



RETTSMØTERAPPORT
i forente saker E-9/07 og E-10/07*

ANMODNINGER til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol fra Follo og Oslo tingrett, Norge, i verserende saker for disse mellom

L'Oréal Norge AS (sak E-9/07 og sak E-10/07),

L'Oréal SA (sak E-10/07)

og

Per Aarskog AS (sak E-9/07),

Nille AS (sak E-9/07),

Smart Club AS (sak E-10/07)

vedrørende tolkningen av Første rådsdirektiv av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (89/104/EØF).¹

I Innledning

1. Ved brev 24. oktober 2007, mottatt og registrert som sak E-9/07 ved EFTA-domstolen 31. oktober 2007, anmodet Follo tingrett om en rådgivende uttalelse i en verserende sak mellom L'Oréal Norge AS og Per Aarskog AS og Nille AS.

2. Ved brev 26. november 2007, mottatt og registrert som sak E-10/07 ved EFTA-domstolen 29. november 2007, anmodet Oslo tingrett om en rådgivende uttalelse i en verserende sak mellom L'Oréal SA og L'Oréal Norge AS og Smart Club AS.

3. Ved beslutning av 10. desember 2007 vedtok EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 39 i rettergangsordningen og etter å ha mottatt innlegg fra partene å forene de to sakene med hensyn til den muntlige og skriftlige saksbehandlingen.

* Revidert i avsnitt 29.

¹ EFT 1989 L 40 s. 1, omhandlet i nr. 4 i vedlegg XVII til EØS-avtalen.

II Faktum og saksgang

4. Saken gjelder spørsmålet om hvorvidt det er i overensstemmelse med EØS-retten for en EFTA-stat i EØS å opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter.
5. Saksøkerne, L'Oréal SA og L'Oréal Norge AS er henholdsvis morselskapet og et heleid datterselskap i L'Oréal-konsernet.
6. De saksøkte i sak E-9/07, Per Aarskog AS og Nille AS, er søsterselskaper i det samme konsernet, der Nille Holding AS er morselskapet. Per Aarskog AS er et grossistselskap og står for import og videreformidling av varer til Nille-butikkene i Norge.
7. Saksøkte i sak E-10/07, Smart Club AS, er et grossist- og detaljhandelsselskap i CG Holding-konsernet. Det finnes seks Smart Club-butikker i Norge. Heretter vil de saksøkte i sak E-9/07 og i sak E-10/07 i fellesskap omtales som "de saksøkte".
8. Varemerket REDKEN tilhører selskapene i L'Oréal Group. Merket REDKEN er registrert som ordmerke i hele klasse 3, og produkter merket REDKEN har vært solgt i Norge siden 1980.
9. De saksøkte har foretatt parallellimport ved å importere REDKEN-produkter til Norge fra USA/Nord-Amerika via mellommenn. Importen er foretatt uten varemerkeinnhaverens samtykke. De aktuelle REDKEN-produktene er produsert, brakt i omsetning og markedsført i USA etter samtykke fra varemerkeinnhaveren.
10. Med påstand om at importen krenker deres eksklusive varemerkerett, anla saksøkerne søksmål for Follo tingrett (sak E-9/07) og Oslo tingrett (sak E-10/07) i januar 2007. I begge sakene krever saksøkerne at de saksøkte forbyr å innføre, utby og bringe i omsetning produkter merket med REDKEN som ikke er brakt i omsetning innenfor EØS av L'Oréal eller med L'Oréals samtykke. Saksøker krever også erstatning for det påståtte bruddet på varemerkeretten deres.
11. Saksøkerne hevder at det må gjelde EØS-regional konsumpsjon i norsk varemerkerettslovgivning og således at varemerkeretten ikke er konsumert.
12. De saksøkte hevder at importen og videresalget av REDKEN-produktene verken er i strid med den norske varemerkeloven § 4 eller artikkel 7 nr. 1 i rådsdirektiv 89/104/EØF (heretter "varemerkedirektivet" eller "direktivet"). De saksøkte fastholder at artikkel 7 nr. 1 i en EØS-rettslig sammenheng ikke forbyr internasjonal konsumpsjon. Varemerkeretten er følgelig konsumert etter prinsippet om internasjonal konsumpsjon som fastslått

i norsk varemerkelovgivning både før og etter gjennomføringen av varemerkedirektivet.

13. Follo tingrett og Oslo tingrett har forelagt sine anmodninger i lys av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i *Maglite* og EF-domstolens dom i *Silhouette*.²

III Spørsmål

14. Følgende spørsmål er 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 rådsdirektiv 89/104/EØF artikkel 7 nr. 1 slik å forstå at internasjonal konsumpsjon er tillatt?

IV Rettslig bakgrunn

Nasjonal rett

15. Varemerkeloven, lov av 3. mars 1961 nr. 4, endret bl.a. ved lov av 27. november 1992 nr. 113, er den alminnelige lovgivningen vedrørende varemerkerettigheter i norsk rett. Varemerkeloven inneholder ingen bestemmelser som direkte regulerer konsumpsjon av varemerkerettigheter, men tradisjonelt sett har loven blitt tolket slik at den innebærer internasjonal konsumpsjon.

16. Da varemerkedirektivet ble gjennomført i den norske interne rettsorden i forbindelse med tilslutningen til EØS-avtalen ble mangelen på lovbestemmelser om konsumpsjon kommentert i forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 72 (1991–92) s. 55, på følgende måte:

Varemerkeloven har ingen uttrykkelige regler om konsumpsjon. Det er imidlertid sikker norsk rett at for varemerker gjelder internasjonal konsumpsjon.

...

Siden internasjonal konsumpsjon er den løsning som skaper størst priskonkurranse på det norske marked og derfor er best for norske forbrukere, bør en etter departementets mening ikke ta sikte på å gå over til EØS-regional

² Henholdsvis sak E-2/97 *Mag Instrument Inc. mot California Trading Company Norway*, EFTA Court Report 1997 s. 129 og sak C-355/96 *Silhouette International Schmied mot Hartlauer Handelsgesellschaft*, Sml. 1998 s. I-4799, heretter "Maglite" og "Silhouette".

konsumsjon før spørsmålet blir nærmere avklart i fremtidige konsultasjoner eller av EFTA-domstolen eller EFTA-domstolen.

EØS-rett

17. Avtale om Det europeiske samarbeidsområde (heretter "EØS-avtalen") artikkel 65 nr. 2 lyder som følger:

Protokoll 28 og vedlegg XVII inneholder særlige bestemmelser og ordninger for opphavsrett og industriell og kommersiell eiendomsrett og skal gjelde for alle varer og tjenester, med mindre annet er særskilt angitt.

18. Avtalepartenes forpliktelser med hensyn til konsumsjonsprinsipper for immaterialrettslige rettigheter, og særlig varemerkerettigheter, er fastsatt i EØS-avtalens protokoll 28 (heretter "protokoll 28") om opphavsrett artikkel 2 nr. 1, som lyder som følger:

1. 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.

19. Varemerkedirektivet er omhandlet i nr. 4 i vedlegg XVII til EØS-avtalen. Ifølge EØS-avtalen artikkel 65 nr. 2 og vedlegg XVII nr. 4 tilpasning c skal direktivets artikkel 7 nr. 1 i EØS-sammenheng erstattes med:

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.

20. EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler artikkel 2 nr. 1 første punktum lyder som følger:

1. Ved anvendelse av denne avtale skal følgende produkter anses for å ha opprinnelse i EØS:

- a) produkter fremstilt i sin helhet i EØS i henhold til artikkel 4;*
- b) produkter fremstilt i EØS ved inkorporering av materialer som ikke er fremstilt i sin helhet der, under forutsetning av at slike materialer har gjennomgått bearbeiding eller foredling i EØS i henhold til artikkel 5.*

V Skriftlige innlegg

21. I medhold av artikkel 20 i vedtektene for EFTA-domstolen og artikkel 97 i rettergangsordningen er skriftlige innlegg mottatt fra:

- saksøker, representert ved Toril Melander Stene, advokat, Oslo,

- saksøkte, representert ved Kjetil Vågen, advokat, Oslo, og Håvard Wiker, advokat, Oslo,
- Kongeriket Norges regjering, representert ved Siri Veseth, rådgiver, Utenriksdepartementet og Fanny Platou Amble, advokat, Regjeringsadvokaten,
- Islands regjering, representert ved Sesselja Sigurðardóttir, First Secretary og Legal Officer, Utenriksministeriet,
- Fyrstedømmet Liechtensteins regjering, representert ved Sabine Tömördy, Deputy Director, og Thomas Bischof, Legal Officer, EØS-koordinasjonsenheten,
- EFTAs overvåkingsorgan, representert ved Per Andreas Bjørgan, Deputy Director, og Ida Hauger, National Expert,
- Kommisjonen for De europeiske fellesskap, representert ved Hannes Krämer, Kommisjonens juridiske tjeneste.

Saksøkerne

22. Saksøkerne hevder at EF-domstolens tolkning av varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 1 i *Silhouette* også kommer til anvendelse i EØS-retten.

23. Ifølge saksøkerne følger det av ordlyden og forhistorien til direktivets artikkel 7 nr. 1 at EU med hensikt valgte Fellesskapskonsumpsjon, ikke internasjonal konsumpsjon.³

24. Det gjøres videre gjeldende at EF-domstolen i *Silhouette* fastslo at direktivets artikkel 5 til 7 i lys av første og niende betraktning i fortalen til direktivet må tolkes slik at de gir uttrykk for en fullstendig harmonisering av reglene om varemerkerettigheter. Direktivet kan således ikke tolkes slik at det er opp til den enkelte medlemsstat å tillate konsumpsjon av varemerkerettigheter med hensyn til produkter som er brakt i omsetning i et ikke-medlemsland.⁴

25. Saksøkerne understreker viktigheten av homogenitet. Det vises til EØS-avtalen artikkel 1 nr. 1, samt til fjerde og femte betraktning i fortalen til EØS-avtalen. Gjennomføringen av homogenitetsmålsetningen hviler særlig på gjennomføringen av materielle bestemmelser som tilsvarer EF-bestemmelsene, samt på visse mekanismer som er innført for å sikre en ensartet tolkning av de gjennomførte bestemmelsene, se blant annet EØS-avtalen artikkel 6 og Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol (heretter ODA) artikkel 3. Det vises også til EØS-avtalen artikkel 65 nr. 2, protokoll 28 artikkel 2 og vedlegg XVII til EØS-avtalen.

³ Saksøkerne viser til rettsmøterapporten i *Maglite* (avsnitt 45–46).

⁴ Saksøkerne viser til *Silhouette* (avsnitt 25–26).

26. Ifølge saksøkerne er Fellesskapskonsumpsjon utvidet til en EØS-konsumpsjon gjennom EØS-avtalen, jf. protokoll 28 artikkel 2 nr. 1 første punktum. Det bemerkes i denne sammenheng at i *Maglite* anså EFTA-domstolen protokoll 28 for å ikke ha relevans som en følge av at det ikke fantes noen rettsavgjørelser fra EF-domstolen om spørsmålet før undertegningen av EØS-avtalen, eller så sent som på tidspunktet for den rådgivende uttalelsen i *Maglite*. Etter saksøkernes syn er imidlertid begrunnelsen i *Maglite* ikke i tråd med andre saker fra domstolen.⁵ Det følger dessuten av protokoll 28 artikkel 2 nr. 1 at det også skal tas tilbørlig hensyn til aktuelle rettsavgjørelser fra EF-domstolen i etterkant av undertegningen av EØS-avtalen. Ifølge forhistorien og den juridiske teori er for øvrig skillet mellom rettsavgjørelser avsagt av EF-domstolen før undertegningen av EØS-avtalen og rettsavgjørelser avsagt i etterkant mer av en formell karakter enn av betydning i praksis.⁶

27. I tillegg påpekes det at EFTA-domstolens rettspraksis viser at domstolen legger stor vekt på å sikre en ensartet tolkning av bestemmelser fastsatt i EØS-avtalen som tilsvarende EF-bestemmelsene vedrørende det indre marked.⁷ Det fremholdes at homogenitetsmålsetningen gjelder fullt ut ved tolkningen av direktivet ettersom forente saker E-9/07 og E-10/07 gjelder hensynet til at det indre marked skal fungere.

28. Saksøkerne er av den oppfatning at direktivets artikkel 7 nr. 1 i lys av *Silhouette* og homogenitetsmålsetningen i EØS-sammenheng må tolkes slik at bestemmelsen innbefatter en fullstendig harmonisering av varemerkerettsreglene, og derfor må forstås slik at den pålegger regional konsumpsjon på en slik måte at avtalepartene ikke kan foreskrive internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter.⁸ I *Silhouette* understreket EF-domstolen at dette er den eneste tolkningen som helt og holdent er i stand til å sikre at direktivets formål blir realisert; nemlig å sikre at det indre marked fungerer.⁹ Avsnitt 22–23 i *Maglite* kan således ikke opprettholdes etter *Silhouette*.¹⁰

⁵ Saksøkerne viser til Ole-Andreas Rognstad: *The Conflict between Internal Market and Third Country Policy Considerations*, i Peter-Christian Müller-Graff / Erling Selvig (red.): *EEA-EU Relations*, Berlin 1999, s. 138.

⁶ Saksøkerne viser til Ole-Andreas Rognstad: *EF-domstolen og EFTA-domstolens praksis som rettskilder ved tolkningen av EØS-avtalen*, TfR 2001 s. 435, på s. 446.

⁷ Saksøkerne viser til sak E-9/97 *Erla María Sveinbjörnsdóttir mot Den islandske stat*, EFTA Court Report 1998 s. 95 (avsnitt 60) og sak E-1/98 *Den norske regjering mot Astra Norge AS*, EFTA Court Report 1998 s. 140 (avsnitt 16).

⁸ Saksøkerne viser også til EF-domstolens rettspraksis vedrørende direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet, som etter deres mening underbygger de nevnte argumenter, se sak C-479/04 *Laserdisken*, Sml. 2006 s. I-8089.

⁹ Saksøkerne viser til *Silhouette* (avsnitt 27).

¹⁰ Saksøkerne viser til *Maglite* (avsnitt 22–23). De viser videre til direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet, artikkel 4 nr. 2 og betraktning nr. 28 i fortalet til dette direktivet.

29. Det understrekes selv om ordlyden og tolkningen av direktivets artikkel 7 nr. 1 tidligere var omdiskutert, kan ikke dette lede til den slutning at EFTA-statene nå kan unnlate å følge den etablerte anvendelsen av bestemmelsen om regional konsumpsjon.¹¹ Fellesskapet har dessuten vedtatt flere immaterialrettsdirektiver som alle krever regional konsumpsjon, om enn med enkelte forskjeller i ordlyden.¹² Hensynet til konsekvens med andre harmoniserte regler taler for å anvende regional konsumpsjon også i forhold til varemerkebestemmelsene. Etter saksøkerens mening gir blant annet EF-domstolens rettspraksis støtte til dette synet.¹³ Det fremholdes i denne sammenheng at det store flertall av merkede varer er dekket av flerfoldige immaterielle rettigheter. Under enhver omstendighet kan ulikheter i ordlyden mellom nærstående direktiver ikke i seg selv begrunne ulik tolkning.

30. Å unnlate å følge *Silhouette* vil dessuten føre til usammenhengende virkninger med hensyn til harmoniserte regler om produktkrav. Tredjelandsvarer som ikke oppfyller de tekniske standardene i EØS, kan ikke bringes i omsetning verken i EF eller i EFTA-statene. Slike harmoniserte tekniske standarder kan derfor også brukes for faktisk å hindre parallellimport av tredjelandsvarer som for eksempel varer som ikke er CE-merket når dette er et krav etter den aktuelle lovgivningen.

31. Saksøkerne bestrider at mangelen av en tollunion og en felles handelspolitikk i EØS er relevant ved tolkningen av direktivet i forhold til spørsmålet om konsumpsjon av rettigheter i EØS-avtalens sammenheng. Ifølge saksøkerne kan dette utledes allerede av det faktum at direktivet bygger på EF-traktaten artikkel 95 (tidligere artikkel 100a) som foreskriver harmoniseringstiltak for å sikre at det indre marked fungerer, og ikke EF-traktatens bestemmelser om felles handelspolitikk (EF-traktaten artikkel 126, tidligere artikkel 113). Det følger også av *Silhouette* at EF-traktaten artikkel 95 (tidligere artikkel 100a) utgjør det riktige rettslige grunnlaget for reglene som avskjærer medlemslandene fra å tillate parallellimport.

32. Videre må direktivets artikkel 7 nr. 1 tolkes i lys av EØS-avtalen artikkel 65 og protokoll 28. Ifølge saksøkerne følger det av ordlyden i artikkel 65 at protokoll 28 kommer til anvendelse på alle produkter, både med

¹¹ Saksøkerne viser til *Maglite* (avsnitt 21).

¹² Saksøkerne viser til blant annet direktiv 87/54/EØF om rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre, direktiv 91/250/EØF om rettslig vern av datamaskinprogrammer, forordning (EF) nr. 2100/94 om EFs plantesortbeskyttelse, direktiv 96/9/EF om rettslig vern av databaser, direktiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre, direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet, direktiv 2006/115/EF om utleie- og utlånsrett og om visse opphavsrettsbeslektede rettigheter på området immaterialrett.

¹³ Saksøkerne viser til sak C-479/04 *Laserdisken*, Sml. 2006 s. I-8089 (avsnitt 10 og 25–26), sak T-198/98 *Micro Leader mot Commission*, Sml. 1999 s. II-3839 (avsnitt 29–30 og 34), EFTAs faktaark om fritt varebytte 2007 s. 4 og EFTAs overvåkningsorgans notis: Retningslinjer til anvendelsen av EØS-avtalen artikkel 53 om teknologioverføringsavtaler (avsnitt 5).

opprinnelse i og utenfor EØS. Denne konklusjonen støttes av EØS-avtalen artikkel 8 nr. 2 som begrenser anvendelsesområdet til visse av avtalens bestemmelse til varer med opprinnelse i EØS. Artikkel 65 er ikke en av bestemmelsene som er nevnt i artikkel 8 nr. 2. Etter saksøkernes oppfatning følger det også av drøftelser mellom partene i EØS-avtalen at de hadde til hensikt å gjøre bestemmelsene om blant annet konsumpsjon av varemerkerett gjeldende for produkter både med opprinnelse i og utenfor EØS.¹⁴

33. Argumentene i *Maglite* om at varer med opprinnelse i tredjeland faller utenfor EØS-avtalens anvendelsesområde og derfor kan underlegges internasjonal konsumpsjon, kan følgelig ikke opprettholdes i kjølvannet av *Silhouette*.¹⁵ Det gjøres gjeldende at EØS-avtalens formål, struktur og eksplisitte ordlyd klargjør at direktivets artikkel 7 nr. 1 også kommer til anvendelse på produkter med opprinnelse i tredjeland.

34. Saksøkernes bestrider ikke at EFTA-statenes frihet til å inngå handelsavtaler med tredjestater er i behold. Visse sider ved EØS-avtalen slik som konsumpsjon av varemerkerettigheter og regler om tekniske handelshindringer virker imidlertid inn på handelen med tredjelandsvarer. Det er nettopp fordi avtaler med tredjestater om immaterielle rettigheter kan ha en betydelig innvirkning på det indre marked at EØS-avtalens parter etter protokoll 28 artikkel 7 har forpliktet seg til å utveksle informasjon og til å rådføre seg i saker som gjelder internasjonale organisasjoner og avtaler angående immaterialrett. Hvorvidt noen av EØS-avtalens parter¹⁶ beslutter å inngå avtaler med tredjestater for å utvide konsumpsjonsprinsippet etter å ha rådført seg med de andre avtalepartene, vil måtte bero på policy-betraktninger. Slike betraktninger bør ikke påvirke tolkningen av direktivet og kan derfor ikke gi grunn til å unnlate å følge målsetningen om ensartede regler i EØS og tolkningen av artikkel 7 nr. 1 som avklart av EF-domstolen.

35. En tolkning av direktivet i tråd med *Maglite* ville tillate EFTA-statenes lovgivere og domstoler *generelt og unilateralt* å bestemme om de ønsker å innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon med hensyn til varer med opprinnelse utenfor EØS. Saksøkernes syn er at en slik tolkning er i direkte konflikt med avtalepartenes intensjoner, med EØS-avtalens struktur og ordlyd og med forpliktelsen etter EØS-avtalen til å søke løsninger som i størst mulig grad er i overensstemmelse med homogenitetsmålsetningen. Videre innebærer ikke standpunktet i *Maglite* den rette avveining av tredjeparts- og indre markeds-hensyn, men avviker i langt større grad fra homogenitetsmålsetningen enn det som er nødvendig for opprettholdelsen av

¹⁴ Saksøkerne viser til Blanchet, Piiponen and Westman-Clement: *The Agreement on the European Economic Area*, Clarendon Press, Oxford, s. 43 og 118.

¹⁵ Saksøkerne viser til *Maglite* (avsnitt 26).

¹⁶ Vedrørende Det europeiske fellesskaps frihet til å inngå avtaler med ikke-medlemsstater om konsumpsjon av varemerkerettigheter, uavhengig av direktivets artikkel 7 nr. 1, viser saksøkerne til *Silhouette* (avsnitt 26–30).

EFTA-statenes forhold til tredjeland. Etter saksøkernes mening bør tolkningen ta i betraktning både slike relasjoner og det indre marked så vel som den juridiske utviklingen *Silhouette* ga varsel om.

36. Hvis – og i den utstrekning – EFTA-statene ikke har inngått avtaler med tredjestater, skal således direktivets artikkel 7 nr. 1 i EØS-sammenheng tolkes i lys av artikkel 65 nr. 2, protokoll 28 og homogenitetsmålsetningen som krever at EØS-statene sørger for konsumpsjon av varemerkerettigheter begrenset til EØS.

37. Saksøkerne hevder at å unnlate å anvende prinsippet om EØS-konsumpsjon på tredjelandsvarer også kan få uheldige konsekvenser for den interne handelen innenfor EØS, eller til og med innenfor EU.¹⁷

38. Det legges til at valg av konsumpsjonssystem (regional eller internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter) ikke har noen vesentlig innvirkning på forbrukerprisene. Det argumenteres videre for at internasjonal konsumpsjon har en tendens til å være til ulempe for forbrukere ved å svekke varemerkens virkning som kvalitetssikring, identifikasjon av opprinnelse og forbrukervern.¹⁸ Det gjøres derfor gjeldende at EFTA-domstolen overdrev fordelene ved internasjonal konsumpsjon i *Maglite* (avsnitt 19). Enn videre hevdes det at EFTA-domstolen ikke i tilstrekkelig grad tok i betraktning de økonomiske og konkurransemessige ulempene som varemerkeinnhavere blir påført ved anvendelsen av internasjonal konsumpsjon. Det bemerkes for øvrig at EU har fått tolv nye medlemmer etter 2004, hvilket har ført til større valgmuligheter og lavere priser for forbrukerne innenfor EØS.

39. Saksøkerne understreker også at det å indikere opprinnelse og det å være en bærer av goodwill er kjernefunksjoner ved et varemerke. Det gjøres gjeldende at dette også har blitt anerkjent av EF-domstolen.¹⁹ Saksøkerne er av den oppfatning at EFTA-domstolen i *Maglite* (avsnitt 20) ikke fullt ut anerkjente at et varemerke er en viktig bærer av goodwill for produsentene av de aktuelle produktene. Å neglisjere varemerkets funksjon som bærer av

¹⁷ Saksøkerne viser til Ole-Andreas Rognstad: *The Conflict between Internal Market and third Country Policy Considerations in the EEA. Maglite vs Silhouette*, i Peter-Christian Müller-Graff / Erling Selvig (red.), Berlin 1999 s. 141 og til Ole-Andreas Rognstad: *Spredning av verkseksemplar*, Oslo 1999 s. 621–627.

¹⁸ Saksøkerne viser blant annet til vurderingene i studien som Kommisjonen bestilte fra NERA-instituttet i London: *The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks*, NERA 8. februar 1999 og Kommisær Bolkestein: *Communiqué on the Issue of Exhaustion of Trade Mark Rights*, 7. juni 2000.

¹⁹ Saksøkerne viser til sak C-337/95 *Parfums Christian Dior mot Evora*, Sml. 1997 s. I-6013 (avsnitt 43–44), sak C-206/01 *Arsenal Football Club*, Sml. 2002 s. I-10273 (avsnitt 50) og sak C-348/04 *Boehringer Ingelheim m.fl.*, Sml. 2007 s. I-3391 (avsnitt 32 og 42–43). Saksøkerne viser videre til vurderingene av konsumpsjonssystemer fra NERA-instituttet i London: *The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks*, NERA 8. februar 1999 s. 3 og 5–7.

goodwill kan skade luksuspreget ved merkevarer og svekke merkets kvalitetssikrende virkning.

40. Saksøker foreslår at spørsmålene besvares som følger:

Rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet) artikkel 7 nr. 1 må i EØS-sammenheng tolkes slik at en rettighetshaver har rett til å hindre import fra tredjeland utenfor EØS, når slik import skjer uten rettighetshaverens samtykke.

Rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet) artikkel 7 nr. 1 må tolkes som et påbud om regional konsumpsjon, slik at avtalepartene ikke kan foreskrive internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter.

De saksøkte

41. De saksøkte har avgitt innlegg som i det vesentlige er like i innhold. De hevder begge at deres parallellimport er i overensstemmelse med norsk varemerkelovgivning og med EØS-avtalen.

42. Det påpekes at spørsmål 1, som gjelder tolkningen av varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 1, i hovedsak er identisk med spørsmål 1 i *Maglite*. De saksøkte er av den oppfatning at rettsstilstanden ikke har endret seg etter at EFTA-domstolen avga sin uttalelse i *Maglite*. De saksøkte gir sin tilslutning til EFTA-domstolens argumentasjon i den saken, og gjør gjeldende at omstendighetene som underbygget EFTA-domstolens konklusjon ikke har endret seg. EFTA-statene kan følgelig fortsatt foreskrive internasjonal konsumpsjon.

43. Det tilføyes at de EF-rettslige prinsippene om direkte virkning og forrang ikke er en del av EØS-retten.²⁰ De saksøkte påpeker at i dette ligger det en vesensforskjell mellom EUs medlemstater og EFTA-statene. Det vises særskilt til EØS-avtalen artikkel 3 og 7, samt til protokoll 35 til EØS-avtalen.

44. I forhold til spørsmål 2 er de saksøkte av den oppfatning at det er riktig å tolke direktivets artikkel 7 nr. 1 forskjellig i henholdsvis EU- og EØS-sammenheng.

45. De saksøkte anfører at verken direktivets ordlyd eller forarbeidene gir noe klart grunnlag for å hevde noen form for geografisk avgrensning bortsett fra EØS-konsumpsjon som et minimumskrav, jf. også *Maglite*. Til sammenligning fremholdes det at i andre direktiver om immaterialrett er det

²⁰ De saksøkte viser til sak E-1/07 *Straffesak mot A*, EFTA Court Report 2007 s. 246 (avsnitt 40 og 43). De viser også til sak E-4/01 *Karl K. Karlsson hf. mot Den islandske stat*, EFTA Court Report 2002 s. 242 (avsnitt 28), *Silhouette* (avsnitt 40) og til slutningen i *Maglite*.

klart markert i ordlyden i det aktuelle direktivet at konsumpsjonsreglene er geografisk avgrenset.²¹

46. De to avgjørelsene *Maglite* og *Silhouette* utgjør således viktig kildemateriale for å besvare spørsmålet om direktivets artikkel 7 nr. 1 må tolkes slik at den forbyr internasjonal konsumpsjon. De saksøkte hevder at *Silhouette*-avgjørelsen kan anses å ha fastlagt med bindende virkning at prinsippet om internasjonal konsumpsjon ikke kan anvendes innad i EU.

47. Det faktum at EF-domstolen i *Silhouette* unnlot å nevne EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i *Maglite*, til tross for at sistnevnte forelå da EF-domstolen avsa sin dom, tolker imidlertid de saksøkte som et uttrykk for EF-domstolens aksept av at EFTA-statene har en annen praksis på området enn det som EF-domstolen anser for å være gjeldende rett for EUs medlemsstater. Om EF-domstolen var av en annen oppfatning, hadde domstolen rikelig med anledninger til å kommentere dette i *Silhouette*-saken. Det gjøres derfor gjeldende at det ikke eksisterer noen formell konflikt mellom de to avgjørelsene.

48. Tungtveiende policy-betraktninger taler videre for å opprettholde en slik sonndring. De saksøkte anfører at EØS-avtalen, i motsetning til EF-traktaten, ikke etablerer en tollunion, kun et frihandelsområde. Formålet og anvendelsesområdet til EF-traktaten og til EØS-avtalen er således forskjellig.

49. Etter de saksøktes oppfatning er prinsippet om internasjonal konsumpsjon i frihandelen og konkurransens interesse, og således i forbrukernes interesse. Videre hevdes det at det er en bred enighet om at internasjonal konsumpsjon fører til større tilbud av merkevarer på markedet til konkurransedyktige priser, blant annet til fordel for forbrukerne.

50. Ifølge EØS-avtalen artikkel 8 får prinsippet om fri bevegelse for varer, som regulert i EØS-avtalen artikkel 11 til 13, bare anvendelse på varer med opprinnelse i EØS, mens et produkt innenfor Fellesskapet er i fri sirkulasjon med en gang det lovlig er brakt på markedet i en medlemsstat. Siden de aktuelle produktene i denne saken har opprinnelse i USA, får ikke prinsippet om fri bevegelse for varer innenfor EØS anvendelse. Prinsippet om fri bevegelse for varer etter EØS-avtalen er således ikke i konflikt med prinsippet om internasjonal konsumpsjon med hensyn til varer med opprinnelse utenfor EØS.

51. Videre fremholdes det at EØS-avtalen ikke innebærer noen felles handelspolitikk overfor tredjestater (se særlig EF-traktaten artikkel 113). EFTA-statene har ikke overført sin respektive traktatkompetanse til noen form

²¹ De saksøkte viser til for eksempel direktiv 92/100/EØF, nå direktiv 2006/115/EF om utleie- og utlånsrettigheter og om visse opphavsrettsbeslektede rettigheter på området immaterialrett, artikkel 9 nr. 2 og som uttrykkelig oppgir prinsippet om internasjonal konsumpsjon.

for overnasjonalt organ. EFTA-statene står således fritt til å slutte traktater og avtaler med tredjeland om utenrikshandel, jf. protokoll 28 artikkel 5 og 6. Dersom direktivets artikkel 7 nr. 1 i en EØS-sammenheng måtte tolkes slik at EFTA-statene er pålagt å anvende prinsippet om EØS-konsumpsjon, ville dette legge betydelige begrensninger på EFTA-statenes tredjelandforbindelser. Etter de saksøktes oppfatning er et slikt resultat ikke i overensstemmelse med EØS-avtalens formål, som er å skape et forbedret frihandelsområde, ikke en tollunion med en ensartet handelspolitikk.

52. I sin vurdering av om EFTA-statene har anledning til å anvende et prinsipp om internasjonal konsumpsjon viser de saksøkte til TRIPS-avtalen.²² Etter deres mening underbygger avtalens artikkel 6 det syn at EFTA-statene har rett til å bestemme om de ønsker å opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon. Norge handler således ikke i strid med TRIPS-avtalen.²³ Følgelig ville en tolkning av direktivets artikkel 7 nr. 1 innen EØS som kunne forby internasjonal konsumpsjon, også komme i konflikt med prinsippene som TRIPS-avtalen bygger på.

53. Avslutningsvis påpeker de saksøkte at, så vidt de er informert, anvender alle EØS/EFTA-statene prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter, enten i form av uttrykkelig lovgivning eller som en klar forutsetning ved tolkningen av den nasjonale lovgivningen.²⁴ De saksøkte mener dette underbygger den forståelse på dette området at EFTA-statene kan velge om de vil opprettholde sine nåværende systemer og ikke er forpliktet til å endre sin nasjonale lovgivning for å bringe den i samsvar med EF-domstolens forståelse av EU-statenes forpliktelser.²⁵

54. De saksøkte i sak E-9/07 foreslår at spørsmålene besvares som følger:

Rådsdirektiv 89/104/EØF ("varemerkedirektivet") artikkel 7 nr. 1 omhandlet i vedlegg XVII til EØS-avtalen, kan ikke forstås slik at en rettighetshaver har rett til å hindre import fra tredjeland utenfor EØS når importen skjer uten rettighetshavers samtykke, med mindre prinsippet om regional konsumpsjon er gjennomført og internasjonal konsumpsjon er forbudt i nasjonal rett.

Rådsdirektiv 89/104/EØF artikkel 7 nr. 1 må i EØS-sammenheng tolkes slik at den overlater til EFTA-statene å bestemme om de vil innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av

²² Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter.

²³ De saksøkte viser til *Maglite* (avsnitt 29).

²⁴ De saksøkte viser til den islandske varemerkeloven artikkel 6 annet ledd, den liechtensteinske varemerkeloven artikkel 13 nr. 6 og den norske varemerkeloven § 4 samt dens forarbeider (Ot.prp. nr. 72 (1991–92) s. 54 and NOU 2001: 8 s. 38).

²⁵ De saksøkte viser til rettsteorien, blant annet til Carl Baudenbacher i *Fordham International Law Journal* 1999, Vol 22, s. 645–695 og *GRUR International* 2000, Bind 7, s. 584–596.

varemerkerettigheter med hensyn til varer med opprinnelse utenfor EØS.

55. Saksøkte i sak E-10/07 foreslår at spørsmålene besvares som følger:

Rådsdirektiv 89/104/EØF ("varemerkedirektivet") artikkel 7 nr. 1 omhandlet i vedlegg XVII til EØS-avtalen, kan ikke forstås slik at en rettighetshaver har rett til å hindre import fra tredjeland utenfor EØS når importen skjer uten rettighetshavers samtykke, med mindre prinsippet om regional konsumpsjon er gjennomført og internasjonal konsumpsjon er forbudt i nasjonal rett.

Rådsdirektiv 89/104/EØF artikkel 7 nr. 1 må i EØS-sammenheng tolkes slik at den overlater til EFTA-statene å bestemme om de vil innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter med hensyn til varer med opprinnelse utenfor EØS.

Kongeriket Norges regjering

56. I forbindelse med innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen, jf. nr. 4 i vedlegg XVII til EØS-avtalen, tok Kongeriket Norges regjering (heretter "den norske regjering") det standpunkt at loven ikke skulle endres til å fastsette EØS-regional konsumpsjon av varemerkerettigheter før spørsmålet om hvorvidt internasjonal konsumpsjon er i overensstemmelse med direktivet hadde blitt avklart av enten EFTA-domstolen eller EF-domstolen.²⁶

57. I *Maglite* påberopte regjeringene til flere EU-medlemsstater og Europakommisjonen overfor EFTA-domstolen at internasjonal konsumpsjon ville kunne føre til interne misforhold i markedet.²⁷ EFTA-domstolen viste imidlertid til at EØS-avtalen ikke etablerer en tollunion, men et frihandelsområde. EFTA-domstolen fremholdt at denne forskjellen burde gjenspeiles i anvendelsen av prinsippet om konsumpsjon av varemerkerettigheter. Videre understrekes det også i *Maglite* at EØS-avtalen ikke foreskriver en felles handelspolitikk overfor tredjeland.²⁸

58. Den norske regjering gjør derfor gjeldende at EFTA-domstolens avgjørelse i *Maglite* avklarer tolkningen av direktivets artikkel 7 nr. 1 for EFTA-statene i EØS-sammenheng. Som *Maglite* gjelder også de foreliggende sakene produkter med opprinnelse i USA som er blitt til importert til Norge, og de bør derfor løses i overensstemmelse med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i *Maglite*.

²⁶ Den norske regjering viser til Ot.prp. nr. 72 (1991–92) s. 55.

²⁷ Den norske regjering viser til *Maglite* (avsnitt 24).

²⁸ Den norske regjering viser til *Maglite* (avsnitt 19 og 26–27).

59. Den norske regjering er klar over dommene *Silhouette* og *Sebago*²⁹ hvor EF-domstolen konkluderte med at nasjonale bestemmelser som tillater konsumpsjon av varemerkerettigheter med hensyn til produkter som er brakt i omsetning utenfor EØS under dette merket av innehaveren eller med dennes samtykke, er i strid med direktivets artikkel 7 nr. 1. Det er imidlertid slik at siden formålet og anvendelsesområdet til EØS-avtalen og EF-traktaten er forskjellige på visse vesentlige punkter, kan ikke EF-domstolens dommer i *Silhouette* og *Sebago* endre EFTA-domstolens tolkning av direktivet i EØS-sammenheng.

60. På dette grunnlaget, foreslår den norske regjering at EFTA-domstolen gir følgende svar på spørsmålene fremsatt av Follo tingrett og Oslo tingrett:

1. Rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet) artikkel 7 nr. 1 kan ikke forstås slik at varemerkeinnehaveren har rett til å hindre import av varer med opprinnelse utenfor EØS til Norge fra tredjeland utenfor EØS når varene er brakt i omsetning i et tredjeland av varemerkeinnehaveren eller med dennes samtykke, selv om importen finner sted uten varemerkeinnehaverens samtykke.

2. Rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet) artikkel 7 nr. 1 hindrer ikke norsk rett fra å fastsette internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter for varer med opprinnelse utenfor EØS.

Islands regjering

61. Innledningsvis bemerker Islands regjering at faktum og spørsmålene i den foreliggende saken tilsvare faktum og spørsmålene i *Maglite*.

62. Islands regjering er av den oppfatning at de to spørsmålene som er forelagt av de norske tingrettene, i hovedsak handler om hvorvidt regional konsumpsjon av varemerkerettigheter innenfor EU utgjør en forpliktelse eller et minimumskrav i EØS-sammenheng. Islands regjering argumenterer for den sistnevnte tilnærmingen, og fremholder at denne tilnærmingen også er i tråd med *Maglite*.³⁰

63. Det gjøres gjeldende at EØS-avtalen artikkel 65 nr. 2 og protokoll 28 artikkel 2 bør tolkes slik at EØS-regional konsumpsjon utgjør en minimumsstandard, og at internasjonal konsumpsjon verken er avskåret av ordlyden i protokollen eller av varemerkedirektivets artikkel 7. EFTA-statene står således fritt til å innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter.

²⁹ Sak C-173/98 *Sebago and Maison Dubois*, Sml. 1999 s. I-4103.

³⁰ Islands regjering viser til *Maglite* (avsnitt 25–28).

64. Islands regjering påpeker at EF-domstolens rettspraksis før *Silhouette* bare hadde slått fast at nasjonal konsumpsjon ikke er tillatt.³¹ Ikke desto mindre konkluderte EF-domstolen med at internasjonal konsumpsjon ikke er tillatt innenfor EU da domstolen ble stilt overfor spørsmålet om internasjonal konsumpsjon i *Silhouette*.³² Islands regjering er imidlertid av den oppfatning at standpunktet i *Maglite* fortsatt er gyldig i forhold til EØS-avtalen. Hovedgrunnene til dette er, som påpekt av EFTA-domstolen i *Maglite*, at EFTA-statene ikke er parter i EFs tollunion, og at EFTA-statene står fritt til å bestemme sin egen politikk når det gjelder forholdet til tredjeland. Som en del av deres autonomi overfor tredjeland bør det overlates til EFTA-statene selv å bestemme om en varemerkeinnhaver har rett til å hindre import fra tredjestater utenfor EØS eller ikke.

65. Islands regjering er videre av den mening at internasjonal konsumpsjon er den beste måten å realisere EØS-avtalens formål på. Fri konkurranse er til forbrukernes beste idet dette fører til lavere priser og høyere kvalitetsnivå. Å hindre parallellimport til EØS av produkter som er lovlig brakt i omsetning i tredjeland, ville være til skade for forbrukerne og i strid med homogenitetsmålsetningen idet varemerkeinnhavere for eksempel kunne dele opp markedet og derved begrenset forbrukernes valgmuligheter. Konsumpsjonsreglene bør ikke føre til beskyttelse av varemerkeinnhaveren, men til økt konkurranse til fordel for forbrukerne. På dette grunnlaget understreker Islands regjering at den støtter internasjonal konsumpsjon på det sterkeste, og at prinsippet også er en del av Islands nasjonale rett.³³

66. Islands regjering foreslår at spørsmålene besvares som følger:

Rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet) artikkel 7 nr. 1, omhandlet i vedlegg XVII til EØS-avtalen, må i EØS-sammenheng tolkes slik at det overlates til EFTA-statene å bestemme om de ønsker å innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter.

Fyrstedømmet Liechtensteins regjering

67. Fyrstedømmet Liechtensteins regjering (heretter ”den liechtensteinske regjering”) deler i hovedsak synet til den norske og den islandske regjering når det gjelder konsumpsjon av varemerkerettigheter med hensyn til produkter med opprinnelse utenfor EØS. Men fordi faktum i saken er noe uklart vedrørende opprinnelsen til de aktuelle produktene, foreslår den liechtensteinske regjering at når EFTA-domstolen besvarer sakens spørsmål, bør den også ta i betraktning

³¹ Islands regjering viser til rettstilstanden før *Maglite*; blant annet sak 78/70 *Deutsche Grammophon mot Metro SB*, Sml. 1971 s. 487 (avsnitt 13) og sak 16/74, *Centrafarm BV m.fl. mot Winthorp BV*, Sml. 1974 s. 1183 (avsnitt 9–12).

³² Islands regjering viser til *Silhouette* (avsnitt 31).

³³ Islands regjering viser til *Maglite* (avsnitt 19 og 29).

det tilfellet at produkter med EØS-opprinnelse (som definert i protokoll 4) blir gjenimportert fra utenfor EØS.

68. Ifølge den liechtensteinske regjering følger det av ordlyden i ODA artikkel 3 nr. 2 at forskjeller i EFTA-domstolens og EF-domstolens rettspraksis i forhold til dommer som er avsagt av EF-domstolen etter undertegningen av EØS-avtalen, ikke utgjør et brudd på EØS-avtalen når den avvikende tolkning kan rettfærdiggjøres av legitime hensyn. Det argumenteres videre for at EFTA-domstolen til og med kan avvike fra "eldre" rettspraksis fra EF-domstolen når EØS-avtalens formål og anvendelsesområde er forskjellig fra EF-traktaten og krever en annen løsning.³⁴ Sameksistensen av forskjellig rettspraksis innenfor EØS fører således ikke *a priori* til en rettslig konflikt. Det fremholdes at til tross for at EF-domstolen har gitt en annen tolkning i *Silhouette*, er ikke konfliktløsningsmekanismene i EØS-avtalen artikkel 111 blitt anvendt. Den liechtensteinske regjering er av den oppfatning at dette taler for at avtalepartene ikke har ansett *Silhouette* for å være i konflikt med *Maglite*.

69. For å svare på om *Silhouette* må anvendes på EØS-avtalens bestemmelser må man sammenligne formålet og anvendelsesområdet til EØS-avtalen på den ene side med formålet og anvendelsesområdet til EF-traktaten på den annen side.

70. EØS-avtalens anvendelsesområde går langt ut over hva som er vanlig for en folkerettslig avtale. Den liechtensteinske regjering er imidlertid av den oppfatning at integrasjonsdybden etter EØS-avtalen er mindre enn etter EF-traktaten.³⁵ Det fremheves videre at EØS, i motsetning til EF, ikke medfører en felles handelspolitikk (se særlig EF-traktaten artikkel 131 flg.). Ufravikelige krav om regional konsumpsjon ville utvilsomt virke inn på EFTA-statenes posisjon ved inngåelsen av frihandelsavtaler med tredjestater. Slike krav ville derfor komme i konflikt med EFTA-statenes autonomi og frihet på dette området.

71. I *Silhouette* fokuserte EF-domstolen på å beskytte sammenhengen i Fellesskapets indre marked.³⁶ EF-domstolen fremholdt at en situasjon der enkelte medlemsstater kunne foreskrive internasjonal konsumpsjon, uunngåelig ville gi opphav til hindringer for den frie bevegelse for varer. Etter den liechtensteinske regjeringens oppfatning faller imidlertid EØS utenfor den rådende situasjonen på Fellesskapets indre marked. I EØS-retten nyter i alminnelighet ikke produkter fra tredjestater godt av fri bevegelse. Det anføres videre at de grunnleggende forskjellene vedrørende

³⁴ Den liechtensteinske regjering viser til uttalelse 1/91, Sml. 1991 s. 6079 (avsnitt 14).

³⁵ Den liechtensteinske regjering viser til sak E-4/01 *Karl K. Karlsson hf. mot Den islandske stat*, EFTA Court Report 2002 s. 242 (avsnitt 25), sak E-9/97 *Erla María Sveinbjörnsdóttir mot Den islandske stat*, EFTA Court Report 1998 s. 95 (avsnitt 59) og *Maglite* (avsnitt 25–26).

³⁶ Den liechtensteinske regjering viser til *Silhouette* (avsnitt 27).

tredjelandforbindelser taler for å overlate til EFTA-statene å avgjøre om varemerkerettigheter skal konsumeres ved import fra tredjeland utenfor EØS. I denne henseende hevdes det at det må være irrelevant hvor de aktuelle produktene faktisk har sin opprinnelse (utenfor eller innenfor EØS). Innføringen av en regional tollgrense for EØS, som ville være konsekvensen hvis man skulle anvende *Silhouette* i EØS-sammenheng, ville uansett undergrave selve prinsippet om et frihandelsområde som etablert ved EØS-avtalen. Den liechtensteinske regjering er således av den oppfatning at EFTA-domstolens standpunkt i *Maglite* bør erklæres for fortsatt å være gyldig i EØS-sammenheng. I praksis vil dette si at *Maglite* kommer til anvendelse på situasjoner som gjelder handel til og mellom EFTA-statene i EØS mens *Silhouette* regulerer handel til og mellom EFs medlemsstater i EØS.

72. Den liechtensteinske regjering foreslår at spørsmålene besvares som følger:

Rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet) artikkel 7 nr. 1 omhandlet i vedlegg XVII til EØS-avtalen, må i EØS-sammenheng tolkes slik at det overlates til EFTA-statene å bestemme om de ønsker å innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter.

EFTAs overvåkningsorgan

73. EFTAs overvåkningsorgan (heretter "ESA") er av den oppfatning at de to spørsmålene forelagt av de nasjonale domstolene i hovedsak gjelder om EØS-retten er til hinder for at Norge opprettholder prinsippet om internasjonal konsumpsjon, og at de materielt sett er identiske med spørsmålene som EFTA-domstolen besvarte i *Maglite* og EF-domstolen i *Silhouette*. Ikke desto mindre bemerkes det at spørsmål 1 også kan tolkes slik at det berører varemerkeinnhaverens muligheter til å håndheve rettigheter som følger av varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 1 ved å påberope seg selve direktivet. Siden det uavhengig av tolkningen av bestemmelsen er slik at den ikke er direkte anvendelig i EØS-retten, foreslår ESA at det ikke dveles ved dette spørsmålet.

74. ESA påpeker at det faktum som presenteres i anmodningene fra de norske tingrettene, er noe uklart vedrørende opprinnelsen til REDKEN-produktene. Etter ESAs oppfatning er spørsmålet om produktenes opprinnelse av avgjørende betydning i saken. ESA fremhever derfor at dets innlegg bygger på en forutsetning om at de aktuelle produktene er brakt i omsetning i USA av varemerkeinnhaveren eller med dennes samtykke. ESA forutsetter dessuten at disse produktene har opprinnelse utenfor EØS, og at de derfor ikke er varer i EØS-avtalen artikkel 8s forstand.

75. ESA gir først noen generelle betraktninger om homogenitetsprinsippet før prinsippet vurderes med hensyn til det immaterialrettslige området og spørsmålene i denne saken.

76. Det fremholdes at prinsippet om homogenitet mellom fellesskapsretten og EØS-retten er av avgjørende betydning for at EØS-avtalen skal fungere.³⁷ Det følger av EØS-avtalen artikkel 6 at avtalen skal tolkes i samsvar med de relevante avgjørelser som EF-domstolen har truffet *før* undertegningen av EØS-avtalen. Det følger dessuten av ODA artikkel 3 nr. 2 at det ved tolkningen av EØS-avtalen skal tas tilbørlig hensyn til EF-domstolens avgjørelser truffet *etter* undertegningen av EØS-avtalen. Etter ESAs oppfatning illustrerer ODA artikkel 3 nr. 2 at EØS-avtalens tar sikte på å sikre en felles og parallell utvikling av EF- og EFTA-statenes rettsorden på alle områder som dekkes av avtalen, ikke bare med hensyn til lovgivning, men også med hensyn til rettspraksis. Følgelig, hvis EF-domstolen kommer til en annen konklusjon vedrørende den riktige tolkningen av for eksempel begrepene statsstøtte eller statsmonopol enn den som tidligere er gitt i en avgjørelse fra EFTA-domstolen, taler hensyn til fortsatt og dynamisk ensartethet med tyngde for at EFTA-domstolen overprøver egen rettspraksis for å tilpasse sin tolkning av bestemmelsen til EF-domstolens tolkning av bestemmelsen.

77. ESAs syn er imidlertid at prinsippet om ensartet tolkning som er fastslått i de nevnte bestemmelsene, gjennomgående er knyttet til EØS-regler som har samme "innhold" som fellesskapsrettslige bestemmelser. Prinsippet er dessuten begrenset til rettsavgjørelser som har relevans i en EØS-sammenheng. Etter ESAs mening har disse tilknytningene og begrensningene viktige følger.

78. For det første innebærer ikke mindre avvik mellom den nøyaktige ordlyden i en EF- og en EØS-bestemmelse i seg selv at homogenitetsprinsippet ikke kommer til anvendelse.

79. For det andre kan det være slik at selv om de respektive EF- og EØS-bestemmelsene har samme ordlyd så bør de to tekstene tolkes forskjellig fordi EF- og EØS-retten har ulike formål og anvendelsesområder. Dette er slik på grunn av fellesskaps- og EØS-rettens felles prinsipp om at sekundærlovgivningen må tolkes i lys av de grunnleggende bestemmelsene i EF-traktaten og EØS-avtalens hoveddel, som i sin tur må tolkes i lys av de overordnede målsetningene i hver rettsorden. Følgelig kan det ikke utelukkes at forskjeller i de overordnede målsetningene i visse eksepsjonelle tilfeller kan virke inn på tolkningen til tross for at tekstene har identiske ordlyd.³⁸ I slike tilfeller kommer ikke prinsippet om dynamisk homogenitet i ODA artikkel 3 nr. 2 til anvendelse simpelthen fordi de to tekstenes innhold reelt sett ikke er identisk. Homogenitetsbetraktninger vil derfor ikke tale for at EFTA-domstolen skal overprøve sin rettspraksis i lys av senere rettsavgjørelser fra EF-domstolen vedrørende den likt formulerte fellesskapsrettslige bestemmelsen.

³⁷ ESA viser til fjerde og femte betraktning i fortalet til EØS-avtalen, samt til EØS-avtalens artikkel 1 nr. 1 og 106.

³⁸ ESA viser til blant annet sak E-3/98 *Herbert Rainford-Towning*, EFTA Court Report 1998 s. 207 (avsnitt 21) og sak E-9/97 *Erla María Sveinbjörnsdóttir mot Den islandske stat*, EFTA Court Report 1998 s. 95.

80. Spørsmålet er således hvorvidt de ulike resultatene i *Maglite* og *Silhouette* gir uttrykk for sprikende *tolkninger* av regler som virkelig har samme innhold eller om de ulike resultatene snarere gjenspeiler at de to bestemmelsene, selv om de så å si er likt formulert, når de bare tolkes i sin riktige sammenheng, har et ulikt *innhold*, hvilket innebærer at avgjørelsens ulike resultater kan forklares med at sammenhengen er ulik.

81. ESA hevder at det som utgangspunkt foreligger en sterk presumpsjon mot eksistensen av slike forskjeller. ESA utleder fra EFTA-domstolens rettspraksis at domstolen har inntatt et lignende standpunkt.³⁹ Homogenitet bør derfor få gjennomslag når man tolker parallelle bestemmelser, med mindre særlige omstendigheter ved EØS-avtalens anvendelsesområde og formål sammenlignet med EF-traktaten taler for at tolkningen av EØS-bestemmelsen bør avvike fra den tilsvarende tolkningen av bestemmelsen i EF-traktaten.⁴⁰

82. Med hensyn til konsumpsjon på immaterialrettsområdet anføres det at homogenitetsprinsippet er underkastet *lex specialis*-bestemmelsen i protokoll 28 artikkel 2. Bestemmelsen er her ikke begrenset til å regulere tolkningen av felles bestemmelser slik som EØS-avtalen artikkel 6, men gjør også deler av den materielle retten gjeldende for avtalepartene. Bakgrunnen for artikkelens utforming er at på tidspunktet for EØS-avtalen undertegning var immaterialrettsområdet i Fellesskapet i hovedsak regulert gjennom rettspraksis mens lovgivning for å kodifisere dette ennå var på et forberedende stadium. Protokoll 28 var middelet som ble valgt for å innlemme fellesskapsretten i EØS-avtalen. På varemerkerettsområdet hadde imidlertid kodifiseringsprosessen allerede resultert i sekundærlovgivning på tidspunktet for EØS-avtalens undertegning. ESA gjør gjeldende at under slike omstendigheter kan ikke homogenitetsmålsetningen i protokoll 28 artikkel 2 være mer omfattende som tolkningsprinsipp enn hva som ville følge av anvendelsen av det mer generelle prinsippet i EØS-avtalen artikkel 6. Prinsippet er med andre ord underlagt de samme begrensninger når det gjelder tid og relevans.

83. Følgelig er det som utgangspunkt nødvendig å tolke direktivet i lys av Fellesskapets tiltak og den rettspraksis som var rådende *før* undertegningen av EØS-avtalen. ESA påpeker at dette allerede har blitt gjort av EFTA-domstolen i *Maglite*.⁴¹ EFTA-domstolen konkluderte med at protokoll 28 artikkel 2 kun innebar et minimumskrav om EØS-konsumpsjon og således ikke kunne være relevant som grunnlag for å avvise et prinsipp om internasjonal konsumpsjon. EFTA-domstolen understreket også forskjellene mellom EØS-avtalens og EF-traktatens anvendelsesområde og formål, og domstolens konklusjon er uløselig

³⁹ ESA viser til sak E-4/00 *Dr Johann Brändle*, EFTA Court Report 2000–2001 s. 123, sak E-5/00 *Dr Josef Mangold*, EFTA Court Report 2000–2001 s. 163 og sak E-6/00 *Dr Jürgen Tschannett*, EFTA Court Report 2000–2001 s. 203.

⁴⁰ ESA viser til sak E-3/98 *Herbert Rainford-Towning*, EFTA Court Report 1998 s. 207.

⁴¹ ESA viser til *Maglite* (avsnitt 22).

knyttet til de spesielle trekkene ved EØS-avtalen. ESA viser også til at generaladvokaten fremhevet i sin innstilling i *Silhouette* muligheten for at en identisk formulert bestemmelse kan tolkes forskjellig i en annen sammenheng, slik som EØS-avtalen.⁴²

84. Videre innebærer prinsippet om dynamisk og kontinuerlig homogenitet, jf. ODA artikkel 3 nr. 2, en plikt til også å ta tilbørlig hensyn til EF-domstolens dommer avsagt *etter* undertegningen av EØS-avtalen. Det gjøres gjeldende at vekten til en etterfølgende avgjørelse fra EF-domstolen er avhengig av i hvilken utstrekning argumentene som ligger til grunn for konklusjonen er relevante i en EØS-sammenheng. Når det gjelder relevansen av *Silhouette*, fremholdes det at den omstendighet at EF-domstolen kom til en annen konklusjon i en EU-sammenheng enn den konklusjonen EFTA-domstolen kom til i en EØS-sammenheng ikke nødvendigvis er tilstrekkelig *i seg selv* til å gjøre en revurdering av konsumpsjonsprinsippet i EØS-retten berettiget.

85. ESA utleder fra *Silhouette* at det avgjørende argumentet for EF-domstolens konklusjon besto i en tekstbasert analyse av direktivet. En tolkning som bygger på et slikt grunnlag, burde i seg selv gjelde likt i EØS-retten. Etter ESAs syn var imidlertid EF-domstolens tekstbaserte analyse tydelig påvirket av hva domstolen anså som direktivets hovedformål.⁴³ I vurderingen av hvorvidt dette formålet har den samme betydning i EØS-avtalens sammenheng reiser ESA spørsmålet om EFTA-statenes praksis med internasjonal konsumpsjon har negative følger for det indre marked. ESA hevder på grunnlag av resonnementet i *Maglite* at dersom EFTA-statene anvender prinsippet om internasjonal konsumpsjon med hensyn til produkter med opprinnelse utenfor EØS, vil den eneste virkningen på det indre marked muligens være at lavere priser på tredjelandsvarer kunne gjøre det mindre gunstig for vareprodusenter i en annen EØS-stat å eksportere sine varer til det norske markedet. Etter ESAs oppfatning kan en slik ”markedsforstyrrelse” forårsaket av produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen, knapt anses å være problematisk for det indre markeds funksjon. Virkningen kan heller ikke anses som en restriksjon i henhold til EØS-avtalen artikkel 11. Videre er det ESAs oppfatning at EFTA-domstolen allerede, i *Maglite*, uttrykkelig har behandlet muligheten for en forstyrrelse av det indre marked og har avvist dette argumentet som irrelevant i en EØS-sammenheng.⁴⁴

86. Det gjøres følgelig gjeldende at det ikke er nødvendig å gå inn på en ny vurdering av den riktige tolkningen av direktivet uavhengig av *Maglite*-avgjørelsen. Ikke desto mindre understreker ESA at for å sikre den harmoniske

⁴² ESA viser til generaladvokatens innstilling i *Silhouette* (punkt 61).

⁴³ ESA viser til *Silhouette* (avsnitt 27).

⁴⁴ ESA viser også til sak E-3/98 *Herbert Rainford-Towning*, EFTA Court Report 1998 s. 207 og sak E-9/97 *Erla María Sveinbjörnsdóttir mot Den islandske stat*, EFTA Court Report 1998 s. 95.

sameksistensen mellom de to rettsordenene, er det bare er i eksepsjonelle tilfeller at ulike tolkninger bør være mulig.

87. ESA konkluderer med at spørsmålene i saken allerede har vært nøye rettslig vurdert av EFTA-domstolen, og at avgjørelsen i *Maglite* tar i betraktning muligheten for en motsatt konklusjon fra EF-domstolen ved å understreke forskjellene mellom Fellesskapet og EØS med hensyn til anvendelsesområde og formål. Spørsmålene må følgelig besvares med en henvisning til den tidligere avgjørelsen i *Maglite*.

88. Subsidiært vurderer ESA avslutningsvis situasjonen hvis varene ikke hadde vært av tredjelandsopprinnelse, men av EØS-opprinnelse. Som nevnt ovenfor anser ESA produktenes opprinnelse for å være av avgjørende betydning i saken idet virkningene for det indre marked kan være annerledes i de tilfeller der de parallellimporterte produktene har opprinnelse i EØS. Hvis produkter med EØS-opprinnelse eksporteres til et tredjeland og deretter gjenimporteres til det norske markedet og legges ut for salg uten samtykke fra varemerke innehaveren, kan produktene omfattes av EØS-avtalen artikkel 8 og dermed i utgangspunktet nyte godt av beskyttelsen som den frie bevegelse innebærer i hele EØS. Det ville imidlertid oppstå en konflikt mellom regler ettersom varemerke innehaverens rett ikke ville vært konsumert i Fellesskapet fordi vedkommende ikke ville blitt ansett for å ha brakt produktene i omsetning på EØS-markedet. Det kan hevdes at etter fellesskapsretten ville varemerke innehaveren således kunne påberope seg varemerkeretten for å nekte varene adgang til Fellesskapets marked. ESA er av den oppfatning at denne konflikten ikke ble avklart i *Maglite* idet både argumentasjonen og svaret til EFTA-domstolen utelukkende var knyttet til varer med tredjelandsopprinnelse. ESA konkluderer med at EØS-avtalens funksjon kunne bli påvirket dersom internasjonal konsumpsjon med hensyn til varer med EØS-opprinnelse ble anvendt i EFTA-statene.

89. EFTAs Overvåkningsorgan foreslår følgende svar på spørsmålene:

Rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet), artikkel 7 nr. 1 omhandlet i nr. 4 i vedlegg XVII til EØS-avtalen, må i EØS-sammenheng tolkes slik at den overlater til EFTA-statene å bestemme om de vil innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter med hensyn til varer med opprinnelse utenfor EØS.

Kommisjonen for De europeiske fellesskap

90. For Kommisjonen for De europeiske fellesskap (heretter "Kommisjonen") fremstår saken slik at det er en motsetning mellom avgjørelsene i henholdsvis *Maglite* og *Silhouette* med hensyn til varer med opprinnelse utenfor EØS. Ifølge den rådgivende uttalelsen i *Maglite* kan internasjonal konsumpsjon foreskrives, skjønt kun av EFTA-statene, mens det

følger av dommen i *Silhouette*, som ikke skjelner mellom varer etter deres opprinnelse, at en slik konsumpsjonsregel er uforenlig med varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 1 som endret ved EØS-avtalen.

91. Kommisjonen fremholder viktigheten av forpliktelsen i ODA artikkel 3 nr. 2 til å ta tilbørlig hensyn til EF-domstolens relevante avgjørelser som er truffet *etter* undertegningen av EØS-avtalen, som gjelder tolkning av fellesskapsrett som i sitt materielle innhold er identisk med bestemmelsene i blant annet EØS-avtalen, ved fortolkningen og anvendelsen av EØS-avtalen.

92. Kommisjonen utleder fra *Silhouette* at EF-domstolens prinsipale begrunnelse for dommen er at direktivet skal sørge for et ensartet beskyttelsesområde for varemerke innehaveren i hele Fellesskapet.⁴⁵ Artikkel 5 til 7 forstås således som inneholdende en fullstendig harmonisering av varemerkereguleringene. Derfor, akkurat som medlemsstatene ikke står fritt til å foreskrive konsumpsjon bare med hensyn til produkter som er brakt i omsetning i den aktuelle medlemsstaten, står de heller ikke fritt til å foreskrive konsumpsjon med hensyn til produkter som er brakt i omsetning i tredjeland, jf. *Silhouette*.⁴⁶

93. Kommisjonen er for det første av den oppfatning at det ikke er noe i EØS-avtalen artikkel 65 nr. 2 lest i sammenheng med tilpasning c i nr. 4 i vedlegg XVII som innskrenker anvendelsen av direktivets artikkel 7 nr. 1 til varer med opprinnelse i EØS, og for det andre at bestemmelsen må forstås slik at den tar sikte på å fastsette et vern for varemerke innehaveren av lik rekkevidde i hele EØS.

94. Det er således slik at uavhengig av opprinnelsesstedet til de aktuelle varene er nasjonale regler som foreskriver konsumpsjon av varemerkerettigheter med hensyn til varer som er brakt i omsetning utenfor EØS av varemerke innehaveren eller med dennes samtykke i strid med denne bestemmelsen.

95. Det gjøres videre gjeldende at det følger implisitt, men med nødvendighet, fra konklusjonen i den rådgivende uttalelsen i *Maglite*, lest i sammenheng med begrunnelsen i avsnitt 24 til 26, at EFTA-domstolen selv ikke godtar en regel om internasjonal konsumpsjon med hensyn til varer med opprinnelse innenfor EØS. I praksis vil det imidlertid ofte være langt vanskeligere for aktører i omsetningskjeden å spore tilbake produksjonsstedet for en vare (for å skille fra hverandre produkter med opprinnelse i og utenfor EØS) enn bare å spore tilbake stedet hvor produktet først ble brakt i omsetning. Det antydes derfor at å godta en regel om internasjonal konsumpsjon med hensyn til varer med opprinnelse *utenfor* EØS potensielt sett kan innebære en

⁴⁵ Kommisjonen viser til *Silhouette* (avsnitt 16–18).

⁴⁶ Kommisjonen viser til *Silhouette* (avsnitt 22, 24, 25 and 29).

alvorlig risiko for den effektive utøvelsen av varemerkeinnhaverens rettigheter, med hensyn til varer med opprinnelse *innenfor* EØS. Når det gjelder de sistnevnte varer, selv under den forutsetning at de først er blitt brakt i omsetning utenfor EØS, vil en krenkelse av varemerkeinnhaverens rett til å kontrollere ytterligere markedsføring innenfor EØS faktisk bare kunne unngås ved kostbare tiltak for å spore tilbake produksjonsstedet.

96. Når det gjelder EF-domstolens begrunnelse knyttet til den frie bevegelseheten for varer,⁴⁷ fremgår det klart av det innledende uttrykket ”enn videre” at denne bare er av supplerende karakter. Kommisjonen hevder derfor at forskjellige tolkninger av direktivets artikkel 7 nr. 1 med hensyn til EFs medlemsstater på den ene side og EFTA-statene på den annen ikke kan rettferdiggjøres ved argumentet om at ettersom varer med opprinnelse utenfor EØS ikke omfattes av den frie bevegelseheten for varer i EØS, ville det å godta en regel om internasjonal konsumpsjon med hensyn til slike varer i EFTA-statenes lovgivning ikke gi opphav til hindringer for den frie bevegelseheten for varer.⁴⁸ En slik avvikende tolkning har heller ikke støtte i argumentet om at *Maglite*-avgjørelsen strengt tatt ikke undergraver effektiviteten til forbudet mot internasjonal konsumpsjon innenfor EU.

97. Det pekes videre på at før vedtagelsen av direktivet hadde EF-domstolen riktignok utelukket nasjonal konsumpsjon og innført Fellesskapskonsumpsjon som et minimumskrav uten å kreve at medlemsstatene skulle gi opp prinsippet om internasjonal konsumpsjon, jf. den rettspraksis som det vises til *Maglite* (avsnitt 15). Ifølge prinsippet om Fellesskapskonsumpsjon kan innehaveren av et varemerke som er beskyttet av en medlemsstats lovgivning ikke påberope seg lovgivningen for å hindre import eller markedsføring av et produkt som er brakt i omsetning i en annen medlemsstat av vedkommende eller med vedkommendes samtykke.

98. Det fremholdes imidlertid at denne rettspraksis kun gjaldt tolkningen av daværende artikkel 30 og 36 i EF-traktaten (nå artikkel 28 og 30) om fri bevegelsehet for varer. Selv om det også er slik at denne rettspraksis *gjenspeiles* i direktivets artikkel 7 nr. 1 må det tas hensyn til at den sistnevnte bestemmelsens formål går langt ut over formålet med den nevnte rettspraksis. Direktivets artikkel 7 nr. 1 tar ikke sikte på bare å fastsette en minimumsregel, men å gi vernet av varemerkeinnhaveren lik rekkevidde i hele EØS, slik som det klart og tydelig følger av dommen i *Silhouette*. Etter Kommisjonens oppfatning kan rettspraksis som det vises til i avsnitt 15 i *Maglite*, derfor ikke gi veiledning ved tolkningen av denne bestemmelsen.

99. Kommisjonen er endelig av den oppfatning at i henhold til artikkel 2 nr. 1 i protokoll 28, kan det faktum at EF-domstolens avgjørelser truffet før

⁴⁷ Kommisjonen viser til *Silhouette* (avsnitt 27).

⁴⁸ Kommisjonen viser til *Maglite* (avsnitt 24–26).

undertegningen av EØS-avtalen bare forbød nasjonal konsumpsjon, men ikke krevet at medlemslandene måtte gi opp internasjonal konsumpsjon, ikke støtte den konklusjon at EFTA-statene fortsatt kan foreskrive et prinsipp om internasjonal konsumpsjon, om enn bare med hensyn til varer med opprinnelse utenfor EØS. For det første inneholder bestemmelsen selv et uttrykkelig forbehold knyttet til ”*fremtidig utvikling av rettspraksis*”. For det andre må bestemmelsen leses i sammenheng med ODA artikkel 3 nr. 2 som legger til grunn at det ved tolkningen og anvendelsen av EØS-avtalen skal tas tilbørlig hensyn til de prinsipper som er fastlagt gjennom de relevante rettsavgjørelser som EF-domstolen har truffet etter undertegningen av EØS-avtalen, og som berører tolkningen av fellesskapsrett som i sitt materielle innhold er identisk med bestemmelsene i blant annet EØS-avtalen.

100. Kommisjonen foreslår følgende svar på spørsmålene:

Uavhengig av opprinnelsen til de aktuelle varene er nasjonale regler som foreskriver konsumpsjon av varemerkerettigheter med hensyn til varer som er brakt i omsetning utenfor EØS under dette varemerket av innehaveren eller med dennes samtykke i strid med direktivets artikkel 7 nr. 1.

Henrik Bull
Forberedende dommer