanför EES.

29 En sådan skillnad skulle dessutom strida mot det system som införts genom direktiv 89/104.

30 Såsom framgår av lydelsen i artikel 7.1 i direktiv 89/104, kan principen om konsumtion inom gemenskapen, som är i fråga i förevarande mål, tillämpas endast på varor som förts ut på marknaden inom EES med varumärkesinnehavarens samtycke. Med avseende på den konsumtion av varumärkesinnehavarens ensamrätt som föreskrivs i artikel 5 i detta direktiv är med andra ord endast den omständigheten av betydelse att de ifrågavarande varorna har saluförts inom detta område.

31 Såsom har angetts i rättspraxis konsumeras ensamrätten däremot inte om varorna eventuellt saluförs utanför det ovannämnda området (se dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago och Maison Dubois, REG 1999, s. I-4103, punkt 21, domen i det ovannämnda målet Van Doren + Q, punkt 26, och i det ovannämnda målet Peak Holding, punkt 36).

32 För att skydda de rättigheter som är knutna till ett varumärke och för att möjliggöra senare saluföring av varor som försetts med ett varumärke utan att innehavaren kan invända mot detta, är det väsentligt att denne kan kontrollera det första utsläppandet av varorna på marknaden inom EES, oberoende av om ett första utsläppande av varorna eventuellt har skett utanför detta område (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Sebago och Maison Dubois, punkterna 20 och 21, i de ovannämnda

förenade målen Zino Davidoff och Levis Strauss, punkt 33, i det ovannämnda målet Van Doren + Q, punkt 26, och i det ovannämnda målet Peak Holding, punkterna 36 och 37).

33 Av vad anförts följer att den rent faktiska omständigheten, huruvida de varor som försetts med det ifrågavarande varumärket för första gången salufördes inom eller utanför EES, i sig saknar relevans med avseende på tillämpningen av konsumtionsregeln i artikel 7.1 i direktiv 89/104.

34 Att under dessa förhållanden begränsa möjligheten att av vissa omständigheter dra slutsatsen att varumärkesinnehavaren lämnat ett underförstått samtycke, i den mening som avses i domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, till endast de fall då de ifrågavarande varorna först förts ut på marknaden utanför EES är inte förenligt med vare sig lydelsen i eller ändamålet med artikel 7.1 i direktiv 89/104.

35 Av det ovan anförda följer att den första tolkningsfrågan ska besvaras enligt följande. Artikel 7.1 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att en varumärkesinnehavares samtycke – till att en tredje man som inte har några ekonomiska band till denne varumärkesinnehavare saluför varor försedda med innehavarens varumärke direkt inom EES – kan vara underförstått, under förutsättning att samtycket följer av omständigheter vilka har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden inom detta område och av vilka det, enligt den nationella domstolens bedömning, med säkerhet framgår att varumärkesinnehavaren avstår från sin ensamrätt.

Den andra frågan

36 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan endast under förutsättning att den första frågan besvaras nekande. Eftersom denna har besvarats jakande, saknas det anledning att pröva den andra frågan.

Rättegångskostnader

37 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. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

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 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, ska tolkas så, att en varumärkesinnehavares samtycke till att en tredje man som inte har några ekonomiska band till denne varumärkesinnehavare saluför varor försedda med innehavarens varumärke direkt inom EES kan vara underförstått, under förutsättning att samtycket följer av omständigheter vilka har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden inom detta område och av vilka det, enligt den nationella domstolens bedömning, med säkerhet framgår att varumärkesinnehavaren avstår från sin ensamrätt.

Underskrifter