DOMSTOLENS DOM
av den 10 oktober 1978 *

I mål 3/78

har Arrondissementsrechtbank i Rotterdam till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

Centrafarm BV, Rotterdam

och

American Home Products Corporation, New York.

Begäran avser tolkningen av artikel 36 i fördraget.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden H. Kutscher, avdelningsordförandena J. Mertens de Wilmars och A.J. Mackenzie Stuart samt domarna A.M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco och A. Touffait,

generaladvokat: F. Capotorti,
justitiesekreterare: A. Van Houtte,

meddelar följande

dom

DOMSKÄL

1 Genom dom av den 19 december 1977, som inkom till domstolen den 3 januari 1978 har Arondissementsrechtbank i Rotterdam enligt artikel 177 i EEG-fördraget ställt två frågor om tolkningen av artikel 36 i fördraget.

* Rättegångsspråk: nederländska.

2 Frågorna har uppkommit under en tvist mellan två företag inom läkemedelssektorn. Det ena företaget, American Home Products Corporation (nedan kallat AHPC), innehar olika varumärken i olika medlemsstater för samma produkt. Det andra företaget, Centrafarm BV, importerade produkten i fråga – vilken hade förts ut på marknaden under det varumärke som var registrerat i ursprungsstaten – varpå företaget avlägsnade varumärket och anbringade det varumärke som var registrerat för samma produkt i importstaten. Därefter salufördes den således betecknade produkten i denna stat utan innehavarens samtycke.

3 Det framgår av de frågor som Arrondissementsrechtbank har ställt att importstatens varumärkeslag ger märkesinnehavaren rätt att hindra att varor som bär det varumärke som han är innehavare av i denna stat utbjuds till försäljning av andra.

4 Genom beslut av den 2 augusti 1977 om interimistiska åtgärder begärda av AHPC förbjöd ordföranden för Arrondissementsrechtbank Centrafarm att göra intrång i AHPC:s rättigheter till varumärket i fråga.

5 Av frågornas ordalydelse framgår att de avser en och samma produkt, även om vissa mindre skillnader kan förekomma beroende på om produkten saluförs under det ena eller det andra varumärket. Detta innebär att domstolen inte behöver uttala sig om det hypotetiska fallet att de två varumärkena skulle ha använts för två produkter med olika egenskaper.

Den första frågan

6 Den första frågan går ut på att få fastställt om fördragets bestämmelser, särskilt artikel 36, under de angivna omständigheterna hindrar varumärkesinnehavaren från att utöva den rätt som tillerkänns honom enligt nationell rätt.

7 Till följd av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor, särskilt artikel 30, är importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan förbjudna mellan medlemsstaterna.

8 Enligt artikel 36 hindrar emellertid dessa bestämmelser inte sådana förbud mot eller restriktioner för import som grundas på intresset av att skydda industriell och kommersiell äganderätt.

9 Av samma artikel, särskilt andra meningen, liksom av sammanhanget framgår att även om fördraget inte berör förekomsten av industriella och kommersiella rättigheter enligt en medlemsstats lagstiftning, så kan utövandet av sådana rättigheter under vissa förhållanden begränsas av förbuden i fördraget.

10 Även om artikel 36 innehåller ett undantag från en av de grundläggande principerna för den gemensamma marknaden tillåter den endast avvikelser från principen om fri rörlighet för varor i den mån som detta är berättigat för att skydda det särskilda föremålet för dessa rättigheter.

11 Det särskilda föremålet för varumärkesrätten är i synnerhet att märkesinnehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden för första gången och att han därigenom skall skyddas mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och rykte genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta.

12 För att fastställa den exakta räckvidden för märkesinnehavarens ensamrätt i exceptionella situationer är det nödvändigt att ta hänsyn till varumärkets grundläggande funktion, vilken är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet.

13 Ursprungsgarantin innebär att det endast är märkesinnehavaren som får identifiera produkten genom anbringande av varumärket.

14 Ursprungsgarantin skulle i själva verket äventyras om det var tillåtet för någon annan än märkesinnehavaren att anbringa varumärket på produkten, och detta även om det rör sig om originalprodukten.

15 Det är därför i överensstämmelse med varumärkets grundläggande funktion att nationella lagstiftningar, även i fall då tillverkaren eller återförsäljaren innehar två olika varumärken för samma produkt, hindrar att någon annan tar sig rätten att utan tillstånd anbringa det ena eller det andra varumärket på någon del av produktionen eller att byta ut de varumärken som märkesinnehavaren har anbringat på olika delar av produktionen.

16 Ursprungsgarantin kräver att märkesinnehavarens ensamrätt skyddas på samma sätt när olika delar av produktionen, som bär olika varumärken, har sitt ursprung i två olika medlemsstater.

17 Den rätt som tillerkänns märkesinnehavaren att hindra varje anbringande av

varumärket på hans produkt som företas utan hans tillstånd ingår därför i det särskilda föremålet för varumärkesrätten.

18 Enligt artikel 36 första meningen i EEG-fördraget har innehavaren av ett varumärke som skyddas i en medlemsstat därför rätt att hindra att någon annan saluför en vara under detta varumärke, även om varan tidigare lagligen har avsatts i en annan medlemsstat under ett annat varumärke som där innehas av samma innehavare.

19 Det måste emellertid prövas huruvida utövandet av en sådan rätt kan utgöra en "förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna" i den mening som avses i artikel 36 andra meningen.

20 Det bör i detta hänseende påpekas att det kan vara lagligt för tillverkaren till en produkt att använda olika varumärken i olika medlemsstater för en och samma produkt.

21 Det är emellertid möjligt att innehavaren av varumärkena utnyttjar detta tillvägagångssätt inom ramen för ett saluföringssystem som syftar till att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna.

22 I ett sådant fall utgör det en förtäckt begränsning av handeln inom gemenskapen i den mening som avses i den tidigare nämnda bestämmelsen om märkesinnehavaren hindrar andra från att använda varumärket utan tillstånd.

23 Det ankommer på den nationella domstolen att i varje enskilt fall besluta om det har fastställts att varumärkesinnehavarens användning av olika varumärken för en och samma produkt syftar till att åstadkomma en avskärmning av marknaderna.

Den andra frågan

24 Den andra frågan går ut på om det är av betydelse för svaret på den första frågan om det i den medlemsstat till vilken produkten importeras finns regler för farmaceutiska produkter enligt vilka det är tillåtet att importera en farmaceutisk produkt från en annan medlemsstat med ett annat varumärke än det som varan är registrerad under i den sistnämnda staten.

25 Sådana regler, vars egentliga syfte är att skydda människors hälsa, omfattar

de namn under vilka farmaceutiska specialiteter får saluföras.

26 Det måste därför förmodas att reglerna inte innebär någon förändring av varumärkesbestämmelserna.

27 Importören av en farmaceutisk produkt kan således inte, genom att hänvisa till den handlingsfrihet som tillkommer honom enligt sådana regler, rättfärdiga ett kringgående av de restriktioner som följer av hans skyldighet att respektera tillverkarens varumärkesrättigheter.

28 Svaret på den andra frågan blir därför följande. Förekomsten av regler för de namn under vilka farmaceutiska specialiteter får saluföras saknar betydelse för svaret på den första frågan.

Rättegångskostnader

29 De kostnader som har förorsakats Förbundsrepubliken Tysklands regering, Förenade kungarikets regering och kommissionen, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla.

30 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

– angående de frågor som förts vidare genom beslut av den 19 december 1977 av Arrondissementsrechtbank i Rotterdam – följande dom:

1 a) **Enligt artikel 36 första meningen i EEG-fördraget har innehavaren av ett varumärke som skyddas i en medlemsstat rätt att hindra att någon annan för ut en vara på markanden under detta varumärke, även om varan tidigare lagligen har avsatts i en annan medlemsstat under ett annat varumärke som där innehas av samma innehavare.**

b) En sådan invändning kan emellertid utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 36 andra meningen i fördraget om det fastställs att märkesinnehavaren har tillgripit tillvägagångssättet att använda olika varumärken för samma produkt i syfte att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna.

2) Förekomsten av regler för farmaceutiska specialiteter avseende under vilka beteckningar dessa får saluföras saknar betydelse för föregående svar.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 oktober 1978.

A. Van Houtte
Justitiesekreterare

H. Kutscher
Ordförande