



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Julia Brugge

Gränsfall vid tillämpning av tullförordningen

Examensarbete
20 poäng

Handledare
Per Jonas Nordell

Immaterialrätt

Vårterminen 2007

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	3
FÖRORD	4
FÖRKORTNINGAR	5
1 INLEDNING	6
1.1 Syfte	6
1.2 Metod	7
1.3 Material	7
1.4 Avgränsning	8
1.5 Definitioner	9
1.6 Disposition	11
2 VARUMÄRKESFÖRFALSKADE OCH PIRATTILLVERKADE VAROR	12
2.1 Problemområdet, dess existens och omfattning	12
2.2 Bakgrund till tullförordningen	13
2.2.1 Internationella konventioner	14
2.2.1.1 Pariskonventionen och Bernkonventionen	14
2.2.1.2 TRIPS	14
2.2.2 Generaldirektoratens arbete	15
3 FÖRORDNINGEN 1383/2003	17
3.1 Tullförordningens tillkomst	17
3.2 Allmänt om tullförordningen	18
3.2.1 Tullförordningens mål och syften	18
3.2.2 System med gränsåtgärder	19
3.2.2.1 Förenklat förfarande	20
3.2.2.2 Rättighetshavares ansökan om ingripande	20
3.2.2.3 Ex officio förfarandet	21
3.3 Tullförordningen om varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor	22
3.3.1 Tillämpningsområde, vilka varor som omfattas av tullförordningen	22
3.3.1.1 Tullstatus	22

3.3.1.2	Varor som gör intrång i immateriella rättigheter	23
3.3.1.3	Varumärkesförfalskade varor	24
3.3.1.3.1	De nationella tullmyndigheternas tolkning av varumärkesförfalskade varor	24
3.3.2	Pirattillverkade varor	26
3.3.2.1	Nationella myndigheters tolkning av pirattillverkade varor	28
3.3.3	Varor som inte faller under tullförordningen	28
3.3.3.1	Parallelimporterade varor	29
3.3.3.2	Varor som innebär kontraktuella intrång	30
3.3.3.3	Varor som ingår i resandes personliga bagage	31
4	IMMATERIALRÄTT SINTRÅNG OCH OÄKTA VAROR	33
4.1	Immateriellrättsintrång i relation till varumärkesförfalskning och pirattillverkning	33
4.2	Varumärkesrätt: skydd och intrång	34
4.2.1	Undantag från ensamrätten	35
4.2.1.1	Regional konsumtion	35
4.2.1.2	Nödvändigt användande i enlighet med god affärs sed	35
4.2.1.3	Paketering och märkning, objektivt nödvändigt?	36
4.3	Upphovsrätt: skydd och intrång	38
4.3.1	Aktuell praxis angående intrång i upphovsrätt till brukskonst	39
4.3.2	Närstående rättigheter	41
4.3.3	Inskränkningar i ensamrätten	41
4.3.3.1	Regional konsumtion	41
4.3.3.2	Framställning av exemplar i vissa syften	42
4.3.4	Ersättningar till upphovsmän	43
4.3.5	Modernisering av upphovsrätten	44
4.4	Mönsterrätt: skydd och intrång	44
4.4.1	Inskränkningar i ensamrätten	45
5	GRÄNSFALLEN I PRAXIS	46
5.1	Äldre praxis: Omega-fallet	47
5.2	Beslut av HD: Volvo	47
5.3	Sø- og Handelsretten: Rolex	48
5.4	Hovrätten: Nokia	49
5.5	Tingsrätten: Sony Ericsson	50
6	ANALYS: GRÄNSFALL VID TILLÄMPNING AV TULLFÖRORDNINGEN	52
6.1	Samarbetet mellan tullmyndigheter och rättighetshavare	52
6.2	Konsekvensen av att nationell immateriell rätt "smittas av sig"	55
6.3	De olika gränfallen	57

6.3.1	Äkta vara med oäkta förpackning	57
6.3.2	Oäkta vara med äkta förpackning	58
6.3.3	Produkter som består av en kombination av äkta och oäkta delar	59
6.4	Tänkbara bedömningskriterier för att kvalificera gränsfall och eliminera gråzonen	61
6.4.1	Proportionalitet: andel av helheten	61
6.4.2	Avskiljbara delar	63
6.4.3	Förekomsten av pirathandel med lösa delar	64
6.5	Betydelsen av varans art för val av bedömningskriterium	65
7	SLUTSATS	68
8	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	71
8.1	Doktrin	71
8.2	Artiklar och uppsatser	72
8.3	Internet	73
8.4	Offentligt tryck	74
8.4.1	Svensk rätt	74
8.4.2	Gemenskapsrätt	74
8.4.3	Internationell rätt	75
8.5	Övriga källor	76
9	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	77
9.1	Svenska fall	77
9.2	Danska fall	77
9.3	EG-fall	77

Summary

EC Regulation 1383/2003 (The Regulation) provides for a system with border measures which enable customs authorities to take action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and to take certain measures against goods found to infringe such rights. The Regulation is accordingly a vital part of the increasingly important fight against counterfeit and pirated goods. This essay considers the application of the Regulation and focuses on goods that may be regarded as *borderline cases* placed in between counterfeit and pirated goods on the one side and authentic goods, on which the Regulation is *not* applicable, on the other. The borderline cases have been divided into three different categories. The first category comprise authentic products packed in fake packages, the second fake products packed in authentic packages and the last category includes products consisting of both authentic and fake parts. All of these categories have shown to be quite rare in Sweden, Denmark and Finland but it is probable that they will be more common in the near future.

The main purpose of the essay is to find out how the categories of borderline cases should be qualified when the question of the applicability of the Regulation arises.

The essay shows that the determining factors for whether or not the Regulation should apply and destruction of goods according to its rules can take place are partly the definitions set up by the Regulation partly the definitions, conceptions and ideas regarding the interpretation hold by each member state and each custom authority. As a result of this, community legislation and national intellectual property rights legislation as well as a well established cooperation between right holders and custom authorities is vital for the operation and function of the Regulation.

Taking as a starting point the definition of counterfeit and pirated goods set out in the Regulation, cases of current interest and Scandinavian practitioners experiences and views the essay provides for certain conceivable parameters which can be used for the appraisal of whether or not the borderline cases should be destructed in accordance with the Regulation. Some of the proposed parameters depend on the fake and the authentic parts proportion of the product as a whole and may be calculated either by using the physical size, the value or the character of the parts in relation to the whole product. Other parameters, proposed in the essay, attach importance on whether or not the fake parts and the authentic parts can be separated from each other and whether or not there is an existing trade with fake spare parts of the product.

The essay shows that the borderline cases constitute a grey zone situated between fake and authentic goods and that it is desirable to eliminate this grey zone by every member states uniform application of the Regulation. A legi-

timate and reasonable parameter is a useful way to achieve a uniform application of the Regulation and consequently to make the fight against piracy and counterfeiting more efficient while maintaining legal security.

Sammanfattning

Tullförordningen ((EG)1383/2003) tillhandahåller ett system med gränsåtgärder som möjliggör tullmyndigheters ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och åtgärder mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter. Tullförordningen är därmed en viktig del i den allt vitalare kampen mot en ökande pirattillverkning och varumärkesförfalskning. Den här uppsatsen behandlar tillämpningen av tullförordningen och fokuserar på varor som utgör *gränsfall* mellan å ena sidan varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor enligt tullförordningen och å andra sidan äkta varor på vilka förordningen inte skall tillämpas.

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att kvalificera gränsfallen vid tillämpning av tullförordningen. Avgörande för på vilka varor som tullförordningen skall tillämpas och huruvida förstörande enligt förordningen skall ske har visat sig vara dels de gemenskapsrättsliga definitioner som finns i förordningen, dels de definitioner och uppfattningar som finns i varje medlemslands nationella immaterialrätt och hos deras respektive tullmyndigheter. Detta medför att såväl gemenskapsrättslig och nationell immaterialrätt som samarbetet mellan rättighetshavare och tullmyndigheter har stor betydelse för tullförordningens tillämpbarhet, effektivitet och möjlighet att uppnå sina syften.

Gränsfallen delas i uppsatsen in i tre kategorier: äkta produkter i oäkta förpackningar, oäkta produkter i äkta förpackningar och produkter som består av såväl äkta som oäkta delar. I nordisk praxis har man sällan haft anledning att testa gränsdragningen i samband med dessa kategorier av varor. I några fall har dock frågan kommit upp och det är sannolikt att gränsfallen blir allt vanligare i framtiden. Utifrån tullförordningens definitioner av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, praxis och nordiska praktikers erfarenheter och synpunkter anges i uppsatsen tänkbara parametrar, objektiva måttstockar eller bedömningskriterier, som kan användas vid bedömningen av huruvida produkter som utgör gränsfall skall förstöras enligt tullförordningen eller inte. Vissa av de bedömningskriterier som föreslås i uppsatsen utgår från de oäkta respektive de äkta delarnas proportionalitet i förhållande till hela produkten. Delarnas del av helheten kan beräknas med utgångspunkt i storlek, värde eller karaktär. Andra bedömningskriterier som redovisas i uppsatsen utgår ifrån huruvida de oäkta och de äkta delarna går att avskilja från varandra samt huruvida det förekommer handel med lösa piratkopierade delar av de aktuella produkterna. Uppsatsen visar att det finns en gråzon inom vilken vissa varor som utgör gränsfall befinner sig samt att det är önskvärt att denna gråzon elimineras genom att samtliga medlemsländer tillämpar tullförordningen enhetligt. Att finna en gemensam parameter för hur gränsfallen skall kvalificeras är ett praktiskt tillämpbart sätt att uppnå enhetlig tillämpning av tullförordningen och därmed en effektivisering i kampen mot pirathandel samtidigt som rättssäkerhet upprätthålls.

Förord

Stora delar av immaterialrätten är gränslös och handlar mycket om kontraster. Ämnet kan sägas sakna gränser eftersom det sträcker sig tvärs över hela det juridiska fältet. Såväl geografiskt som materiellt. Från öst till väst och norr till söder. Från teori till praktik, från juridik till politik. Från civilrätt, via avtalsrätt, köprätt och konkurrensrätt, till straffrätt. Från den lille upphovsmannens rätt till sitt verk till det stora multinationella företagens byggande av sin goodwill genom kontroll av sitt varumärke. Från uppmuntrande av kreativitet, utveckling och nytänkande till standarder, kopiering och hemlighållande. Från ensamrätt till fri rörlighet. Från sund konkurrens till monopol.

Paradoxalt nog handlar den här uppsatsen om tillämpningen av immaterialrätten vid just gränser, geografiska gränser – samt om gränsdragningen mellan att skydda immaterialrätter och att låta dessa användas fritt.

Jag vill tacka Ulf Maunsbach, Peter Gottschalk och Per Jonas Nordell som genom intressant undervisning och diskussioner inte endast öppnat mina ögon för hela det immaterialrättsliga området, utan även gjort att jag fastnat totalt i dess nät, vilket varit avgörande för mitt val av uppsatsämne. Per Jonas Nordell tackar jag även för bra handledning arbetet igenom. Jag vill också tacka Jeanette Jakobsson vid Sony Ericsson, som gett uppslag till ett för mig nytt perspektiv och en intressant frågeställning på immaterialrättens område samt tagit sig tid till intressanta samtal, handledning och givande feedback.

Eftersom det problem som behandlas i uppsatsen inte är klarlagt i doktrin, praxis eller andra rättskällor så hade arbetet inte varit möjligt utan värdefulla synpunkter, redogörelser för erfarenheter och kunskap från praktikerna Ann-Charlotte Söderlund och Peter von Heidenstam Gozzo Advokater, Helena Wassén Öström, Zacco, Helena Reimers och Monica Fridolf, Tullverket, Johanna Harsu, Roschier Advokatbyrå Lars Kryger Nielsen, Skat, Köpenhamn och Per Lidman, Setterwalls Advokatbyrå. Tack!

Förkortningar

Förkortning	Förklaring
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EU	Europeiska unionen
HD	Högsta domstolen (Sverige)
MFL	Marknadsföringslag (1995:450)
ML	Mönsterskyddslag (1970:485)
NIR	Nordiskt immateriellt rättsskydd
TRIPS	The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.
URL	Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
VML	Varumärkeslag (1960:644)
WCO	World Customs Organization
WIPO	World Intellectual Property Organization

1 Inledning

Handel med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor är inte nytt, utan har länge varit ett globalt problem. På senare tid har det dock skett en markant ökning av den illegala handeln. Under år 2006 beslagtogs 250 miljoner varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor och fler mål rörande pirathandel handlades än någonsin förr.¹ I dag kopieras alltifrån pacemakers, halstabletter och tandkräm till mobiltelefoner, flygplansdelar och mediciner. Den illegala handeln har inte bara avsevärda ekonomiska effekter genom påverkan på arbetsmarknader, konkurrens och investeringar i forskning och utveckling, utan innebär även, som en del av den ökade internationella brottsligheten, ett hot mot människors hälsa och säkerhet.² I takt med att nya lagstiftningsåtgärder vidtas, samarbetet mellan bekämpningsaktörer utvecklas och tullmyndigheters kontroller förbättras, utvecklar kopiatorer nya, alltmer komplicerade, tekniker för framställning, distribution och handel med oäkta varor. Vissa av dessa tekniker handlar om att uppfinna nya vägar för att gå runt lagstiftningen. Detta kan ske genom att oäkta produkt delar infogas i äkta produkter eller att rättsligt skyddade originalvaror paketeras i egentillverkade förpackningar. Dessutom förekommer det att billiga piratkopior av dålig kvalitet paketeras i äkta, varumärkeskyddade, förpackningar.

Rådets förordning (EG)1383/2003 *om tullmyndigheternas ingripande mot varor, som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter*³ har tagits fram i syfte att komma åt den ökade handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Den här uppsatsen belyser hur tullförordningen, i praktiken, behandlar de nya gränsfall, vilka bildar en gråzon mellan varor på vilka gränsåtgärder får vidtas enligt tullförordningen å ena sidan och äkta eller autentiska varor på vilka tullförordningen inte skall tillämpas, å andra sidan.

1.1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att utreda vad som, i praktiken, avgör om förstöring, enligt tullförordningens artikel 2, skall ske av varor som kan sägas ligga i en ”gråzon” mellan äkta varor och varumärkesförfalskade eller pirattillverkade sådana.

¹ Denna siffra kan jämföras med år 2005 då 75 miljoner oäkta varor beslagtogs. Barraclough: EU Seizes Record Number of Fakes. Managing Intellectual Property Rights, juni 2007.

² Se <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>.

³ Forsättningsvis kallad tullförordningen.

1.2 Metod

I den första delen av uppsatsen tillämpas klassisk rättsdogmatisk metod.⁴ I denna del används lagtext, praxis och doktrin för att fastställa dagens rättsläge. I den senare delen av uppsatsen används en mer empirisk metod, där erfarenheter från praktiserande jurister får en avgörande betydelse för innehållet.⁵ I kapitel 6 antas ett något annorlunda perspektiv, präglad av analys, redogörelse för tänkbara parametrar eller objektiva måttstockar samt ett de lege ferenda-resonemang, vilket mynnar ut i en presentation av slutsatser. Detta kapitel relevans för uppsatsen är tydligt om man, liksom Jeremy Phillips har gjort i slutsatsen av Schneiders och Vrins bok, liknar den verkliga tillämpningen av tullförordningen vid ett komplext parti schack där den ena sidans drag följs av motståndarens motdrag. Philips menar att rättsystemet visar dynamiken hos de konflikter som finns vid den tidpunkt när det utformas, men att det så fort lagarna träder i kraft uppstår en ny dynamik mot vilken, såsom i det här fallet, rättighetshavare, tulltjänstemän och intrångsgörare måste svara. För rättighetshavare är det uteslutet att upphöra med spelet och ge upp sina rättigheter, men medan vinsterna är stora och överväger de risker som är förknippade med att uppnå dem, säkerställer ”the laws of economics” och spelteoriens principer intrångsgörarens fortsatta medverkan i spelet.⁶

Eftersom grunden för uppsatsen utgörs av en gemenskapsrättslig förordning så är uppsatsen inte komparativ i ordets vanliga bemärkelse, men viss jämförelse sker mellan de olika medlemsländernas tillämpning av tullförordningen.

Uppsatsen antar ett objektsrelaterat, snarare än ett beteenderelaterat perspektiv. Detta innebär att fokus ligger på själva varorna samt på vad som avgör hur man kvalificerar och behandlar dem enligt tullförordningen.

1.3 Material

Vid författandet av uppsatsen har lagtext, praxis, doktrin, artiklar från juridiska tidskrifter, samtal och e-mailkontakt med praktiserande jurister samt Internetkällor använts.

Boken *Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures*, sammanställd av Olivier Vrins och Marius Schneider, bör särskilt nämnas, eftersom den har varit till stor användning. Boken är nyutkommen och koncentrerar sig på tillämpningen av tullförordningen. Den innehåller dels några inledande och avslutande kapitel om förordningen i stort, dels av-

⁴ Peczenik, 1986, s 138 ff, samt Peczenik, 1995.

⁵ Främst kapitel 6.

⁶ Jeremy Phillips i Schneider och Vrins s. 1099. Avseende spelteorier och the laws of economics hänvisar Phillips till andra författarens arbeten.

snitt om varje medlemsland för sig. De sistnämnda avsnitten är skrivna av författare från respektive medlemsland.

Eftersom immaterialrätt är ett område utsatt för snabba skiftningar och förändringar, har arbetet med uppsatsen inneburit studier av såväl renodlade immaterialrättsliga som mer affärs- och ekonomiinriktade tidskrifters uppdateringar och intressanta debatter inom området.⁷ Även nationella, regionala och globala immaterialrättsliga och antipiratkopieringorganisationers hemsidor har varit till stor hjälp för uppdaterad information. Det finns en del tidigare uppsatser om tullförordningen, däribland Helena Reimers examensarbete som varit till hjälp vid arbetet med uppsatsens inledande delar.⁸

Problem med materialet till uppsatsen är främst relaterade till bristen på praxis och den allmänna osäkerhet som råder kring den aktuella frågeställningen. Underrättspraxis har använts, men får naturligtvis endast fungera som en illustration av vilka rättsfrågor som kan aktualiseras och ge en örsiktig vägledning. Praktikers erfarenheter och synpunkter har spelat stor roll för analysen och för de förslag till bedömningskriterier som presenteras i slutet av uppsatsen. Detta kan naturligtvis ses som en svaghet, eftersom de som gett sina synpunkter endast utgör en liten minoritet av dem som arbetar med tullförordningen. För ett sådant här praktikerrelaterat ämne är det dock värdefullt att ge utrymme för praktikers synpunkter.

1.4 Avgränsning

Uppsatsen behandlar EU-medlemsländernas tillämpning av tullförordningen, men är koncentrerad till främst den svenska, den finska och den danska tullens tillämpning. Finland är av speciellt intresse inte endast som Sveriges grannland med liknande rättssystem, utan även för att Finlands tullmyndigheter har blivit internationellt uppmärksammade för sina insatser i kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning.⁹ Såväl pirattillverkning som varumärkesförfalskning kommer att beröras, men fokus ligger på det senare. Den naturliga förklaringen till detta är att närmare 80 procent av de ingripanden som har gjorts av tullmyndigheter i EU:s medlemsländer rör varumärkesförfalskningar. Patenträtten lämnas helt utanför uppsatsen. Motivet till denna avgränsning är främst att det på grund av dess natur, är svårt för tulltjänstemän att ingripa på grund av att de misstänker att varor gör intrång i ett patent. Under år 2005 gjordes endast 1 procent av alla ingripanden enligt tullförordningen med anledning av misstanke om intrång i

⁷ Här kan särskilt nämnas tidskrifterna Brand News och NIR.

⁸ Reimers, *Regulation 1383/2003 and the effects of Border Detention on Intellectual Property Rights – at the European Community level with particular reference to the German and Dutch experience*. Examensarbete vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. HT 2005.

⁹ Tullen i Finland har större befogenheter än den svenska tullen. Bland annat har den finländska tullen en undersökningsrätt som innefattar behörighet att utföra husrannsakan. Den finländska tullen vann Global Anti-Counterfeiting Award 2002.

patent eller tilläggsskydd.¹⁰ Det avgörande skälet till detta är troligen, att det för att bedöma om en vara misstänks för att göra intrång i patent, krävs mycket hög grad av patenträttslig expertis. Av detta skäl är det oftast varumärkesintrång, och inte exempelvis en aktiv substans i ett läkemedel, som utlöser ett ingripande av tullen. Eftersom sällan vare sig process- eller produktpatentintrång kan avslöjas av tullen så är det istället ofta varumärkesförfalskning, i form av illa gjorda förpackningar eller logotyper, som avslöjar exempelvis falska läkemedel.¹¹ Det har även hävdats att samarbetet mellan tullmyndigheter och innehavare av patent och tilläggsskydd fungerar dåligt.¹²

En ytterligare avgränsning av området för uppsatsen görs genom att endast en viss kategori av produkter är föremål för analys och diskussion i den senare delen av uppsatsen. Denna kategori utgörs av tekniska produkter i vid bemärkelse. Som exempel på produkter som är föremål för analys i uppsatsen kan anges klockor, mobiltelefoner, dammsugare och bilar.

1.5 Definitioner

I detta avsnitt definieras och förklaras vissa termer och begrepp. Avsikten är att ge läsaren en uppfattning om hur uttrycken har uppfattats av andra, och i andra sammanhang, än just vid utformning och tillämpning av tullförordningen vars, definition är central för denna uppsats.

Redan under 1980-talet tillhörde pirattillverkning och varumärkesförfalskning de mest omdebatterade och uppmärksammade företeelserna inom immaterialrätten. I en artikel i NIR, 1986, förespråkade Marianne Levin en användning av ordet ”piratverksamhet” som ett slags allmänt begrepp, avsett att täcka in det mesta inom ”counterfeiting”. Hennes definition av piratverksamhet lyder: ”[...] I bedrägligt syfte närgånget tillägnande av andras immaterialrättsligt skyddade eller på marknaden inarbetade alster på ett sådant sätt att efterbildningarna riskerar att vilseleda den köpande allmänheten eller andra som ser efterbildningen till att uppfatta dem som originalen eller härrörande från samma kommersiella ursprung som dessa” eller som, mer kortfattat, ”bedrägeri medelst förfalskning”.¹³

Enligt organisationen Orgalime så är varumärkesförfalskning och piratkopiering illegal reproduktion eller imitation av produkter. Sådan reproduktion eller imitation är, enligt organisationen, illegal när den medför intrång i immaterialrätt. Reproduktion eller imitation, till och med slavisk sådan, av en produkt är inte illegal om inget intrång i immateriell rättighet

¹⁰ Statistiken är grundad på uppgifter från medlemsländerna som de är skyldiga att lämna till kommissionen varje kvartal enligt tullförordningen, se www.europa.eu/int/comm/taxation_customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.

¹¹ Marius Schneider och Olivier VRins i Schneider och Vrins s. 175 ff.

¹² Juliette Biardeud i Schneider och Vrins s. 437.

¹³ Levin: *Vad är counterfeiting?* NIR 1986 s. 47 - 48.

sker. Slaviska kopior kan vara ett stort problem för producenter och rättighetshavare, därför använder Orgalime sitt inflytande bland Europeiska lagstiftare med målet att säkra ett bättre skydd mot sådana kopior.¹⁴

Enligt TRIPS skall varumärkesförfalskade varor innefatta alla sådana varor, även deras emballage, på vilka utan tillstånd anbringats varumärke som är identiskt med för sådana varor vederbörligen registrerat varumärke, eller vilkas karakteristiska egenskaper inte kan särskiljas från sådant varumärke och som därmed enligt införsellandets lagstiftning gör intrång i varumärkeshavarens rätt med avseende på varumärket. Termen upphovsrättsligt piratkopierade varor innefattar alla varor som är kopior gjorda utan samtycke från rättighetshavaren eller den person i produktionslandet som fått tillstånd av rättighetshavaren och varor som framställs direkt eller indirekt med utgångspunkt i en artikel, när framställning av kopian gör intrång i upphovsrätt eller därmed förbunden rättighet enligt lagstiftningen i införsellandet.¹⁵

Enligt Blakeney refererar termerna piratkopiering och varumärkesförfalskning, i relation till varor, till tillverkning, distribution och försäljning av kopior av varor som har gjorts utan tillåtelse från ägaren av den immateriella rättigheten. Varorna skall vara tänkta att vara så lika originalen att de ger intryck av att vara original.¹⁶

Lidgard definierar en pirattillverkad produkt såsom produkt som gör intrång i rättighetshavarens skydd och som tillverkats utan dennes tillstånd. Han gör därmed ingen skillnad mellan varumärkesförfalskad och pirattillverkad produkt.¹⁷

Som framgår av dessa definitioner så går meningarna isär något angående de exakta definitionerna av begreppen *pirattillverkade varor* och *varumärkesförfalskade varor*. I den här uppsatsen används begreppen i den betydelse som anges i tullförordningens artikel 2. Kortfattat avser den första av dessa begrepp varor som är eller innehåller kopior som tillverkats utan tillstånd från innehavaren av patent, upphovsrätt, närstående rätt eller formskydd, förutsatt att framställningen av kopiorna medför intrång i rättigheten enligt nationell rätt eller gemenskapsrätt. Det senare begreppet avser kortfattat varor och emballage som utan tillstånd från rättighetshavaren försetts med varumärke på ett sätt så att det innebär intrång i rättighetshavarens rättigheter enligt nationell rätt eller gemenskapsrätt. I detta inkluderas även varumärkessymbol och emballagematerial som föreligger separat. Den när-

¹⁴ www.orgalime.org/publications/other.htm. *Combating counterfeiting, a practical guide for European engineering companies*. Oktober 2001. Orgalime är en europeisk federation som representerar Europeiska industriföretag på EU-institutionell nivå.

¹⁵ Fotnot till artikel 51 i TRIPS. Angående TRIPS se ovan, avsnitt 2.2.1.

¹⁶ Schneider och Vrins s 4, av Michael Blakeney. (Michael Blakeney är professor i immaterialrätt på Queen Mary University of London, har varit aktiv inom WIPO och skrivit inledningsavsnittet i Schneider och Vrins bok.)

¹⁷ Lidgard s. 22.

mare definitionen av dessa begrepp är föremål för diskussion i uppsatsen och behandlas därför vidare nedan.¹⁸

Begreppet *rättighetshavare* används i uppsatsen i enlighet med den definition som tullförordningen anger. Enligt tullförordningens artikel 2 (2) är en rättighetshavare en innehavare av någon av de immateriella rättigheter som nämns i artikel 2 (1) eller någon annan person som bemyndigats att använda den immateriella rättigheten eller en företrädare för innehavaren eller den bemyndigade användaren.

I uppsatsen används begreppen *varor* och *produkter* omväxlande för samma sak nämligen för de gods som blir föremål för tullens bedömning enligt tullförordningen.

I uppsatsen används begreppet *gränsfall* som benämning för de varor eller produkter som befinner sig i en slags gråzon mellan pirattillverkade eller varumärkesförfalskade varor å ena sidan och äkta eller autentiska varor å andra sidan.

Begreppet *oäkta varor* fungerar i uppsatsen som samlingsnamn för varor som är varumärkesförfalskade och/eller pirattillverkade enligt tullförordningens definition.

Begreppet *pirathandel* används som samlingsnamn för handeln med, distribution av och marknadsföring av pirattillverkade och varumärkesförfalskade varor.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med ett beskrivande kapitel om problemet med varumärkesförfalskning och pirattillverkning samt om bakgrunden till tullförordningen. Därefter följer en mer ingående beskrivning av tullförordningen med fokus på förordningens tillämpningsområde och dess definitioner av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Detta avsnitt innehåller även en redogörelse för hur tullförordningen, i praktiken, generellt sett tolkas och tillämpas av medlemsstaternas tullmyndigheter. I det därpå följande avsnittet redogörs för praxis inom området. Det näst sista avsnittet utgörs av en analys koncentrerad till hur de varor som ses som gränsfall i praktiken behandlas vid tillämpning av tullförordningen. I detta avslutande avsnitt ges även förslag till bedömningskriterier som kan användas för att avgöra huruvida gränsfallvaror skall förstöras enligt tullförordningen eller inte.

¹⁸ Avsnitt 3.3.1. och 3.3.2.

2 Varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor

Detta kapitel ger en generell beskrivning av problemet med pirathandel och redogör för hur detta problem har hanterats genom internationella och gemenskapsrättsliga avtal och lagstiftning

2.1 Problemområdet, dess existens och omfattning

Fenomenet att kopiera och ta efter andra är inte nytt. Efterbildningar av varumärken och märkesvaror förekom redan under antiken. Intrång i upphovsrätt har funnits så länge det funnits lagstiftning på området. Dagens handel med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor vidtar dock helt nya dimensioner och proportioner. Förr var det endast lyxartiklar som kopierades. I dag kopieras även vardagsartiklar, reservdelar till flygplan, livsmedel och läkemedel. En uppskattning visar att varumärkesförfalskning och pirattillverkning i Europa varje år, under de senaste 11 åren¹⁹, har omsatt 250 miljarder Euro, att industrin har lidit en motsvarande förlust, samt resulterat i 100 000 förlorade arbetstillfällen.²⁰ Ny statistik, som endast sägs visa toppen av ett isberg, anger att handel med pirattillverkade och varumärkesförfalskade varor redan står för över 2 % av all varuhandel i världen.²¹ Under år 2006 beslagtogs 250 miljoner varor och tiotusentals varumärkesförfalskningsfall registrerades.²²

Utvecklingen av reproduktionstekniker, ökad digitalisering, ökad efterfrågan av märkesvaror, ökad internationell handel, internationalisering av ekonomin och nya kommunikationssätt har gjort att marknaden för oäkta varor ökar kraftigt just nu. Eftersom dagens handel med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor är en del av den internationella brottsligheten, är ökningen också ett resultat av att den organiserade brottsligheten har ökat aktiviteten inom just detta område. De legala riskerna för pirathandlare är

¹⁹ T.o.m. år. 2005.

²⁰ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 65 - 67.

²¹ AIPPI Newsletter No 23, mars 2007, s. 9. *Review of the 3rd Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy*, Frank Cuypers, Executive Director. Annan statistik från internationella handelskammaren visar att handeln med kopior beräknas omsätta 3400 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ca 7% av den totala världshandeln. Se Fridolf, M: *Tullens kamp mot piraterna* på http://www.snpf.org/Artiklar/tullens_kamp_mot_piraterna.htm

²² Se <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>, samt www.europa.eu/int/comm/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.

låga och lönsamheten hög. Även om en illegal handlare åker fast så innebär detta i praktiken ofta att denne endast förlorar de intrångsgörande varorna utan att åtalas för brott. Som exempel kan nämnas att det är 10 gånger så lönsamt att producera, frakta och distribuera oäkta Viagra än att göra det samma med heroin. Det är därför inte förvånande att handel med varumärkesförfalskningar och piratkopior har blivit den typ av organiserad brottslighet som ökar snabbast.²³

Marknaden för varumärkesförfalskade och piratkopierade varor är, liksom alla andra marknader, beroende av utbud och efterfrågan. Marknaden skulle överhuvudtaget inte existera om det inte fanns efterfrågan och en allmän inställning att piratkopiering är harmlöst. Utbudet, vilket består av varor till avsevärt lägre pris än till dem som säljs av originalproducenterna, möjliggörs främst av att piratkopiatörers produktionskostnader är mycket lägre än originaltillverkares. De tillverkar ofta produkterna i utvecklingsländer med extremt billig arbetskraft och billigt material. Det som tillverkas är ofta av dålig kvalitet. Kvalitetskontroller saknas och faciliteter är bristfälliga. Till detta kan läggas att producenter av piratkopior och varumärkesförfalskade varor inte är i behov av någon långsiktig strategi. De handlar med kontanter och har inga kostnader vare sig för forskning och utveckling eller för övervakning, bokföring eller revision. Deras förtjänst möjliggörs genom snyltning på andras kreativitet och investeringar och försäljning av imitationer av efterfrågade produkter till ett lägre pris än producenten kan erbjuda.²⁴

De straffrättsliga sanktionerna för varumärkesförfalskning och pirattillverkning berörs inte närmare inom ramen för denna uppsats. Här skall endast konstateras att de varierar från land till land. Många länder ser särskilt strängt på piratverksamhet. Denna verksamhet kan exempelvis i Sverige leda till fängelse i upp till två år i Tyskland till fem års fängelse, enligt islamsk rätt till 70 piskrapp och i Kina till avrättning. Frågan är om detta visar mer på olika länders uppfattning om vad som har en "avskräckande" verkan än om hur allvarligt man ser på piratverksamheten.²⁵ I tullförordningens artikel 18 anges endast att medlemstaterna skall införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelser av förordningen.

2.2 Bakgrund till tullförordningen

Tullförordningen tillkom efter många års omfattande arbete i kampen mot pirathandel. Flera såväl globala som regionala konventioner och samarbeten

²³ Cuypers, F, AIPPI Newsletter No 23, mars 2007, s. 9. *Review of the 3rd Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy.*

²⁴ Michael Blakeney i Schneider och Vrins, s. 4 - 7.

²⁵ Koktvedgard och Levin., s. 495 - 498.

föregick tullförordningen. Nedan beskrivs de föregångare som varit mest betydelsefulla för utformandet av tullförordningen.

2.2.1 Internationella konventioner

2.2.1.1 Pariskonventionen och Bernkonventionen

I Pariskonventionen om industriellt rättsskydd, vars främsta mål är att säkra att utländska innovatörer och kreatörer åtnjuter samma skydd som de inhemska, fastslås i artikel 19 att en varumärkesskyddad produkt eller en produkt med vilseledande ursprungsbeteckning kan beslagtas vid gränsen. En motsvarande bestämmelse finns, beträffande litterära och konstnärliga verk, i Bernkonventionen om upphovsrätt, artikel 13 punkt 3. Konventionerna slår fast viktiga minimistandarder för skydd av de mer centrala immateriella rättigheterna. Eftersom såväl Bern- som Pariskonventionen saknar regleringar om verkställighet och tvistelösning, har deras reglering av beslag inte medfört någon beaktansvärd minskning i handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor.²⁶ TRIPS-avtalet, vilket kom att bli basen för bekämpning av pirattillverkning och varumärkesförfalskning, var därför efterlängtat.²⁷

2.2.1.2 TRIPS

TRIPS-avtalet bygger på Paris- och Bernkonventionerna och signerades i Marrakesh i april 1994 som en bilaga till WTO-avtalet. Avtalet syftar till gemensamma lösningar för att utveckla världshandeln. Det var det första multilaterala avtalet på immaterialrättsområdet och har beskrivits som den viktigaste akten i utvecklingen av internationell immaterialrätt. TRIPS ligger under WTO: s tvistlösningssystem och tvister angående medlemsstaters implementering blir föremål för bedömning av WTO: s expertpanel.²⁸ Eftersom TRIPS består av s.k. minimiregler, får medlemmarna införa ett mer vidsträckt skydd än vad som föreskrivs i avtalet, så länge skyddet inte motverkar bestämmelserna i avtalet. Avtalet sätter upp normer för administrativ och judiciell verkställighet och innehåller bestämmelser om gränskontroll av handel med intrångsvaror. Det föreskriver att medlemmarna skall samarbeta med varandra med sikte på att avskaffa internationell handel med varor som gör intrång i immaterialrätter. TRIPS regler om gränsåtgärder återfinns i avtalets fjärde avsnitt, artiklarna 51 – 60, och är relativt detaljerade. De anger bland annat att medlemmarna skall införa förfaranden för att möjliggöra för en rättighetshavare, som har skäl att misstänka att införsel av varumärkesförfalskade varor eller upphovsrättsligt kopierade varor kan komma att ske, att lämna en ansökan till tullmyndighet om uppskjutande och frigörande av sådana varor. I artikel 51 definieras gränsåtgärder (eng. bordermeasures) som förfaranden vilka skall göra det

²⁶ Daniel J Gervais i Schneider och Vrins s. 38 ff.. Jmf artikel 9 och 10 i Pariskonventionen och artikel 16 i Bernkonventionen.

²⁷ The Agreement on Traderelated Intellectual Property Rights eller Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. Daniel J Gervais i Schneider och Vrins s. 38 ff..

²⁸ Daniel J Gervais. I Schneider och Vrins s. 40 ff..

möjligt för en rättighetshavare att till behörig myndighet inge ansökan om tullmyndighets uppskjutande av frigörande av varor som de har skäl att misstänka är immaterialrättsligt varumärkesförfalskade eller upphovs-
rättsligt piratkopierade. I och med TRIPS blev skydd av immaterialrätter för första gången sett som ett handelsrelaterat fenomen och medlemsstaternas tullmyndigheter började delvis tänka om angående sina prioriteringar.²⁹ Ytterligare resultat av överenskommelsen står att finna i den explosionsartade lagstiftningen på nationell nivå som skedde för anpassning till avtalet samt i grundandet av flertalet regionala och internationella immaterialrättsliga organisationer. Till den senare kategorin hör WCO.³⁰ Denna internationella tullorganisation arbetar med att bistå medlemmarna i deras implementering av TRIPS och tillhandahåller ett utbildningsprogram och en databas i syfte att assistera i arbetet med att komma åt varor som gör intrång i immateriella rättigheter.³¹

Vid en utvärdering av TRIPS genomförd av WIPO år 2002 uppmärksammades en rad brister och problem. Det var bristande samarbete från rättighetshavares sida vid tullens ex officio-agerande samt brist på mänskliga och materiella resurser. Problem med att intrångsgörande varor åter blev satta i kommersiella kanaler, alltför långtgående krav på tullnederlag för interimistiska åtgärder samt avsaknad av legala grunder för ex officio-förfaranden förekom även.³²

2.2.2 Generaldirektoratens arbete

Flera av EU-kommissionens generaldirektorat är involverade i kampen mot piratkopiering och varumärkesförfalskning genom att de arbetar med frågor som direkt eller indirekt rör immaterialrätt.

Handelsdirektoratet har bl.a. som mål att skapa samarbete mellan statliga och privata aktörer som arbetar aktivt med bekämpning av piratkopiering och varumärkesförfalskning. I dess arbete ingår att skapa medvetenhet om dessa brotts skadlighet och om varför de bör bekämpas.

Direktoratet för skatter och tullar arbetar aktivt med att utarbeta nya strategier och lagstiftningsåtgärder. Denna avdelning gjorde utkastet till tullförordningen och är även ansvarigt för att föra statistik om de varor som passerar tullarna.³³

Direktoratet för en inre marknad strävar efter harmonisering av immaterial-

²⁹ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 113.

³⁰ World Customs Organization.

³¹ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 134.

³² WIPO står för World Intellectual Property Organisation. Daniel J Gervais i Schneider och Vrins s. 60 - 61.

³³ www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.

rätten som ett medel att förhindra handelshinder och är även ansvarigt för frågor kring konsumtion av rättigheter.

Företagardirektoratet arbetar med frågor om forskning och utveckling och har hand om utbildning och informationsseminarier kring immaterialrättsliga frågor.³⁴

³⁴ Michael Blakeney i Schneider och Vrins s. 29 ff..

3 Förordningen 1383/2003

Detta kapitel innehåller dels en inledande redogörelse för tullförordningens tillkomst, dess syften och dess system för gränsåtgärder, dels en mer specifik del som behandlar tullförordningens definitioner av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor samt medlemsländernas tolkning av dessa definitioner.

3.1 Tullförordningens tillkomst

Såsom sekundär gemenskapsrättslig lag är förordningar direkt tillämpliga i alla EU:s medlemsstater. På grund av principen om EG-rättens företräde så gäller förordningar framför medlemsstaters nationella regler vid en eventuell konflikt.³⁵ Tullförordningen är den fjärde generationen av gemenskapsreglering om gränsåtgärder mot varor som gör intrång i immateriella rättigheter. Dess närmaste föregångare var den s.k. counterfeitförordningen vilken, tillsammans med sina viktiga tillägg, resulterade i att antalet beslagtagna varor ökade med ca 900 procent mellan år 1998 och år 2001.³⁶ Kommissionen lät sig inte nöja med det utan genomförde under år 2003 en revision av systemet med gränsåtgärder. Dess mål var att:

- utvidga systemet med gränsåtgärder till att omfatta nya immateriella rättigheter,
- förbättra kvaliteten på den information som rättighetshavare ger tullen i ansökan om åtgärder och harmonisera ansökningarnas giltighetstid,
- motverka utnyttjande av den information som ges av tullen till rättighetshavarna i andra syften än de avsedda,
- uppmuntra små- och medelstora företag att medverka i kampen mot varumärkesförfalskning och piratkopiering genom att förbjuda avgifter och säkerheter och ersätta dessa med att rättighetshavare tar på sig ett ekonomiskt ansvar,
- utvidga möjligheterna till ex officio-åtgärder,
- ge rättighetshavare rätt att ta del av provexemplar för analys, samt att
- erbjuda ett förenklat förfarande med möjlighet till ett snabbt förstörande av intrångsvaror för att lösa förvaringsproblem.

³⁵ Artikel 110(2) i EG-fördraget

³⁶ Den första förordningen var (EG) 3842/86 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av Varumärkesförfalskade varor. Denna ersattes 1995 av (EG) 3295/95 om åtgärder för att förhindra fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av Varumärkesförfalskade varor, nedan kallad counterfeitförordningen. 1999 gjordes ett tillägg till counterfeitförordningen, (EG) 241/1999 tillägg till (EG) 3295/95 OJ L 27/1 (2.2.1999), vilket medförde att även patenträttsligt skyddade varor kom att omfattas av regleringen. Se även Marius Schneider och Olivier Vrins, s. 65 - 70 i Schneider och Vrins.

Resultatet av revisionen blev tullförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2004 och som är det huvudsakliga föremålet för denna uppsats.³⁷ Generellt sett välkomnades den nya regleringen av rättighetshavare och praktiker.

3.2 Allmänt om tullförordningen

Tullförordningen har beskrivits av Schneider och Vrins som ett mycket kraftfullt instrument i kampen mot varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor. Genom att tullförordningen utvidgar tillämpningsområdet för gränsåtgärder till att omfatta även nya typer av rättigheter, såsom växtförädlings rätt, ursprungs beteckningar och geografiska beteckningar, medför den en effektivisering i kampen mot piratkopiering och varumärkesförfalskningar.³⁸

Trots att tullförordningen är direkt tillämplig såsom lag i EU:s medlemsstater så är dess effektivitet beroende av de olika nationella rättssystemen. Det är nationell rätt som anger immaterialrätters skyddsomfång samt hur intrångsbedömningar skall göras. Nationella domstolars förfarande i immaterialrättsliga frågor styrs inte av tullförordningen och denna avgör inte heller vilka myndigheter och domstolar som är behöriga i frågor som rör immaterialrättsintrång och gränsåtgärder. Medlemsstaterna åläggs att införa vissa förfaranden och att utse vissa myndigheter men åtnjuter samtidigt frihet i andra frågor.³⁹

3.2.1 Tullförordningens mål och syften

Det system med gränsåtgärder som tullförordningen möjliggör skall främja gemenskapens ekonomiska pelare och därmed vara till gagn för forskning och utveckling, gemenskapens konkurrens och arbetsmarknad samt medlemsstaternas ekonomier. Förordningen antogs för att bättre skydda konsumenter och rättighetshavare inom gemenskapen genom att hindra att varor som gör intrång i immateriella rättigheter släpps ut på den gemensamma marknaden. Som utgångspunkt för tullförordningen ligger antaganden om att handel med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor har beaktansvärda, skadliga, sociala och ekonomiska effekter. De ekonomiska aktörerna anses vara i behov av skydd mot att piratkopiatörer begår direkta intrång i deras intellektuella rättigheter.⁴⁰

I förhållande till tidigare regleringar innebär tullförordningen en effektivi-

³⁷ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 65 - 70.

³⁸ "A very powerful tool in the fight against counterfeited and pirated goods", Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 65.

³⁹ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 70 - 72.

⁴⁰ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 65 - 67.

sering av systemet med gränsåtgärder, dels genom ändringar i regleringen av ansökningsförfarandet för rättighetshavare som söker agerande av tullmyndighet när varor misstänks göra intrång, dels genom nyheter i regleringen av själva förfarandet när intrång har konstaterats. Syftet med dessa nyheter är främst att de skall innebära en anpassning till små- och medelstora företags behov. Av samma anledning har kravet på säkerhet för en ansökan ersatts med ett krav, i artikel 6, på att rättighetshavare accepterar en ansvarsskyldighet i de fall de inte fullföljer ansökan eller det visar sig att varorna i fråga inte gör intrång i någon immateriell rättighet.⁴¹

3.2.2 System med gränsåtgärder

Tullförordningen skall möjliggöra för tullmyndigheter att, i samarbete med rättighetshavare, förbättra kontrollen vid de externa gränserna. Detta sker genom ett system med gränsåtgärder. Systemet möjliggör för tullmyndigheter att, antingen på eget initiativ eller efter en ansökan av en rättighetshavare, kvarhålla varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter. Kvarhållandet sker för att ge rättighetshavare möjlighet att initiera en process för att fastställa om ett immaterialrättsintrång har begåtts. Om varorna anses göra intrång i en immaterialrätt, kan de, enligt förordningens artikel 17, förstöras eller placeras utanför handelsflödet på ett sätt som eliminerar skadan för rättighetshavaren samt bli föremål för alla andra åtgärder, vilka har till resultat att de berörda parterna faktiskt berövas den ekonomiska vinningen av transaktionen. Endast i de länder där varumärkesförfalskning och piratkopiering utgör tullförseelse har tullen befogenhet att bestämma vad som skall ske med varorna och döma ut böter för de skyldiga.⁴² I praktiken har det visat sig att många medlemsstater, istället för att förstöra varor, skänker dem till välgörenhet. Detta må vara altruistiskt och etiskt riktigt, men är inte förenligt med den lydelse som tullförordningen efter ingående diskussioner har fått och det finns därmed inget stöd för detta i förordningen.⁴³ Det var främst argument om urvattning av varumärke och säkerhets- och hälsorisker för konsumenter som gjorde att förordningen inte kom att innehålla någon bestämmelse enligt vilken detta kan ske. Det är inte klarlagt vad som menas med att det, i artikel 17 (1) sista stycket, föreskrivs att det *i undantagsfall* kan anses *faktiskt beröva de berörda personerna ekonomisk vinning av transaktionen att enbart avlägsna de varumärken som utan tillstånd anbringats på de varumärkesförfalskade varorna*.⁴⁴

⁴¹ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 53 - 55.

⁴² I bland annat Storbritannien och Frankrike utgör varumärkesförfalskning och piratkopiering tullförseelse.

⁴³ Jmf artikel 17 i tullförordningen.

⁴⁴ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s.158 ff..

3.2.2.1 Förenklat förfarande

En nyhet i jämförelse med tidigare förordningar är att tullförordningen, i artikel 11, ger medlemsstaterna en möjlighet att föreskriva om ett förenklat förfarande som tillåter förstörelse på rättighetshavares bekostnad utan att immaterialrättsintrång har fastställts enligt nationell rätt. Rättighetshavare ansvarar för förstörelsen och ett provexemplar av varorna skall sparas för eventuella senare behov. Det förenklade förfarandet får endast användas när varken rättighetshavaren eller innehavaren/importören/ägaren av varorna motsätter sig detta. Syftet är att komma åt fall av immaterialrättsintrång när en domstolsprocess visar sig vara omöjlig eller i vart fall alltför betungande. Detta har visat sig vara för handen bland annat när deklaranter av varorna är okända och när det rör sig om små varuförsändelser. År 2006 hade endast två medlemsstater, Österrike och Nederländerna, rapporterat att de använder sig av denna möjlighet. Under år 2005 gjordes de flesta ingripanden i Österrike enligt detta förenklade förfarande.⁴⁵ Rumänien, som blev medlem i EU den 1 januari 2007, har redan börjat använda sig av förfarandet.⁴⁶ Flera länder, däribland Sverige och Finland, arbetar med införandet, men har ännu inte genomfört förändringarna.⁴⁷ Anticounterfeitingorganisationer runtom i Europa förespråkar införandet av det förenklade förfarandet, bl.a. med hänvisning till att det skulle medföra mer kostnadseffektiva gränsåtgärder. Framtiden får utvisa om övriga medlemsländer kommer att utnyttja denna möjlighet som kan uppmuntra framförallt små och medelstora företag till att medverka i kampen mot varumärkesförfälskning och pirattillverkning.⁴⁸

3.2.2.2 Rättighetshavares ansökan om ingripande

Majoriteten av alla ingripanden enligt tullförordningen vidtas sedan en rättighetshavare ansökt om åtgärder. Mellan år 2002 och år 2004 ökade antalet ansökningar med drygt 50 procent. Rättighetshavares ansökningar om ingripande är en av hörnstenarna i systemet, eftersom dessa underlättar och i vissa fall är nödvändiga, för att nationella tullmyndigheter skall kunna identifiera varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter. Tullförordningens artikel 5 innehåller detaljerade regler om bland annat form, innehåll och tidsbegränsningar samt om de uppgifter som ansökan måste innehålla för att tullen skall kunna identifiera varorna i fråga. Till det senare hör en teknisk beskrivning av varorna, uppgifter om typen av bedrägeri samt namn och adress på kontaktperson. Utöver dessa obligatoriska uppgifter så uppmuntras rättighetshavaren att lämna information om bl.a. värdet på äkta varor, planerad dag för ankomst eller avsändning, transportmedel, importörers, exportörers, eller innehavares identitet, tillverkningsland, teknisk

⁴⁵ Ca 70 procent.

⁴⁶ www.bordermeasures.com/spip.php?article87.

⁴⁷ Telefonsamtal den 28/3 2007 med Johanna Harsu, biträdande jurist på Roschier advokatbyrå AB i Helsingfors och författare till avsnittet om Finland i Schneider och Vrins bok samt telefonsamtal den 20 april 2007 med Monica Fridolf, tullspecialist immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket.

⁴⁸ Markus Schneider och Olivier Vrins s. 65 och 138 ff., samt Johanna Harsu och Bernt Juthström s. 391 ff. i Schneider och Vrins

beskrivning av skillnaderna mellan äkta och misstänkta varor och var varan befinner sig.⁴⁹ En ansökan innebär att rättighetshavaren tar på sig ansvar för varorna och är skyldig att säkerställa att tullen inte ansvarar för det fall att domstol inte skulle anse att immaterialrättsintrång har begåtts. I de flesta fall är det endast ett uteblivet medgivande från rättighetshavaren som drar gränsen mellan lovlig handel och immaterialrättsintrång. Det kan då vara oskäligt att lägga bevisbördan på denne och på så vis tvinga fram en negativ fastställelse av att tillåtelse inte givits.⁵⁰

3.2.2.3 Ex officio förfarandet

Lagstiftaren har tagit hänsyn till att många rättighetshavare, särskilt små och medelstora företag, inte är medvetna om att deras immateriella rättigheter har blivit föremål för intrång. I syfte att underlätta för dessa har tullen, i artikel 4, givits en möjlighet att agera ex officio och skjuta upp frigörandet av varorna eller hålla kvar dem i tre arbetsdagar, när de har tillräckliga skäl att misstänka att det rör sig om varor som gör intrång i en immaterialrätt.⁵¹ Tidigare kunde tullen endast agera ex officio om det framstod som uppenbart att ett intrång förelåg.⁵² Ett ex officio-förfarande inleds oftast med att tullen, under rutinkontroller, stöter på varor som de misstänker utgör immaterialrättsintrång. När ingreppet har gjorts, kan tullen kräva information som kan bekräfta dessa misstankar från rättighetshavaren innan de informerar om det eventuella intrånget. Enligt tullförordningen får tullen, innan de upplyst om att det föreligger risk för intrång, lämna ut information endast om varornas beskaffenhet och antalet varor. I praktiken är det dock vanligt att tullmyndigheter kommunicerar med rättighetshavare och lämnar ut betydligt mer information, om till exempel varornas ursprung och destination, eller tillhandahåller digitalfoton på varorna.⁵³ Sedan rättighetshavaren har informerats om det misstänkta intrånget, har denne tre arbetsdagar på sig att lämna in en ansökan. När ansökan har lämnats in, fortlöper förfarandet som vanligt.⁵⁴ Ex officio-bestämmelsen har redan utnyttjats relativt flitigt av tullmyndigheterna i de olika medlemsstaterna.⁵⁵

⁴⁹ Ytterligare föreskrifter om vad ansökan skall innehålla finns i Kommissionens förordning (EG) 1891/2004 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter.

⁵⁰ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 138.

⁵¹ ”Sufficient ground for suspecting” i den engelska versionen.

⁵² Jmf artikel 4 i counterfeittförordningen (EG)3295/94, ”appear evident” i den engelska versionen.

⁵³ Den 26 februari 2007 bad Belgiens högsta domstol EG-domstolen om svar på frågor angående information som tullen erhållit enligt tullförordningen. Frågorna uppkom i ett varumärkesmål vid den belgiska domstolen där en parallellimportör påstått att den information som använts mot honom i målet och som rättighetshavaren fått av tullen i samband med att varorna beslagtogs enligt tullförordningen inte fick användas som bevis. www.bordermeasures.com/spip.php?article82.

⁵⁴ Daniel J Gervais s. 53 - 54 och Marius Schneider och Olivier Vrins s. 115 - 118 i Schneider och Vrins.

⁵⁵ www.europa.eu/int/comm/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.

I Sverige uppskjuts inte ett frigörande av varor innan tullen har fått bekräftelse från rättighetshavaren att det rör sig om varor som omfattas av tullförordningen. För att underlätta för rättighetshavaren att ta ställning, skickas ofta digitalfoton eller provexemplar av varan. Det är viktigt för tullen att rättighetshavaren motiverar sitt ställningstagande och förklarar varför det är fråga om ett intrång och hur detta kan avgöras.⁵⁶

3.3 Tullförordningen om varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor

Tullförordningen skall tillämpas på varor som har viss tullstatus och misstänks göra intrång i vissa immaterialrätter. I detta avsnitt beskrivs och konkretiseras den närmare innebörden av detta och därmed även av tullförordningens tillämpningsområde.

3.3.1 Tillämpningsområde, vilka varor som omfattas av tullförordningen

För att varor skall falla under tullförordningen och därmed kunna bli föremål för ingripanden enligt denna, krävs att de uppfyller de kumulativa kriterierna i artiklarna 1 och 2. De måste ha viss s.k. tullstatus och göra intrång i en immaterialrätt på det sätt som beskrivs. Dessutom får varorna inte falla under någon av de situationer som, enligt artikel 3, undantas från förordningens tillämpningsområde. Enligt artikel 13 är det tullmyndigheterna som avgör om de anser att tullförordningen är tillämplig på varor som blivit föremål för ingripande.⁵⁷

3.3.1.1 Tullstatus

Tullförordningen möjliggör för tullen att agera i de flesta tullsituationer när varor som misstänks göra intrång i en immaterialrätt importeras från eller exporteras till ett icke-gemenskapsland. Principen om den fria rörligheten, som stadgas i artikel 23 i EG-förordningen, har gjort att inomeuropeisk handel inte faller under tullförordningen. Detta kan tyckas olyckligt eftersom det har visat sig att antalet intrångsgörande varor med ursprung inom gemenskapen har ökat drastiskt sedan utvidgningen med 10 nya medlemsstater år 2004. Eftersom tullförordningens artikel 1 (1) refererar till gemenskapens tullområde så innefattas inte EFTA-länderna och därmed kan gemenskapens tullmyndigheter beslagta varor som cirkulerar mellan gemenskapen och ett EFTA-land om de misstänks göra intrång i en immaterialrätt.⁵⁸ I det tredje stycket i ingressen till tullförordningen anges att om varor som gör intrång i immateriella rättigheter har sitt ursprung i tredje land, bör

⁵⁶ Bengt Eliasson och Helena Wassén Öström i Schneider och Vrins s. 1032 ff.

⁵⁷ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 72 ff.

⁵⁸ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 95.

deras införsel till gemenskapens tullområde förbjudas, inbegripet deras om-
lastning, övergång till fri omsättning i gemenskapen, hänförande till sus-
pensivt arrangemang och placering i en frizon eller ett frilager. Övergång
till fri omsättning i gemenskapen⁵⁹ syftar till införsel till gemenskapen av
varor som har sitt ursprung utanför gemenskapen. Själva övergången gör
således att icke-gemenskapsvaror får status av gemenskapsvaror. Syftet med
varors övergång till fri omsättning är att de, genom att uppfylla alla
importkrav, kan bli föremål för handel inom gemenskapen under samma
förutsättningar som varor som producerats inom gemenskapen. Tull-
förordningen skall även tillämpas i situationer när varorna inte är föremål
för tullförfarande och därför i princip inte behöver klareras. Detta medför att
man inte kan utesluta att smuggelgods kan bli föremål för ingripande enligt
förordningen. Faktum är att tullförordningen syftar till att bekämpa bland
annat transferering eller genomfart av oäkta varor – en situation som är
mycket vanlig i praktiken och i vilken varorna inte blir föremål för
klarering. Tullförordningen gäller oavsett om varorna befinner sig på ett
flygplan, en lastbil, ombord på en båt, i ett kajområde, eller inom en frizon
eller ett frilager.⁶⁰ Antalet varor som fraktas på flygplan eller med post ökar
och utgjorde år 2006 ca 80 procent av den totala mängden beslagtagna oäkta
varor. Fler och fler varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor säljs
över Internet.⁶¹

3.3.1.2 Varor som gör intrång i immateriella rättigheter

Enligt artikel 2 (1) (a), (b) och (c) innefattas varumärkesförfalskade och
pirattillverkade varor i tullförordningens begrepp *varor som gör intrång i
immateriella rättigheter*.⁶² Inte alla immaterialrätter faller under för-
ordningens tillämpningsområde. Det är troligt att gemenskapslagstiftaren
genom erfarenhet från utarbetandet och tillämpningen av denna förordning
kommer att överväga möjligheten att utvidga lagstiftningen så att fler
immaterialrätter erbjuds skydd av systemet med gränsåtgärder.⁶³ Nedan
följer en redogörelse för förordningens definitioner samt för hur dessa har
tolkats av medlemsstaternas nationella tullmyndigheter.⁶⁴

⁵⁹ Definieras i artikel 24 EG-fördraget.

⁶⁰ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 72 - 95. Se även dom av den 9 november 2006 i mål C405/03, Class International och dom av den 9 november 2006 i mål C-281/05, Diesel.

⁶¹ Barraclough: EU Seizes Record Number of Fakes, Managing Intellectual Property, juni, 2007. Se även www.ec.europa.eu/dgs/taxation_customs (Generaldirektoratet för skatter och tullars webbplats).

⁶² Fortsättningsvis utelämnas helt artikel 2(1)(c), vilken avser varor som gör intrång i patent eller tillägsskydd, motivering till avgränsningen finns ovan, avsnitt 1.4. Se även nedan avsnitt 3.3.1.3 och 3.3.2.

⁶³ Jmf trettonde stycket i ingressen till tullförordningen.

⁶⁴ Läsaren bör ha i åtanke att tulltjänstemän sällan är utbildade jurister och i vissa fall inte har kunskap om de regelverk som utgör grunden för deras ingripanden. Därför är användningen av ordet *tolkar* tveksam vid en beskrivning av hur tulltjänstemännen i praktiken avgör tullförordningens tillämpningsområde genom sitt agerande.

3.3.1.3 Varumärkesförfalskade varor

Varumärkesförfalskade varor är, enligt förordningstexten, artikel 2(1)(a):

- (i) varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med ett giltigt registrerat varumärke för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke och som därigenom gör intrång i varumärkeshavares rättigheter enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken eller enligt lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan om tullmyndigheternas ingripande görs.
- (ii) varje varumärkessymbol (inbegripet logotyp, etikett, klistermärke, broschyr, bruksanvisning eller garantihandling med en sådan symbol), även om den föreligger separat, under samma omständigheter som de varor som avses i led i,
- (iii) emballagematerial som är försett med varumärken för varumärkesförfalskade varor och som föreligger separat, under samma omständigheter som de varor som avses i led i.

3.3.1.3.1 De nationella tullmyndigheternas tolkning av varumärkesförfalskade varor

Gränsåtgärder skall enligt tullförordningen vidtas endast när ett intrång i en *registrerad* varumärkesrätt har skett. En strikt tolkning av bestämmelsen innebär att registreringen måste vara giltig vid tiden för ansökan och i det land där ansökan om gränsåtgärder görs. En smart importör av oäkta varor kan utnyttja registreringskravet genom att föra in varorna för fri omsättning vid en gräns där det aktuella varumärket inte är registrerat. Det har dock visat sig att vissa nationella tullmyndigheter ingriper även när en *ansökan* om registrering är gjord. Svenska tullar ingriper endast på varor som är täckta av gällande registrering.

Tullförordningen gäller endast när kännetecknen som är *identiska* med eller som i *väsentliga drag inte kan skiljas från* ett registrerat varumärke används på *varor av samma typ* som de för vilka registrering är gjord. Därmed kan gränsåtgärder enligt förordningen inte vidtas med hänvisning till att kännetecknet på de eventuellt intrångsgörande varorna är *förväxlingsbart* med ett registrerat kännetecken. I detta hänseende skiljer sig intrångsbedömningen enligt tullförordningen från den bedömning som görs enligt många nationella känneteckenslagar och enligt varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.⁶⁵ Dessa regelverk ger nämligen en vidare definition av varumärkesintrång genom att låta bedömningen vara beroende av risken för förväxling. I praktiken används förväxlingsrisken ofta som ett kriterium även vid tillämpning av tullförordningen. Detta kan vara ett tecken

⁶⁵ Direktiv 89/104/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar, nedan kallad varumärkesdirektivet och rådets förordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumärken, nedan kallad varumärkesförordningen.

på att nationell varumärkesrätt ”smittat av sig” på bedömningen enligt förordningen. Som exempel kan nämnas att den danska tullen ingriper när varumärket på de oäkta varorna inte är helt identiskt med ett skyddat varumärke. Tullmyndigheterna i Danmark uppger att banala skillnader som t.ex. en avvikande bokstav eller någon liten detalj i en logotyp anses uppfylla kravet på *cannot be distinguished in its essential parts* eller på svenska *i väsentliga drag inte kan särskiljas från ett sådant varumärke*.

Tillämpningen av kriteriet att det skall röra *varor av samma slag* har, i praktiken, visat sig i hög grad bero på hur detaljerat varorna beskrivs i ansökan om gränsåtgärder. Det är vanligt att tullmyndigheter ingriper efter att ha konstaterat att varumärket i fråga är registrerat, men utan att bedöma för vilka varuslag registreringen gäller. En strikt tolkning av tullförordningen innebär att endast varor som är identiska med dem för vilka en registrering har skett kan angripas. Detta trots att även användning på varor som liknar de för vilka registrering skett sannolikt kan vilseleda konsumenter. Denna mycket snäva definition undantar t.ex. merchandiseprodukter och andra produkter som på ett eller annat sätt härleder till den vara för vilken registrering har skett.⁶⁶

Gränsåtgärder kan, enligt tullförordningens artikel 2 (1) (a) (ii) och (iii), vidtas även när förpackningar, märken, logotyper, instruktionsböcker, garantihandlingar och liknande förs in separat från de varor som de är avsedda för. Det råder dock en osäkerhet kring innebörden av lokutionen *under samma omständigheter som avses i led i*.⁶⁷ Vissa nationella tullmyndigheter låter rättighetshavarna agera endast om de har registrerat sitt kännetecken för exempelvis förpackningar och märkningar. En sådan, mycket strikt, bokstavstolkning stämmer inte överens med gemenskapslagstiftarens syfte med bestämmelsen, vilket är att ge rättighetshavaren möjlighet att agera när intrångsgörande material fraktas separat. En tolkning i enighet med tullförordningens syfte medför att exempelvis logotyper, märken och liknande som lätt kan fästas på kläder kan stoppas av någon som äger en registrerad rättighet för klädesplagg.

Trots att tullförordningen inte ger utrymme för att särbehandla väl ansedda eller notoriskt kända varumärken så har det visat sig att många länder ger tullmyndigheter särskilt stora befogenheter för dessa märken. Detta görs genom att tulltjänstemännen tenderar att vara särskilt flexibla när de bedömer huruvida misstänkta varor faller inom den lista av varor som anges i varumärkesregisterringen. Även vid tolkning av begreppet *identiskt* eller *i väsentliga drag inte kan skilja sig från ett sådant* är de flexibla just när de stöter på varor som misstänks göra intrång i väl kända varumärken. Det är inte ovanligt att gränsåtgärder vidtas när ett kännetecken som endast liknar ett välkänt varumärke används på varuslag för vilka ingen har registrering skett.⁶⁸

⁶⁶ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 97 - 98.

⁶⁷ Artikel 2(1)(a)(ii) och (iii), tullförordningen.

⁶⁸ Det framgår av avsnitten om de olika medlemsländerna i Schneider och Vrins, s. 175 ff.

I många av medlemsländerna utgår tulltjänstemännen, vid kontroll av varor, från det intryck som de antar att en genomsnittskonsumert får av varorna ifråga.⁶⁹ De placerar sig själva i konsumentens position. Bedömningen sker då ofta på olika plan, nämligen det auditiva, det visuella och det begreppsmässiga eller konceptuella. Likhet på ett utav dessa plan är i många fall tillräckligt för att tullen skall anse att förordningen är tillämplig. Det är vanligt att tullen, i gränsfall, när förväxlingsrisken är mindre självklar, kontaktar rättighetshavaren ifråga för att få dennes åsikt.⁷⁰

Syftet med tullförordningens definition av intrång är att tullmyndigheter skall slippa göra en bedömning av ett känneteckens skyddsomfång. Vid den slutliga bedömningen huruvida ett varumärkesintrång har begåtts, och förstörelse därmed kan ske, blir det ändå ofta förväxlingskriteriet som får avgöra, eftersom detta används enligt såväl nationell rätt som gemenskapsrätt.⁷¹

Att tullmyndigheter på sådana sätt som här beskrivits ger tullförordningen ett extensivt tillämpningsområde kan få den olyckliga följden att en nationell domstol, som är behörig att bedöma om ett varumärkesintrång har begåtts, dömer för intrång samtidigt som den konstaterar att en gränsåtgärd, från första början, inte var tillåten.⁷²

Svenska tullar agerar när de misstänker att varorna skulle kunna utgöra intrång under svensk eller europeisk varumärkesrätt. Innan tullen fattar beslut om huruvida varorna skall hållas kvar så tar de kontakt med rättighetshavaren. Denne får se digitala foton på varorna och informeras om försändelsens kvantitet och de varuslag som hittats. Endast om rättighetshavaren anser att det rör sig om varumärkesförfalskade varor, skriftligen bekräftar detta och kan motivera sitt ställningstagande, håller tullen kvar varorna enligt tullförordningen. På detta sätt håller den svenska tullen ”ryggen fri” vid beslut enligt tullförordningen. Detta sätt att arbeta är unikt för den svenska tullen.⁷³

3.3.2 Pirattillverkade varor

I tullförordningens artikel 2 (1) (b) definieras pirattillverkade varor som varor som är eller innehåller kopior som tillverkats utan medgivande från innehavaren av en upphovsrätt eller en närstående rättighet eller av ett formskydd. Detta görs oavsett om den är registrerad enligt nationell lagstiftning

⁶⁹ Jmf mål C 210/96.

⁷⁰ Detta sker bl.a. i Frankrike, Juliette Biardeaux s. 432 - 434 av och i Nederländerna, Christine Noordzij, Marchien Maks, Frits Mutsaerts och Maaïke Grondman, s. 786 i Schneider och Vrins.

⁷¹ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins, s. 96 – 101.

⁷² Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins, s. 96 - 101.

⁷³ Telefonsamtal med Monica Fridolf, tullspecialist immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket, Malmö. Se även Bengt Eliasson och Helena Wassén Öström i Schneider och Vrins s. 1019.

eller inte, eller från en person med vederbörligt tillstånd av rättighetshavaren i tillverkningslandet, om framställningen av dessa kopior gör intrång i rättigheten enligt förordningen om gemenskapsformgivning eller lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan om tullmyndigheternas ingripande görs.⁷⁴

I syfte att låta tullmyndigheter slippa blanda sig i den ofta juridiskt svåra intrångsbedömningen har gemenskapslagstiftaren valt att använda termen *kopior* istället för att använda samma terminologi som i det s.k. infosocdirektivet respektive mönsterskyddsdirektivet.⁷⁵ I de senare används för upphovsrätt och närstående rättigheter uttrycken *mångfaldigande*, *rätten att överföra* eller *göra andra alster tillgängliga för allmänheten*. För design används uttrycket *inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare*. Diskrepansen mellan *kopior* och den terminologi som används i övrig gemenskapsrätt på området skapar en osäkerhet angående termens verkliga innebörd och omfång. I likhet med vad som ovan beskrivits angående varumärkesförfalskade varor, kan detta leda till att varor som anses göra intrång enligt nationell rätt samtidigt inte är *kopior* enligt tullförordningen. I värsta fall kan detta leda till att de intrångsgörande varorna släpps och rättighetshavaren tvingas betala för ingripandet. Lyckligtvis har något sådant fall ännu inte rapporterats. Gränsåtgärder får vidtas oavsett om den piratkopierade immaterialrätten är registrerad eller inte, men rättigheten måste vara giltig enligt lagen i den medlemsstat där ansökan om gränsåtgärder görs vid tiden för ansökan. Detta medför en risk för att beräknande importörer väljer att föra in piratkopierade varor i gemenskapen via en stat där immaterialrätten inte är skyddad. Det upphovsrättsliga skyddsomfånget har inte harmoniserats på ett generellt plan i gemenskapsrätten. Istället anger flertalet, mer specifika, direktiv hur skyddsomfånget för olika slags upphovsrätter skall avgöras.⁷⁶ Avseende mönsterrätt är själva skyddsomfånget gemenskapsrättsligt reglerat genom förordningen om gemenskapsformgivning och mönsterskyddsdirektivet. Ensamrätten enligt förordningen om gemenskapsformgivning omfattar, enligt dess artikel 10, varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Därmed är den ensamrätt som ges enligt denna förordning snävare än tullförordningens definition av varor som gör intrång i immaterialrätter. Förordningen om gemenskapsformgivning, artikel 19, skyddar inte ensamrätten mot efterbildningar som är *ett resultat av ett oberoende, skapande arbete som utförts av en formgivare som man rimligen kan anta inte kände till den formgivning som innehavaren gjort tillgänglig för allmänheten*.⁷⁷

⁷⁴ Rådets förordning (EG) 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, nedan kallad förordningen om gemenskapsformgivning.

⁷⁵ Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, nedan kallad infosocdirektivet respektive Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd, nedan kallad mönsterskyddsdirektivet.

⁷⁶ Se bl.a. rådets direktiv 91/250/EEG om rättsligt skydd för datorprogram, rådets direktiv 92/100/EEG om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verka och om upphovsrätten närstående rättigheter, europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser samt det s.k. infosocdirektivet.

⁷⁷ Marius Schneider och Olivier Vrins. i Schneider och Vrins s. 101 - 103.

3.3.2.1 Nationella myndigheters tolkning av pirattillverkade varor

Det har visat sig att de nationella tullmyndigheternas tolkning av tullförordningens definition av *pirattillverkade varor* varierar medlemsstaterna emellan. I exempelvis Danmark tolkas förordningens uttryck ”varor som är eller innehåller kopior” som varor som känns igen som sådana. Den danska tullens restriktiva tolkning medför att den ingriper endast när det rör sig om reproduktioner av skyddat material. Detta är ett exempel på att Danmark, liksom många andra länder, anser att själva intrångsbedömningen inte är ett fall för tullen. Det anses inte vara tullens uppgift att bedöma huruvida ett verk eller en produkt, som inte i konsumentens ögon framstår som en kopia, men som exempelvis på grund av likheter med, eller användandet av delar av, den skyddade produkten utgör ett intrång. Sådana, mer sofistikerade, bedömningar skall göras inom ramen för rättsliga processer. Detta medför exempelvis att en fonogramframställares ensamrätt⁷⁸ till mångfaldigande av ett fonogram endast blir föremål för tullens ingripande om hela fonogrammet blivit kopierat. Om, däremot, endast t.ex. en sång kopierats från ett skyddat album och använts i ett annat album så ingriper inte tullen, förutsatt att de inte blivit varnade för just denna företeelse.⁷⁹

Andra medlemsstater har valt att tolka begreppet *pirattillverkade varor* betydligt mer extensivt och är mer ”ivriga” att ingripa. En extensiv tolkning medför i praktiken att tullmyndigheterna ingriper inte endast mot varor som är eller innehåller kopior, utan även mot varor som helt eller delvis *liknar* de som skyddas av en upphovsrätt, en närstående rätt eller en mönsterrätt. Exempelvis har CD-skivor som saknar IFPI-nummer beslagtogs, eftersom de endast med hänvisning till avsaknaden av dessa nummer ansetts utgöra piratkopior. Det har även visat sig att vissa tullmyndigheter, när de är välinformerade om t.ex. distributionskanaler, enbart utifrån ett konstaterande att varor kommit in från ett annat land eller via en annan distributionskanal än ”den rätta”, utgår ifrån att det rör sig om piratkopierade varor. Nederländska tullar kan sägas utgöra ett extremfall, eftersom de låter ”intuition” och ”erfarenhet” vara avgörande för om de väljer att tillämpa förordningen i sin kamp mot piratkopiering.⁸⁰

3.3.3 Varor som inte faller under tullförordningen

Vissa varor är inte föremål för gränsåtgärder enligt tullförordningen, trots att de kan göra intrång i immateriella rättigheter. Dessa varor kan delas in i tre olika kategorier. Två av kategorierna, parallellimporterade varor och varor

⁷⁸ Närstående rätt.

⁷⁹ Mads Marstrand-Jorgensen och Bernhard Posner i Schneider och Vrins, s. 341 ff.

⁸⁰ Frits Mutsaerts, Maaïke Grondman, Christine Noordzij och Marchien Maks, s. 788 – 789 samt Olivier Vrins och Marius Schneider s. 232 i Schneider och Vrins .

som tillverkats utan rättighetshavarens tillstånd, är ett resultat av tullförordningens definition av rättighetshavare.⁸¹ Den sista kategorin utgörs av varor som ingår i resandes personliga bagage.

3.3.3.1 Parallelimporterade varor

Parallellhandel är tillåten mellan länder inom EES under förutsättning att produkterna för första gången har förts ut lovligen på EES-marknaden av tillverkaren eller med dennes samtycke. Detta är en följd av EG-rättens princip om regional konsumtion. När det gäller parallelimporterade produkter står inget tullgripande till buds. Gemenskapsrättsliga regler saknas för att ge tullmyndighet rätt att ingripa mot import eller export av parallellhandlade varor. Tullen skall inte befatta sig med parallellhandlade varor och det framgår uttryckligen av artiklarna 1 och 3 i tullförordningen att den inte gäller vid parallellhandel med äkta vara.

Det förekommer problem för tullen att skilja parallelimporterade varor från pirattillverkade eller varumärkesförfalskade varor. Gränsdragningen är inte lätt, utan innefattar ofta svåra bedömningar. Tullen är många gånger utlämnad till att lita på uttalanden från rättighetshavare, vilka kan ha intresse av att även stoppa parallellhandlade varor. Enligt svenska praktiker är de svenska rättighetshavarna medvetna om att tullförordningen inte gäller för parallelimporterade varor och dessutom måna om att bevara en god relation med tullmyndigheterna och därför försöker de inte använda tullförordningen för annat än dess syfte.⁸² Enligt Lidgard har det i underhandsbesked, i Sverige, förekommit att rättighetshavare försökt stoppa parallellimport av varor genom hänvisning till reglerna om piratimport. Tullverket är dock medvetet om problemet.⁸³ I sammanhanget är det viktigt att påpeka att skyddsintressena för varor i parallellhandel och oäkta varor skiljer sig åt. Det saknas därför anledning att regleringen skall ge samma skydd åt parallelimporterade varor.⁸⁴

Parallelimporterade varor är enligt tullförordningens artikel 3 (1) första stycket varor för vilka rättighetshavaren har givit tillstånd för produktion men inte för införsel till gemenskapen. I definitionen sägs inget om var varorna första gången skall ha satts på marknaden. Eftersom regional konsumtion anses gälla enligt gemenskapsrätten så finns det inget som hindrar rättighetshavare från att agera med stöd i nationell rätt mot annans användning av rättigheten när konsumtion inte har skett enligt nationell rätt. En strikt tolkning av tullförordningen gör att en rättighetshavare, som genom att tullen vidtagit en åtgärd enligt förordningen, fått reda på att parallellimportörer handlar med hans varor inte får använda sig av den information han fått av tullen samt att han dessutom är skyldig att meddela tullen att varorna inte omfattas av förordningen och att de därför skall fri-

⁸¹ Se definitionen ovan i avsnitt 5.5, samt tullförordningen artikel 2 (2).

⁸² Telefonsamtal med Monica Fridolf, tulls specialist immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket, Malmö och med Ann-Charlotte Söderlund, ordförande i Svenska föreningen mot piratkopiering.

⁸³ Mer om detta nedan i avsnitt 6.3.

⁸⁴ Lidgard s. 132 ff. samt s. 34.

göras. Otillåten användning av erhållen information sanktioneras i artikel 12 i tullförordningen.

Det är troligt att parallellimporterade varor undantagits från tullförordningens tillämpningsområde i syfte att låta kontraktuella intrång bedömas av domstol så att tullmyndigheter slipper göra skillnad mellan parallellimporterade varor och icke-intrångsgörande varor och istället kan koncentrera sig på mer uppenbara intrångsfall.

Skilda länders olika syn på parallellimport har kommit att visa sig vid tillämpningen av tullförordningen.⁸⁵ Bland annat svensk, nederländsk och spansk tull anser inte att det ingår i deras arbetsuppgifter att agera i parallellimportfall och informerar därför inte ens rättighetshavare när de stöter på denna typ av varor. I Sverige kontaktas rättighetshavare när tullen är osäkra på om det rör sig om parallellimport av autentiska varor eller av oäkta varor. Enligt uppgifter från Tullverket i Malmö har det förekommit något enstaka fall där tullen utnyttjats för att få fram uppgifter om importörer i andra syften än tillämpning av tullförordningen. Detta är sanktionerat i tullförordningens artikel 12 genom att ansökan om ingripande kan upphävas för den återstående giltighetstiden innan den förnyas. Förnyad ansökan kan vägras vid upprepat brott.⁸⁶ I Tyskland tillåts tullen ingripa mot parallellimporterade varor. En rättighetshavare kan därmed ansöka om ingripande hos tullmyndigheterna under nationell rätt som del i en global strategi för att förhindra parallellimport till Tyskland. Det krävs dock mycket noggranna beskrivningar i ansökan, eftersom tullen endast agerar på självklara och tydliga fall.⁸⁷ Andra tullmyndigheter, t.ex. de Slovakiska intar något av en mellanposition, eftersom de inte anser att tullförordningen ger dem rätt att ingripa när det rör sig om parallellimporterade varor men ändå alltid informerar rättighetshavare, trots att de vet att varorna är autentiska.⁸⁸

3.3.3.2 Varor som innebär kontraktuella intrång

Tullförordningen skall inte, enligt artikel 3 (1) andra stycket, tillämpas på varor som har tillverkats av en licenstagare genom ett brott mot villkor i licensen. Det kan röra sig t.ex. om varor som inte uppfyller den kvalitet som rättighetshavaren och licenstagaren kommit överens om eller ett brott mot en territoriell avgränsning som stadgas i licensen. Även om frågan om varor tillverkade under så kallade *overruns*⁸⁹ skall falla under tullförordningens tillämpningsområde eller inte är omdiskuterad så synes de flesta vara

⁸⁵ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 109 - 111.

⁸⁶ Telefonsamtal med Monica Fridolf, tullspecialist immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket, Malmö.

⁸⁷ Stefanie Körber i Schneider och Vrins s.482 - 483.

⁸⁸ Jan Hák i Schneider och Vrins s. 947 ff..

⁸⁹ Tillverkning, t.ex. på kvällar och helger, i av rättighetshavaren godkända/kontrakterade fabriker som sker utan rättighetshavarens vetskap och utom dennes kontroll. Författarens definition.

överens om att förordningen överhuvudtaget inte gäller varor som tillverkats i rättighetshavarens fabriker. En sådan tolkning stöds av att det i praktiken är nästintill omöjligt för tullen att skilja mellan autentiska varor och varor vars tillverkning inneburit något slags avtalsbrott. Om en rättighetshavare, genom tullen, får information om att ett kontraktsbrott har begåtts får denne inte använda den information angående importören som han eventuellt får tillgång till.⁹⁰

3.3.3.3 Varor som ingår i resandes personliga bagage

Enligt artikel 3 (2) omfattas inte varor av icke-kommersiell natur, vars värde inte överstiger 1700 kronor (175 euro), d.v.s. varor som omfattas av tullbefrielse, vilka förs in i gemenskapen och ingår i resandes personliga bagage av tullförordningen så länge det inte finns påtagliga tecken som tyder på att varorna ingår i kommersiell handel.⁹¹ Undantaget har prövats i praxis vid ett flertal tillfällen och är en av de mest omdiskuterade regleringarna i tullförordningen. Det är olyckligt att tullförordningen inte anger hur beräkning av värdet på varorna skall göras, eftersom skillnaden kan bli stor beroende på om tullen väljer att beakta varornas inköpspris eller värdet på äkta varor. Eftersom det rör sig om en undantagsbestämmelse bör den tolkas restriktivt. Tullen bör därför kunna vidta åtgärder mot t.ex. en förfalskning av en märkesväska, eftersom värdet av en äkta sådan ofta överstiger gränsen för tullbefrielse. Den närmare innebörden av stadgandet att tullen får ingripa när det finns påtagliga tecken som tyder på att det är fråga om kommersiell handel klargörs inte i tullförordningen eller någon annanstans. Det är troligt att nationella tullmyndigheter i praktiken beaktar varornas art, dess kvantitet, frekvensen av handeln och eventuella kommersiella dokument som medföljer varorna.⁹²

Undantaget för resandes personliga bagage har blivit utsatt för hård lobbying och kritik av rättighetshavare som hävdar att konsekvenserna av att miljontals turister tar oäkta varor över gränserna är förödande. Det finns dock ekonomiska och principiella argument för denna reglering. Dessutom kvarstår möjligheten för nationell rätt att kvalificera turisternas handel, export och import av oäkta varor som intrångsgörande eller kriminell handling.

Ett problem med bestämmelsen om tullbefrielse är att den gäller endast för varor som påträffas i resandes bagage, inte i t.ex. postförsändelser. För det första betyder detta att tullen i flertalet fall skall ingripa mot försändelser med innehåll av obetydligt värde. Det är upp till rättighetshavaren att avgöra huruvida dessa åtgärder är ekonomiskt försvarbara. För det andra medför regleringen problem som grundas i att nationell rätt i många fall inte anser

⁹⁰ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 111 - 112. Se även ovan, avsnitt 3.3.3.1.

⁹¹ www.tullverket.se/se/foretag/export/immaterialratt.

⁹² Definitioner av *resenärers personliga bagage* och av *icke kommersiell natur* finns i artikel 45 i rådets förordning 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

att försändelser av icke-kommersiell natur gör intrång i immaterialrätt. Detta problem är allvarligt eftersom det inte kan kontrolleras av rättighetshavare. Resultatet kan bli att rättighetshavaren inte kan göra något åt intrånget, trots att tullförordningen är tillämplig. En lösning på detta kan vara att antingen använda sig av det förenklade förfarandet, enligt artikel 11, eller att låta immaterialrättsintrång utgöra tullförseelse, så att nationella tullmyndigheter kan ingripa på den grunden.⁹³

⁹³Angående det förenklade förfarandet, se ovan avsnitt 3.2.2.1. Schneider och Vrins s. 112 - 115 av Marius Schneider och Olivier Vrins. I svensk rätt stadgas om tullförseelse i kapitel 10 i tullagen.

4 Immaterialrättsintrång och oäkta varor

Eftersom denna uppsats vänder sig till läsare som har intresse av och är relativt väl bevandrade inom området för immaterialrätt, görs ingen genomgång av grundläggande immaterialrätt. Fokus i detta kapitel ligger istället på relationen mellan immaterialrättsintrång och varumärkesförfalskade respektive pirattillverkade varor.

4.1 Immaterialrättsintrång i relation till varumärkesförfalskning och pirattillverkning

Det är av stort intresse för rättighetshavare att kunna stoppa, eller åtminstone kontrollera, import av immaterialrättsligt skyddade produkter. Det ligger i deras intressen att ett snabbt ingripande kan ske redan när intrångsgörande produkter passerar gränsen. Regler om gränsåtgärder och tullingripanden står därför i nära relation till immaterialrätten och tullförordningen fungerar som ett eftertraktat komplement till den ordinära immaterial- och marknadsföringsrätten, enligt vilka en rättighetshavare kan föra talan vid domstol om immaterialrättsintrång, respektive brott mot MFL. Tullmyndigheters agerande kan medföra enkelhet och snabbhet i jämförelse med ett ordinarie domstolsförfarande. Dessutom kommer man närmare intrångets ”rot” eller ”källa”.⁹⁴

Paradoxalt nog kan en piratkopiatörs eller varumärkesförfalskares intressen stärkas av ett starkt immaterialrättsligt skydd. Konsumenter köper ofta intrångsgörande varor antingen för att de tror att de är de äkta produkter som de efterfrågar eller för att de vet att de köper oäkta produkter och att de är betydligt billigare än äkta produkter. När konsumenter saknar tillit till äkta produkter, förlorar de sin attraktionskraft för konsumenterna. Det ligger därför i en pirathandlares intresse att immateriella rättigheter skyddas från alla andra intrång än dem som han själv begår. Genom ett starkt immaterialrättsligt skydd upprätthålls kvaliteten, attraktionskraften och priset på äkta varor och därmed även efterfrågan, prisskillnaden och vinsten för den illegala handeln.⁹⁵

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning är ofta del i allvarlig internationell brottslighet, medför hälso- och miljörisker samt har visat sig skadligt för forsknings- och utvecklingsincitament, ekonomi och arbets-

⁹⁴ Lidgard s. 132 - 134.

⁹⁵ Jeremy Philips i Schneider och Vrins s. 1102.

marknad. Detta gör att en immaterialrättslig diskussion inriktad på dessa fenomen blir annorlunda än de mer traditionella immaterialrättsliga grundfrågorna. Diskussioner om intresseavvägning mellan rättighetshavare och intresset för fri konkurrens och allmänhetens tillgång till immateriella rättigheter måste naturligtvis fortgå. Pirattillverkning och varumärkesförfalskning, däremot, måste stoppas.⁹⁶

4.2 Varumärkesrätt: skydd och intrång

Varumärkesrätten har stor betydelse för dagens distribution av varor och tjänster. Marknadsföring förutsätter att det finns skyddade varumärken som fungerar som individualiseringsmedel och grund för företagets reklambudskap.⁹⁷ Användning av annans varumärke på varor som inte härrör från innehavaren, utan som utgör kopior av sådana varor, är en typisk och inte ovanlig form av varumärkesintrång.⁹⁸ Åberopande av annans kännetecken kan sägas ligga mittemellan piratkopior och varumärkesförfalskningar å ena sidan och anspelningar och associationer till annans kännetecken å andra sidan.⁹⁹ På vardera yttersida ligger ett förbjudet område.

En varumärkeshavares ensamrätt innebär, såväl enligt den svenska varumärkeslagens 4 §, som enligt varumärkesdirektivets artikel 5 och varumärkesförordningens artikel 9, att annan, i näringsverksamhet, inte får åberopa ett förväxlingsbart kännetecken för varor av liknande slag som de för vilka registrering skett, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. Vid en intrångsbedömning används risken för att genomsnittskonsumenter i den berörda produktkategorin skall förväxla varumärket och tro att varorna kommer ifrån rättighetshavaren som ett avgörande kriterium.¹⁰⁰ Av svenska varumärkeslagen (VML), 4 §, framgår att varumärkeshavares ensamrätt gäller oavsett om varan tillhandahålls i Sverige eller är avsedd att tillhandahållas utomlands eller införas hit. Även om själva intrånget snarare ligger i anbringandet av varumärket på varan resulterar detta i att import och export kan medföra intrång om annan än rättighetshavaren för produkter som är varumärkesskyddade enligt svensk rätt över gränsen.¹⁰¹

⁹⁶ Daniel J Gervais i Schneider och Vrins s. 37 ff.

⁹⁷ Bernitz m.fl., 2005, s. 34.

⁹⁸ Se Stockholms tingsrätts domskäl i RH 68 s. 164 (även i NIR 1990 s. 466), det s.k. La Copie-fallet. Svea hovrätt instämde i tingsrättens uttalanden och HD beviljade inte prövningstillstånd.

⁹⁹ Nordell, Festskrift till Bernitz/NIR s. 103 ff.

¹⁰⁰ Nordell, 2004, s. 199 – 200.

¹⁰¹ SOU 1958:10 s. 241 ff.

4.2.1 Undantag från ensamrätten

I detta avsnitt redogörs för de viktigaste undantagen från varumärkeshavares ensamrätt som görs i svensk rätt och i gemenskapsrätt.

4.2.1.1 Regional konsumtion

Regeln om regional konsumtion som fastslogs av EG-domstolen i den s.k. Silhouette-domen år 1998 och som numer finns lagstadgat i varumärkesdirektivets artikel 7 och i varumärkesförordningens artikel 13 samt implementerat i svensk rätt genom införandet av 4a § i VML, utgör ett viktigt undantag från ensamrätten vid import av varor.¹⁰² Innan domen kom var osäkerheten stor huruvida varumärkesdirektivets konsumtionsregel skulle ses som en minimiregel så att länderna hade frihet att föreskriva global konsumtion, eller som en maximiregel så att endast regional konsumtion fick föreskrivas. Olika länder tillämpade olika principer. I och med domen är det klarlagt att harmonisering måste ske och att global konsumtion inte får föreskrivas i nationell lagstiftning. Silhouette-domen har kritiserats främst på den grunden att EG-domstolen inte uppmärksammade EG-fördragets bakomliggande syften, men också med hänvisning till gemenskapens skyldigheter i den internationella samhandeln och att konsumentintressen åsidosattes.¹⁰³ I praxis har det också klargjorts att det är den part som åberopar konsumtion av immateriella rättigheter som skall visa att villkoren därför är uppfyllda. I vissa fall kan skyddet för den fria rörligheten ställa krav som gör att bevisregeln måste anpassas. Bl. a. kan regeln anpassas när det finns en verklig risk för avskärmning av nationella marknader. Denna risk kan finnas när varumärkeshavare säljer sina varor inom EES med hjälp av ett exklusivt distributionssystem.¹⁰⁴

Reglerna om regional konsumtion medför att det är fritt fram med parallellimport av inom EU (EES) lovligen utsläppta varor. Reglerna reglerar även indirekt vilka åtgärder som får vidtas med den importerade varan, t.ex. hur och när åberopande av annans varumärke får ske.¹⁰⁵

4.2.1.2 Nödvändigt användande i enlighet med god affärssed

När användandet av varumärket är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål eller användningsområde, får undantag göras från principen om en känneteckneshavares ensamrätt till sitt märke. Detta framgår av VML 4 § och 4a § samt av varumärkesdirektivets artikel 6.1.c och varumärkesförordningens artikel 12.¹⁰⁶ Den sortens användande sker bland

¹⁰² Mål C-355/96. Jmf SOU 1958:10 s. 244 f..

¹⁰³ Lidgard, s. 99 ff..

¹⁰⁴ Mål C-244/00 Van Dooren + Q.

¹⁰⁵ Lidgard s. 89 ff. I SOU 1958:10 s. 243 anges att uttrycket *åberopa* används eftersom det anses vara mer omfattande och neutralt än uttrycket *använda*.

¹⁰⁶ Trots att 4 § andra stycket, VML är avsedd att vara anpassad till varumärkesdirektivet så råder viss

annat vid försäljning av reservdelar och tillhandahållande av service eller reparationer av skyddade produkter. Användningen av varumärke måste ske i enlighet med god affärssed. Ofta medges inte användning av en skyddad logotyp, utan endast av själva namnet på varumärket, skrivet i neutralt typsnitt.¹⁰⁷ I det s.k. Gillette-fallet uttalade EG-domstolen att tredje mans användning av en annans varumärke är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med en vara som tredje man saluför om en sådan användning i praktiken utgör det enda sättet att ge allmänheten begripliga och fullständiga upplysningar om det avsedda ändamålet. Villkoret att varumärket skall användas i enlighet med god affärssed, innebär i huvudsak en lojalitetsplikt gentemot varumärkeshavarens berättigade intressen. Användandet får inte ske på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett affärsmissigt samband mellan tredje man och varumärkeshavaren, eller så att det påverkar varumärkets värde genom att man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga, dess renommé, eller misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om varumärket. Användningen får inte heller ske så att användaren framställer sin vara som en imitation eller ersättning för den vara som bär annans varumärke.¹⁰⁸

4.2.1.3 Paketering och märkning, objektivt nödvändigt?

Genom att göra avkall på en rättighetshavares ensamrätt till märkning och paketering av varor kan gränsdragningen mot varumärkesförfalskade varor bli svår. Angivande av en produkts ursprung har länge ansetts vara varumärkesrättens huvudfunktion. Faktum är att varumärkesrätten ända in på 1930-talet endast bestod av rätten att anbringa kännetecknet på en vara eller en förpackning. Med detta i åtanke har det i doktrinen talats om att rättighetshavaren innehar en ”helig”, ”klassisk”, märkningsexklusivitet.¹⁰⁹ Hänsyn till den fria rörligheten för varor och en ovilja att låta rättighetshavarna manipulera sina varor eller tjänster för att därigenom dela upp marknader har i praxis lett till en uppluckring av rättighetshavarens märknings-exklusivitet.¹¹⁰

När parallellimportörer använder egen förpackning för att paketera äkta varor och förser förpackningen med de äkta varornas varumärke rör det sig

skillnad mellan den svenska lagen och direktivet. Skillnaden skall inte diskuteras närmare här men avser främst den omständigheten att VML innebär att åberopandet av annans varumärke inte får *gesken av ett kommersiellt samband* mellan användaren och känneteckenshavaren medan direktivet lämnar stort tolkningsutrymme åt domstolen då det medger åberopande av annans kännetecken så länge det är *nödvändigt* och inte strider mot *god sed*. Se SOU 1999:19 s. 29 ff. Se även Nordell, 2004, s. 391 - 396.

¹⁰⁷ Se bl.a. de svenska fallen: NJA 1988 s. 543, Levis och NJA 1998 s. 474, Volvo. Jmf SOU 1958:10 s. 243 där det anges att det ”bör fordras att det föreligger ett befogat intresse av att omtala att varan passar till i visst fabrikat”. Se även Nordell, 2004, s. 391 - 396.

¹⁰⁸ Mål C-228/O3, Gillette. Jmf Nordell, Festskrift till Bernitz/NIR s. 103 ff. samt Nordell, 2004 s. 391 ff.

¹⁰⁹ Se bl.a. Bernitz m.fl. s 206 samt Nordell, 2004 s 36 ff.

¹¹⁰ Se bl.a. mål C- 349/95, Ballentine och de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol Myers Squibb.

som regel om immaterialrättsintrång förutsatt att åtgärden inte anses objektivt nödvändig för att få faktisk tillgång till den relevanta marknaden. Sådan nödvändighet har i EG-rättslig praxis visat sig föreligga främst vid import och försäljning av läkemedel. Många läkemedelsföretag har olika varumärken och olika förpackningsstorlekar i olika länder på samma produkt. Enligt företagen själva beror det på svårigheten att hitta varumärken som fungerar universellt eftersom skilda länder har olika regler om bl.a. volym och förpackningsinformation. Enligt parallellimportörerna syftar läkemedelsföretagens agerande till en konstlad uppdelning av marknaden. EG-domstolen verkar främst ha lyssnat till parallellimportörerna när den har accepterat ommärkning och ompaketering för att hindra en konstlad avskärmning mellan de nationella marknaderna under förutsättning att rättighetshavare och konsumenter informeras, varornas kvalité inte försämras eller rättighetshavares renommé skadas. Utöver detta krävs att ompaketeringen eller ommärkningen är *objektivt nödvändig* för att importörer skall kunna sälja varorna i importlandet.¹¹¹ EG-domstolen menar att nödvändigheten inte behöver bero på myndighetsbeslut eller regler, utan att den också kan vara relaterad till motstånd från konsumenter.¹¹² Det råder tveksamhet om undantag från principen om märkningsexklusivitet skall kunna göras även för andra varor än läkemedel. I det s.k. Ballentine-målet, som gällde whiskey, ansåg EG-domstolen att även om det inte var objektivt nödvändigt att avlägsna vissa streckkoder så kunde det rent faktiskt vara enda sättet att säkra handeln.¹¹³

Uppluckringen av ensamrätten mildras något av att domstolarna tillämpar en proportionalitetsprincip. De åtgärder som kränker den varumärkesrättsliga ensamrätten men som tillåts med hänsyn till den fria rörligheten skall i minsta möjliga mån skada de intressen som varumärkesrätten skyddar. De får inte heller vara mer ingripande än vad som är nödvändigt för att importören skall få *faktisk tillgång* till marknaden i importlandet.¹¹⁴ I ett färskt beslut¹¹⁵ angående en parallellimportörs ändring av märkning på läkemedelsförpackning inklusive ändring av själva varumärket konstaterar HD att det hade varit nödvändigt för importören att *ändra märkningen* för att få *faktisk tillgång* till den svenska marknaden, men vidhöll att detta inte nödvändigtvis var detsamma som att det varit *objektivt nödvändigt* att märka förpackningarna med kännetecknet. HD prövade om det skulle vara ett *realistiskt alternativ* att behålla varumärket som använts i exportlandet, men inte kombinera det med visst suffix. Domstolen ansåg det irrelevant huruvida detta skulle vara kommersiellt ofördelaktigt. Avgörande var istället om det skulle hindra importören från *faktisk tillgång* till den svenska marknaden. HD valde att beakta de praktiska problem som skulle uppstå för

¹¹¹ Koktvedgard, Levin, 2004, s. 389 ff.

¹¹² Se bl.a. de förenade Bristol-Myers Squibb-målen: C-427/93, C-429/93, C-436/93, samt målen C-349/95, C-397/97 och C-443/99. Bernitz m.fl. s. 206. Brand News 6/2006 s 19-24. Koktvedgard och Levin s .395 ff.

¹¹³ Se bl.a. mål C-349/95, Loendersloot. Lidgard s. 68. Koktvedgard, Levin s. 389 ff.

¹¹⁴ Se mål C-349/95, Loendersloot, särskilt punkt 46.

¹¹⁵ HD:s beslut Ö-566-06.

apotek, sjukvård och produktsäkerhet om parallellimportören hindrades att använda kännetecknet. Denna inställning om faktisk tillgång delade HD med EG-domstolen.

Ett annat beslut av HD är intressant, eftersom det visar att bedömningen av användningen av annans varumärke inte verkar vara beroende av om produkterna är äkta eller original.¹¹⁶ I fallet ansågs det vara nödvändigt att förse egna förpackningar innehållande piratkopierade reservdelar med orden ”Rod Volvo”, och ”Stabilizer link Volvo” för att ange produkternas användningsområde. Fallet är särskilt intressant när det ställs i relation till Volvo-domen från 1998¹¹⁷, vilken gällde en icke auktoriserad bilreparatörs användning av ordvarumärket Volvo i sin näringsverksamhet. Eftersom HD i det senare fallet inte uttryckligen tog avstånd från den äldre domen så framstår det som att det skulle vara svårare att vidareförsälja originaldelar än piratdelar. Detta kan skapa en osäkerhet bland såväl icke auktoriserade återförsäljare som varumärkeshavare.

4.3 Upphovsrätt: skydd och intrång

I den svenska upphovsrättslagen (URL), 1 § anges att litterära och konstnärliga verk åtnjuter upphovsrättsligt skydd oavsett uttrycksform. Rätten uppstår formlöst, i och med verkets tillkomst, och ger skydd mot efterbildning. Det ställs krav på originalitet och subjektiv nyhet. I detta ligger att verket skall vara ett resultat av upphovsmannens självständiga, personliga, skapande insats.¹¹⁸ Upphovsrätten består, enligt 2, 3 och 27 §§ i URL, av en ekonomisk rätt att framställa exemplar och göra verket tillgängligt för allmänheten och en ideell rätt att bli angiven och skyddad mot kränkande av upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

Kraven för skydd kan variera över tiden och vara beroende av om det rör sig om rent konstnärliga verk eller om mer industriella företeelser som t.ex. brukskonst eller datorprogram. Detta har att göra med industriella företeelsers stora betydelse för näringslivet och skyddets betydelse för konkurrensförhållanden.¹¹⁹

Eftersom skyddet uppstår formlöst, är det oftast vid en konkret intrångssituation som frågan om skydd ställs på sin spets. Då skall ett välbalanserat avgörande träffas där de olika komponenterna för skydd kan komma att påverka varandra. Det är vanligt att man kompletterar en liberal bedömning av skyddets vara eller icke vara med att låta skyddsomfånget vara snävt och endast skydda mot slaviska efterbildningar. På detta sätt kommer frågan att röra intrång eller inte istället för upphovsrätt eller inte.¹²⁰ Denna bedömning

¹¹⁶ HD:s beslut Ö-4188-04, se NIR 4/2005 s 383 och nedan avsnitt 5.2.

¹¹⁷ NJA 1998 s. 470, Volvo.

¹¹⁸ Levin, 2006, s 11 - 17. SOU

¹¹⁹ Levin, 2006, s. 11 - 17.

¹²⁰ Levin, 2006, s. 23 ff.

grundar sig på en blandning av estetisk och juridisk uppfattning. Eftersom upphovsrätten inte ger något prioritetsskydd så förutsätter ett intrång att intrångsgöraren har haft kännedom om det tidigare verket och utnyttjat detta.¹²¹ I fråga om brukskonst har de svenska domstolarna i stor omfattning rättat sig efter Svensk Forms Opinionsnämnds uttalanden men för tillfället råder viss osäkerhet om detta sakkunnigorgans status och inverkan.¹²²

I övriga medlemsländer ställs generellt mycket låga krav på varor för att de skall åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Det är inte ovanligt att hushållsartiklar, mobiltelefonaccessoarer, klockor och möbler anses uppfylla kraven för upphovsrättsligt skydd. Avgörande är ofta om produktens utseende kan anses vara huvudsakligen funktionellt betingad eller inte.¹²³

4.3.1 Aktuell praxis angående intrång i upphovsrätt till brukskonst

Att tillverka, marknadsföra, sprida och sälja kopior av något som åtnjuter upphovsrättsligt skydd utgör en typisk form av upphovsrättsligt intrång. Brukskonst, innefattande tekniska föremål och industridesign, är det område inom upphovsrätten som är av störst intresse för denna uppsats. Dessutom är området ur efterbildningssynpunkt mycket omdiskuterat. För brukskonst har det i praxis använts ett s.k. dubbelskapandekriterium som en del i verkshöjdsbedömningen. För att det överhuvudtaget skall bli fråga om upphovsrätt krävs då att det inte skall finnas risk för oberoende dubbelskapande. Senare praxis tyder dock på att HD inte låter risken för oberoende dubbelskapande vara det enda kriteriet vid bedömning av om verkshöjd skall anses föreligga eller inte.¹²⁴

Överlag saknas rättspraxis rörande intrång och verkshöjd på tekniska föremål eller industridesign. Två nyligen avgjorda hovrättsfall visar, i väntan på HD:s prövning, att rättsläget är osäkert eller att det, som framgår i en artikel i Pointlex legala affärer, uppkommit ”ett smärre kaos av åsikter om verkshöjd”¹²⁵.

Den första domen av Svea hovrätt gällde ett överklagande av en dom i Stockholms tingsrätt enligt vilken en jacka, Polarjackan, ansågs göra intrång i Fjällrävens, enligt tingsrätten, upphovsrättsligt skyddade dunjacka Dun

¹²¹ Levin, 2006, s. 117 ff. Se även det s.k. smultronavgörandet NJA 1994 s. 74.

¹²² Osäkerheten kvarstår i väntan HD:s prövning i det s.k. Maglite-målet, mål T 916-05, där hovrätten valde att gå emot Svensk Forms Opinionsnämnds uttalanden, se mer om fallet nedan avsnitt 4.3.1. Brukskonst anges i 1 § 1st 6 URL. Jmf prop. 1960:17.

¹²³ Detta framgår av avsnitt 4 om de olika medlemsländerna i Schneider och Vrins s. 175 - 1096. Se bl.a. Olivier Vrins och Marius Schneider s. 225 ff. (Belgien). Jmf även med det svenska Fjällräven-fallet, ovan.

¹²⁴ Se NJA 2004 s. 149, Golvskiva. Levin, 2006, s. 110 ff.

¹²⁵ Gidlund, Bernbo och Kindbom: *Högsta domstolen prövar gränsen för konst*. Pointlex Legala Affärer nr 2, 2007, s. 14 - 15.

Expedition. I hovrätten stöddes Fjällräven av Levin, och de företag som anklagades för intrång av Nordell. Hovrätten menade att det förhållandet att det estetiska syftet med formgivningen först kom i andra hand, efter frågor om funktion och kvalitet inte utesluter upphovsrättsligt skydd som brukskonst. Domstolen fann att jackan var ett resultat av en individuell och konstnärlig formgivning och att den därför var skyddad av upphovsrätt. Rätten gick därför vidare och gjorde en intrångsbedömning i vilken det betonades att skyddsomfånget är ”utomordentligt snävt” och att variationsutrymmet för fritt skapande på grund av funktionell hänsyn varit begränsat. Rätten menade att Polarjackan utgjorde en ren efterbildning av Dun Expedition och att intrång därför hade begåtts.¹²⁶

Endast ca 2 månader efter Fjällräven-domen kom frågan om upphovsrättsligt skydd för den s.k. Mini Maglite-ficklampa upp i Hovrätten över Skåne och Blekinge sedan IKEA överklagat tingsrättens dom enligt vilken ficklampan åtnjöt skydd och IKEA:s försäljning av liknande ficklampor ansetts utgöra intrång. Flera experter på immaterialrätt uttalade sig i målet. Bernitz och Karnell hävdade att det bör ställas strängare krav på industridesign än annan brukskonst, medan Nordell, Rosén, Pehrson och Levin ansåg att verkshöjdsnivån i dag skall anses ligga relativt lågt. Rätten uppmärksammade att praxis kring verkshöjd på tekniska föremål och annan industri-design är ”obetydlig till omfånget” och valde att lägga stor vikt vid expertutlåtandena, men fäste förvånande nog ingen vikt vid Svensk Forms Opinionsnämnds utlåtanden. Domstolens slutsats avseende formen på lampan blev att “[...] Det framstår som uppenbart att lampans huvudsakliga form är funktionellt betingad och den ansluter i detta avseende väl till de, enligt vad som visats i målet, ganska många stavlampor i större storlekar som redan fanns när Mini Maglite tillkom...Av alla former för en lampa avsedd att kunna förvaras i en ficka eller handväska har Anthony Maglica således valt den form som måste beskrivas som stavlampans grundform eller standardform. Beskriven på detta sätt ansluter formen således närmast fullständigt till vad som skulle kunna beskrivas som grundformen för en stavlampa...”. Lampan ansågs ge ”ett tilltalande helhetsintryck” som dock inte kunde anses ”uppfylla det rätt stränga krav som skall ställas före att alster av brukskonst skall tillerkännas verkshöjd.” Enligt rätten skyddades därmed inte ficklampan av upphovsrätt.¹²⁷ HD har meddelat prövningstillstånd. Detta beror sannolikt, till stor del, på att domstolen anser att det är hög tid att vi får svar på om kvalifikationskravet för verkshöjd har förändrats sedan tidigare vägledande domar. De båda domarnas olika utfall kan eventuellt tyda på en tendens att ”skyddsvärdet” skall vara olika för olika typer av brukskonst. I båda målen förelåg hos hovrätterna skiljaktiga meningar.¹²⁸

¹²⁶ Mål T 8982-05.

¹²⁷ Mål T 916-05, se även Brand News 2/2007 s. 16-18, 27.

¹²⁸ Gidlund, Bernbo och Kindbom: *Högsta domstolen prövar gränsen för konst*. Pointlex Legala Affärer nr 2, 2007, s. 14-15. Pointlex Legala Affärer nr 2, 2007, s. 14-15. Prövningstillstånd beviljades i T 1421-07.

4.3.2 Närstående rättigheter

Skyddet för närstående rättigheter tillfredsställer de mest skilda skyddsbehov. Här skall endast kort nämnas att de grupper som skyddas, enligt 5 kap. URL, är utövande konstnärer, framställare av ljud- eller bildupptagningar, radio- och televisionsföretag, framställare av kataloger och fotografier. Traditionellt sett har skyddet för närstående rättigheter varit något mer begränsat än beträffande den egentliga upphovsrätten. I och med det ökande inflytandet av EU-rätten har dock skyddet, successivt, stärkts.¹²⁹ I dag likabehandlas närstående rättighetsshavare i flera fall med egentliga uphovsmän och flertalet närstående rättigheter innebär en uteslutande ensamrätt.¹³⁰

4.3.3 Inskränkningar i ensamrätten

Eftersom ett alltför starkt och vittomfattande upphovsrättslig skydd kan medföra skadliga konkurrensbegränsningar så finns det i [URL:s](#) andra kapitel inskränkningar i uphovsmannens befogenheter. Reglerna i [URL:s](#) andra kapitel rör huvudsakligen offentliggjorda verk. Enligt 8 § i URL anses ett verk offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Inskränkningarna gäller endast de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättigheterna ska därför alltid respekteras när ett verk används fritt i enlighet med någon av dessa regler. I detta avsnitt redogörs, kortfattat, för några av de inskränkningar som finns i ensamrätten till upphovsrättsliga verk.

4.3.3.1 Regional konsumtion

Konsumtionsreglerna i 19 och 20 §§ i URL utgör några av de viktigaste inskränkningarna i uphovsrätten och söker råda bot på de rättsliga konflikter som kan uppstå när ett verk har utnyttjats till att framställa exemplar och rätten till exemplaren innehas av någon annan än uphovsmannen. Den uphovsrättsliga konsumtionen är EES-vid, d.v.s. regional.¹³¹ Konsumtionen rör spridning och visning av *exemplar*, aldrig av verk. Upphovsrätten avseende *spridning* av exemplar av ett verk konsumeras sedan det aktuella verket, med uphovsmannens samtycke, har överlåtits inom EES. Rätten till *visning* konsumeras när det aktuella verket har utgivits samt när uphovsmannen har överlåtit exemplar av ett konstverk. Från huvudregeln om konsumtion finns många undantag vilka främst motiveras av vikten av att finna en balans mellan uphovsmannens rätt och exemplarägarens rätt.¹³²

¹²⁹ Skyddet förstärktes väsentligt i och med införandet av direktiven 92/100/EEG om uthyrning och utlåning och infosocdirektivet.

¹³⁰ Koktvedgard, Levin s 51 ff. och 110 ff.

¹³¹ Detta framgår bl. a av direktivet *om uthyrnings- och utlåningsrätter* (92/100/EEG), av det s.k. infosocdirektivet (2001/29/EEG) och av EG-domstolens praxis, bl. a mål C-355/96, Silhouette.

¹³² Levin, 2006, s 84 ff. SOU 1960:17.

4.3.3.2 Framställning av exemplar i vissa syften

Utöver reglerna om konsumtion finns i [URL:s](#) andra kapitel ytterligare inskränkningar i ensamrätten, eller bestämmelser om fri användning av exemplar, innefattande främst framställning och spridning av exemplar.¹³³ Reglerna, som är tänkta att leda till en lämplig samhällsmässig avvägning, har stor praktisk betydelse. Sedan länge har inskränkningarnas utformning och omfattning debatterats på europeisk nivå. Delar av resultatet av dessa debatter finns nu i artikel 5.2 och 5.3 infocodirektivet. Artiklarna innehåller en lång lista med i stort sett alla möjliga undantag som fanns med i medlemsländernas upphovsrättslagar och är därmed uttryck för en kompromisslösning. Lagstiftarna i de olika medlemsländerna kan välja fritt vilka av de inskränkningar som finns med i listan de vill införa i sin nationella rätt. Utöver vissa anpassningar till direktivets ordalydelse avseende den digitala miljön samt ändring av bestämmelsen om privatkopiering så har införandet av infocodirektivet inte inneburit några väsentliga ändringar i [URL:s](#) regler om inskränkningar i upphovsrätten.¹³⁴

[URL:s](#) andra kapitel inleds med 11 § som är en allmän bestämmelse om att upphovsmannens ideella rätt skall respekteras och att källangivelse skall ske på det sätt som god sed kräver.

I 12 § i URL anges en av de viktigaste fria användningarna. Var och en får framställa ett eller *några få* exemplar av skyddade offentligtgjorda verk för *privat*, eller rent personligt, bruk. Det fria användandet gäller dock inte datorprogram eller kopiering i digital form av databaser i digital form. Den förlaga som används måste vara laglig vilket betyder att det inte får vara ett piratkopierat exemplar eller ett exemplar som olovligen lagts ut på Internet. Dessutom får kopiering av litterära verk i skriftlig form ske endast i begränsat omfång. 12 § ändrades vid implementeringen av infocodirektivet år 2005. Sedan direktivet implementerats i svensk rätt står det klart att inskränkningen för personligt bruk endast gäller när ett fåtal kopior görs för privat användande samt att kopiering på arbetsplatser normalt inte omfattas av inskränkningen. Exakt hur många exemplar som täcks av *några få* får avgöras från fall till fall och var gränsen för *privat bruk* går får i framtiden avgöras av EG-domstolen.¹³⁵

En annan viktig inskränkning i upphovsrätten gäller citat. Citaträtten anses välgrundad eftersom det ofta finns ett välmotiverat behov av att kunna citera andras verk. Korta citat får, enligt 22 § i URL, göras ur offentliggjorda verk, skriftligt eller muntligt, i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. I kravet på överensstämmelse med god sed ligger en lojalitetsplikt och ett krav på viss återhållsamhet vid bru-

¹³³ <http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf>

¹³⁴ Levin, 2006, s 129 ff. Angående privatkopiering, 12 § i URL, se nedan i detta avsnitt.

¹³⁵ Schneider och Vrins, s 1024 ff, av Bengt Eliasson och Helena Wassén Öström. Levin, 2006 s 129 ff.

ket av andras verk. Citaträtten gäller för filmverk men inte för bilder, konstverk eller fotografier. Behovet av att kunna återge konst och fotografier tillfredsställs istället genom andra, mer specifika, bestämmelser i 23 § respektive 49 a § i URL.¹³⁶ I 23 § görs en inskränkning i ensamrätten när offentliggjorda konstverk återges i vetenskapliga eller kritiska framställningar samt i nyhetsrapportering så länge återgivningen sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. För fotografisk bild gäller, enligt 49 a §, samma citatregler som för offentliggjorda konstverk. Utöver detta får konstverk, enligt 24 § i URL, avbildas om de är placerade stadigvarande på eller vid allmän plats utomhus om syftet är att annonsera en utställning eller försäljningen av konstverken och detta behövs för att främja utställningen eller försäljningen samt om de ingår i en samling eller i kataloger som inte är i digital form. Byggnader får, enligt andra stycket i 24 §, avbildas fritt.¹³⁷

Ytterligare inskränkningar i upphovsmäns ensamrätt görs i 14 § i URL. Enligt denna bestämmelse får lärare och elever i undervisningsändamål göra upptagningar av sina egna framföranden av verk. Dessutom får framställning av samlingsverk, enligt 18 § i URL, ske för användning vid undervisning under vissa i lagen uppställda förutsättningar. I dessa fall har dock upphovsmännen rätt till ersättning.¹³⁸

På grund av hänsyn till det allmänna informationsintresset görs i 25 och 26 §§ i URL betydande inskränkningar av upphovsrätten vid återgivning av verk som syns eller hörs under dagshändelser samt för återgivandet av offentliga debatter och vissa allmänna handlingar.¹³⁹

4.3.4 Ersättningar till upphovsmän

I anslutning till reglerna om inskränkningar i upphovsrätten finns även bestämmelser om vissa typer av ersättningar. Till dessa hör s.k. kassett-ersättningar. Dessa ersättningar avser att kompensera upphovsmän, artister och producenter av musikinspelningar för den omfattande kopiering som görs för privat bruk av deras verk och prestationer.

Följerätten är en annan typ av ersättning, den utgår vid vidareförsäljning av exemplar av konstverk.¹⁴⁰ Avgiften utgör normalt en bestämd procentsats på försäljningspriset exklusive moms och avser att ersätta de konstnärer som har skapat verken och som annars skulle gå miste om den värdestegring som ett konstverk kan få.¹⁴¹

¹³⁶ Levin, 2006 s 129 ff.

¹³⁷ Levin, 2006 s 129 ff. 49 a § i URL hänvisar till 23 §. För nyhetsrapportering se även 25 § URL.

¹³⁸ Levin, 2006 s 129 ff.

¹³⁹ www.regeringen.se, <http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf>.

¹⁴⁰ Följdrätten kallas även droit de suite.

¹⁴¹ www.regeringen.se, <http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf>. Levin, 2006 s 129

4.3.5 Modernisering av upphovsrätten

Under senare år har den svenska URL ändrats för att anpassas till den tekniska utvecklingen som i dag medför att upphovsrättsmaterial som musik, film, böcker och tidningar snabbt kan kopieras och överförs via Internet.

Som framkommit ovan i detta avsnitt så trädde en rad förändringar i kraft den 1 juli år 2005 som ett led i implementeringen av det s.k. infosoc-direktivet.¹⁴² Ett år senare, under år 2006, fick en utredare i uppdrag att redovisa utvecklingen, samt överväga och föreslå åtgärder angående vissa upphovsrättsliga frågor på Internet. Utredningen skall fokusera på åtgärder för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga, lagliga, alternativ för tillgång till framför allt musik och film på Internet. En redovisning av utredningen beräknas kunna ske under hösten år 2007.¹⁴³

4.4 Mönsterrätt: skydd och intrång

Mönsterskydd, eller designskydd som det kallas i många länder, skyddar industriprodukters utseende, det som kan uppfattas visuellt, oavsett om det handlar om tvådimensionella eller tredimensionella föremål. Även delar av en sammansatt produkt skyddas om de förblir synliga vid en konsuments normala användning. Detta framgår av 1 och 2 §§ i den svenska mönsterskyddslagen (ML), samt av artikel 3 i mönsterskyddsdirektivet och artikel 4 i förordningen om gemenskapsformgivning.¹⁴⁴

Mönsterrätten ger en ensamrätt att kommersiellt utnyttja det skyddade mönstret. Detta hindrar andra från att, utan samtycke från rättighetshavaren, tillverka, bjuda ut, marknadsföra, importera, exportera eller använda mönstret i en produkt. Av 5 § i ML, artikel 12 i mönsterskyddsdirektivet och artikel 19 i förordningen om gemenskapsformgivning framgår att förbudet mot utnyttjande innefattar införsel av en produkt som mönstret ingår i eller används på.

Enligt svensk och europeisk rätt bedöms intrång med utgångspunkt i det helhetsintryck en kunnig användare får av mönstret. Bedömningen tar hänsyn till den grad av frihet som formgivaren haft vid utvecklingen av designen, d.v.s. det variationsutrymme som funnits vid framtagandet av mönstret.¹⁴⁵

ff.

¹⁴² Ds 2003:35. Se ovan avsnitt 4.3.3.2.

¹⁴³ www.regeringen.se, <http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cfc2.pdf>.

¹⁴⁴ Rådets direktiv 98/71 om mönsterskydd, fortsättningsvis kallat mönsterskyddsdirektivet.

¹⁴⁵ Koktvedgard, Levin s. 318 ff. Jmf 2 § 3 stycket i ML, artikel 8 i mönsterskyddsdirektivet samt artikel 6 i förordningen om gemenskapsformgivning.

Huruvida ett mönster innebär ett intrång i en registrerad mönsterrätt eller inte avgörs genom att det misstänkta mönstret jämförs med de bilder eller skisser som ingivits till registreringsmyndigheten i samband med registrering av det, sedan tidigare, registrerade mönstret.¹⁴⁶

4.4.1 Inskränkningar i ensamrätten

Mönsterrätt konsumeras regionalt i EES, enligt 7 b § i ML, artikel 15 i mönsterskyddsdirektivet och artikel 21 i förordningen om gemenskapsformgivning.

I 7 §, ML, och artikel 13 i mönsterskyddsdirektivet görs inskränkningar i ensamrätten vid användning för privat bruk som sker utan vinstsyfte, användning i experimentsyfte och användning i syfte att citera eller att undervisa, förutsatt att källan anges samt att det sker i enlighet med god affärssed och inte innebär ett oskäligt inkräktande på ett normalt utnyttjande.

En ytterligare inskränkning i ensamrätten görs i 4 a § i ML, artikel 7 i mönsterskyddsdirektivet och artikel 8 i gemenskapsförordningen, av vilka det framgår att detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion inte skyddas av mönsterrätt.

ML saknar regler om för användarrätt men i dess 32 § 2 st. finns en regel för den vars mönsterrätt blivit hävd på grund av annans bättre rätt när verksamhet för att utnyttja mönstret påbörjats, eller förberetts, i god tro. Utnyttjandet skall, i dessa situationer, kunna fortsätta mot skälig ersättning.

Ensamrätten till oregistrerade mönster är mer begränsad än rätten till ett registrerat mönster. Detta framgår av artikel 19 i förordningen om gemenskapsformgivning. Den oregistrerade ensamrätten skyddar endast mot användning som är ett resultat av att den skyddade formgivningen efterbildats och inte mot användning som är resultat av ett oberoende, skapande arbete, utfört av en formgivare som man rimligen kan anta inte kände till den skyddade formgivningen.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Schneider och Vrins, s 1025 av Bengt Eliasson och Helen Öström.

¹⁴⁷ Koktvedgard, Levin, s 312 ff.

5 Gränsfallen i praxis

Ett av problemen med de gränsfall som uppsatsen fokuserar på är att det råder brist på praxis. Om det hade funnits gott om vägledande praxis, skulle gråzonen elimineras och de varor som befinner sig i den inte längre utgöra gränsfall. Bristen på rättsfall kan bero på att rättighetshavare och misstänkta intrångsgörare i hög utsträckning valt att göra upp utom domstol, att medlemsstaternas myndigheter och domstolar upplever tullförordningen som mycket tydlig och lättolkad, att de nationella tullmyndigheterna inte stöter på så många varor som utgör den här typen av gränsfall eller på att tullförordningen endast varit i kraft i knappt tre år. Det kan ta tid för ett fall som startar i och med tullmyndigheternas ingripande att vandra, via de lägre instanserna, upp till högsta instans och sedan slutligen till EG-domstolen. Här bör nämnas att eftersom rättighetshavare ofta har ett stort humant och ekonomiskt kapital och sätter stort värde på sitt varumärke eller sin design, lägger de ner stora resurser för att skydda sina immateriella rättigheter. Den misstänkte intrångsgöraren, som i en eventuell rättegång intar svarandesidan, är, å andra sidan, ofta ett litet företag som i bästa fall handlat i god tro och använder detta som huvudsakligt argument i sitt bestridande. En intressant praktisk synpunkt är att de rättsskyddsåtgärder som många, i synnerhet mindre, företag sätter sin tillit till oftast inte täcker skador på grund av immaterialrättsintrång. Detta är många företag inte medvetna om och när de upplyses om detta undviker de naturligtvis i möjligaste mån en process där rättegångskostnaderna förväntas bli höga. På detta sätt har rättegångskostnader en preventiv verkan som i vissa fall kan vara mer effektiv för rättighetshavarna än ett skadestånds avskräckande verkan.

Dessvärre råder det även i lagmotiven till de svenska immaterialrättslagarna brist på uttalanden angående den typen av problem som domstolar ställs inför vid avgöranden relaterade till den sorts gränsfall som uppsatsen fokuserar på. I förarbeten till VML görs dock vissa intressanta kommentarer vilka närmare diskuteras nedan i avsnitt 6.3.3.¹⁴⁸

Nedan följer en redogörelse för rättspraxis av intresse för uppsatsen. Inledningsvis görs en historisk tillbakablick och sedan följer några färskare avgöranden från olika instanser. Det svenska HD-avgörandet rör överprövning av Tullverkets beslut att hålla kvar varor enligt tullförordningen och är, till dagens datum, det enda fallet som rör tullförordningen som har avgjorts av HD. Domen från danska SØ- og Handelsretten slår så att säga ”huvudet på spiken” vad gäller de gränsfall som är föremål för uppsatsen och som analyseras nedan i avsnitt 6. De svenska underinstansernas domar bör användas med försiktighet, men kan visa på en tendens inom svensk och nordisk rätt avseende tolkningen och tillämpningen av tullförordningen.

¹⁴⁸ Jmf prop. 2005/06:89 s 13, SOU 1999:19, SOU 1956:25 samt SOU 1958:10 s. 246 ff.

5.1 Äldre praxis: Omega-fallet¹⁴⁹

Omega-fallet avgjordes år 1933, långt innan tiden för gemensamma gränsåtgärder och tullförordningar och gällde förbud för parallellimportör att vidta ändringar i varumärkesskyddad produkt. I målet hade en klocktillverkare tillverkat klockor genom att blanda originaldelar av märket Omega med delar från andra tillverkare. Klockorna försågs med det registrerade varumärket Omega. Rätten ansåg att tillverkarens förfarande ”varigenom åt uren i deras helhet måste anses hava givits sken av att vara tillverkade av bolaget, vore att anse såsom obehörigt användande av varumärke”. Domstolen dömde därför för varumärkesintrång till böter samt förordnade att klockorna, i sin helhet, på svarandes bekostnad ”utplånas”.¹⁵⁰ Fallet är speciellt intressant när det sätts i relation till det nya Rolex-avgörandet i dansk domstol, eftersom frågan om varumärkesintrång är nära besläktad med hur en sådan sammansättning av delar som klockorna i det danska fallet består av skall kvalificeras.¹⁵¹ I båda fallen beslutade rätten att klockorna i sin helhet skulle förstöras. Trots avsaknaden av nyare praxis, behöver HD:s beslut från år 1933 inte betyda att de i dag intar samma ställning vid tillämpning av tullförordningen.

5.2 Beslut av HD: Volvo¹⁵²

Med anledning av Tullverkets beslut att uppskjuta frigörandet av grillar försedda med Volvos figurmärken och förpackningar försedda med ordet Volvo innehållande reservdelar som importerats till Sverige väckte Volvo talan mot Scan Tech med påstående om varumärkesintrång. Tullverkets ingripande hade skett enligt tullförordningen eftersom varorna misstänktes göra intrång i immateriell rättighet.¹⁵³ Scan-Tech svarade genom att framställa ett interimistiskt yrkande om att varorna omgående skulle frigöras. För det fall tingsrätten inte skulle besluta att alla varor skulle frigöras yrkade Scan-Tech att åtminstone produkterna i förpackningarna skulle frigöras.

Tingsrätten prövning utgjorde en överprövning av Tullverkets beslut att ingripa mot varorna och omfattade därför endast frågan om det förelåg grund för misstanke om att varorna utgjorde sådant objektivet intrång i varumärke som är tillräckligt för tullens ingripande enligt tullförordningen. Eftersom Scan-Tech erkände att användandet av figurvarumärket på grillarna utgjorde intrång så prövade tingsrätten inte lagligheten av denna användning. Tingsrätten menade att återopandet av varumärkena på förpackningarna inte skett

¹⁴⁹ NJA 1933 s. 418, Omega.

¹⁵⁰ Enligt 12 § i lagen d 5 juli, 1884 om skydd för varumärken. Se hovrättens domskäl som inte ändrades av HD.

¹⁵¹ Angående det danska fallet se nedan i avsnitt 5.3. Gränsdragningen diskuteras och analyseras även nedan i avsnitt 6.

¹⁵² NJA 2005 s. 214, Volvo, beslut av HD i mål Ö 4188-04, se även NIR 4/2005 s. 383.

¹⁵³ Vid själva ingripandet gällde den äldre s.k. counterfeitförordningen (3195/94), men under målets gång ersattes den av tullförordningen som kom att tillämpas av HD.

på ett godtagbart sätt eftersom det gjort intryck av att det fanns ett kommersiellt samband mellan Volvo och Scan-Tech. Eftersom tingsrätten uppfattade Volvos förstörelseyrkande som att det endast gällde själva förpackningarna ansåg de att innehållet skulle frigöras. Scan-Tech överklagade till Svea Hovrätt som instämde i tingsrättens bedömning. Scan-Tech överklagade då till HD och yrkade frigörande av såväl reservdelarna som grillarna sedan märkena avlägsnats. Liksom tingsrätten konstaterade HD att det, såsom regelverket är utformat, saknades stöd för annat än att domstolen bara skulle överpröva tullmyndighetens beslut, dvs. göra en bedömning av om det förelåg grund för misstanken om objektivet intrång och om åtgärden var förenlig med proportionalitetsprincipen. Då det var klarlagt att grillarna utgjort varumärkesintrång överprövade HD endast kvarhållandet av förpackningarna. Åberopandet av Volvos varumärke på förpackningarna hade skett i uttryck som "Stabilizer link Volvo" och "Rod Volvo" med ett enhetligt typsnitt och format och ansågs nödvändigt för att på ett enkelt sätt, som förebygger misstag, ange reservdelarnas användningsområde. Enligt HD fanns det inget i åberopandet som antydde att det funnits ett kommersiellt samband mellan Volvo och Scan-Tech eller som givit intryck av att innehållet varit originalreservdel. Sammantaget fann HD därför inte skäl att misstänka att förpackningarna gjort intrång i Volvos varumärkesrätt. Förpackningarna skulle därmed släppas.¹⁵⁴

Fallet har mött såväl svensk som utländsk kritik.¹⁵⁵ Jeremy Philips undrar exempelvis vilka rättsliga eller kommersiella skäl som finns för att domstolen väljer att låta omfattningen på förbudet vara obegränsat. Därmed hindras intrångsgöraren även från agerande som tillåts av lagen.¹⁵⁶

5.3 Sø- og Handelsretten: Rolex¹⁵⁷

Det danska fallet visar hur den danska tullen (ToldSkat) agerat i ett fall där det rörde sig om två klockor av märket Rolex som bestod av såväl oäkta som äkta delar. Sedan ToldSkat beslutat att hålla kvar klockorna enligt tullförordningen underrättade de Rolex varumärkesagent i Danmark om kvarhållningen. Varumärkesagenten fick möjlighet att undersöka klockorna och fann att urverk, garantibevis, ask och tillbehör var äkta men att urtavlan, urboetten, visarna och kedjan var piratkopior. Av undersökningen framgick att garantibevisen inte hörde till de klockor som de låg med. Efter ansökan av varumärkesagenten beslöt ToldSkat att uppskjuta frigörandet av klockorna enligt tullförordningen. Agenten hävdade att klockorna i sin helhet var att

¹⁵⁴ Varumärkesintrångsbedömning gjordes enligt 4 § andra stycket, VML och artikel 6.1.c i varumärkesdirektivet. Domstolen hänvisade till NJA 1998 s. 474, det s.k. Volvoservice-målet och till mål C-63/97, det s.k. BMW-målet.

¹⁵⁵ Se bl.a. Björkenfeldt, M: *Varumärkesrättens gränser vid gränsen. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 1 april 2005*, NIR 4/2005 s. 387.

¹⁵⁶ Jeremy Philips. *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, Oxford, 2003 s. 481.

¹⁵⁷ Dom V-21-05, den 24 oktober 2006.

anse som förfälskning med motiveringen att de väsentliga delarna av klockorna inte var tillverkade av Rolex, varumärket hade fästs på oäkta delar och de äkta delarna inte tillhörde de aktuella klockorna. Med påstående om varumärkesintrång, genom anbringandet av märket, upphovsrättsligt intrång samt brott mot marknadsföringslagen, krävde Rolex agent förstörelse av hela klockorna enligt tullförordningens artikel 17. Agenten menade att inte endast de oäkta delarna skulle förstöras, utan att klockorna skulle förstöras i sin helhet, eftersom handel med delar av Rolex-klockor är vanligt och risken för fortsatt intrång finns om man väljer att särskilja de äkta delarna.

Svarandes bestridande grundades i stort på att klockorna inte hade verkshöjd, att klockorna var avsedda för privat bruk och ej för vidare omsättning samt att det inte handlat om tillverkning utan om omfattande renoveringar som är vanligt förekommande för klockor och att det därför inte var tal om piratkopior.

Den danska domstolen lade kärandes uttalanden som grund för sin dom. Den menade att klockorna var skyddade såsom brukskonst och att ändringarna därför, förutom varumärkesintrång, medfört upphovsrättsligt intrång samt att svaranden inte visat att importen varit icke-kommersiell och fastställde ToldSkats suspension av frigörande av varorna. Med hänvisning till att delar av Rolex-klockor i stor omfattning blivit föremål för förfälskning, fastställde rätten att klockorna skulle förstöras i sin helhet. Förstörelsen skulle bekostas av svaranden och denne förbjöds att i fortsättningen importera, exportera, sälja eller marknadsföra Rolex-klockor. Dessutom ålades svaranden att betala käranden rimligt vederlag om 75 000 danska kronor för upphovsrätts- och varumärkesintrång och rättegångskostnader om 22 700 danska kronor.¹⁵⁸

5.4 Hovrätten: Nokia¹⁵⁹

Bakgrunden till målet är att Nokia, efter att Tullverket stoppat ett parti pirattillverkade mobiltelefonskal, träffat en förlikning utom rätta med importören Jassim Hussin där den senare åtagit sig att upphöra med sin användning av Nokias varumärkes- och mönsterrättigheter i samband med tillverkning, import, export, försäljning och förfogande över varor. Endast några månader efter förlikningsavtalets ingående förde Hussin in ett större parti mobiltelefonskal och knappsatser från Kina. Varorna kvarhölls av Tullverket och Nokia väckte talan mot Hussin i två mål, vilka handlades gemensamt av Stockholms tingsrätt. Nokia yrkade dels förstöring av de kvarhållna varorna,

¹⁵⁸ Sø- och Handelsretten var, vid tiden för avgörandet, med undantag för vissa patent- och upphovsrättsliga mål, behörig domstol för de flesta immaterialrättsliga mål. Den 1 januari 2007 genomfördes en domstolsreform i Danmark vilken bl.a. resulterade i att området för domstolens kompetens i immaterialrättsmål utökades ytterligare. Såväl innan som efter reformen är domstolen första instans i immaterialrättsmål. Domstolens domar kan överklagas till Højesteret. Se Rygaard: *Domstolsreformen i Danmark*. NIR 1/2007 s. 56.

¹⁵⁹ Mål T 651-05. Svea Hovrätt.

förbud vid vite mot utnyttjande av mönsterrätten samt skälig ersättning och dels utbetalning av avtalsvite för mönsterintrång enligt förlikningsavtalet. Som grunder för sina yrkanden angav Nokia bl.a. att Hussin utnyttjat Nokias mönster och använt gemenskapsformgivning som inte gjort ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än Nokias skyddade mönster. Nokia hävdade att det fanns ett obegränsat formutrymme för mobiltelefoner och att skyddsomfånget därför skulle vara brett. Vidare menade Nokia i målet att man hade ett starkt intresse av att intrång inte görs i deras rättigheter eftersom mönstren var välkända och företaget hade investerat stora belopp i sin formgivning. Företaget ansåg att annans användning av förväxlingsbara mönster riskerade att skada företagets goodwill och leda till urvattning och degeneration av deras kännetecken. Nokia påpekade dessutom att det skedde en omfattande handel med mobilskal och att de var utsatta för konstant press från illegala aktörer som utnyttjat företagets goodwill genom piratkopiering och att importen av piratkopierade produkter varit ett led i intrångsverksamhet. Hussin bestred samtliga av Nokias yrkanden och menade att de aktuella produkterna gjort ett annat helhetsintryck även på en mindre kunnig användare och att därför inget intrång begåtts. Hussin vidhöll att han vidtagit stor försiktighet genom att höra sig för hos en advokat, hos grossister och hos Tullverket angående produkternas laglighet.

Tingsrätten fann att intrång hade begåtts, eftersom det endast varit små detaljer, utan betydelse för helhetsintrycket, som skiljt intrångsföremålen från Nokias mönster. För att förebygga fortsatt intrång skulle föremålen därför förstöras. Hussin förbjöds vid vite att fortsätta det pågående intrånget, d.v.s. att utnyttja de mönster som framgår av domens bilagor.¹⁶⁰ Hussin ansågs ha förfarit oaktsamt och därmed ålades han att utge avtalsvite och skadestånd till Nokia och dessutom att betala för den ytterliga skada som intrång av detta slag typiskt sett medför i form av risk för degeneration av mönstren. Hussin överklagade tingsrättens dom avseende avtalsvitet och rättegångskostnaderna. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i överklagade delar.

5.5 Tingsrätten: Sony Ericsson¹⁶¹

Målet gällde frågan om varor som Comatt Sweden AB (Comatt) köpt in var lovligen tillverkade eller om de utgjorde piratkopior. Comatt bedrev verksamhet med import av mobiltelefonutrustning. I målet förenades ett mål där Sony Ericsson yrkade intrång i gemenskapsmärken med ett mål där företaget väckt talan om intrång i gemenskapsformgivning och upphovsrättsintrång i Stockholms tingsrätt. Sony Ericsson ägde, vid tiden för talan, ett registrerat gemenskapsvarumärke för ordmärket ERICSSON och ett för logotypen *liquid identity* samt en registrerad gemenskapsformgivning för hörlurars utseende (handsfrees). Sony Ericsson hävdade i målet att de handsfrees som Comatt levererat till försäljare var olovligen tillverkade eller

¹⁶⁰ Jmf med Volvo-beslutet, ovan avsnitt 5.1, där HD:s förbud var generellt angivet. Tingsrätten verkar i Nokia-målet ha tagit fasta på den kritik som framförts angående HD:s tidigare beslut, eftersom den valde att avgränsa och konkretisera förbudet. Min anm.

¹⁶¹ Mål T 18223-04 förenat med T312-05, Stockholms tingsrätt.

i vart fall olovligen parallellimporterade och att Comatt därför hade gjort intrång i Sony Ericssons ensamrätt. Som stöd för påståendet om att produkterna var olovligen tillverkade visade Sony Ericsson färgskillnader mellan originalprodukt och de importerade produkterna samt mellan de olika förpackningarna. Sony Ericsson yrkade att Comatt skulle förbjudas vid vite att fortsätta intrången och betala ersättning för utnyttjandet och för den ytterligare skada som intrånget medfört.

Comatt bestred yrkandena och menade att de av bolaget marknadsförda handsfrees inte var olovligen tillverkade. Dessutom hävdade man att varorna förts ut på marknaden inom EES med Sony Ericssons, åtminstone underförstådda, samtycke.

Enligt tingsrätten hade inte Sony Ericsson, genom att enbart påtala färgskillnaderna, lyckats visa att importprodukterna var olovligen tillverkade. Tingsrätten prövade därför om importen av produkterna varit lovlig. Det var upp till Comatt att visa att konsumtion av de immateriella rättigheterna hade skett. Eftersom det var ostridigt att åtminstone hälften av varorna levererades från ett israeliskt bolag så ansågs de ha förts ut på marknaden utanför EES. Comatt hade inte lämnat någon utredning som visade var resten av varorna kommit ifrån mer än att de kunde ha varit köpta från företag i Europa. Företaget lyckades heller inte visa att Sony Ericsson givit samtycke till att varorna sattes i omlopp inom EES-området. Med hänsyn till detta ansåg tingsrätten att intrång i Sony Ericssons industriella och upphovsrättsliga ensamrätter skett genom att varorna olovligen förts in och utbjudits till försäljning i Sverige. Tingsrätten förbjöd Comatt, vid vite, att sälja sådana handsfrees som det var fråga om i målet. Dessutom förpliktade rätten Comatt att utge ersättning för den skada i form av utebliven vinst som orsakats Sony Ericsson.

6 Analys: Gränsfall vid tillämpning av tullförordningen

I detta kapitel beskrivs inledningsvis samarbetet mellan rättighetshavare och tulltjänstemän och eventuella konsekvenser av att nationella myndigheter låter nationella intrångsbedömningar och immaterialrättsliga regler ligga till grund för sin tillämpning av tullförordningen. Sedan redogörs för vilka varianter av s.k. *gränsfall*¹⁶² som finns inom gemenskapen. Analysens fokus ligger på situationerna att äkta produkter paketeras i oäkta förpackningar eller oäkta produkter förpackas i äkta förpackningar samt huruvida det förekommer mixar, hopplock eller hybridprodukter, d.v.s. produkter som består av vissa äkta delar och vissa oäkta delar. Därefter redovisas hur det har visat sig att medlemsstaternas tullar i praktiken behandlar gränsfall mellan äkta varor å ena sidan och oäkta varor å den andra. Slutligen innehåller analysen ett försök att fastställa parametrar, eller objektiva kriterier, för bedömningen av dessa gränsfall. Hela avsnittet utgörs av en analys och, särskilt det sista avsnittet om potentiella bedömningskriterier, präglas av författarens egna slutsatser och visst *de lege ferenda*-resonemang.

Schneiders och Vrins senaste tillskott till doktrinen om gränsåtgärder innehåller en noggrann genomgång av medlemsländernas tillämpning och tolkning av tullförordningen.¹⁶³ Till grund för analysen ligger denna bok tillsammans med tidigare avsnitts beskrivning av tullförordningen, nationella myndigheters och domstolars tillämpning av denna, praxis samt samlade uttalanden från praktiserande jurister vilka i sitt arbete kommit i kontakt med förordningen.

6.1 Samarbetet mellan tullmyndigheter och rättighetshavare

I doktrin, i artiklar och på olika immaterialrättsliga organisationers hemsidor betonas vikten av samarbetet mellan rättighetshavare och tullmyndigheter i kampen mot pirathandeln. I det här avsnittet redovisas hur samarbetet fungerar i dag; om det finns ett ömsesidigt förtroende mellan tulltjänstemän och företrädare för rättighetshavare samt om det finns några samarbetsproblem. Främst behandlas samarbetet i Sverige och i våra två grannländer Finland och Danmark.

¹⁶² Definition finns ovan i avsnitt 1.5.

¹⁶³ Boken *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures*, redigerad av Marius Schneider och Olivier Vrins. Se även ovan under avsnitt 3..3.1.3.1 och 3..3..2.1.

I Sverige verkar ombud för rättighetshavare och immaterialrättsexperter vid Tullverket överens om att samarbetet mellan tull och rättighetshavare fungerar bra. Samarbetet beskrivs som enkelt och relationen mellan Tullverket och rättighetshavare uppges bygga på en ömsesidig tillit. Tilliten är grundläggande för relationen och samarbetet, eftersom mycket av den information som utbyts är känslig och det är mycket sekretesskyddad information som cirkulerar i kommunikationen mellan parterna. Ombud för de företag som äger immateriella rättigheter värnar om den tillit som finns och aktar sig för att skada den genom att vara oärlig eller lämna osanna uppgifter.¹⁶⁴ Det saknas tendenser till att rättighetshavare försöker få tullen att ingripa enligt tullförordningen mot parallellimporterade varor även om det förekommer att de ifrågasätter tullförordningens tillämpningsområde i relation till parallellhandel och har synpunkter på hur ansökan skall göras och på att tullen inte vill lämna ut all information om importörerna.

Flera praktiker som företräder rättighetshavare anser att tullen ingriper i för få fall och uttrycker en önskan om att tullen skall ingripa i fler fall än den gör i dag.¹⁶⁵ Enligt Monica Fridolf vid Tullverket skulle antalet ingripanden kunna öka om rättighetshavarnas förståelse för vikten av att de lämnar tillräcklig och korrekt information om bedrägeriförlopp i ansökan om gränsåtgärder ökade. Endast i ca 10 procent av de ansökningar som finns hos Tullverket i dag anges tillräcklig analysinformation för att tullen skall kunna spåra sändningar. Hon menar att det sannolikt är okunskap om tullens praktiska arbete som orsakar dessa brister i ansökningarna. Det är även troligt att de jurister som företräder rättighetshavare fungera som ett slags filter mellan rättighetshavarna och tullen, i vilket mycket användbar information fastnar. Diskussioner om effektivisering pågår ständigt hos Tullverket och antalet tillslag ökar hela tiden. Även om resursbris är en huvudorsak till att det görs relativt få tillslag så menar Fridolf att en förbättring skulle kunna ske om Tullverket fick in mer konkreta tips om bl.a. importörer från rättighetshavarna. Att integrera den brottsbekämpande processen inom Tullverket med den process som arbetar med effektiv handel är, enligt Fridolf, ett sätt att öka effektiviteten inom den svenska tullen.¹⁶⁶ Den brottsbekämpande processen arbetar med illegal handel såsom trafficking och smuggling och har vittgående befogenheter medan den process som arbetar med effektiv handel har hand om frågor immaterialrättsrelaterade frågor.

Svenska praktikers samarbete med andra medlemsstaters tullmyndigheter kan ibland innebära mer friktion, eftersom uppfattningar om hur tullens arbete skall utföras kan skilja länderna emellan. Som exempel kan nämnas att

¹⁶⁴ Telefonsamtal med Ann-Charlotte Söderlund, Gozzo Advokater, ordförande i Svenska Föreningen mot Piratkopiering, Helena Wassén Örström, Zacco, författare till avsnittet om Sverige i Schneider och Vrins bok och Monica Fridolf, tulls specialist immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket.

¹⁶⁵ Telefonsamtal med Ann-Charlotte Söderlund och med Helena Wassén Örström, Zacco.

¹⁶⁶ Telefonsamtal med Monica Fridolf. Analysinformation är en beskrivning av bedrägeriförloppet som hjälper tullen att lägga in spärrar i sitt system och därmed att spåra olagliga sändningar. För närvarande arbetar Tullverket med att effektivisera det system med tipsning om misstänkt immaterialrättsintrång som redan finns.

den engelska tullen föredrar att skicka exemplar av hela varor framför bilder på det beslagtagna till sina kolleger vid tullen i andra länder. Den använder sig överhuvudtaget inte av digitalfoto, utan föredrar att framkalla foton och skicka dem i brev. Tulltjänstemän i Spanien står nog för extremfallet av tullinblandning eftersom de, enligt uppgift, skall ha författat och skickat varningsbrev till intrångsgörare.¹⁶⁷

Även samarbetet i våra grannländer Finland och Danmark beskrivs av jurister som där kommer i kontakt med tullförordningen som generellt sett mycket gott. I båda länderna bygger samarbetet på ömsesidig tillit, ärlighet och enkelhet och är i huvudsak baserat på löpande kontakt, seminarier, utbildning och dialog kring aktuella ämnen och tolkning av tullförordningen. I Finland träffas intresserade rättighetshavare och tulltjänstemän ofta på rättighetshavarnas initiativ. De förra får då möjlighet att informera och utbilda de senare angående exempelvis specifika produkter, vanliga intrång och distributionskanaler. Utöver detta genomgår tulltjänstemännen utbildning en å två gånger per år, till vilken rättighetshavare bjuds in för att vara med och föreläsa. Praktiker från Finland och Danmark håller även med sina svenska kolleger om att samarbetet i vissa avseenden kan vara känsligt och att det kan uppstå frågor om oberoende och oavhängighet. Enligt Johanna Harsu, författare till avsnittet om Finland i Schneider och Vrins bok, är samarbetet mellan företag och statlig myndighet särskilt känsligt för amerikanska företag, eftersom dessa har en något annorlunda inställning till förhållandet mellan privata och offentliga aktörer.¹⁶⁸ Lars Kryger Nielsen från danska tullen menar att relationen mellan tullmyndigheter och rättighetshavare stärks av att rättighetshavarna är medvetna om att tullmyndigheten kan avbryta samarbetet om rättighetshavarna missbrukar sina rättigheter genom att få tullen att hålla kvar varor som inte utgör intrång utan som exempelvis är parallellimporterade. Han uppmärksammar att det finns rättighetshavare som på grund av kostnader, trots att deras immateriella rättigheter kränks genom cirkulationen av stora mängder intrångsgörande varor, väljer att inte fullfölja fall där tullen hållit kvar de misstänkta varorna. Om rättighetshavaren upprepar detta bemötande så upphör den danska tullen med att hålla kvar varor av det aktuella märket för att inte slösa resurser på fall som inte följs upp av rättighetshavare. Kryger Nielsen pekar även på problemet med de korta tidsfristerna som anges i tullförordningen och menar att dessa kan innebära att rättighetshavare väljer att inte fullfölja talan eftersom de anser att de inte hinner skicka misstänkta varor på analys hos laboratorier som ibland finns i utlandet.¹⁶⁹ Tidspressen kan också medföra att rättighetshavare tar osäkra beslut, eftersom de inte hinner göra ingående

¹⁶⁷ Telefonsamtal med Helena Wassén Örström, Zacco.

¹⁶⁸ Telefonsamtal med Johanna Harsu vid Roschier advokatbyrå i Helsingfors, författare till avsnittet om Finland i Schneider och Vrins bok.

¹⁶⁹ Artikel 4 i tullförordningen anger att om tullmyndigheterna gör ett ex officio-ingripande, får de endast hålla kvar varorna i tre dagar i väntan på rättighetshavarens ansökan. Artikel 11 i tullförordningen, föreskriver att rättighetshavarna har tio dagar (alternativt tre dagar om det rör sig om lättförädlade varor) på sig att skriftligen informera tullmyndigheterna om att varorna gör intrång i immateriell rättighet och att skaffa fram deklarerings, innehavarens eller ägarens skriftliga samtycket till förstöring innan förstöring av varorna kan ske.

analyser av om det rör sig om pirattillverkade eller varumärkesförfalskade varor. Slutligen menar Kryger Nielsen att de korta tidsfristerna kan medföra problem även för de advokat- och patentbyråer som typiskt sett representerar rättighetshavare, vilket kan komma att påverka samarbetet med tullen.¹⁷⁰

Ovanstående bekräftar bilden av att samarbetet mellan rättighetshavare och tullmyndigheter är mycket viktig. Ofta finns det inget annat alternativ för tullen än att lita på rättighetshavarna vid bedömningen av om en vara är att anse som pirattillverkad eller varumärkesförfalskad. Endast sällan finns det någon tredje part att rådfråga och domstolar kräver inte heller en sådan tredje part.

6.2 Konsekvensen av att nationell immaterialrätt ”smittar av sig”

Som tidigare har redogjorts för i avsnitten om hur medlemsstaternas nationella myndigheter tillämpar och tolkar tullförordningens begrepp varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor så tolkar de nationella tullmyndigheterna förordningen olika.¹⁷¹ Detta framgår inte endast av Schneider och Vrins bok, utan även av erfarenheter från nordiska praktiker som, genom att ansökningar kan göras för hela gemenskapen, varit i kontakt med tullmyndigheter i skilda medlemsstater.¹⁷² Hur de väljer att tillämpa och tolka tullförordningen är till stor del relaterat till hur deras nationella immaterialrätt är utformad. När det gäller varumärkesrättsligt skyddade varor finns en tendens att de länder som ger ett extra starkt skydd åt väl kända varumärken i sin nationella varumärkesrätt även gör detta vid tillämpning av tullförordningen. Samma relation kan ses avseende förväxlingsriskskriteriet som inte existerar i tullförordningen, men som används av de nationella tullmyndigheter vars nationella varumärkesrätt innefattar ett sådant kriterium vid tillämpning av tullförordningen. Det extra skyddet för väl kända varumärken, tillämpningen av förväxlingskriteriet, samt nationella myndigheters vilja att skydda mot intrång även för användning av märken på varuslag för vilka ingen registrering skett, leder sammantaget till en extensiv tolkning av tullförordningens definition av varumärkesförfalskade varor. Följden av en extensiv tolkning kan, såsom ovan beskrivits, bli att en domstol, där talan väckts som följd av tullens ingripande enligt tullförordningen, konstaterar att intrång föreligger, men att tullen inte varit behörig att ingripa enligt tullförordningen. För att undvika dessa situationer bör, såsom Schneider och Vrins föreslår, en harmonisering av tullför-

¹⁷⁰E-mailkontakt med Hans Kryger Nielsen på Task Force Varumärkesförfalskning, som är en särskild avdelning vid den danska tullmyndigheten Skat samt telefonsamtal och e-mailkontakt med Johanna Harsu.

¹⁷¹ Se ovan avsnitt 3.3.1.3.1 och 3.3.2.1.

¹⁷² Framkom bl.a. i telefonsamtal med Helena Wassén Örström.

ordningens definition av varumärkesförfalskning ske genom att låta förordningen hänvisa till varumärkesdirektivets och nationell rätts skyddsomfång för varumärken. Detta skulle göra att gränsåtgärder kan vidtas även i de fall där kännetecknet fästs på en vara av annan typ än dem för vilka märket är registrerat och används av märkeshavaren. Detta är speciellt lämpligt när det rör sig om väl ansedda eller notoriskt kända varumärken, eftersom det finns en tydlig relation mellan varumärkesförfalskning och ett varumärkes renommé eller anseende.¹⁷³

Även beträffande förpackningar, märken, logotyper och liknande skiljer sig de nationella tullmyndigheternas tillämpning av tullförordningen åt. Tullförordningens syfte, att ge rättighetshavare möjlighet att agera när intrångsgörande material fraktas separat, stämmer inte överens med förordningstexten. För att kunna begränsa och kontrollera att pirattillverkade och varumärkesförfalskade varor inte passerar gränser, bör en ändamålstolkning få företräde framför en strikt bokstavstolkning av tullförordningen.

På upphovsrättens område leder förhållandet att nationell upphovsrätt får ”smitta av sig” på tillämpningen av tullförordningen inte bara till att olika tullmyndigheter i gemenskapen tolkar förordningen olika. Det resulterar även i att medlemsländerna, som generellt sett ställer låga krav för upphovsrättsligt skydd, kommer att använda sig av en vid definition av förordningens term pirattillverkade varor, vilket leder till osäkerhet hos såväl importörer som rättighetshavare. Osäkerheten förstärks av att nationell praxis, vilken har visat sig ha stor genomslagskraft för utvecklingen av immaterialrätten, blir avgörande för hur tullförordningen tillämpas av de nationella tullmyndigheterna.¹⁷⁴ Konsekvensen kan bli att vi i framtiden får fler (gränsfalls-) varor som hamnar i en gemenskapsrättslig gråzon istället för att denna gråzon elimineras.

Det är paradoxalt att många medlemsländer, samtidigt som de tenderar att tolka tullförordningen extensivt, i enighet med sin nationella immaterialrätt, anser att det inte är tullens uppgift att göra en immaterialrättsbedömning. Den praktiska effekten av det senare är naturligtvis att många varor kommer att hamna i något slags ”gråzon”, eftersom såväl tulltjänstemän som rättighetshavare är tveksamma om det finns tillräckliga skäl att misstänka att det rör sig om intrångsgörande varor för vilka ingripande kan ske enligt tullförordningen. Varornas slutliga öde kommer då att bli beroende av den eventuella information som rättighetshavare ger till tulltjänstemännen och den nationella eller individuella synen på hur tullförordningen skall tillämpas. Som framgått tidigare i uppsatsen skiljer sig det senare åt avsevärt mellan medlemsstaterna.

Det är troligt att medlemsländernas inställning till hur tullförordningen skall tolkas beror på att de velat dämpa den effekt som en strikt tolkning av för-

¹⁷³ Marius Schneider och Olivier Vrins i Schneider och Vrins s. 99 - 101.

¹⁷⁴ Jmf ovan, avsnitt 4.3, instabiliteten i svensk rätt visas i den osäkerhet som råder med anledning av de två hovrättsdomarna (Maglite och Fjällräven).

ordningen skulle medföra, nämligen att gränsåtgärder inte kan vidtas i alla de fall som skulle kvalificeras som immaterialrättsintrång enligt nationell rätt. Som visats kan denna strävan dock få motsatt effekt. Istället för att råda bot på osäkerhet och diskrepans så kan deras agerande leda till en stor osäkerhet inom gemenskapen angående tullförordningens tillämpning vid gränsfall.

När nationell immaterialrätt smittar av sig på nationella tullmyndigheters tillämpning av tullförordningen, kan gränsfall av samma slag komma att behandlas olika beroende av vilken gräns de passerar. Bedömningen kan bli beroende av vilket lands tullmyndigheter som prövar gränsfallen. Detta är olyckligt eftersom det öppnar för illegala aktörers beräknande handlande.

6.3 De olika gränsfallen

I det här avsnittet analyseras tre olika huvudkategorier av varor som utgör gränsfall. Först behandlas äkta varor förpackade i oäkta förpackningar. Sedan oäkta varor förpackade i äkta förpackningar och sist behandlas hybriderna av produkter som består av dels äkta, dels oäkta delar. Avsikten är att komma fram till hur vanligt förekommande dessa kategorier av varor är när tullmyndigheterna ställs inför en eventuell tillämpning av tullförordningen samt att analysera hur dessa varor skall behandlas eller kvalificeras av tullmyndigheterna.

6.3.1 Äkta vara med oäkta förpackning

De flesta av de nationella tullmyndigheterna tvekar inte att ingripa när varumärkessymboler, såsom logotyper, märken, klistermärken, instruktionsmanualer och garantidokument, påträffas separerade från de varor som de är avsedda för.¹⁷⁵ Detsamma gäller för paketeringsmaterial som bär varumärket även om dessa återfinns separat.¹⁷⁶ Som regel är det i dessa fall fråga om varumärkesintrång. Tullens bedömning och beslut om konkret agerande försvåras dock om logotyper eller liknande fästs på egentillverkade förpackningar och det visar sig att dessa innehåller äkta produkter.

Enligt vad som framkommit vid kontakt med praktiker så är det ytterst ovanligt att tullmyndigheter stöter på äkta varor förpackade i oäkta förpackningar. Den finska tullen uppges dock ha stött på den här typen av kombination. Johanna Harsu uppger att förpackningarna ofta är mycket välgjorda och att det därför är svårt att bedöma huruvida de är äkta eller inte. Om den finska tullen misstänker att förpackningar är oäkta, avlägsnar man förpackningen från en vara och skickar ett provexemplar av förpackningarna till rättighetshavaren så att denne kan undersöka huruvida de är äkta eller

¹⁷⁵ Som exempel kan nämnas små tygkrokodiler avsedda att fästas på t-tröjor.

¹⁷⁶ Se även ovan, avsnitt 6..2.

inte. Om rättighetshavaren finner att förpackningarna är oäkta och tror att kombinationen av äkta vara och oäkta förpackning kommer att saluföras som äkta produkt, är det sannolikt att man vill att hela paketet förstörs. Harsu menar dock att den finländska tullen i första hand verkar för att förpackningen skall separeras från varan så att förpackningen kan förstöras och varorna skickas tillbaka till importören.¹⁷⁷

I det s.k. Volvo-fallet,¹⁷⁸ för vilket redogjorts ovan, hade Volvos varumärke återopats på förpackningar som innehöll reservdelar av annat märke. HD fann att återopandet inte gav ett intryck av att innehållet var original samt att det i övrigt skett på ett godtagbart sätt och att förstöring därför inte skulle ske. Eftersom rätten menade att inget intrång skett, fick HD, oturligt nog, inte anledning att pröva Scan-Techs andrahandsyrkande som var att man, om rätten skulle finna att misstanken om varumärkesintrång varit befogad, ville att produkterna skulle frigöras och förpackningarna förstöras.

6.3.2 Oäkta vara med äkta förpackning

Även förekomsten av kombinationen oäkta vara i äkta förpackning tycks vara ovanligt förekommande hos tullmyndigheterna i Norden. Detta beror sannolikt på att dagens avancerade förpackningar gör att det är mycket svårt att ompaketera varor utan att förstöra en äkta förpackning.

Som exempel från andra medlemsländer än de nordiska kan nämnas att de polska tullmyndigheterna rannsakar alla sorters förpackningar och kartonger som bär kännetecken eller varumärkessymboler. Ibland håller de även kvar originalförpackningar när de transporteras skilda från sitt avsedda innehåll. Bland annat uppges att den polska tullmyndigheten hållit kvar ett parti metallboxar bärande ett varumärke som var avsedda för rakvatten.¹⁷⁹

Det är sannolikt att vi i framtiden kommer att få se en ökning av den här kategorin av gränsfall, eftersom pirathandlare kan uppfatta detta som ett effektivt sätt att föra ut piratkopior på marknaden. För en ökning talar att Microsoft nyligen har blivit utsatta för direkta rån man har blivit bestulen på äkthetsintyg och förpackningar.¹⁸⁰ Dessutom kan det bli vanligare att importörer försöker komma över verktyg till äkta förpackningar eller råämnen som kan användas för att framställa sådana. Kanske har tullmyndigheterna i Norden något att lära av sina kolleger i öst för att bemöta dessa nya fenomen.

¹⁷⁷ Telefonsamtal med Johanna Harsu, författare till avsnittet om Finland i Schneider och Vrins bok

¹⁷⁸ NJA 2005 s 214, beslut av HD i mål Ö4188-04, NIR 4/2005 s 383, se ovan avsnitt 5.2.

¹⁷⁹ Dorota Rzqzewska och Zofia Senda i Schneider och Vrins s. 825 ff..

¹⁸⁰ www.snpf.org/artiklar/tullens_kamp_mot_piraterna.htm.

6.3.3 Produkter som består av en kombination av äkta och oäkta delar

En produkt som består av en kombination av äkta och oäkta delar kan vålla problem vid klassificering enligt tullförordningen. Det är sannolikt att dessa problem uppstår främst när det rör sig om teknikprodukter som består av flertalet, sammansatta, delar.¹⁸¹ Såvitt kontaktade svenska praktiker samt Monica Fridolf, vid det svenska Tullverket, vet så har den svenska tullen inte stött på några varor som utgör den här kategorin av gränsfall. Däremot förekommer det att man i sändningar blandar äkta och oäkta varor. Ofta innehåller dessa sändningar varor av flera olika märken, vilket är en indikation och varningssignal för tullen på att det, åtminstone delvis, rör sig om import av oäkta varor. Fridolf är övertygad om att produkter som består av en kombination av äkta och oäkta delar kommer att bli vanligare i framtiden. Eftersom rättighetshavarna, enligt den svenska tullens förfarande, måste bekräfta och därmed kvalificera varorna som antingen äkta eller pirattillverkade respektive varumärkesförfalskade så överläts mycket av bedömningen av hur dessa gränsfall skall behandlas till dem. Om en vara inte går att plocka isär så spekulerar Fridolf i att det sannolikt får bli avgörande huruvida det är de äkta eller de oäkta delarna som ger produkten dess karaktär eller dess funktion.¹⁸² Enligt Helena Wassén Öström är den svenska tullen i dag benägen att hitta praktiska och effektiva lösningar. Det förekommer exempelvis att importörer får komma in till tullen och klippa bort märken eller lappar i nacken på t-shirts. I takt med att fler beslag görs och det blir trängre i tullens lokaler, kanske dessa möjligheter kommer att elimineras.¹⁸³

Enligt Johanna Harsu har den finska tullen ingripit mot varor som innehållit dels äkta, dels oäkta delar. Det normala i dessa fall är att tullen inte kan bedöma exakt vad produkten innehåller och att man därför håller kvar hela produkten och kontaktar rättighetshavaren. I många fall vill rättighetshavarna ha hela produkten förstörd. Tullen försöker då få kontakt med importören eller avsändaren av varorna för att få denne att gå med på en uppökelse. Harsu menar att så länge den äkta delen utgör en mindre andel av varan, kommer den finska tullen i första hand att fråga importören om denne kan gå med på att hela produkten förstörs och i andra hand att man separerar det äkta från det oäkta och förstör endast det senare.¹⁸⁴

Ett problem för den finska tullen är att försändelserna ofta kommer från Ryssland och att tullen därför inte kan spåra avsändaren. Utan avsändarens samtycke kan inte produkterna förstöras i sin helhet utan att en dom har av-

¹⁸¹ Detta bekräftas i telefonsamtal av Ann-Charlotte Söderlund, Gozzo Advokater.

¹⁸² Telefonsamtal med Monica Fridolf tulls specialist immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket. Inte heller Ann-Charlotte Söderlund, Gozzo Advokater eller Helena Wassén Öström, Zacco har haft anledning att ta ställning till tillämpningen av tullförordningen i samband med den här typen av varor.

¹⁸³ Telefonsamtal med Helena Wassén Öström, Zacco.

¹⁸⁴ Telefonsamtal med Johanna Harsu, Roschier.

kunnats.¹⁸⁵ Detta problem finns säkerligen även i andra länder än Finland och borde kunna avhjälpas genom ett införande av det förenklade förfarandet enligt artikel 11 i tullförordningen.¹⁸⁶ Med hjälp av det förenklade förfarandet skulle man oftare kunna komma till en slutlig lösning utan att, som nu är vanligt, en brottsutredning behöver inledas när importören eller ägaren till varorna inte kan spåras eller denne inte vill gå med på en uppgörelse. Harsu tror att det är möjligt att hela produkter kan förstöras när äkta delar inte kan separeras från oäkta. Hon betonar även att det i många fall troligen löses genom att man litar på rättighetshavarens bedömning, eftersom denne förväntas vara expert på exempelvis de tekniska överväganden som kan komma att bli nödvändiga. Enligt Harsu bör man även kunna fästa vikt vid om det framstår som sannolikt att produkten, i sin helhet, kommer att saluföras som ett original. Sammanfattningsvis anser hon detta vara ett öppet område utan definitiva svar. Inga rättsfall finns ännu och det är tills vidare troligt att tullen väljer att lita helt till rättighetshavarens bedömning. Johanna Harsu kallar hela området för en ”gråzon”.¹⁸⁷

Även den danska tullen har haft att göra med den här typen av varor. Bland annat har det rört sig om klockor som i Rolex-fallet, vilket behandlats tidigare i uppsatsen.¹⁸⁸ Vid sidan av detta har den danska tullen haft fall där äkta äldre modeller av mobiltelefoner har placerats i oäkta skal så att de kommit att framstå som äkta mobiltelefoner av senaste modell. Den danska tullen behandlar dessa fall som om det rört sig om varumärkesförfalskade eller i övrigt utseendeskyddade varor i sin helhet och tillämpar därmed de ingripanden som möjliggörs genom tullförordningen.¹⁸⁹

Redan vid arbetet med den svenska varumärkeslagen (VML) nämns den här typen av fall för att visa att även en förändring endast i en varas yttre kan vara att anse som väsentlig om varan därigenom kommer att te sig som ny eller som ett exemplar av en senare modell.¹⁹⁰ I förarbetena till VML kommenteras den begränsning av konsumtionsregeln som vi i dag finner i 4 a § andra stycket, VML. Stadgandet anger att annan än innehavaren av känneteckensrätten inte får använda kännetecknet, trots att ensamrätten till det konsumerats, när den vara på vilken den använts *väsentligen* har förändrats genom bearbetning, reparation eller liknande, av någon annan än kännetecknets innehavare. Förarbetena anger reparation och utbyte av delar på SINGER symaskiner som exempel på när bestämmelsen kan tillämpas. Utredningen menade att om en *bearbetning* av en vara medförde att ett i förhållande till den ursprungliga varan nytt föremål framkom kunde dess tillhandahållande under kännetecknet ge sken av att även det nya föremålet

¹⁸⁵ Telefonsamtal med Johanna Harsu.

¹⁸⁶ Se ovan avsnitt 3.2.2.1. I såväl Finland som Sverige pågår införandet av det förenklade förfarandet.

¹⁸⁷ Eng. ”grey issue”. Telefonsamtal med Johanna Harsu.

¹⁸⁸ Avsnitt 5.3.

¹⁸⁹ E-mailkontakt med Lars Kryger Nielsen. Se även redogörelsen för Rolex-fallet, ovan avsnitt 5.3.

¹⁹⁰ SOU1958:10 s. 246 – 247.

härörde från känneteckenshavaren. Med att varan *väsentligen förändras* menades, enligt förarbetena, att förändringen avsåg sådant som hade betydelse för varans kvalitet. Detta kunde exempelvis avse fall där viktigare delar i en maskin blivit ersatta med reservdelar av icke-originalfabrikat, men det kunde också röra sig om fall när originaldelar använts om dessa egentligen varit avsedda för en tidigare modell eller deras rätta anbringande krävt särskild utrustning eller sakkunskap. Även en del som endast avsåg en varas yttre kunde vara väsentlig om anbringandet av denna del gjorde att varan tedde sig som ny eller som ett exemplar av en senare modell. I förarbetena angavs även att bedömningen måste nyanseras beroende av vilken bransch och vilken typ av vara som det var fråga om. Vid köp av en begagnad bil borde köparen räkna med att den blivit reparerad och att vissa delar kunde ha ersatts med icke-originaldelar.¹⁹¹

6.4 Tänkbara bedömningskriterier för att kvalificera gränsfall och eliminera grän-zonen

Detta avsnitt fokuserar på att finna bedömningskriterier för att avgöra hur de varor som utgör gränsfall skall kvalificeras och därmed huruvida de skall förstöras enligt tullförordningen eller inte. Fokus ligger på den tredje kategorin varor, det vill säga de varor som består av en mix eller sammansättning av pirattillverkade eller varumärkesförfalskade delar och autentiska delar.¹⁹² Det är dock sannolikt att bedömningskriterierna kan tillämpas även på de varor som anges i de övriga kategorierna där *antingen* förpackning *eller* innehåll är pirattillverkat eller varumärkesförfalskat.

Ett bra bedömningskriterium skall gå att använda i praktiken, av tulltjänstemännen och rättighetshavare, i situationer som ofta präglas av tidspress och i viss mån resursbrist.

6.4.1 Proportionalitet: andel av helheten

Ett möjligt bedömningskriterium att använda vid kvalificering av en vara som utgör ett gränsfall är att låta de äkta delarnas proportion till hela produkten avgöra om förstöring skall ske. För att detta kriterium i praktiken skall bli tillämpningsbart måste man klargöra exakt vilka bedömningsgrunder som skall beaktas vid beräkning av de äkta delarnas proportion till helheten. Tänkbara alternativa eller kumulativa utgångspunkter skulle kunna vara *storlek*, *värde*, eller *karaktär* på de oäkta delarna i förhållande till hela

¹⁹¹ SOU 1958:10 s 246 – 247.

¹⁹² Se ovan avsnitt 6.3.3.

produkten.

Att låta de oäkta delarnas *storlek* i förhållande till produktens totala storlek ligga till grund för kvalifikationen skulle medföra att exempelvis en bil med pirattillverkade bromsar, instrumentbräda eller avgassystem inte skulle anses som pirattillverkad, medan oäkta kaross eller säten skulle göra att bilen i sin helhet kvalificerades som pirattillverkad. Nackdelarna med detta bedömningskriterium blir än tydligare om man antar att storleken på ett oäkta varumärke skall få avgöra om dess anbringande på en produkt av viss storlek skall medföra att produkten i sin helhet skall förstöras. Det finns inget i praxis eller övriga källor som talar för att storleken på en oäkta del i förhållande till storleken på hela den produkt i vilken delen ingår skall vara avgörande för om förstöring skall kunna ske enligt tullförordningen eller inte.¹⁹³

Att låta de olika delarnas *värde* i förhållande till värdet av den sammansatta produkten avgöra om förstöring skall ske eller inte, möjliggör en relativt nyanserad bedömning, inte bara enligt exemplet med bilen ovan, utan även om man väljer exempelvis en mobiltelefon eller en klocka som exempel. Denna bedömningsmetod ger upphov till intressanta diskussioner angående exempelvis ett mobiltelefonskals värde i förhållande till värdet på mobiltelefonen i sin helhet. Den praktiska tillämpningen av bedömningskriteriet kan medföra problem relaterade till hur, när och av vem en värdering skall göras. I exemplet med mobiltelefonskalet så blir det avgörande om man väljer att ta hänsyn till det mervärde som finns i utvecklingen av designen på skalet och dess värde som bärare av goodwill och renommé och som förmedlare av varumärket i stort. Problemet konkretiseras än mer när man tvingas värdesätta de garantiåtaganden som en rättighetshavare har gentemot sin kund och som kan komma att helt förlora sin funktion och sitt värde när en del av produkten inte är äkta.

Ett tredje alternativ är att låta en produkts *väsentliga* eller *huvudsakliga* delar få avgöra huruvida förstöring skall ske eller inte. Med detta menas att det skall vara avgörande huruvida de delar som ger produkten dess *karaktär* eller dess *särprägel* är oäkta eller äkta för hur produkten skall kvalificeras. I Rolex-fallet hävdade Rolex varumärkesagent med framgång att de "väsentliga delarna" av klockorna inte var tillverkade av Rolex och att klockorna därför i deras helhet skulle förstöras enligt tullförordningen.¹⁹⁴ Detta kan jämföras med Nokia-fallet där rätten fann att intrång hade begåtts, eftersom det endast var små detaljer, utan betydelse för *helhetsintrycket*, som skiljde intrångsföremålen från Nokias mönster.¹⁹⁵ Monica Fridolf vid Tullverket verkar förespråka en bedömning enligt dessa kriterier när hon föreslår att de delar som ger produkter dess karaktär eller funktion skall få

¹⁹³ Se dock ovan, avsnitt 6.3.3 där Johanna Harsu menar att en äkta dels procent i förhållande till produkten som helhet kan få avgöra.

¹⁹⁴ Sö- och Handelsrettens dom V-21-05, den 24 oktober 2006. Se ovan, avsnitt 5.3.

¹⁹⁵ Mål T-651-05. Svea hovrätt. Se ovan, avsnitt 5.4.

avgöra hur produkten skall behandlas av tullen.¹⁹⁶ Detta alternativ har klara fördelar i jämförelse med de tidigare nämnda, eftersom det ger utrymme för en nyanserad, skälig och förhållandevis praktiskt tillämpningsbar bedömning. Med denna metod kan man exempelvis låta de delar som är viktiga för en produkts utseende vara avgörande för bedömningen av en produkt som är skyddad av de utseenderelaterade skydden upphovsrätt eller mönsterrätt. Logotyper och liknande bör kunna få avgöra ödet för en varumärkesskyddad produkt samtidigt som de delar som är avgörande för en produkts funktion får avgöra hur en funktionellt betingad produkt skall behandlas. Även med denna måttstock kan det dock finnas problem. Förutom de problemen som kan uppstå när en tulltjänsteman skall bedöma huruvida en förstöring kan ske av tekniskt avancerade produkter som mobiltelefoner och vissa klockor så finns det risk för särskilda svårigheter vid bedömning av den, i dag mycket vanliga, kategori av produkter som präglas av lika delar funktion och design. I dessa fall kan det uppstå problem med att avgöra huruvida de delar som förmedlar varumärke och design eller de delar som är avgörande för produktens funktion eller användbarhet skall få avgöra om produkten skall förstöras enligt tullförordningen eller inte. Att det idag är vanligt att produkter åtnjuter korsvisa immaterialrättsliga skydd försvårar ytterligare den praktiska tillämpningen av detta bedömningskriterium.

6.4.2 Avskiljbara delar

Ett tilltalande alternativ eller komplement till den ovan beskrivna ”procentparametern” är att låta de delar som enkelt kan separeras från produkten bedömas för sig. Därmed kan de oäkta delarna avskiljas från de äkta och de tidigare förstöras, medan det senare skickas tillbaka till importören. Detta är ett praktiskt alternativ och kan uppfattas som skäligt både av rättighetshavare och av importörer. Det bör dock beaktas att en utbredd tillämpning av denna måttstock kan påverka en rättighetshavares mönsterstrategi. Metoden leder i praktiken till att exempelvis en klocka med ett pirattillverkat eller varumärkesförfalskat batteri eller armband skall skickas tillbaka till importören, medan batteriet respektive armbandet skall förstöras. Det är dock sällan som det rör sig om så uppenbart åtskiljbara delar som i detta exempel. I det ovan redovisade fallet med Rolex-klockor, där det rörde sig om urverk, urboetter, urtavla och visare, valde rätten att inte diskutera frågan om delarnas avskiljbarhet. Om detta var för att rätten helt enkelt inte ansåg delarnas avskiljbarhet relevant eller för att de inte ansåg delarna som avskiljbara framgår inte av domen.

För att detta bedömningskriterium skall bli praktiskt användbar bör, som Johanna Harsu föreslår, hela produkten förstöras när oäkta delar inte enkelt kan separeras från äkta. För denna lösning talar även immaterialrätters natur och dess funktioner.

¹⁹⁶ Telefonsamtal med Monica Fridolf .

6.4.3 Förekomsten av pirathandel med lösa delar

I flera rättsfall har rättighetshavarna framfört argument för att hela produkten bör förstöras, eftersom det förekommer pirathandel med delar av deras skyddade produkter. Dessa rättighetshavare hävdar därmed att förekomsten av handel med delar av den skyddade produkten skulle kunna vara en lämplig utgångspunkt vid avgörandet av hur sammansatta produkter skall behandlas av tullen. I det ovan redovisade fallet med Rolex-klockor menar varumärkesagenten att handel med delar av Rolex-klockor är vanligt och att risken för fortsatt intrång därför är stor om man väljer att separera de äkta delarna och skicka tillbaka dem till avsändaren. I fallet är svaromålet intressant, eftersom det ger upphov till funderingar kring gränsdragningen mellan tillverkning och omfattande reparation. Svaranden hävdar att det inte rör sig om tillverkning, utan om en omfattande renovering av klockorna. Rätten väljer att lägga avsevärd vikt vid att handel med piratdelar av Rolex-klockor förekommer och tar därmed inte ställning i frågan om det kan ha handlat om omfattande reparationer av klockorna.¹⁹⁷ Sannolikt är det inte acceptabelt att sälja vidare produkter såsom original efter att de genomgått en omfattande reparation där oäkta delar använts. Även i Nokia-fallet används förekomsten av pirathandel med lösa delar i rättighetshavarens argumentation. Nokia menar att det sker en omfattande handel med mobiltelefonskal. I detta fall väljer domstolen att inte fästa särskild vikt vid detta argument. Istället gör rätten en mer typisk immaterialrättslig bedömning med beaktande av helhetsintrycket hos användaren av produkten.¹⁹⁸ De rättighetshavare som fört fram handel med pirattillverkade och varumärkesförfalskade delar av produkter som argument för att förstöring av hela produkter bör ske, kan finna stöd i syftet med tullförordningen, nämligen att skydda konsumenter och samhället i stort från de skadliga konsekvenser och risker som pirathandeln för med sig.

I samband med en diskussion kring vilken betydelse en eventuell förekomst av handel med delar av produkter bör ha vid avgörandet av om förstöring av hela produkter som till viss del består av äkta delar skall ske enligt tullförordningen eller inte, uppstår även fråga om man bör fästa vikt vid om det är sannolikt att produkten, i sin helhet, kommer att saluföras som ett original. Att marknadsföra och sälja en produkt som endast till viss del är äkta på ett sådant sätt att de som försäljningen eller marknadsföringen riktas till lätt kan förledas att tro att det rör sig om en äkta produkt kan vara vilseledande. Genom att beakta detta i samband med att produkterna passerar tullen, låter man konsumentskydd, vilket är ett utav syftena med tullförordningen, spela en stor roll för tillämpningen av tullförordningen och därmed i kampen mot pirathandel.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Sö- och Handelsrettens dom V-21-05, den 24 oktober 2006. Se ovan avsnitt 5.3.

¹⁹⁸ Mål T 651-05, Svea Hovrätt. Se ovan avsnitt 5.4.

¹⁹⁹ Johanna Harsu, Roschier är en av dem som förespråkar att man bör beakta huruvida produkterna kan komma att marknadsföras som om de, i sin helhet, vore äkta. Detta framkom i telefonsamtal med Johanna Harsu.

6.5 Betydelsen av varans art för val av bedömningskriterium

Av intresse för praktiker, vilka kan komma att ställas inför möjligheten att använda något av de bedömningskriterier som hittills studerats i detta kapitel, är ett klagande av huruvida produkters särskilda art kan komma att spela roll för valet av bedömningsgrund. I begreppet varans art inkluderas här inte bara typen av vara, såsom ett motorfordon, ett städredskap, en musikanläggning eller en mobiltelefon, utan även dess immaterialrättsliga natur. Med det senare menas här de särdrag hos produkten som kan tänkas vara immaterialrättsligt skyddsvärda. I den redovisning av och diskussion kring de olika bedömningskriterierna som gjorts ovan framgår att de olika måttstockarna lämpar sig mer eller mindre väl för vissa typer av varor. I detta avsnitt analyseras detta mer ingående.²⁰⁰

Att låta de delar som anses *väsentliga* för produkten få avgöra huruvida en produkt skall förstöras eller inte, är en flexibel variant av att låta delens proportionalitet av helheten få avgöra varans öde enligt tullförordningen. Själva väsentligheten kan lämpligen avgöras med utgångspunkt i vilka delar av produkten som dels är immaterialrättsligt skyddsvärda var för sig, dels bidrar till att produkten i sin helhet är värd att skyddas av en immaterialrätt. Om vi, för enkelhetens skull, tar en mobiltelefon som exempel och fortsätter att bortse från patenträtten, så innebär det senare att en mobiltelefons skal är bärare av dess varumärke dels genom anbringandet av detsamma på själva skalet, dels genom att skalets design sannolikt associerar till och fungerar som referens till varumärket. Detta medför att mobiltelefonskalet i allra högsta grad kan sägas vara en väsentlig del av mobiltelefonen och därmed blir skalets ursprung (autentisk eller oäkta), enligt *väsentlighetskriteriet*, avgörande för om hela mobiltelefonen skall förstöras eller inte. På den moderna marknaden har produkters design blivit allt viktigare. Vid utveckling och framtagning av exempelvis en dammsugare är det inte längre självklart att dess funktionalitet är det primära för produktutvecklare. Detta medför att en produkts patenträttsliga skydd inte alltid ges lika stor betydelse som dess design- eller varumärkesrättsliga skydd. Att det, i praktiken, oftast är en produkt eller en produkt dels *utseende* som utlöser en tulltjänstemäns misstanke om att det rör sig om pirattillverkning eller varumärkesförfalskning gör det önskvärt att tillämpa ett bedömningskriterium som tar hänsyn till just utseendet hos produkter.

De flesta av de produkter som ligger inom ramen för den här uppsatsens tillämpningsområde består av flera delar. Det är dock inte alltid som en sammansatt produkts delar lätt kan avskiljas eller separeras från varan. Den ovan redovisade parametern, vilken tar hänsyn till delarnas avskiljbarhet

²⁰⁰ Att denna uppsats är begränsad till en viss kategori av varor framgår ovan i avsnitt 1.4. Inom ramen för denna kategori kan dock skilda problem uppstå.

från helheten och som låter de delar som kan avskiljas från helheten bedömas var för sig, är naturligtvis lämplig endast när det rör sig om produkter med avskiljbara delar. Kriteriets tillämpbarhet påverkas dock inte endast av vilken typ av vara det handlar om utan kan även vara beroende av vilken immaterialrätt som produkten primärt skyddas av. Genom att använda delarna avskiljbarhet från helheten som ett avgörande kriterium bortser man helt från att även delar, som exempelvis batterier och armband till klockor, vilka lätt kan separeras från produkten, i vissa fall kan ha en avgörande betydelse för produktens helhet genom att de är viktiga såsom bärare av en ursprungs- eller garantifunktion. Ett förfalskat mobiltelefonbatteri som börjar brinna, en oäkta dammsugarpåse som exploderar eller ett klockarmband som färgar av sig kan naturligtvis få ödesdigra konsekvenser för ett varumärkes anseende och värde.

Även om den enskilde rättighetshavaren sannolikt styrs av en önskan att till varje pris få de varor som just påträffats i tullen förstörda, så bör det i varje rättighetshavares mer långsiktiga målsättning ingå att effektivt bekämpa utbredningen av den illegala handeln med varumärkesförfalskningar och piratkopior i stort. Oavsett vilket bedömningskriterium man anser lämpligast vid avgörandet av huruvida en specifik produkt, som skyddas av en eller flera immaterialrätter, skall förstöras i sin helhet eller inte, så bör man därför ha förekomsten av handel med piratkopierade delar i åtanke. Denna handels utbreddhet och karaktär varierar mellan olika branscher. Redan i arbetet med den svenska varumärkeslagen vid slutet av 50-talet diskuterades skilda branschens olika kutym när det gäller delar och tillbehör av icke-originaltillverkning. Det är, inte minst från konsumentssäkerhetssynpunkt, olyckligt att domstolarna valt att inte beakta utbredningen av handeln med piratkopierade delar och att de därmed bortsett från syftet med de gränsåtgärder som möjliggörs genom tullförordningen i sin prövning av om en produkt skall förstöras eller inte.

Diskussionen kring lämpliga bedömningskriterier eller måttstockar har här kommit att kretsa främst kring den känneteckensrättsliga delen av immaterialrätten. Det råder ingen tvekan om att även upphovsrättsliga bedömningar aktualiseras i samband med tillämpningen av tullförordningen. Tendensen att i dag låta brukskonst och industridesign i stor grad åtnjuta upphovsrättsligt skydd har dock lett till att skyddsomfånget för upphovsrätter är mycket snävt och därmed till att det är näst intill omöjligt för en tulltjänsteman att avgöra huruvida en produkt som passerar en gräns innebär ett intrång i en upphovsrätt eller inte. Denna bedömning försvåras naturligtvis ytterligare när det rör sig om den typen av varor som utgör s.k. gränsfall. Till detta resonemang bör även föras några överväganden kring den egentliga betydelsen av begreppet *originalprodukt*. Begreppets innebörd kan vara beroende av till vilken av de skilda ensamrätterna det relateras. Enligt min mening visar ovan förda resonemang att den närmare innebörden av begreppet originalprodukt inom den varumärkesrättsliga sfären inte bör vålla några särskilda problem. Detta har att göra med varumärkesskyddets speciella karaktär. En varumärkesskyddad vara utmärks av att den är märkt med ett visst varumärke av rättighetshavaren. Något förenklat innebär därför

någon annans märkning av en vara av samma slag med samma varumärke intrång i varumärkesrätten. En originalprodukt är således, avseende varumärkesskyddade produkter, en produkt märkt med rätt kännetecken av någon som är behörig att använda varumärket. Frågan om definitionen av originalprodukt blir mer problematisk när den ställs i relation till upphovsrätt och mönsterskydd. I likhet med vad som gäller för varumärkesskyddade varor så måste bedömningen ske utifrån en likhetsbedömning mellan den vara som misstänks göra intrång och den vara som är autentisk. Skillnaden avseende bedömningen av varor som skyddas av mönsterrätt eller upphovsrätt kan sägas ligga i själva avsaknaden av specifika kännetecken. Detta får inte förstås så att varorna saknar särskiljbarhet eller originalitet, tvärtom är det just befintligheten av detta som ofta gör att de överhuvudtaget skyddas. Här används istället kännetecken i betydelsen märkning som skyddas av varumärkesrätt. Vid avgörandet om det rör sig om en kopia eller en originalprodukt blir det därmed, avseende varor skyddade av upphovsrätt eller mönsterskydd, fråga om en mer renodlad likhetsbedömning. Det blir varan eller produkten i sig, inte dess märkning, som i praktiken får avgöra om det rör sig om en originalprodukt eller inte.

7 Slutsats

Av uppsatsen framgår att det förekommer varor som utgör *gränsfall* mellan äkta varor som bör få passera gränserna utan ingripanden och oäkta varor som skall förstöras enligt tullförordningen. Det har visats att tillämpningen av tullförordningen skiljer sig åt mellan de olika medlemsstaternas tullmyndigheter och att detta sannolikt får konsekvenser för bedömning och kvalificering av gränsfallen. En uniform tolkning och tillämpning av tullförordningen är önskvärd, inte enbart för att eliminera osäkerhet och antalet varor som utgör gränsfall så att de Europeiska tullarna på ett effektivt sätt kan begränsa handeln med pirattillverkade och varumärkesförfalskade varor, utan även med hänsyn till rättssäkerheten för alla inblandade aktörer. Behovet av en uniform tolkning ökar när fler länder väljer att införa det förenklade förfarandet. Detta förfarande innebär flexibilitet och effektivitet i systemet med gränsåtgärder och i kampen mot pirathandel genom att det möjliggör för förstörande av varor utan att en rättsprocess om intrång förs.

I uppsatsen tydliggörs förhållandet mellan de olika faktorer som kan komma att påverka hur tullförordningen tillämpas på gränsfall. För det första kan det faktum att flera medlemsstater låter nationell immaterialrätt ”smitta av sig” på tillämpningen av förordningen skapa osäkerhet och resultera i att en nationell domstol, där talan väckts efter ett ingripande av tullen enligt tullförordningen, konstaterar att intrång föreligger, men att tullen inte varit behörig att ingripa. För det andra skapar avsaknad av vägledande praxis och diskrepans mellan olika rättsfall angående gränsfallen en osäkerhet kring hur tullförordningen skall användas i dessa fall. För det tredje har det visats att samarbetet mellan rättighetshavare och tullmyndigheter är mycket viktigt och att de brister som finns i samarbetet kan bero på att rättighetshavare har den uppfattningen att tullen ingriper i för få fall, samtidigt som tullen menar att antalet ingripanden skulle öka markant om rättighetshavarna uppgav relevant information i sin ansökan. Sammantaget kan ovanstående leda till att varor förstörs av en tullmyndighet, medan varor av samma slag släpps av en annan tullmyndighet i ett annat medlemsland. Problemen konkretiseras i och med att importörer av varor som ligger i gråzonen mellan äkta och pirattillverkade eller varumärkesförfalskade varor blir medvetna om diskrepansen och väljer att föra in de eventuellt intrångsgörande varorna i gemenskapen via en gräns där tullen är restriktiv i sin tolkning av tullförordningens tillämpningsområde.

I grunden är tullförordningen ett effektivt verktyg i kampen mot pirattillverkning och varumärkesförfalskning, eftersom den angriper det växande problemet relativt tidigt i intrångskedjan. För att instrumentet skall bli än mer verkningsfullt krävs att tullförordningens definitioner av varumärkesförfalskning och pirattillverkning harmoniseras. Detta skulle bland annat få den konsekvensen att gränsåtgärder kan vidtas även när ett varumärke fästs på andra slags varor än dem för vilka märket är registrerat och ge väl kända kännetecken, som är hårt utsatta och tar stor skada av pirathandeln, ett

utvidgat skydd. Utöver detta är ett fortsatt samarbete mellan rättighetshavare och tullmyndigheter en absolut nödvändighet. Rättighetshavare måste ta större ansvar genom att bistå tullmyndigheter med nödvändig information om eventuella bedrägerier samtidigt som tullen måste effektivisera sitt arbete genom ökad information, förenklat tipsningssystem och ökad integration mellan immaterialrätt och illegal handel. Uppsatsen visar dessutom att en eliminering av osäkerheten kring tolkningen av tullförordningen kräver att det fastställs objektiva bedömningskriterier för kvalificeringen av gränsfall.

De bedömningskriterier som skall användas som en del i effektiviseringen måste, för att överhuvudtaget vara praktiskt tillämpningsbara, uppfattas som skäliga av såväl rättighetshavare som av importörer och tulltjänstemän samt ta hänsyn till eventuella teoretiska och praktiska begränsningar. Utöver detta bör de kunna tillämpas såsom objektiv måttstock på produkter av olika art. Enligt min mening finns det inget bedömningskriterium som, ensamt, uppfyller samtliga av dess krav. Den bästa lösningen finns istället i en helhetsbedömning där man särskilt beaktar en misstänkt produkts mest *väsentliga* delar, delarnas *avskiljbarhet* från helheten samt *förekomsten av handel med piratkopierade delar* av den aktuella produkten.²⁰¹ Vid en helhetsbedömning bör avvägningen ske så att den måttstock som tar hänsyn till de olika delarnas *väsentlighet* för produkten som helhet först beaktas. Prövningen av en dels betydelse eller väsentlighet för produkten kan, och bör, anpassas så att olika karaktärsdrag, såsom kvalitet, funktionalitet, utseende och immaterialrättslig natur tillmäts olika vikt beroende av produktens art. Om denna avvägning visar att en oäkta del är väsentlig för produkten som helhet, d.v.s. för dess funktion, utseende eller kvalitet, så bör produkten, i sin helhet, kvalificeras som varumärkesförfalskad respektive piratkopierad och därmed kunna bli föremål för de åtgärder som tullförordningen föreskriver. Om, å andra sidan, osäkerhet angående den falska delens betydelse för helheten kvarstår så bör man gå vidare och titta på delens avskiljbarhet från helheten samt huruvida det förekommer handel med piratkopierade delar av det aktuella slaget. På detta sätt undviker man att användandet av en helhetsbedömning med beaktande av relevanta omständigheter sker rent slentrianmässigt. Enligt min mening bör en sådan avvägning istället endast ske i komplexa fall när det rör sig om typiska gränsfall och en helhetsbedömning därför kan anses motiverad och befogad.

För att en helhetsbedömning skall få den effekt som eftersträvas och uppnå de krav på praktisk användbarhet, förutsebarhet och flexibilitet som ställts upp i det här arbetet så måste rådande kutym på den relevanta marknaden och inom den relevanta branschen beaktas. Dessutom krävs, för att helhetsbedömningen, överhuvudtaget skall vara praktiskt genomförbar för tulltjänstemän och ombud, att man tillåter att en produkts *utseende* får avgörande betydelse. Detta går i linje med den utveckling som främst upphovsrätten genomgått under senare år då brukskonst och industridesign

²⁰¹ Vid helhetsbedömningen kan viss vägledning, med försiktighet, tas i EG-domstolens praxis och dess avgöranden om förväxlingsbarhet mellan varumärken.

kommit att skyddas av upphovsrätt.

Tillämpad på rätt sätt överensstämmer, den här beskrivna helhetsbedömningen, med tullförordningens syfte att skydda rättighetshavare från fortsatt intrång samtidigt som den tar hänsyn till konsumentssäkerhet och beaktar de skadliga verkningar som den här typen av illegal handel kan ha på samhället i stort.

8 Käll- och litteraturförteckning

8.1 Doktrin

Bernitz, U, m.fl.: Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 7e uppl. Jure, 2001.

Bernitz, U m.fl.: Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 9e uppl. Jure, 2005.

Blakeney, M: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement. Sweet and Maxell, 1996.

Gars, A: Counterfeiting och ingripande mot piratkopiering i Sverige, Jure, 1998.

Granmar, K: En handbok om varumärken och domännamn, Jure, 2003.

Koktvedgaard, M och Levin, M: Lärobok i immaterialrätt, 8e uppl. Norstedts Juridik AB, 2004

Levin, M: Lärobok i immaterialrätt. Supplement 2006. Upphovsrätt. Norstedts Juridik AB, 2006.

Lidgard, H H: Parallellhandel. Konsumtion av immaterialrätt I Europa och USA. Nordstedts Juridik, 2002.

Nordell P J (red.): Traktatsamling i immaterialrätt. Auktor Förlag, 2003.

Nordell P J: Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens. Elanders Gotab, 2004.

Peczenik, A: Rätten och förnuftet. En lärobok i allmän rättslära. 2a uppl. Nordstedts, 1986.

Peczenik, A: Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1a uppl. Fritze, 1995.

Phillips, J: Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press, 2003.

Schneider, M och Vrins, O: Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures, Law and Practice in the EU. Oxford University Press, 2006.

8.2 Artiklar och uppsatser

Bara en vanlig nalle. Brand News 5/2006, s. 12-14.

Barraclough, E: EU Seizes Record Number of Fakes. Managing Intellectual Property, weekly news. Juni, 2007.

Barraclough, E: OECD Puts a Price on Fakes. Managing Intellectual Property, weekly news. Juni, 2007.

Bernbo, L, Gidlund, P och Kindbom: Högsta domstolen prövar gränsen för konst. Point Lex Legala affärer nr 2, 2007, s. 14-15.

Björkenfeldt, M: Varumärkesrättens gränser vid gränsen. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 1 april 2005. NIR 4/2005 s. 387.

Brugge, J: Varumärkesrätten en ensamrätt? Konferens 2007, perspektiv på licensavtal. Kompendium kursen kommersialisering av immaterialrätter, JCA 808, Malmö högskola och juridiska fakulteten Lunds universitet, VT-07.

Cuypers, F: Review of the 3rd Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy. AIPPI Newsletter No 23, mars 2007 s. 9.

Designexperter och jurister på kollisionskurs, Brand News 2/2007 s 16-18, 27.

Fridolf, M: Tullens kamp mot piraterna.
http://www.snpf.org/Artiklar/tullens_kamp_mot_piraterna.htm.

Levin, M: Vad är counterfeiting? NIR 1986 s. 33 ff.

Nicander, H: Fri handel och immaterialrättslig ensamrätt – en konflikt. Point Lex Legala affärer nr 2, 2007, s 24-28.

Nordell, P J: Skyddet för funktionellt betingade utstyrselar. NIR 4/2005 s 383.

Nordell, P J: Åberopande av annans kännetecken – ett decennium senare. Festskrift till Ulf Bernitz. NIR 2001 s i 103-122.

Reimers, H: Regulation 1383/2003 and the effects of Border Detention on Intellectual Property Rights - at the European Community level with particular reference to the German and the Dutch experience. Examensarbete. Juridiska Fakulteten, Lunds universitet, HT 2005

Rygaard, S: Domstolsreformen i Danmark. NIR 1/2007 s. 56.

Turcu, G: border measures in Romania: A short overview 13 april 2007.
www.bordermeasures.com/spip.php?article87

Unmark Rygaard, L: Den ny toldforordning. NIR 4/2004 s. 359.

Villkorlig dom för Kinaimport. Brand News 09/2004 s. 18-19.

8.3 Internet

EU-kommissionens statistik:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Generaldirektoratet för skatter och tullars webbplats:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm, senast besökt 22 april 2007.

Orgalimes hemsida, Combating counterfeiting, a practical guide for European engineering companies, October 2001:

http://www.orgalime.org/publications/guides/counterfeiting_guide_en.pdf, senast besökt 22 april, 2007.

Regeringen:

www.regeringen.se, senast besökt 1 juli 2007.

<http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf>

Svenska föreningen mot piratkopiering:

www.sacg.org, senast besökt 20 april 2007.

Tullverket:

http://www.snpf.org/Artiklar/tullens_kamp_mot_piraterna.htm

www.bordermeasures.com, senast besökt den 22 april 2007.

Organisation for Economic Co-operation and Development. Directorate for Science, Technology and Industry. Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship. The economic impact of counterfeit and piracy, <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>, senast besökt den 6 juni, 2007.

8.4 Offentligt tryck

8.4.1 Svensk rätt

Mönsterskyddslag (1970:485)

Marknadsföringslag (1995:450)

Patentlag (1967:837)

Lag (1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Tulllag (2000:1281)

Tullförordning (2000:1306)

Varumärkeslag (1960:644)

SOU 1958:10 betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen.

SOU 1960:17 med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk mm.

Prop 1960:729.

SOU 1999:19

Ds 2001:35. Implementering av infosocdirektivet.

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU25. Tullverkets ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter (prop. 2005/06:89).

8.4.2 Gemenskapsrätt

Rådets förordning 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

Rådets förordning (EG) nr 3842/86 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av Varumärkesförfalskade varor.

Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om åtgärder för att förhindra fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av Varumärkesförfalskade varor Med tillägg (EG)

nr 241/1999. (Counterfeitförordningen).

Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning.

Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter

Kommissionens förordning (EG) nr 1891/2004 av den 21 oktober 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1383/2003.

Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (98/71/EG).

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (96/9/EG).

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationsområdet (201/29/EG. Infosocdirektivet).

Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG).

Rådets direktiv av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram (91/250/EEG).

Rådets direktiv av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (92/100/EEG).

Rådets direktiv av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (93/98/EEG).

8.4.3 Internationell rätt

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk av den 9 september 1886.

Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd.

Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS).

8.5 Övriga källor

Fridolf, Monica, tullspecialist immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket i Malmö, telefonsamtal den 20 april 2007 samt den 7 maj 2007.

Harsu, Johanna, Roschier advokatbyrå AB, Helsingfors, telefonsamtal den 28 mars 2007.

Kryger Nielsen, Lars, Task Force Varumärkesförfalskning, Skat, Köpenhamn, e-mail den 18 april 2007.

Lidman, Per, Setterwalls Advokatbyrå, Malmö. Telefonsamtal den 8 maj 2007.

Söderlund, Ann-Charlotte, Gozzo advokater, ordförande Svenska föreningen mot piratkopiering, telefonsamtal 30 mars 2007.

Wassén Öström, Helena, Zacco , telefonsamtal den 17 april 2007, e-mailkontakt april 2007.

9 Rättsfallsförteckning

9.1 Svenska fall

NJA 1933 s 418, Omega.

NJA 1988 s 543, Levis.

NJA 1994 s 143, Smultron.

NJA 1998 s 474, Volvoservice.

NJA 2004 s. 149, Golvskiva.

HD beslut i mål Ö 4188-04, Volvo.

HD beslut i mål Ö-566-06, Roche.

Målnr T 916-05, Maglite.

Målnr T 916-05, Fjällrävenjackorna.

Målnr T 1421-07. Prövningstillstånd Maglite.

9.2 Danska fall

V-21-05, dom i Sø- og Handelsretten, den 24 oktober 2006, Rolex.

9.3 EG-fall

Mål C- 427/93, C-429/93 och C-436/93, förenade Bristol-Myers Squibb-målen.

Mål C-349/95, Loendersloot.

Mål C-355/96, Silhouette.

Mål C-244/00, Van Doren + Q.

Mål C-228/03, Gillette.

Mål C-405/03, Class International.

Mål C-384/04.

Mål C-281/05, Diesel.