

RETTSMØTERAPPORT

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 av 21 desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (89/104/EØF).

I. Innledning

1. Ved skriv 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.

II. Rettslig bakgrunn

2. Spørsmålene som er fremlagt av den norske domstolen gjelder tolkningen av artikkel 7, første ledd i rådsdirektiv 89/104/EØF¹ (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:

¹ OJ nr L 40, 11.2.1989, s. 1; OJ nr C 351, 31.12.1985, s. 4.

”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 varemerkeloven² inneholder ingen uttrykkerlige bestemmelser om opphør (heretter betegnet konsumpsjon). Det er imidlertid etablert norsk rett at internasjonal konsumpsjon får anvendelse for varemerkerettigheter.

III. Fakta og prosedyre

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-lyktene direkte fra De forente stater til Norge for salg i Norge. Saksøker har ikke gitt sitt samtykke til denne importen.

7. Med påstand om at importen krenker dets eksklusive varemerkerett, tok saksøker ut stevning mot saksøkte og krevet at saksøkte forbyes å selge de ulike Maglite-lyktene i Norge. Saksøker krevet også erstatning for det tap det har lidt som følge av saksøktes salg.

8. Saksøker betrakter importen og videresalget av Maglite-lyktene 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.

² Lov av 3 mars 1961 nr 4 om varemerker (varemerkeloven) som endret ved lov av 27 november 1992 nr 113.

9. Ifølge saksøkte har prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter fortsatt å gjelde etter gjennomføringen av varemerkedirektivet.

10. Fredrikstad byrett har basert sin avgjørelse om å anmode om en rådgivende uttalelse på den iakttagelsen at hovedspørsmålet i saken for den nasjonale domstolen er om varemerkedirektivet åpner for at den nasjonale lovgiver kan fastsette regional- (EØS-omfattende) eller internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter. Den norske lovgiveren lot spørsmålet om hvorvidt prinsippet om internasjonal konsumpsjon fortsatt skal gjelde under varemerkedirektivet, stå åpent.

IV. Spørsmål

11. Følgende spørsmål ble forelagt EFTA-domstolen:

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 konsumsjonen av varemerkeretten verken kan begrenses til nasjonal konsumsjon eller utvides til internasjonal konsumsjon?

V. Skriftlige saksfremstillinger

12. I medhold av Vedtektene for EFTA-domstolen artikkel 20 og Rettergangsordningen artikkel 97 er skriftlige saksfremstillinger mottatt fra:

- saksøker, representert ved advokat Bente Holmvang, advokatfirmaet Bull & Co. ANS, Oslo;
- saksøkte, representert ved advokat Camillo Mordt, Advokatene i Vægtergården, Fredrikstad;
- Den liechtensteinske regjering, representert ved Christoph Büchel, EØS- koordinasjonsenheten, og Katja Gey-Ritter, Byrået 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.

1. **Mag Instrument Inc.**

13. *Saksøker* viser til bestemmelser i den norske varemerkeloven³, til forarbeidene for endringer i loven⁴ og til domsavsigelser, som alle anvender internasjonal konsumpsjon.

14. *Saksøker* hevder at varemerkedirektivet nå er en del av norsk rett, som presumeres å være i overensstemmelse med EØS-retten.

15. En rent språklig fortolkning av direktivet artikkel 7(1) tilsier at direktivet tar sikte på at konsumpsjon inntre ved salg/markedsføring ene og alene innenfor EF/EØS. Denne tilnærmingen støttes av direktivets forhistorie⁵ og formål.

16. Dessuten gir det den beste beskyttelsen for rettighetshaverne og tillater at den markedsstyrende funksjon får størst gjennomslagskraft. Varemerkets funksjon burde også være beskyttet slik at det ikke bare er varens opprinnelse som kan beskyttes i kraft av varemerket.

17. Dersom individuelle stater tillates fritt å bestemme om innehaverne av rettigheter skal kunne motsette seg import fra tredjeland, kan dette lede til en situasjon hvor de samme produktene kan parallellimporteres til en medlemsstat, men ikke til en annen. Dette kan føre til interne ulikheter i markedet. Av den grunn hevder saksøkeren at prinsippet om fri bevegelse av varer må være det samme i alle medlemsstatene, og at prinsippet også må gjelde innen EØS.

18. *Saksøkeren* viser til rettsstilstanden i andre medlemsstater som har endret sine varemerkelovgivinger i tråd med ordlyden i varemerkedirektivet artikkel

³ Se fotnote 2.

⁴ Odelstingsproposisjon nr 72 (1991-92).

⁵ OJ nr C 351, 31.12.1980, s. 1.

7(1).⁶ Ved senere rettsavgjørelser⁷ er denne bestemmelsen tolket som en regel om pliktig regional konsumpsjon.

19. Saksøker hevder at begrunnelsene i EF-domstolens avgjørelser⁸ åpner for den tolkningen at de nasjonale domstolene skal legge til grunn at varemerkedirektivet i utgangspunktet gir en regel om regional konsumpsjon.

20. Saksøker foreslår følgende svar på spørsmålene:

”Rådsdirektiv 89/104/EØF, varemerkedirektivet, artikkel 7 nr 1 må forstås slik at en rettighetshaver har rett til å hindre import fra tredjeland utenfor EF/EØS-området, når slik import skjer uten rettighetshavers samtykke.

Rådsdirektiv 89/104/EØF, varemerkedirektivet, artikkel 7 nr 1 må forstås som et påbud om regional konsumpsjon slik at varemerkeretten i de forpliktete landene hverken kan begrenses til nasjonal konsumpsjon eller utvides til internasjonal konsumpsjon.”

2. California Trading Company Norway, Ulsteen

21. *Saksøkte* viser til norsk lov og til varemerkedirektivet. Ordlyden, forarbeidene og forhistorien synes ikke å gi tilstrekkelige holdepunkter til støtte for forslaget om at direktivet forbyr internasjonal konsumpsjon.

22. Når parallellimport er tillatt på et marked, medfører dette generelt en større tilgang av varemerkevarer på markedet. Følgelig vil prisnivået bli lavest i et marked med stort varetilbud. Parallellimport åpner således døren for konkurranse mellom forskjellige importører, og de lisensierte importørene kan ikke forvente høyere marginer enn det markedet vil gi. Denne situasjonen har en direkte påvirkning på forbrukerne. Parallellimport medvirker til å begrense en sentralisering av makt og gir flere mennesker adgang til varer med det samme varemerke. Enhver restriksjon på prinsippet om fri konkurranse vil medføre konkurransebegrensende regler.

23. Videre har de europeiske landene forfektet prinsippet om fri konkurranse ved å anerkjenne Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT)⁹ og bidratt til Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Det ville være i strid med hele tankegangen innad i EØS, og gjennom det internasjonale handelssamarbeidet, å innføre konkurransebegrensende regler nå.

⁶ Se varemerkelovgivningen i Benelux-landene og i Tyskland.

⁷ BGH v. 14.12.1995 - I ZR 210/93, GRUR 1996, 271

⁸ Se sak C-352/95 *Phytheron International SA* mot *Jean Bourdon SA*, foreløpig ikke i samlingen.

⁹ Se GATT-avtalens innledning.

24. Et forbud mot parallellimport fra land utenfor EØS ville representere et proteksjonistisk tiltak i favør av det indre europeiske markedet. Et slikt tiltak vil kunne ha avledede virkninger på det politiske nivå.

25. Hovedargumentene mot parallellimport¹⁰ gjelder kommersielle forhold som bør løses mellom produsenten og varemerkeimportøren. Når det gjelder spørsmålet om kvaliteten på parallellimporterte produkter, uttaler saksøkte at produktene under enhver omstendighet er de samme ettersom de er produsert av samme produsent. Forbrukeren vil være beskyttet av forbrukerlovgivning og andre tilsvarende regler.

26. Videre er ikke disse argumentene mot parallellimport fremhevet i bestemmelsen om regional konsumpsjon.

27. Saksøkte foreslår følgende svar på spørsmålene:

”Artikkel 7 kan ikke tolkes slik at den stenger for internasjonal konsumpsjon. De enkelte landene innen EØS må således selv kunne bestemme om de vil ha regler om internasjonal eller regional konsumpsjon.”

3. Den liechtensteinske regjering

28. For *Den liechtensteinske regjering* er spørsmålet hvorvidt prinsippet om konsumpsjon gjelder på det nasjonale nivå (nasjonal konsumpsjon), på det regionale nivå (regional konsumpsjon) eller om det har verdensomspennende anvendelse (internasjonal konsumpsjon).

29. Gjennom analyse av flere dommer fra EF-domstolen¹¹ vedrørende EF-traktaten artikkel 30 og 36, kommer Den liechtensteinske regjering til den konklusjonen at EF-domstolens rettspraksis, som er gjenspeilet i varemerkedirektivet artikkel 7(1), ikke kan tolkes på en slik måte at den krever regional konsumpsjon av den nasjonale lovgiver. Det er verken den negative effekten på handelen mellom medlemsstatene eller andre bestemmelser som vil hindre en medlemsstat fra å innføre prinsippet om internasjonal konsumpsjon. Derfor er bestemmelsene om fri bevegelighet av varer ikke anvendelige i den foreliggende saken.

¹⁰ (1) Det forhold at en importør som har parallellimportert en vare, gratis drar fordel av en eventuell markedsføring som den lisensierte varemerkeimportøren driver.

(2) Det forhold at det er vanskelig å gjennomføre produktkontroll med varer som er gjenstand parallellimport.

¹¹ Se sakene 16/74 *Centrafarm* mot *Winthrop* [1974] ECR 1183 (heretter “*Centrafarm*”); 51/75 *EMI Records* mot *CBS United Kingdom Limited* [1975] ECR 811 (heretter “*EMI*”); 270/80 *Polydor Limited m fl* mot *Harlequin Record Shops m fl* [1982] ECR 329 (heretter “*Polydor*”); C-10/89 *CNL-Sucal SA* mot *Hag GF AG* [1990] ECR I-3711 (heretter “*HAG I*”); C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik* mot *Ideal Standard* [1994] ECR I-2789 (heretter “*Ideal Standard*”).

30. Hovedfunksjonen for et varemerke, nemlig å gjøre det mulig for forbrukeren å identifisere produktenes opprinnelse med sikkerhet, kommer ikke inn i bildet siden de importerte produktene stammer fra varemerke innehaveren. Kvalitets- eller garantifunksjonen til et varemerke kan ses på som en del av opprinnelsesfunksjonen.¹² Det reises ikke spørsmål om dette når et produkt er satt i sirkulasjon av det samme foretaket, av en lisenshaver, av et morselskap, av et datterselskap i samme gruppen eller av en enedistributør. Medlemsstatene bør derfor ikke fratras muligheten til å opprettholde eller gjennomføre internasjonal konsumpsjon i deres nasjonale lovgivning. Dette prinsippet er i full overensstemmelse med merkets funksjon som en indikasjon på opprinnelse.

31. For Den liechtensteinske regjering er det åpenbart at nasjonal konsumpsjon er forbudt etter varemerkedirektivet, men det er uklart om direktivet også forbyr internasjonal konsumpsjon.

32. Det henvises til kommentatorer¹³ som hevder at artikkel 7(1) ikke tillater kontraktspartene å opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon, og kommentatorer¹⁴ som hevder at bestemmelsen bare fastlegger et minimumskrav om konsumpsjon på EØS-nivå mens den åpner for kontraktspartene til å opprettholde eller etablere prinsippet om internasjonal konsumpsjon som et nasjonalt prinsipp.

33. Det følger av ordlyden i og formålet¹⁵ med varemerkedirektivet at hvert EØS-medlem kan avgjøre om det ønsker å tillate parallellimport fra tredjeland til forbrukernes fordel. Selv Kommisjonen for De europeiske fellesskap foreslo

¹² Se generaladvokatens uttalelse i sak C-337/95 *Christian Dior SA*, foreløpig ikke i samlingen.

¹³ Se bl a Herman Cohen Jehoram, *International Exhaustion versus Importation Right: A Murky Area of Intellectual Property Law*, GRURInt. 1996, 281; Jesper Rasmussen, *The principle of exhaustion of trade mark rights pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)* (1995) 4 EIPR, 175; Rolf Sack, *Die Erschöpfung von Markenrechten nach Europäischem Recht*, RIW 1994, 897; Henning Harte-Bavendamm/Eva Scheller, *Die Auswirkungen der Markenrechtsrichtlinie auf die Lehre der internationalen Erschöpfung*, WRP 1994, 571; Peter Kunz-Hallstein, *perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG*, GRURInt. 1992, 81; Rainer Klaka, *Erschöpfung und Verwirkung im Licht des Markenrechtsreformgesetzes*, GRURInt. 1994, 321.

¹⁴ Se bl a Friedrich-Karl Beier, *Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten*, GRURInt. 1989, 615; Carsten Thomas Ebenroth, *Gewerblicher Rechtsschutz und Herkunftsfunktion der Marke* (1993) 27; Reinhard Schanda, *Parallelimport und Herkunftsfunktion der Marke*, ÖBl. 1996, 174; Nicolas Shea, *Does the First Trade Mark Directive allow International Exhaustion of Rights?* (1995) 10 EIPR, 463; Ulrich Loewenheim, *Nationale und Internationale Erschöpfung von Schutzrechten im wandel der Zeiten*, GRURInt. 1996, 312; *Markenrechtsentwicklung und Parallelimport*, ÖBl 1994, 195.

¹⁵ Se varemerkedirektivets fortale, syvende ledd.

mulighetene for en fremtidig introdusering av internasjonal konsumpsjon gjennom avgjørelser av nasjonale domstoler.¹⁶

34. I motsetning til varemerkedirektivet inneholder Rådskonferensdirektiv 92/100/EØS om utleie- og utlånsrett og om visse opphavsrettsbeslektede rettigheter på området immaterialrett, artikkel 9(2), en uttrykkelig utelukkning av prinsippet om internasjonal konsumpsjon.

35. Videre viser Den liechtensteinske regjering til de forskjellige måter artikkel 7(1) har vært gjennomført på i EFs medlemsstaters¹⁷ og i Liechtenstein.¹⁸ Ifølge Den liechtensteinske regjering tjener prinsippet om internasjonal konsumpsjon frihandel og konkurranse og således også forbrukerne.¹⁹

36. Ved en sammenligning av formålet og anvendelsesområdet til EF-traktaten og EØS-avtalen,²⁰ bemerker Den liechtensteinske regjering at EØS-avtalen ikke etablerer en tollunion, bare et frihandelsområde, skjønt den rekker mye lenger enn de frihandelsavtalene som tidligere er sluttet mellom EF- og EFTA-landene. I motsetning til EF-traktaten, inneholder ikke EØS-avtalen bestemmelser om felles handelspolitikk i forhold til tredjeland.²¹ EØS-avtalen er et fundamentalt forbedret frihandelsområde (“a fundamentally improved free trade area”)²² og begrensningene i formålene med EØS-avtalen er gjenspeilet i anvendelsesområdet for EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av varer. Ifølge EØS-avtalen artikkel 8(2), får EØS-avtalen artikkel 11 flg bare anvendelse på produkter med opprinnelse i EØS. Varer importert fra land utenfor EØS er derfor ikke gjenstand for fri bevegelighet av varer innenfor EØS. Dette innebærer at varemerkedirektivet artikkel 7 ikke kan anvendes under omstendighetene i saken.

¹⁶ Se Nicholas Shea, Does the First Trade Mark Directive Allow International Exhaustion of Rights? [1995] 10 EIPR, 464.

¹⁷ De tyske lovgiverne antok at opprettholdelsen av prinsippet om internasjonal konsumpsjon ville være uforenelig med EF-retten (se fotnoter 10 og 25). De østerrikske lovgiverne overlot til domstolene å avgjøre om det etablerte prinsippet om internasjonal konsumpsjon kunne opprettholdes i østerriksk varemerkelovgivning. (se løpende sak C-355/96 *Silhouette International Schmied mbH & Co KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*).

¹⁸ Se liechtensteinsk varemerkelov av 12 desember 1996 artikkel 13(4) og (5), jf Liechtenstein Law Gazette 1997 nr 60.

¹⁹ Se kommentarene fra økonomiministeren under debatten, jf Landtagsprotokoll av 12 desember 1996, 2791.

²⁰ Se uttalelse 1/91 (Draft Agreement between the Community, on the one hand, and the Countries of the European Free Trade Association, on the other, relating to the creation of the European Economic Area), gitt i henhold til EF-traktaten artikkel 228(1) [1991] ECR I-6079.

²¹ Se særlig EF-traktaten artikkel 113.

²² Se Sven Norberg, The European Economic Area: The Legal Answers to a Dynamic and Homogeneous EEA (1992) 3 Eur.Bus.L.Rev. 195.

37. EFTA-statene står fortsatt fritt til å slutte traktater og avtaler med tredjeland i forhold til handel eller immaterielle rettigheter.²³

38. Selv i fellesskapsretten er det ingen lovgivning som gjelder prinsippet om internasjonal konsumpsjon. Varemerkedirektivets rettsgrunnlag, EF-traktaten artikkel 100A, ville ikke være tilstrekkelig for en slik lovgivning. I Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS)²⁴ står spørsmålet åpent for regulering av medlemsstatene.

39. Den liechtensteinske regjering foreslår følgende svar på spørsmålene:

”Artikkel 7(1) i Rådskonklusjon 89/104/EØF er ikke relevant i vurderingen av om en varemerkeinnhaver har rett til å støtte seg på en nasjonal rettighet for å hindre et produkt som er produsert og brakt på markedet av rettighetsinnehaver eller med hans samtykke i et land utenfor EØS fra å bli importert uten hans tillatelse.

Direktivets artikkel 7(1) må forstås slik at konsumpsjonen av en varemerkerettighet ikke kan begrenses til nasjonal konsumpsjon, men artikkel 7(1) skal ikke forstås slik at den forbyr EFTA/EØS-stater fra å gjennomføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon i deres nasjonale lovgivning.”

4. Den norske regjering

40. Den norske regjering hevder at en rekke EF-land har forstått at varemerkedirektivet slik at det ikke utelukker internasjonal konsumpsjon. Dette er i seg selv et argument for en slik tolkning av direktivet.

41. Videre undersøkes de forskjellige funksjonene av beskyttelse av patenter, design, layout designs for kretsmønstre og planteforedlerrettigheter på ene siden og beskyttelsen av varemerker på den annen. I det første tilfellet er formålet med beskyttelsen å stimulere den tekniske utviklingen ved å gi oppfinneren eller planteforedleren en enerett til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen eller planteforedlingen en begrenset periode. Bestemmelser om konsumpsjon til fordel for rettighetsinnehaveren kan være en del av dette. For varemerker er formålet med beskyttelsen dypest sett å sikre identifisering av varer og tjenester og deres kommersielle opprinnelse.

42. En mer begrenset konsumpsjon enn internasjonal konsumpsjon vil tillate prisdiskriminering, en sterkere segmentering av markedene og redusert priskonkurransen. Den økonomiske effektiviteten reduseres.

²³ Se EØS-avtalen protokoll 28, artiklene 5 og 6.

²⁴ I uttalelse 1/94 av 15 november 1994 fastslo EF-domstolen at Fellesskapet og medlemsstatene hadde felles kompetanse.

43. Den norske regjering anfører at varemerkedirektivet ikke forhindrer nasjonal lov fra å fastsette internasjonal konsumpsjon.

5. Den franske regjering

44. Ifølge *Den franske regjering*, vil foreleggelsen kunne avvises fordi det er uklart hvorvidt varene det gjelder skal anses som produkter med opprinnelse i avtalepartene, slik som fastsatt i EØS-avtalen artikkel 8 nr 2 og EØS-avtalen protokoll 4.

45. Den franske regjering hevder at bestemmelsene i varemerkedirektivet bør tolkes innen EØS i lys av dets fortolkning innen EF. Da Rådet for De europeiske fellesskap vedtok det første varemerkedirektivet, valgte det bevisst å godta konsumpsjon på fellesskapsnivå og ikke på internasjonalt nivå. Dette følger av den entydige ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 7(1).

46. Direktivets forhistorie²⁵ viser at Rådet bevisst utelukket internasjonal konsumpsjon.

47. Det følger av EF-domstolens praksis²⁶ at målsettingen om en lik beskyttelse²⁷ av varemerker, og samlingen av nasjonale markeder i et felles marked med karakterstikker til et nasjonalt marked, best kan nås ved konsumpsjon på fellesskapsnivå med utelukkelse av internasjonal konsumpsjon. EF-traktaten artikkel 30 og 36 gjelder bare fri bevegelse av varer mellom medlemsstatene. Av den grunn kan varemerkerrettigheten bare konsumeres når det berører en grenseoverskridende bevegelse innenfor Fellesskapet. EF-domstolen har indikert at internasjonal konsumpsjon av varemerkerrettigheter ikke var foreskrevet i noen av EF-traktatens bestemmelser.²⁸

48. En kombinasjon av internasjonal konsumpsjon og konsumpsjon på fellesskapsnivå ville føre til en oppdeling av det indre markedet. Dersom et produkt ble markedsført uten tillatelse av rettighetshaver til varemerket i en medlemsstat som tillot internasjonal konsumpsjon, kunne dette produktet da eksporteres til en annen medlemsstat som anerkjente konsumpsjon bare på fellesskapsnivå. Det ville da oppstå spørsmål om varemerkeinnhaveren i den

²⁵ Se artikkel 6(1) i forslaget til et første Rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker hvor det var tiltenkt internasjonal konsumpsjon (OJ nr C 351, 31.12.1980, s. 1) og det modifiserte forslaget fra Kommisjonen for de europeiske fellesskap etter forslag fra Europaparlamentet med sikte på å oppgi internasjonal konsumpsjon, jf COM(85) 793.

²⁶ Forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 *Bristol-Myers Squibb m fl mot Paranova* [1996] ECR I-3547; *Polydor*, fotnote 11.

²⁷ Se varemerkedirektivets fortale, niende ledd.

²⁸ Se *EMI*, fotnote 11.

andre medlemsstaten kunne reise søksmål mot parallellimportøren for å forby salg av produkter som bærer varemerket.

49. Konsumpsjon på fellesskapsnivå, med utelukking av internasjonal konsumpsjon, ville best bidra til styrkingen av konkurranseevnen til industrien i Fellesskapet i tråd med EF-traktaten artikkel 3. Konsumpsjon på fellesskapsnivå er opprettholdt i lovgivningen for forskjellige immaterialrettigheter.²⁹

50. Den franske regjering anfører at artikkel 7(1) i rettsakten vist til i EØS-avtalen Vedlegg XVII, pkt 4 bør fortolkes i lys av EF-domstolens fortolkning av EF-traktaten artikler 30 og 36.

51. Denne konklusjonen er også i overensstemmelse med de generelle formålene med EØS, som sterkt minner om de i EF. Bare EØS-omfattende konsumpsjon av varemerkerettigheter med utelukking av internasjonal konsumpsjon er forenlig med formålet om å etablere et dynamisk og homogent europeisk økonomisk samarbeidsområde, basert på felles bestemmelser og like konkurransevilkår. Dersom internasjonal konsumpsjon av intellektuell eiendomsrett ble tillatt i noen EØS-medlemsstater, mens EF bygget på konsumpsjon på fellesskapsnivå, ville det være umulig å garantere like konkurransevilkår innen et homogent EØS for varemerkernehavere og innehavere av andre intellektuelle eiendomsretter. Videre er det et avgjørende middel for å oppnå det felles mål om å motivere europeisk industri til å bli mer konkurransedyktig internasjonalt.

52. Den franske regjering foreslår følgende svar på spørsmålene:

”Artikkel 7, paragraf 1 av rettsakten vist til i EØS-avtalen Vedlegg XVII punkt 4 (Første rådsdirektiv av 21 desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (89/104/EØF)) skal forstås slik at den gir en rett for varemerkeinnhaveren til å hindre en import fra tredjeland utenfor EØS når slik import finner sted uten samtykke av varemerkeinnhaveren.”

6. Den føderale tyske regjering

53. For *Den føderale tyske regjering* følger det av ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 7(1) at retten for innehaveren til å forby tredjemenn å anvende varemerket ikke er konsumert dersom varene føres på markedet under dette varemerket utenfor Fellesskapet.

²⁹ Se Rådsforordning av 20 desember 1993 om Fellesskapsvaremerket (OJ nr L 11, 14.1.1994); Rådsforordning av 27 juli 1994 om EF-planteforedlerrettigheter (OJ nr L 227, 1.9.1994); Rådsdirektiv av 14 mai 1991 om rettslig vern av datamaskinprogrammer (OJ nr L 122, 17.5.1991); Rådsdirektiv av 19 november 1992 om utleie- og utlånsrett og om visse opphavsrettsbeslektede rettigheter på området immaterialrett (OJ nr L 346, 27.11.1992).

54. Dette synspunktet støttes av direktivets system. Som et unntak fra prinsippet i artikkel 5, må artikkel 7(1) tolkes restriktivt.

55. Videre innebærer varemerkedirektivets opprinnelse at artikkel 7(1) skal forstås som et bindende pålegg om å anvende prinsippet om konsumpsjon av varemerkerettigheter på fellesskaps- og EØS-nivå.³⁰

56. Når det gjelder det andre spørsmålet, hevder Den føderale tyske regjering at bestemmelsen om nasjonal konsumpsjon gitt av en lovgiver i en medlemsstat ville være i strid med ordlyden, systemet og formålet med varemerkedirektivet artikkel 7(1). Dette synspunktet bekreftes av den relevante praksis fra EF-domstolen.³¹

57. Prinsippet om internasjonal konsumpsjon vil ikke være i strid med den siterte rettspraksisen fra EF-domstolen, fordi parallellimport mellom EFs medlemsstater og EØS ville tillates. I tillegg ville prinsippet om internasjonal konsumpsjon også tillate parallellimport fra slike land som verken hører til Fellesskapet eller til EØS.

58. Dersom én medlemsstat fortsatte å anvende eller introduserte prinsippet om internasjonal konsumpsjon, mens andre hadde bestemmelser om konsumpsjon på fellesskapsnivå (EØS-nivå) i deres rettssystemer, ville det indre markeds funksjon bli svekket. Det ville være mulig å importere varer som er markedsført utenfor Fellesskapet eller EØS til en medlemsstat som, i henhold til prinsippet om internasjonal konsumpsjon, ville anse varemerkerettigheten til innehaveren som konsumert. Ikke desto mindre kunne innehaveren hindre videresalg av slike varer i en medlemsstat som bare anvendte konsumpsjon av varemerker på fellesskapsnivå. Som en konsekvens ville forskjellige regler i Fellesskapet og EØS føre til nye handelsbarrierer og beskyttede markeder. Av den grunn er det bare en ensartet fortolkning av artikkel 7(1) som svarer til varemerkedirektivets målsetting om å harmonisere beskyttelsen av registrerte varemerker i alle medlemsstatenes lovgivning. Regelen om konsumpsjon av varemerker hører til de bestemmelsene i nasjonal lov som mest direkte påvirker det indre markeds funksjon.

59. Den føderale tyske regjering er av den oppfatning at beskyttede markeder også kunne hindres dersom alle medlemsstatene innførte prinsippet om internasjonal konsumpsjon.

60. Da varemerkedirektivet ble gjennomført i tysk lov, ble konsumpsjon på fellesskaps- og EØS-nivå uttrykkelig fastlagt i forslaget til varemerkelov.³² Den

³⁰ Se fotnote 25 og i tillegg COM(80) 635 final.

³¹ Se *Centrafarm, HAG II, Ideal Standard*, fotnote 11, og *Paranova*, fotnote 26.

³² Se begrunnelsene for lovforslaget fra Den føderale regjering, Forbundsagens publikasjoner 12/6581 av 14 januar 1984, s. 81.

tyske Høyesterett fastslo også at prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter ikke lenger må anvendes etter varemerkedirektivets ikrafttredelse.³³

61. Den føderale tyske regjering foreslår derfor følgende svar på spørsmålene:

“Artikkel 7, paragraf 1 i varemerkedirektivet skal forstås slik at konsumpsjon av varemerkerettigheten verken kan begrenses til nasjonal konsumpsjon eller utvides til internasjonal konsumpsjon.”

7. Den britiske regjering

62. Den britiske regjering viser til dens saksfremstilling gitt i *Silhouette*³⁴ og hevder at for å bedømme virkningene av artikkel 7(1) riktig, er det nødvendig først å vurdere omfanget av rettighetene et varemerke gir etter varemerkedirektivet artikkel 5. Retten til å motsette seg importen av varer som bærer varemerket er en type “bruk” i handelsvirksomhet som rettighetsinnehaveren har rett til å hindre etter varemerkedirektivet artikler 5(1) og 5(2).

63. Videre er en riktig fortolkning av artikkel 7(1), på bakgrunn av den språklige oppbygningen, intensjonen og tilblivelseshistorien, at den gir et særskilt og snevert unntak til varemerkerettighetene som er fastsatt i artikkel 5. Unntak er begrenset til varer markedsført under varemerket med varemerkeinnhavers samtykke innen EØS. Lovgiveren vurderte uttrykkelig og avviste muligheten for å regulere at rettighetene skulle konsumeres uansett hvor varene første gang ble markedsført.

64. Den britiske regjering foreslår at spørsmålene bør besvares som følger:

“Artikkel 5 i Første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21 desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker [...] gir rettighetshaveren til et registrert varemerke rett til å hindre alle tredjemenn som ikke har hans samtykke fra å importere til en EØS-stat varer under dette merke; direktivets artikkel 7(1) gjør bare unntak fra denne rettigheten i den utstrekning varene er brakt på EØS-markedet under dette merke av rettighetshaveren eller med hans samtykke.

Direktivets artikler 5 og 7, når de betraktes i sammenheng, hindrer nasjonal lovgivning fra å bestemme internasjonal konsumpsjon etter direktivet. Nasjonal lovgivning kan således ikke begrenses til nasjonal konsumpsjon eller til å fastsette et generelt prinsipp om internasjonal konsumpsjon.”

³³ BGH v. 14.12.1995 - I ZR 210/93, GRUR 1996, 271.

³⁴ Se fotnote 17.

8. EFTAs overvåkningsorgan

65. *EFTAs overvåkningsorgan* hevder at konseptet om konsumpsjon av varemerkerettigheter har til hensikt å fjerne et hinder for fri bevegelighet av varer som en følge av at rettighetshaveren utøver sine rettigheter til å hindre parallellimport.³⁵

66. Det vises til den norske varemerkeloven³⁶ og til varemerkedirektivet artikler 5 og 7.

67. I motsetning til EF-traktaten, etablerer ikke EØS-avtalen noen tollunion. I tillegg medfører ikke EØS-avtalen en felles handelspolitikk overfor tredjeland. Prinsippet om fri bevegelighet av varer som fastsatt i EØS-avtalen artikler 11-13 får, etter EØS-avtalen artikkel 8, bare anvendelse på varer med opprinnelse i EØS, mens et produkt i Fellesskapet er i fri sirkulasjon med en gang det lovlig er brakt på markedet i en medlemsstat. Det sistnevnte gjelder generelt sett i en EØS-sammenheng bare for produkter med opprinnelse i EØS.

68. Disse forskjellene mellom Fellesskapet og EØS vil også måtte reflekteres i anvendelsen av prinsippet om konsumpsjon av varemerkerettigheter. Med hensyn til varer importert til en EFTA-stat fra tredjeland ville anvendelsen av konsumpsjonsprinsippet overhodet ikke bidra til å oppnå målsettingen i varemerkedirektivet artikkel 7(1) om å sikre fri bevegelighet av varer. Å kreve at artikkel 7(1) får anvendelse på slik handel ville medføre begrensninger for EFTA-statene i deres handelsforbindelser med tredjeland.

69. Dersom et produkt som er markedsført i De forente stater importeres til Norge, vil ikke dette produktet være gjenstand for prinsippet om fri bevegelighet av varer innen EØS. Derfor er ikke direktivets artikkel 7(1) relevant ved fastsettelsen av om en varemerke innehaver kan hindre at produktet importeres til Norge eller ikke.

70. EFTAs overvåkningsorgan foreslår følgende svar på spørsmålene:

"Artikkel 7, paragraf 1 av rettsakten vist til i EØS-avtalen Vedlegg XVII punkt 4 (Første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21 desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker) er ikke relevant ved fastsettelsen av om en varemerke innehaver kan hindre at et produkt med opprinnelse i et land utenfor EØS importeres under dette merke fra det landet inn i en EFTA/EØS-stat eller ikke."

³⁵ I fellesskapsretten ble dette prinsippet etablert av EF-domstolen (se sakene 78/80 *Deutsche Grammophon* mot *Metro* [1971] ECR 487 og *Centrafarm*, fotnote 11; den er nå kodifisert i varemerkedirektivet og utvidet til å omfatte EØS.

³⁶ Se fotnote 2.

9. Kommisjonen for De europeiske fellesskap

71. *Kommisjonen for De europeiske fellesskap* er av den oppfatning at det bør være et felles rettslig regime for konsumpsjon av rettigheter. I motsatt fall vil land som anvender internasjonal konsumpsjon tjene som et smutthull for import fra land utenfor EØS og inn i land som har bestemmelser om konsumpsjon på fellesskapsnivå. Konsekvensen ville bli at en rettighetshaver i den sistnevnte staten kan påberope seg EF-traktaten artikkel 36 for å stanse denne importen innen Fellesskapet eller EØS. Det vil oppstå nye hindringer for den frie bevegelse av varer.

72. *Kommisjonen for De europeiske fellesskap* viser til rettstilstanden i medlemsstatene etter varemerkedirektivets ikrafttredelse³⁷ og til den akademiske debatten.³⁸

73. Videre anfører *Kommisjonen for De europeiske fellesskap* at språket³⁹ i, tilblivelseshistorien⁴⁰ til og formålet⁴¹ med varemerkedirektivet viser at det forbyr EØS-avtalepartene fra å opprettholde eller innføre prinsippet om internasjonal konsumpsjon på nasjonalt nivå. Lovgiverne vurderte spesielt, og forkastet, muligheten for å regulere konsumpsjon av rettigheter uansett hvor varen først ble markedsført.

74. *Kommisjonen for De europeiske fellesskap* viser også til varemerkedirektivet artikkel 5, siden artikkel 7(1) oppstiller et unntak fra området for rettighetene et varemerke gir etter direktivet.

75. *Kommisjonen for De europeiske fellesskap* mener at det er to mulige rettslige argumenter i favør av internasjonal konsumpsjon. Siden direktivet alene er gitt med hjemmel i EF-traktaten artikkel 100A kan det bare få anvendelse på handel innen Fellesskapet (eller innen EØS). Hadde det vært lovgivers intensjon å gi bestemmelser om totalharmonisering med hensyn til import fra tredjeland,

³⁷ Se fotnote 7, og for Nederlands del, se den midlertidige forføyningen gitt av Presidenten for distriktsretten i Haag i *Novell Inc. mot America Direct BV, Kort geding* 1995, 591. Bare Sverige har så langt opprettholdt internasjonal konsumpsjon på området for varemerker.

³⁸ Se fotnoter 13 og 16; Carboni, *Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: an English Perspective*, EIPR 1997, 198; Pickrahn, *Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen Markengesetz*, GRUR 1996, 383; Eeckman, *Sociaal Economische Wetgeving*, 1995, 248; Wellink-Volmer, *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht*, 1995, 5; Mok, *Bijblad Industriële Eigendom*, 1997, 39.

³⁹ Se varemerkedirektivet artikler 5 og 7.

⁴⁰ Se fotnote 25 og artikkel 6 i det modifiserte forslaget (OJ nr C 351, 31.12.1985, s.4). *Kommisjonen* gjorde en lignende endring i sitt forslag til en forordning om varemerker i fellesskapet (OJ nr C 230, 31.8.1984, s. 1). I en meddelelse til dette forslaget tilføyde *Kommisjonen* at "begrensningen til konsumpsjon på fellesskapsnivå hindrer imidlertid ikke nasjonale domstoler fra å utvide dette prinsippet i spesielle tilfeller, og særlig hvor, selv i fravær av en formell avtale, det garanteres gjensidighet."

⁴¹ Se varemerkedirektivets fortale, første, tredje og niende ledd.

måtte EF-traktaten artikkel 113 ha vært en tilleggshjemmel. Videre synes systemet med internasjonal konsumpsjon å være mer etter ånden i de avtaler som ble sluttet etter Uruguay-runden.

76. Etter Kommisjonen for De europeiske fellesskaps oppfatning må begge argumentene avvises.⁴²

77. Kommisjonen for De europeiske fellesskap foreslår følgende svar på spørsmålene:

"Artikkel 7, paragraf 1 i Rådsdirektiv 89/104 må forstås slik at den gir en rett for varemerkeinnhaveren til å hindre en tredjemann fra å importere varer under det registrerte merket fra et land utenfor EØS, selv om disse varene har blitt brakt på markedet utenfor EØS av rettighetshaver selv eller med hans samtykke."

Carl Baudenbacher
Saksforberedende dommer

⁴² Kommisjonen hevder at EF-traktaten artikkel 100A er en tilstrekkelig hjemmel for et direktiv som oppstiller konsumpsjon på fellesskapsnivå. EF-traktaten artikkel 113 er ikke påkrevet som en tilleggshjemmel. Den klare intensjonen med TRIPS artikkel 6 var å ha en så nøytral bestemmelse som mulig. Videre skal ikke konsumpsjon på fellesskapsnivå betraktes som en "fordel" i betydningen av "bestevilkårs-klausulen" i TRIPS artikkel 4.