

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN

3 desember 1997*

(Konsumpsjon av varemerkerettigheter)

I sak E-2/97

ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Fredrikstad byrett i saken for denne domstol mellom

Mag Instrument Inc.

og

California Trading Company Norway, Ulsteen

om tolkningen av Første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21 desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker.

DOMSTOLEN,

sammensatt av: President Bjørn Haug og dommerne Thór Vilhjálmsson og Carl Baudenbacher (saksforberedende dommer),

Justissekretær: Per Christiansen,

*

Språket i anmodningen om en rådgivende uttalelse: Norsk.

etter å ha vurdert de skriftlige saksfremstillinger inngitt av:

- saksøker, Mag Instrument Inc., representert ved advokat Bente Holmvang, advokatfirmaet Bull & Co. ANS, Oslo;
- saksøkte, California Trading Company Norway, Ulsteen, representert ved advokat Camillo Mordt, Advokatene i Vægtergården, Fredrikstad;
- Den liechtensteinske regjering, representert ved Christoph Büchel, EØS-koordinasjonsenheten, og Katja Gey-Ritter, Kontoret for utenrikssaker, som partsrepresentanter;
- Den norske regjering, representert ved Jan Bugge-Mahrt, underdirektør, Utenriksdepartementet, som partsrepresentant;
- Den franske regjering, representert ved Kareen Rispal-Bellanger og Philippe Martinet, som partsrepresentanter;
- Den føderale tyske regjering, representert ved Alfred Dittrich og Ernst Röder, som partsrepresentanter;
- Den britiske regjering, representert ved Lindsey Nicoll, Treasury Solicitor's Department, som partsrepresentant;
- EFTAs overvåkningsorgan, representert ved direktør Håkan Berglin, direktør, Avdelingen for juridiske saker og eksekutivesaker, som partsrepresentant;
- Kommisjonen for De europeiske fellesskap, representert ved Berend Jan Drijber, ansatt i Rettsavdelingen, som partsrepresentant.

med henvisning til rettsmøterapporten,

og etter å ha hørt de muntlige innleggene fra Den liechtensteinske regjering, Den norske regjering, EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen for De europeiske fellesskap under høringen 11 november 1997,

gir slik

Rådgivende uttalelse

- 1 Ved beslutning datert 16 mai 1997, mottatt ved Domstolen 21 mai 1997, har Fredrikstad byrett anmodet om en rådgivende uttalelse i sak innbrakt for denne domstolen av Mag Instrument Inc., California, De forente stater, mot California Trading Company Norway, Ulsteen, Norge.
- 2 Spørsmålene som er forelagt av den norske domstolen gjelder tolkningen av artikkel 7, første ledd i Rådskdirektiv 89/104/EØF (OJ nr L 40, 11.2.1989, s 1, heretter kalt "varemerkedirektivet"). Varemerkedirektivet er vist til i EØS-avtalen (EØS) vedlegg XVII. Ifølge EØS-avtalen artikkel 65(2) og vedlegg XVII, punkt 4(c), skal varemerkedirektivet artikkel 7(1), i EØS-sammenheng, erstattes av følgende:

"Rettigheten til varemerket, skal ikke gi innehaveren rett til å forby bruken av det for varer som av innehaveren selv eller med dennes tillatelse er brakt på markedet i en stat som er avtalepart, under dette varemerket."
- 3 Protokoll 28 om opphavsrett, artikkel 2(1), gjelder "rettighetenes opphør". Den lyder som følger:

"I den utstrekning opphør behandles i Fellesskapets tiltak eller rettspraksis, skal avtalepartene fastsette samme opphør for opphavsrettigheter som er fastsatt i fellesskapsretten. Med forbehold for fremtidig utvikling av rettspraksis skal denne bestemmelse tolkes i samsvar med den forståelse som er fastslått i de aktuelle rettsavgjørelser truffet av De europeiske fellesskaps domstol før avtalen undertegnes."
- 4 Den norske varemerkeloven (Lov av 3 mars 1961 nr 4 om varemerker, som endret ved lov av 27 november 1992 nr 113, heretter "varemerkeloven") inneholder ingen uttrykkelige bestemmelser om opphør (heretter betegnet "konsumpsjon"). Det er imidlertid etablert norsk rett at internasjonal konsumpsjon får anvendelse for varemerkerettigheter.
- 5 Saksøkeren, Mag Instrument Inc., er et amerikansk selskap som produserer og selger de såkalte Maglite-lyktene. Lyktene er produsert i De forente stater og selges over hele verden. I Norge er Viking International Products A/S, Oslo, den autoriserte importøren og eneforhandleren for disse produktene. Saksøker har beskyttet varemerkene for sine ulike produkter ved registrering i Norge, dels ved registrering av ordmerker, dels ved registrering av figurmerker.
- 6 Saksøkte, California Trading Company Norway, Ulsteen, har foretatt parallellimport ved å importere Maglite-lykter direkte fra De forente stater til Norge for salg i Norge. Saksøker har ikke gitt sitt samtykke til denne importen.

- 7 Saksøker, som hevder at importen krenker dets eksklusive varemerkerett, tok ut stevning mot saksøkte med påstand om at saksøkte forbys å selge de ulike Maglite-lyktene i Norge. Saksøker krever også erstatning for det tap det har lidt som følge av saksøktes salg.
- 8 Saksøker betrakter importen og videresalget av Maglite-lykter med de ulike registrerte varemerker i Norge uten dets samtykke å være i strid med varemerkeloven § 4 og varemerkedirektivet artikkel 7(1). Saksøker hevder at varemerkerettigheter ikke er konsumert og at det i Norge må gjelde EØS-regional konsumpsjon. Etter saksøkers oppfatning er EØS-regional konsumpsjon ikke bare minimum, men også maksimum av hva avtalepartene kan sørge for.
- 9 Ifølge saksøkte har prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter fortsatt å gjelde etter gjennomføringen av varemerkedirektivet.
- 10 Fredrikstad byrett, som fant det nødvendig å tolke bestemmelser i EØS-avtalen for å treffe en avgjørelse, anmodet EFTA-domstolen, i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol ("Overvåknings- og domstolsavtalen"), om en rådgivende uttalelse om følgende spørsmål:
1. *Er rådsdirektiv 89/104 EØF artikkel 7 nr. 1 slik å forstå at en rettighetshaver har rett til å hindre import fra tredje land utenfor EØS-området, når slik import skjer uten rettighetshavers samtykke?*
 2. *Er med andre ord den samme bestemmelse slik å forstå at konsumpsjonen av varemerkeretten verken kan begrenses til nasjonal konsumpsjon eller utvides til internasjonal konsumpsjon?*
- 11 Det vises til rettsmøterapporten for en fyldigere beskrivelse av den rettslige ramme, de faktiske forhold, gangen i prosedyren og de skriftlige saksfremstillinger fremlagt for Domstolen, som i det følgende bare vil bli omtalt og drøftet så langt det er nødvendig for Domstolens begrunnelse.

Spørsmålene

- 12 *Saksøkeren, Den franske regjering, Den føderale tyske regjering, Den britiske regjering og Kommisjonen for de europeiske fellesskap, som alle viser til ordlyden, forhistorien og formålet med direktivet, hevder at nasjonal lov ikke korrekt kan begrenses til nasjonal konsumpsjon eller fastlegge et generelt prinsipp om internasjonal konsumpsjon.*
- 13 *Den liechtensteinske regjering og EFTAs overvåkningsorgan gjør gjeldende at varemerkedirektivet artikkel 7(1) ikke er relevant for vurderingen av om en varemerkeinnhaver i en EØS/EFTA-stat har rett til å støtte seg på en nasjonal*

rettighet for å hindre et produkt, som er produsert og brakt på markedet av en innehaver eller med hans samtykke, i et land utenfor EØS fra å bli importert uten hans tillatelse.

- 14 *Den norske regjering* hevder at en mer begrenset konsumpsjon enn internasjonal konsumpsjon vil tillate prisdiskriminering, en sterkere segmentering av markedene og redusert priskonkurranse og derigjennom en reduksjon av den økonomiske effektiviteten.
- 15 Konsumpsjonsprinsippet for rettigheter som følger av et varemerke ble etablert av EF-domstolen i dommer om tolkningen av EF-traktaten artikkel 30 og 36 om fri bevegelse av varer, før vedtagelsen av varemerkedirektivet. Den har fastslått at innehaveren av en varemerkerett som er beskyttet av et medlemslands lovgivning, ikke kan påberope seg denne lovgivningen for å forhindre innførsel eller markedsføring av et produkt som er markedsført i en annen medlemsstat av ham eller med hans samtykke (se sakene 16/74 *Centrafarm mot Winthrop* [1974] ECR 1183, avsnittene 7-11, og C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik mot Ideal Standard* [1994] ECR I-2789, avsnitt 33, heretter "*Ideal Standard*"). I *EMI*-dommen (sak 51/75 *EMI Records mot CBS United Kingdom Limited* [1976] ECR 811, avsnitt 10, heretter "*EMI*") fastslo EF-domstolen at utøvelsen av varemerkeretten for å hindre markedsføring av varer fra et tredjeland under et identisk merke ikke påvirker den frie bevegelsen av varer mellom medlemsstatene, og således ikke faller inn under forbudet som er nedfelt i EF-traktaten artikkel 30.
- 16 Av denne rettspraksisen følger det at EF-domstolen har utelukket nasjonal konsumpsjon og etablerte konsumpsjon på fellesskapsnivå som en minimumsstandard. Ifølge dette prinsippet kan ikke varemerkeretten brukes til å hindre den frie bevegelsen av varer så snart de har blitt markedsført av varemerke innehaveren, eller av en annen person med hans samtykke, i en medlemsstat i Fellesskapet.
- 17 Konsumpsjonsprinsippet av varemerkerettigheter og unntakene fra denne regelen er nedfelt i varemerkedirektivet artikkel 7. Den rettspraksis som er omtalt ovenfor, er gjenspeilet i denne bestemmelsen. EF-domstolen har uttalt at varemerkedirektivet artikkel 7 er generelt formulert og fullstendig regulerer spørsmålet om konsumpsjon av varemerkerettigheter for produkter som er markedsført innenfor Fellesskapet, og at der fellesskapsdirektiver foreskriver harmonisering av tiltak som er nødvendige for å sikre beskyttelsen av de hensyn som er nevnt i EF-traktaten artikkel 36 må ethvert nasjonalt tiltak i denne sammenheng vurderes i forhold til direktivbestemmelsene og ikke på grunnlag av EF-traktaten artikler 30 til 36 (forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 *Bristol-Myers Squibb m fl mot Paranova* [1996] ECR I-3547, avsnittene 25-26).
- 18 EF-domstolen har hittil, i EF-sammenheng, ikke behandlet spørsmålet om varemerkedirektivet artikkel 7(1) forbyr medlemsstatene å opprettholde eller innføre nasjonale bestemmelser som tillater internasjonal konsumpsjon. Det er

imidlertid for tiden to verserende saker for EF-domstolen som gjelder dette spørsmålet (se verserende saker C-355/96 *Silhouette International Schmied Gesellschaft mbH & Co KG* mot *Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* og C-278/97 *Wrangler Germany GmbH* mot *Metro Selbstbedienungs-Grosshandel GmbH*).

- 19 EFTA-domstolen bemerker at prinsippet om internasjonal konsumpsjon er i den frie handels og konkurransens interesse, og således i forbrukernes interesse. Parallellimport fra land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde fører til et større tilbud av varemerkevarer på markedet. Som en følge av denne situasjonen vil prisnivåene på produkter bli lavere enn i et marked hvor bare importører som er autorisert av varemerke innehaveren distribuerer deres produkter.
- 20 Videre er prinsippet om internasjonal konsumpsjon i tråd med et varemerkes hovedfunksjon, som er å gjøre det mulig for forbrukeren med sikkerhet å identifisere produktene opprinnelse. EF-domstolen definerte at varemerkets gjenstand er å garantere for varemerkets opprinnelse overfor forbrukeren eller den endelige bruker, ved å sette denne i stand til, uten noen mulighet for forveksling, å atskille dette produktet fra produkter av annen opprinnelse (se sak 102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG* mot *Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* ECR [1978] 1139, avsnitt 7). Dette hovedmålet reises det ikke spørsmål om i den foreliggende sak siden produktene som er importert er originale varer som bærer det originale varemerket og kommer fra innehaveren av merket. Kvalitets- eller garantifunksjonen til et varemerke kan betraktes som en del av opprinnelsesfunksjonen. Videre har EF-domstolen nylig påpekt viktigheten av beskyttelsen av varemerkets goodwill (se sak C-337/95 *Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV* mot *Evora BV*, foreløpig ikke publisert, avsnittene 39 flg). EFTA-domstolen bemerker imidlertid at beskyttelsen av goodwill ikke kan ses på som en hovedfunksjon av en varemerkerett som ville kreve et forbud mot parallellimport. Prinsippet om internasjonal konsumpsjon er derfor fullt ut i samsvar med merkets funksjon som en indikasjon på opprinnelse.
- 21 Fra ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 7(1), som den er gjenspeilet i EØS-avtalens vedlegg XVII, punkt 4(c), følger det ikke klart om EØS-avtalepartene på nasjonalt nivå tillates å opprettholde eller innføre prinsippet om internasjonal konsumpsjon av rettigheter.
- 22 EØS-avtalen protokoll 28, artikkel 2, setter som betingelse at avtalepartene skal fastsette slik konsumpsjon for opphavsrettigheter som er fastsatt i fellesskapsretten. Med forbehold for fremtidig utvikling av rettspraksis skal denne bestemmelse tolkes i samsvar med den forståelse som er fastslått i de relevante rettsavgjørelser truffet av EF-domstolen før undertegningen av avtalen. I denne forbindelse bemerker Domstolen at dommene fra EF-domstolen på tiden for undertegning av EØS-avtalen utelukket nasjonal konsumpsjon, men stilte ikke krav om at EFs medlemsstater skulle oppgi prinsippet om internasjonal

konsumpsjon. Videre eksisterer det ingen rettspraksis fra EF-domstolen som utelukker internasjonal konsumpsjon av rettigheter. Av den grunn er betydningen av Protokoll 28, artikkel 2, a priori begrenset til at EØS-omfattende konsumpsjon må etableres i EØS/EFTA-statene som et minimum av hva kontraktspartene kan bestemme. Bestemmelsen er ikke relevant for å besvare spørsmålet om disse statene fortsatt kan foreskrive et generelt prinsipp om internasjonal konsumpsjon.

- 23 Direktivets forhistorie viser at det første direktivforslaget (OJ nr C 351, 31.12.1980, s 1), som foreskrev internasjonal konsumpsjon, ble endret, og det modifiserte forslaget (COM(85) 739) begrenset uttrykkelig konsumpsjonsregelen til varer som var blitt brakt på markedet "i Fellesskapet". Ikke desto mindre beholdt enkelte medlemsstater i Fellesskapet og i EFTA internasjonal konsumpsjon eller lot spørsmålet stå åpent for tolkning av de nasjonale domstoler.
- 24 Videre er hovedargumentet fra Den franske regjering, Den tyske føderale regjering, Den britiske regjering og Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot å tolke varemerkedirektivet artikkel 7 i favør av en internasjonal konsumpsjon, at dersom individuelle stater tillates fritt å fastsette om rettighetshavere kan motsette seg import fra tredjeland, ville dette kunne føre til en situasjon der de samme produkter kan bli gjenstand for parallellimport inn i en stat, men ikke inn i en annen. Dette kunne lede til interne misforhold i markedet. Derfor hevder de at prinsippet om fri bevegelighet av varer må være den samme i alle medlemsstater, og at dette prinsippet også må gjelde for EØS.
- 25 Denne argumentasjonen må forkastes så langt det gjelder EFTA-statene. I motsetning til EF-traktaten etablerer ikke EØS-avtalen en tollunion. Formålet og anvendelsesområdet for EF-traktaten og EØS-avtalen er forskjellig (se uttalelse 1/91 om utkast til avtale mellom Fellesskapet på den ene side og landene i Det europeiske frihandelsområde på den annen side om opprettelsen av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde [1991] ECR I-6079). Følgelig etablerer ikke EØS-avtalen en tollunion, men et frihandelsområde.
- 26 De ovenfor nevnte forskjeller mellom Fellesskapet og EØS vil måtte reflekteres i anvendelsen av konsumpsjonsprinsippet for varemerkerettigheter. Ifølge EØS-avtalen artikkel 8 får prinsippet om fri bevegelighet av varer, nedfelt i EØS-avtalen artikler 11 til 13, bare anvendelse på varer med opprinnelse i EØS, mens et produkt innen Fellesskapet er i fri sirkulasjon med en gang det lovlig er brakt på markedet i en medlemsstat. Generelt sett får det sistnevnte i en EØS-kontekst bare anvendelse på produkter med opprinnelse i EØS. I den foreliggende saken var produktet fremstilt i De forente stater og importert inn i Norge. Følgelig er den ikke gjenstand for prinsippet om fri bevegelighet av varer innen EØS.
- 27 I tillegg medfører ikke EØS-avtalen noen felles handelspolitikk overfor tredjeland (se særlig EF-traktaten artikkel 113). EFTA-statene har ikke overført deres respektive traktatkompetanse til noen form for overnasjonale organer. De står fritt til å slutte traktater og avtaler med tredjeland om utenrikshandel (se

EØS-avtalen protokoll 28, artikler 5 og 6). Å kreve at artikkel 7(1) i en EØS-sammenheng skal tolkes slik at den pålegger EFTA-medlemstatene å anvende prinsippet om konsumpsjon på fellesskapsnivå, ville legge begrensninger på EFTA-statene i deres tredjelandsforbindelser. Et slikt resultat ville ikke være i overensstemmelse med EØS-avtalens formål, som er å skape et fundamentalt forbedret frihandelsområde, men ikke en tollunion med en uniform handelspolitikk.

- 28 På bakgrunn av disse betraktningene bemerker EFTA-domstolen at det er opp til EFTA-statene, dvs deres lovgivere eller domstoler, å fastlegge om de ønsker å innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter når det gjelder varer med opprinnelse utenfor EØS.
- 29 Denne fortolkningen av varemerkedirektivet artikkel 7(1) i EØS-sammenheng er også i tråd med Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS), hvor spørsmålet er latt åpent for medlemsstatene å regulere.
- 30 Omkostninger som er påløpt for Den liechtensteinske regjering, Den norske regjering, Den franske regjering, Den føderale tyske regjering, Den britiske regjering, EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen for de europeiske fellesskap, som har gitt saksfremstillinger for Domstolen, kan ikke kreves dekket. Fordi rettergangen her, for partene i hovedsaken, utgjør en del av rettergangen for den nasjonale domstolen, er avgjørelsen av saksomkostninger en sak for den nasjonale domstolen.

På dette grunnlag avgir

DOMSTOLEN,

som svar på de spørsmålene som er forelagt av Fredrikstad byrett ved beslutning av 16 mai 1997, følgende rådgivende uttalelse:

Artikkel 7, paragraf 1 av Rådskonklusjon 89/104/EØF (varemerkedirektivet), vist til i EØS-avtalen Vedlegg XVII, skal, i EØS-sammenheng, tolkes slik at den overlater til EFTA-statene å bestemme om de ønsker å innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumsjon av varemerkerettigheter når det gjelder varer med opprinnelse utenfor EØS.

Bjørn Haug

Thór Vilhjálmsson

Carl Baudenbacher

Avsagt i åpen rett i Luxembourg 3 desember 1997.

Per Christiansen
Justissekretær

Bjørn Haug
President