DOMSTOLENS DOM
den 16 juli 1998 *

I mål C-355/96,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Oberster Gerichtshof (Österrike), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG

och

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,

angående tolkningen av artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s. 3),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G. C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena C. Gulmann (referent), M. Wathelet och R. Schintgen samt domarna G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón och K. M. Ioannou,

* Rättegångsspråk: tyska.

generaladvokat: F. G. Jacobs,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, genom advokaten Klaus Haslinger, Linz,

— Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, genom advokaten Walter Müller, Linz,

— Österrikes regering, genom Wolf Okresek, Ministerialrat, Chancellerie, i egenskap av ombud,

— Tysklands regering, genom Alfred Dittrich, Ministerialrat, förbundsjustitieministeriet, och Bernd Kloke, Oberregierungsrat, förbundsekonomiministeriet, båda i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom Catherine de Salins, sous-directeur, utrikesministeriets rättsavdelning, och Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères, samma avdelning, båda i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom professor Umberto Leanza, chef för avdelningen för diplomatiska tvister vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud, biträdd av Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

— Sveriges regering, genom departementsrådet Erik Brattgård, Utrikesdepartementets handelsavdelning, kanslirådet Tomas Norström och hovrättsassessorn Inge Simfors, samma departement, samtliga i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom Lindsey Nicoll, Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud, biträdd av Michael Silverleaf, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske rådgivaren Jürgen-Grunwald och Berend Jan Drijber, båda vid rättstjänsten, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 14 oktober 1997 av: Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, företrätt av advokaten Klaus Haslinger, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, företrätt av advokaten Walter Müller, Italiens regering, företrädd av Oscar Fiumara, och kommissionen, företrädd av Jürgen Grunwald,

och efter att den 29 januari 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Oberster Gerichtshof har genom beslut av den 15 oktober 1996, som inkom till domstolens kansli den 30 oktober samma år, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget ställt två 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, 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, nedan kallat EES-avtalet).

2 Dessa frågor har uppkommit i en tvist mellan de österrikiska bolagen Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (nedan kallat Silhouette) och Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (nedan kallat Hartlauer).

3 I artikel 7 i direktivet, som rör 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 Artikel 7 i direktivet införlivades med österrikisk rätt genom 10a § i Markenschutzgesetz (lag om varumärkesskydd). I 1 § i denna lag anges följande: "Rätten till varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

6 Silhouette tillverkar glasögon i en högre prisklass. De säljs över hela världen under märket "Silhouette", vilket är registrerat i Österrike och i större delen av världen. I Österrike levererar bolaget självt sina glasögon till optikerna. I övriga länder har Silhouette antingen dotterbolag eller återförsäljare.

7 Hartlauer säljer bland annat glasögon genom ett flertal dotterbolag i Österrike och har låga priser som främsta försäljningsargument. Hartlauer gör inte sina inköp hos Silhouette, eftersom sistnämnda bolag anser att det skulle skada dess image som tillverkare av högkvalitativa modeglasögon att sälja sina produkter till Hartlauer.

8 I oktober 1995 sålde Silhouette 21 000 glasögonbågar av utgående modell till det bulgariska bolaget Union Trading för ett belopp av 261 450 USD. Silhouette hade ålagt sin representant att instruera kunderna att endast sälja glasögonbågarna i Bulgarien eller i länderna i före detta Sovjetunionen och att inte exportera dem till andra länder. Representanten försäkrade Silhouette om att denna instruktion framfördes till köparen. Oberster Gerichtshof har dock påpekat att det var omöjligt att kontrollera att så faktiskt hade skett.

9 Silhouette levererade glasögonbågarna till Union Trading i Sofia i november 1995. Hartlauer köpte dessa varor — enligt Oberster Gerichtshof har det inte gått att utröna vem som sålde dem — och har sålt dem i Österrike sedan december 1995. Hartlauer förklarade i en presskampanj att företaget visserligen inte var kund hos Silhouette men ändå hade lyckats komma över 21 000 glasögonbågar av märket Silhouette i utlandet.

10 Silhouette ansökte om interimistiska åtgärder vid Landesgericht Steyr och yrkade att Hartlauer skulle förbjudas att i Österrike sälja glasögon eller glasögonbågar av ovannämnda märke, i den mån dessa inte hade förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES) av Silhouette eller med dess samtycke. Silhouette ansåg sig inte ha konsumerat sin varumärkesrätt, eftersom direktivet endast anger att sådana rättigheter skall vara konsumerade om varorna har förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. Till stöd för sin ansökan åberopade bolaget 10a § i Markenschutzgesetz samt 1 och 9 §§ i Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lag om bekämpning av illojal eller rättsstridig konkurrens, nedan kallad UWG) och 43 § i Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (civillagsamling, nedan kallad ABGB).

11 Mot detta yrkande invände Hartlauer att Silhouette hade sålt glasögonbågarna utan att uppställa villkor om att dessa inte fick återimporteras till gemenskapen. Enligt Hartlauer var 43 § i ABGB inte tillämplig. Hartlauer hävdade vidare att Markenschutzgesetz inte medförde en rätt att utverka användningsförbud och ansåg sig, mot bakgrund av det oklara rättsläget, inte ha handlat på ett sätt som stred mot god handelssed.

12 Silhouettes ansökan avslogs av Landesgericht Steyr, och senare ogillades också överklagandet av Oberlandesgericht Linz. Silhouette förde revisionstalan vid Oberster Gerichtshof.

13 Oberster Gerichtshof konstaterade att det anhängiggjorda målet gällde återimport av en vara som hade sitt ursprung hos varumärkesinnehavaren och som förts ut på marknaden i tredje land av varumärkesinnehavaren. Den noterade vidare att innan 10a i Markenschutzgesetz trädde i kraft hade de österrikiska domstolarna tillämpat principen om internationell konsumtion av de rättigheter som är knutna till varumärket (en princip enligt vilken varumärkesinnehavarens rättigheter skall anses konsumerade när märkesvaran har förts ut på marknaden, oberoende av var någonstans detta har ägt rum). Slutligen angav Oberster Gerichtshof att det, i motiven till den österrikiska lag genom vilken artikel 7 i fördraget hade införlivats,

nämndes att avsikten var att låta frågan om giltigheten av principen om internationell konsumtion regleras av rättspraxis.

14 Mot bakgrund av dessa omständigheter har Oberster Gerichtshof beslutat att förklara målet vilande och ställa följande frågor till domstolen:

"1) Skall artikel 7.1 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG, EGT L 40, 1989) tolkas så, att varumärket ger innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket för varor som har förts ut på marknaden under detta varumärke i en stat som inte är fördragsslutande stat?

2) Kan varumärkesinnehavaren med stöd av enbart artikel 7.1 i varumärkesdirektivet kräva att tredje man avstår från att använda varumärket för varor som har förts ut på marknaden under detta varumärke i en stat som inte är fördragsslutande part?"

Den första frågan

15 Genom sin första fråga önskar Oberster Gerichtshof få veta om artikel 7.1 i direktivet 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 EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.

16 Det skall först erinras om att artikel 5 i direktivet begränsar "de rättigheter som är knutna till ett varumärke" och att artikel 7 i direktivet innehåller en regel om "konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke".

17 Enligt artikel 5.1 i direktivet ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt. I samma punkt, under a, anges vidare att varumärket ger innehavaren rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. Enligt artikel 5.3, som innehåller en icke uttömmande uppräkning av de typer av användning som varumärkesinnehavaren kan förbjuda enligt punkt 1, skall möjligheten att utverka förbud bland annat omfatta import och export av de varor som bär märket i fråga.

18 I likhet med reglerna i artikel 6 i direktivet, som anger vissa begränsningar för varumärkets rättsverkningar, innehåller artikel 7 de närmare villkoren för att den ensamrätt som följer av varumärket skall anses vara konsumerad, så att varumärkesinnehavaren inte längre har rätt att förbjuda användningen av märket. Den huvudsakliga förutsättningen för konsumtion är att varorna har förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. Enligt lydelsen av direktivet föreligger dock konsumtion endast om varorna har förts ut på marknaden i gemenskapen (sedan EES-avtalet trädde i kraft gäller detta marknaden i EES).

19 Vidare kan det konstateras att det inte inför domstolen har åberopats att direktivet kan tolkas på så sätt att de rättigheter som är knutna till varumärket skall anses vara konsumerade i fråga om varor som har förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke, oberoende av var någonstans detta har ägt rum.

20 Hartlauer och den svenska regeringen har tvärtom hävdat att direktivet lämnar medlemsstaterna utrymme att i sin nationella lagstiftning föreskriva konsumtion,

inte bara i fråga om varor som förs ut på marknaden inom EES, utan även i fråga om dem som förs ut på marknaden i tredje land.

21 Den tolkning av direktivet som föreslagits av Hartlauer och den svenska regeringen förutsätter, mot bakgrund av ordalydelsen av artikel 7, att direktivet — i likhet med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget, såsom de har tolkats i domstolens rättspraxis — enbart medför en skyldighet för medlemsstaterna att föreskriva konsumtion inom gemenskapen, och att artikel 7 i direktivet inte på ett uttömmande sätt reglerar frågan om konsumtion av de rättigheter som är knutna till varumärket, vilket således lämnar medlemsstaterna utrymme att införa regler om konsumtion som går längre än dem som uttryckligen fastställts i artikel 7 i direktivet.

22 En sådan tolkning skulle dock, såsom Silhouette, den österrikiska, den tyska, den franska, den italienska och den brittiska regeringen samt kommissionen har påpekat, strida mot ordalydelsen av artikel 7 samt mot systematiken i och syftet med direktivets regler om de rättigheter som varumärket ger sin innehavare.

23 Det skall i detta hänseende först påpekas att även om det är riktigt att det, enligt tredje övervägandet i ingressen till direktivet, "[inte förefaller] nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken", kvarstår det faktum att direktivet medför en harmonisering av grundläggande och centrala regler på området, det vill säga — enligt samma övervägande — de nationella bestämmelser som närmast påverkar den inre marknadens funktion, och detta övervägande utesluter inte en fullständig harmonisering av dessa bestämmelser.

24 I första övervägandet i ingressen till direktivet erinras det nämligen om att den varumärkeslagstiftning som nu gäller i medlemsstaterna innehåller olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden, och att det därför med hänsyn till den inre marknadens upprättande och funktion är nödvändigt att

närma medlemsstaternas lagar till varandra. I nionde övervägandet framhålls att det, för att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster, är av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken får samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna, men att detta inte hindrar att medlemsstaterna ger ett mer omfattande skydd åt kända varumärken.

25 Mot bakgrund av dessa överväganden skall artikel 5—7 i direktivet tolkas så, att de medför en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Denna tolkning stöds för övrigt av det faktum att artikel 5 uttryckligen ger medlemsstaterna möjlighet att behålla eller införa vissa regler inom de särskilda gränser som uppställts av gemenskapslagstiftaren. Enligt artikel 5.2, till vilken det hänvisas i nionde övervägandet, har medlemsstaterna således möjlighet att skänka ett mer omfattande skydd åt kända varumärken.

26 Direktivet skall mot denna bakgrund inte tolkas på så sätt att det 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.

27 Denna tolkning är dessutom den enda som gör det fullständigt möjligt att förverkliga direktivets mål, vilket är att säkerställa den inre marknadens funktion. En situation som innebär att vissa stater skulle kunna lagstifta om internationell konsumtion medan andra endast lagstiftar om konsumtion inom gemenskapen skulle nämligen oundvikligen medföra hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster.

28 Mot denna tolkning kan man inte, som den svenska regeringen har gjort, invända att direktivet har antagits med stöd av artikel 100a i EG-fördraget, som reglerar

tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftningar, och därför inte kan inverka på medlemsstaternas relationer med tredje land, samt att artikel 7 i direktivet därför borde tolkas på så sätt att direktivet endast avser relationerna inom gemenskapen.

29 Även om det antogs att artikel 100a i fördraget kunde tolkas på det sätt som den svenska regeringen har anfört, måste det konstateras, som redan har gjorts i denna dom, att artikel 7 inte är avsedd att reglera relationerna mellan medlemsstaterna och tredje land utan att definiera de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen.

30 Det bör slutligen påpekas att de behöriga gemenskapsinstitutionerna alltid har möjlighet att ingå internationella avtal och därigenom utvidga den konsumtion som föreskrivs i artikel 7 till att omfatta varor som har förts ut på marknaden i tredje land, såsom har skett inom ramen för EES-avtalet.

31 I enlighet med vad som ovan anförts skall den första frågan besvaras så, 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 EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.

Den andra frågan

32 Genom sin andra fråga önskar Oberster Gerichtshof få veta om artikel 7.1 i direktivet kan tolkas så, att varumärkesinnehavaren enbart med stöd av denna bestämmelse skall kunna utverka förbud för tredje man att använda varumärket för varor

som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.

33 I beslutet om hänskjutande, såsom det har förtydligats genom en senare skrivelse, har Oberster Gerichtshof anfört följande:

— Den andra frågan har ställts av den orsaken att det i Markenschutzgesetz inte föreskrivs någon rätt att utverka ett användningsförbud och att denna lag inte heller innehåller någon bestämmelse som motsvarar artikel 5.1 a i direktivet. I händelse av ett varumärkesintrång skulle ett förbud endast kunna utverkas om det samtidigt förelåg en överträdelse av 9 § UWG, vars tillämpning skapar risk för förvirring, vilket inte är fallet när det är fråga om varor som har sitt ursprung hos varumärkesinnehavaren.

— Enligt österrikisk rätt, som den beskrivs i aktuell doktrin, kan varumärkesinnehavaren inte göra gällande någon rätt att utverka ett användningsförbud gentemot den som importerar eller återimporterar märkesvaror, om inte rätten till förbud redan följer av 10 § 1 i Markenschutzgesetz. Vid tillämpningen av österrikisk rätt inställer sig följaktligen frågan om artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, vilken har samma innehåll som artikel 10a.1 i Markenschutzgesetz, medför en rätt att utverka ett användningsförbud och om varumärkesinnehavaren enbart med stöd av denna bestämmelse kan kräva att tredje man avstår från att använda varumärket för varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES.

34 I detta hänseende kan det erinras om att direktivets systematik innebär att de rättigheter som är knutna till varumärket definieras i artikel 5 medan artikel 7 innehåller ett viktigt förtydligande, eftersom det däri anges att de rättigheter som följer

av artikel 5 inte ger varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda användning av märket när villkoren för konsumtion enligt denna bestämmelse är uppfyllda.

35 Det är mot denna bakgrund obestridligt att direktivet medför skyldighet för medlemsstaterna att genomföra bestämmelser enligt vilka varumärkesinnehavaren, om hans rättigheter åsidosätts, kan utverka ett förbud för tredje man att använda hans varumärke. Det bör dock påpekas att denna skyldighet följer av bestämmelserna i artikel 5 i direktivet och inte av artikel 7.

36 Med hänsyn till detta konstaterande skall erinras om att det följer av fast rättspraxis att ett direktiv inte i sig kan ge upphov till skyldigheter för en enskild och att en direktivbestämmelse som sådan alltså inte kan åberopas gentemot denne. Det bör dock understrykas att det i samma rättspraxis anges att den nationella domstolen vid tillämpningen av nationell rätt, oavsett om det rör sig om bestämmelser som antagits före eller efter direktivet, är skyldig att i den mån det är möjligt tolka nationell rätt i överensstämmelse med direktivets ordalydelse och syfte så att det resultat som avses i direktivet uppnås och därmed agera i överensstämmelse med artikel 189 tredje stycket i EG-fördraget (se bland annat dom av den 13 november 1990 i mål C-106/89, Marleasing, REG 1990, s. I-4135, punkterna 6 och 8, svensk specialutgåva, häfte 10, och av den 14 juli 1994 i mål C-91/92, Faccini Dori, REG 1994, s. I-3325, punkterna 20 och 26, svensk specialutgåva, häfte 16).

37 Med förbehåll för vad som ovan anförts beträffande den nationella domstolens skyldighet att i den mån det är möjligt tolka den nationella rätten i överensstämmelse med gemenskapsrätten, skall den andra frågan besvaras så, att artikel 7.1 i direktivet inte kan tolkas så, att varumärkesinnehavaren enbart med stöd av denna

bestämmelse skall kunna utverka förbud för tredje man att använda varumärket för varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.

Rättegångskostnader

38 De kostnader som har förorsakats den österrikiska, den tyska, den franska, den italienska, den svenska respektive den brittiska regeringen, 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

— angående de frågor som genom beslut av den 15 oktober 1996 har ställts av Oberster Gerichtshof — följande dom:

1) 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, 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 EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.

2) **Artikel 7.1 i direktiv 89/104 kan inte tolkas så, att varumärkesinnehavaren enbart med stöd av denna bestämmelse skall kunna utverka förbud för tredje man att använda varumärket för varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.**

Rodríguez Iglesias Gulmann Wathelet

Schintgen Mancini Moitinho de Almeida

Murray Edward Jann

Sevón Ioannou

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 juli 1998.

R. Grass

Justitiesekreterare

G. C. Rodríguez Iglesias

Ordförande