



LUND UNIVERSITY

Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer

Lidgard, Hans Henrik

Published in:
Europarättslig tidskrift

1998

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Lidgard, H. H. (1998). Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer. *Europarättslig tidskrift*, (1), 31-58.

Total number of authors:
1

Creative Commons License:
Ospecificerad

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00



LUND UNIVERSITY

Juridiska fakulteten

LUP

Lunds Universitets Publikationer

Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet

Adress: <http://www.lu.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer>

Detta är en digitaliserad version av
en artikel i tidskriften Europarättslig tidskrift.

Referens för den publicerade versionen:

Lidgard, Hans-Henrik.

Konkurrensrätt i förändring:

modernisering, decentralisering och rättssäkerhet.

Europarättslig tidskrift, nr 1, 2003, s. 9-17.

Publicerad i LUP med tillstånd från utgivaren.

Digitaliseringen har skett inom projektet Retrodigitalisering
av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam-
forskning, finansierat av Kungliga biblioteket.

REGIONAL KONSUMTION I EU HINDRAR PARALLELLIMPORT FRÅN LÅGPRISLÄNDER

Hans Henrik Lidgard*

1. "BRANDING" OCH PARALLELLHANDEL

Ett företag med en ny produkt planerar i cykler. På ett tidigt stadium skyddas uppfinningens funktion med patent. Kan skyddet varieras till att täcka själva produkten, dess användning respektive tillverkningsmetoder är det bra om ansökningar kan inges separat och successivt för att därigenom förlänga den tjugoåriga skyddstiden.

När väl funktionsskyddet säkrats är det tid att fundera på hur detta ska kopplas med ett genomtänkt identitetsskydd. Under patenttiden skall innehavaren utnyttja sitt försprång på marknaden till att göra produkten känd och skapa en slagkraftig identitet. Ett namn, en bild eller annat kännetecken, som avnämare kan förknippa med den aktuella produkten, registreras och inarbetas. Identiteten skapar köptrohet, som skall bestå även när patentskyddet löpt ut och snarlika produkter dyker upp på marknaden.

Detta traditionella upplägg för att skapa ett skydd är möjligen inte avsett, men accepterat och rymmer i sig inget konstigt. Samhället belönar den som gjort en intellektuell prestation och inget hindrar att olika skyddsätter kompletterar varandra.

Under senare årtionden har identitetstänkandet kommit i förgrunden. Handeln inriktar sig på s.k. "branding", som syftar till att skapa en varuidentitet med så stor genomslagskraft att diskussion om kvalitet, pris och nyhet får en sekundär betydelse. Coca Cola, Camel, Gucci, Nike, Dior, Levi Strauss är exempel på varukännetecken, som etablerat en position för det egna sortimentet, men vars betydelse går betydligt längre och t.o.m. förknippas med olika livsstilar. Kunder betalar mer för en vara med rätt identitet utan större hänsyn

* Docent vid Lunds universitet

till pris och kvalitet.¹ Identiteten sträcks ut till att gälla grupper av sortiment som hänger samman ("brand line extension") och kunder köper t.o.m. varor, som inte har någon koppling till den ursprungligen skyddade produkten om varumärket är det rätta ("brand line stretching").

De väl inarbetade varuidentiteterna värderas högt och vårdas noga av sina innehavare, som skyddar, investerar, förstärker och försvarar mot angrepp.² Produkter marknadsförs enligt noga utstakade "brand manuals," som i detalj föreskriver hur identitetsfrågor ska hanteras. Företagen planerar hur och på vilka villkor produkter avyttras i olika områden för att ge maximal återbäring.

Ett problem vid fastställande av en "branding strategi" är att handeln är global samtidigt som de immaterialrättsliga skydden är territoriellt begränsade. Skall strategin anpassas till avgränsade marknader eller är det tvärtom den globala dimensionen som styr på det sättet att en åtgärd i ett land (t.ex. lågprisförsäljning för att möta konkurrens, dumping för att placera ett överskottslager, försäljning av sekunda vara) riskerar att få icke avsedda effekter i andra länder? Osäkerheten gör att inte minst små och medelstora företag tvekar om hur de ska agera.

Parallellt med att "branding-koncept" växer fram ökar frihandel, vilket lett till att en helt ny typ av handelsföretag – parallellhandlarna – dykt upp. De lever på att hålla reda på väletablerade produkters prissättning och att utnyttja den marginal som ofta finns mellan högpris- och lågprisländer. Dessa handelsföretag *reimporterar* varor som dumpats utomlands, *parallellimporterar* utländsk originalvara, som säljs billigare i annat land eller *sidoimporterar* snarlik utländsk produkt tillverkad av annan än tillverkaren i importlandet. Förutom att importera och tillhandahålla produkterna tillkännager parallellimportören eller detaljister i sin marknadsföring vilka produkter som tillhandahålls till lågpris. Så länge det sker på ett "hövligt" sätt anses ingrepp mot reklamen inte kunna ske.³ Därmed sätts det noga utstakade "branding-konceptet" i fara.

Ger varumärkeslagstiftningen en rättsinnehavare möjlighet att ingripa mot parallellhandel? Skyddslagstiftningens ursprungliga syfte var att förhindra förväxling och garantera ursprung snarare än att fungera som en ekonomisk

¹ Ett bisarrt, men välbekant exempel är att konsumenter är beredda betala mer för fransiga, begagnade, blekra eller infärgade Levi jeans än originalvaran. Se Gefärbte Jeans (fotnot 33).

² Varumärket som uttryck för ett nytt företagsstrategiskt tänkande utvecklas av ekonomen Urde, M., Märkesorientering. Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration. (Ak. Avh., Lund Univ. Press 1997). Varumärkets förändrade betydelse är ett huvudskäl för Kom. Dir 1997:118, Översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen, s. 7.

³ Beträffande "hövligt" användande av varumärke vid parallellimport hänvisas till Bernitz (fotnot 5) och NJA 1988 s. 543 (*Levis*). Jfr. EG-domstolen, mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV v Evora BV ("*Dior mot Evora*"), 4 november 1997, äep.

språngbräda för innehavaren.⁴ Mycket vatten har dock flutit sedan sekelskiftets internationella konventioner och varumärkets marknadsstyrande funktion och de stora värden som förknippas härmed är idag allmänt erkänt. Lagen ger innehavaren rätt att före annan marknadsföra den skyddade produkten och han får därigenom ersättning för sina insatser. När produkten väl är i omlopp upphör skyddet.

Nationella rättsordningar varierar både vad gäller synen på varumärkesskyddets räckvidd och motiven för en viss inställning. I EU och EES har kravet på fria varurörelser medfört kraftiga inskränkningar för ett varumärkestaktiskt agerande vid handel mellan medlemsstaterna. Däremot har det varit oklart vad som gäller för produkter från omvärlden. Sätter de gemensamma reglerna en minimistandard för EU, som innebär att medlemsstaterna själva kan reglera internationella förhållandena eller ska frågan regleras på ett för Europa enhetligt sätt?

Frågeställningen har nu efter omfattande diskussion i doktrin⁵ och betydande nationell rättspraxis varit föremål för prövning i såväl EFTA-domstolen som EG-domstolen. Utfallet blev olika – trots att bägge domarna var och en på sitt sätt framstår som logiska och välunderbyggda. Avsikten är här att belysa konsumtionsprincipen i ett globalt perspektiv sådan den nu utkristalliserats och diskutera dess effekter i gemenskapen, den nationella rättsordningen och för framtida industriellt skyddstänkande.

⁴ Varumärkesrättslig konsumtion presenteras i Koktvedgaard, M. och Levin M. (*Koktvedgaard/Levin*), Lärobok i Immaterialrätt, (Norstedts, 5 Uppl. 1997), s. 323 ff.; Levin, M., *Noveller i Varumärkesrätt*, (Juristförlaget 1990) s. 105 ff, Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare* (1993) s. 182 ff och Pehrson, L., *EG och immaterialrätten* (Juristförlaget 1985).

⁵ Se följande nordiska kommentarer: Blok, P., *Patentrettens konsumtionsprincip* (Juristförbundet 1974), s. 90 ff och s. 185 ff.; Bernitz, U., *Åberopande av annans varumärke vid parallellimport*, NIR 1981 s. 41; Pehrson, L., *EG och Immaterialrätt*, Tfr 1989 s. 497, densamme *Nordiska Juristmötet*, Stockholm 1996 s. 376ff.; Andersen, A.J. & Wallberg, K., *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven*, *Juristen* 1992 s. 32 ff.; Fejø, J., *Varemærkeretten i EF-Perspektiv*, *Vennebog til Mogens Koktvedgaard*, (N&S 1993), s. 261 ff.; Rasmussen, J., *Det varemærkeretlige konsumtionsprincip ifølge EF-direktiv 89/104 (og Forordning 40/94)*, NIR 1994 s. 299; Kjølbye, L., *Varemærkeretlige konsumtionsspørgsmål*, Ufr 1994 B 58; Schovsbo, J., *Grensefladesspørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten*, (1996) s. 81; Rognstad, A., *Parallellimport. Tendenser og perspektiver i lys av den EF-rettslige inflytelse på norsk rett*, *Nordiska Juristmötet*, Stockholm 1996 s. 321ff.; Friis Bach, C., *Parallelimport af mærkevarer fra tredjelande*, Ufr 1996 B 495. Det är intressant att konsumtionsfrågan väckt så stor uppmärksamhet i Danmark, vilket säkert hänger samman med att Danmark som enda nordiska land implementerat Varumärkesdirektivet, men samtidigt i förarbetsuttalande lämnat utrymme för internationell konsumtion. Trots att den danska doktrinen enhälligt förespråkar en global konsumtion – om än på olika grunder – har praxis slagit in på en regional konsumtion och danska regeringen har avstått från att intervensera i EG-domstolen för en motsatt linje.

2. EUROPEISK VARUMÄRKESRÄTT

2.1 Begränsad gemensam reglering

För internationellt verksamma företag innebär det ett inte oväsentligt problem att varumärkesrätten fortfarande är nationellt reglerad på en marknad som i övrigt fungerar allt enhetligare. Det leder till betydande merarbete, onödiga kostnader och risk att genomtänkta varumärkesstrategier ifrågasätts på grunder som företagen har svårt att förutse. Försök att införa en total samordning i EU på varumärkesområdet har bara delvis lett till resultat.⁶ Den Varumärkesförordning⁷ som trädde i kraft 1996 ersätter inte nationell lagstiftning, utan kompletterar med ett alternativt europeiskt skydd. Förordningen ger möjlighet att genom ett enhetligt anmälningsförfarande registrera en rätt som gäller i hela unionen. Förbehållen är dock många och det återstår att se vilken betydelse förordningen får.

2.2 Långtgående harmonisering

Nationell lagstiftning dominerar fortfarande, vilket innebär att avvikelser förekommer.⁸ Genom 1989 års Varumärkesdirektiv⁹ har dock centrala begrepp i den nationella varumärkeslagstiftningen harmoniserats i syfte att förhindra snedvridande effekter. Med direktivet som bas kan EG-domstolen tolka

⁶ Första konventionsutkastet kom i mitten på 60-talet. Arbetet på att åstadkomma en unik och enhetlig reglering fortsatte ett drygt decennium utan framgång. Se vidare *Koktvedgaard/Levin* (fotnot 4), s. 292 ff.

⁷ "Varumärkesförordningen" – Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT 1994 L 11/1, EGT svensk specialutgåva område 17, volym 02 s. 3.

⁸ Skyddets omfattning kan skilja sig mellan länder förutsatt att skillnaderna inte skapar diskriminerande handelshinder. EG-domstolen, mål 144/81 *Keurkoop BV mot Nancy Kean Gifts BV*, 14 september 1982: [1982] REG 2853, [1983] 2 CMLR 47 p. 18; mål 158/86, *Warner Brothers Inc & Metronome Video ApS mot Eric Viuff Christiansen*, 17 maj 1988: [1988] REG 2605, [1990] 3 CMLR 684; och mål 35/87, *Thetford Corporation mot Fiamma Spa*, 30 juni 1988: [1988] REG 3585, [1988] 3 CMLR 549.

⁹ "Varumärkesdirektivet" – Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT 1989 L 40/1, EGT svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, med reviderad lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i EGT 1994 L 1/3.

begrepp i den nationella lagstiftningen och därmed skapas successivt en större överensstämmelse mellan de nationella lagarna.¹⁰

Beträffande konsumtion av varumärkesrätt har domstolen klargjort att artiklarna 30 – 36 i Romfördraget gäller för handeln mellan medlemsstaterna. I *EMI mot CBS*¹¹ tvistade ett brittiskt och ett amerikanskt företag om rätten att importera grammfoninspelningar gjorda i USA under skivmärket Columbia. Det brittiska och amerikanska varumärket hade ett gemensamt ursprung, men företagen var sedan lång tid separerade. Med tillämpning av EG-domstolens dåvarande syn på principen om "gemensamt ursprung" skulle det brittiska företaget inte kunnat motsätta sig sidoimporten. EG-domstolen fastslog emellertid att reglerna om fria varurörelser i gemenskapen inte var tillämpliga eftersom gemenskapens enhetlighet inte berördes.

It follows that neither the rules of the Treaty on the free movement of goods nor those on the putting into free circulation of products coming from third countries nor, finally, the principles governing the common commercial policy, prohibit the proprietor of a mark in all the Member States of the Community from exercising his right in order to prevent the importation of similar products bearing the same mark and coming from a third country.¹²

Om fördragets regler inte gör anspråk på att reglera frågan om konsumtion av varumärkesrätt vid import från tredje land överförs avgörandet till den nationella rättsordningen.¹³ Ytterligare en dimension har dock tillförts genom Varumärkesdirektivet, vars artikel 5 stipulerar att en varumärkesinnehavare ska kunna ingripa mot intrång. Rätten begränsas dock av artikel 7.1:

Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket i gemenskapen.

¹⁰ Direktivet för över initiativet för utveckling av varumärkesrätten från den nationelle lagstiftaren till EG-domstolen. Se Dyekjær-Hansen, K., Retsudvikling indenfor immaterialretsområdet – En statusrapport, NIR s. 1996 och EG-domstolen, mål C-251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport ("*Sabel mot Puma*"), 11 november 1997: äep. (Domen och övriga opublicerade domar liksom utlåtanden från generaladvokaten som refereras i denna artikel finns tillgängliga i preliminär version på EG-domstolens hemsida: [http:// europa.eu. int/cj/en/jurisp /index/htm.](http://europa.eu.int/cj/en/jurisp/index/htm)) Domstolen hade att ta ställning till begreppen "förväxlingsrisk" och "association" i direktivets artikel 4 och tolkade innebörden på ett för den nationella domstolen bindande sätt.

¹¹ EG-domstolen, mål 51/75, EMI Records Ltd. mot CBS United Kingdom Ltd ("*EMI mot CBS*"), 15 juni 1976, [1976] REG 811, [1976] 2 CMLR 235 p. 10 – 11.

¹² Mål 51/75, *EMI mot CBS*, (fotnot 11) p. 21. Inställningen är densamma om produkten kommer från land med vilket gemenskapen slutit frihandelsavtal enligt EG-domstolen, mål 270/80, Polydor Ltd & RSO Records Inc. mot Harlequin Record shops Ltd & Simons Records Ltd ("*Polydor*"), 9 februari 1982: [1982] REG 329, [1982] 1 CMLR 677.

¹³ Pehrson – Tfr, (fotnot 5) s. 510, 526.

Artikel 7 innehåller inte någon uttrycklig regel om hur import av originalvara, som marknadsförts utanför EU, skall hanteras. Bestämmelsen har i diskussionen getts olika tolkningar. Kommissionen förespråkade ursprungligen en internationell konsumtion både för Varumärkesdirektivet¹⁴ och Varumärkesförordningen, men efter invändningar från parlamentet och sociala och ekonomiska kommittén ändrades bägge förslagen genom tillägget "i gemenskapen". Det intressanta med detta tillägg var den medvetet positiva diskriminering som eftersträvades för europeisk industri. Parlamentet framhöll att från ett rent marknadsrättsligt betraktelsesätt skulle en internationell konsumtion leda till icke önskade handelspolitiska konsekvenser. Om tredje land inte godtar internationell konsumtion skulle kommissionens förslag medföra en diskriminerande behandling av europeisk industri.¹⁵

Konsumtionsbestämmelsen i EG-rätten kan således i ljuset av förarbeten anses peka mot en regional konsumtion. Kommissionen tillfogade att gemenskapen kan ingå internationella avtal om utvidgad konsumtion, samt att nationella domstolar kunde, under förutsättning av reciprocitet, tillämpa en internationell konsumtionsprincip.¹⁶

2.3 EU och EES

Varumärkesdirektivet gäller både i gemenskapen och EES-området. I princip skall en produkt som marknadsförts i ett EES-land omfattas av samma regler som gäller i EU:s medlemsstater. Enligt tilläggsprotokoll till EES-avtalet införlivas såväl EG-lagstiftning som rättspraxis rörande konsumtion av varumärkesrätt i EFTA-ländernas rättsordningar i samband med anslutningen till EES. Varumärkesrätten konsumeras om en produkt marknadsförts i ett EFTA-land, som är medlem i EES och sedan importeras till EU-medlemsstat eller tvärtom.¹⁷ Inte heller EES-avtalet ger föreskrifter om hur produkter från omvärlden ska hanteras.

¹⁴ Kommissionens ursprungliga förslag framlades den 25 november 1980 – OJ 1980 C 351/1.

¹⁵ Parlamentshantering – se OJ 1983 C 307/51.

¹⁶ Kommissionens reviderade förslag till Varumärkesförordning, EGT 1984 C 230/1. *Rasmussen* (fotnot 5), drar långtgående slutsatser av dessa förarbeten, vilka tillbakavisas av *Friis Bach* (fotnot 5). Enligt den senare väl utvecklade argumenteringen saknar förarbeten en avgörande betydelse vid tolkningen av gemenskapsakter.

¹⁷ Artikel 2 i Protokoll 28 till EES-avtalet.

3. KONSUMTION BEGRÄNSAR VARUMÄRKESRÄTTEN

Som redan framgått är frågan om varumärkeskonsumtion intimt förknippad med frihandelssträvanden, företags varumärkesstrategier och parallellhandels framväxt. Osäkerhet råder dock om hur dessa parametrar ska vägas mot varandra.

3.1 Nationell konsumtion

Att varumärkesrätt konsumeras i ett enskilt land när produkten satts i omlopp i detta land följer av allmänna varumärkesrättsliga grundsatser och framgår indirekt av lagstiftningen. Rättsinnehavaren har erhållit sin kompensation vid den första försäljningen och ska inte överkompenseras.

Europeiska länder har historiskt inte haft en enhetlig syn på hur konsumtion av varumärkesrätt ska hanteras i internationella förhållanden.¹⁸ Sverige har sedan mitten av 1960-talet följt Danmark (och majoriteten av kontinentala Civil Law länder) och tillämpat en princip om global konsumtion i varumärkesrättsliga sammanhang.¹⁹ Oavsett i vilket land en produkt har sålts med rättsinnehavarens samtycke kan denne inte invända mot att produkten förs in i landet. På samma sätt har Common Law i allmänhet godtagit internationell konsumtion, men baserad på en föreställning om en underförstådd licens.²⁰ Tanken är att en affärstransaktion förutsätter att all rätt följer med den förvärvade produkten – inklusive rätten att vidareförsälja den var helst produkten åtnjuter ett immaterialrättsligt skydd. Rättsinnehavaren måste uttryckligen begränsa denna möjlighet i avtalet eller genom märkning av produkten om det inte annars framgår direkt av omständigheterna. Andra länder har understrukit immaterialrättens begränsade geografiska räckvidd och bara accepterat konsumtion vid försäljning i det egna landet.

¹⁸ *Levin* (not 4) s. 114 ff.

¹⁹ Se NJA 1967 s. 458 (*Polycolor*). Jfr. tidigare praxis, som närmast tyder på att varumärkesregistrering i Sverige utgjorde hinder för import av äkta vara i vart fall när registreringsinnehavarna inte var samma person: NJA 1912 B 81, NJA 1932 B 873, NJA 1931 s. 169 (*Mosetig Battist*) och NJA 1960 s. 457 (*Prestige*).

²⁰ Se t.ex. Bellamy & Child, *Common Market Law of Competition*, (Sweet & Maxwell, 4 ed. 1993), s. 508; O'Reilly, P. & Ohno, S., *International Exhaustion Principles*, les Nouvelles Septembre 1997 s. 97, som bl.a. redovisar amerikansk utvecklingen. Även Japan har anslutit sig till Common Law resonemanget. Se Fujino, J., *Parallel Import of Patented Goods Into Japan*, les Nouvelles, March 1998 s. 7 ff.

3.2 Regional konsumtion

Samarbetet i EU har medfört en ny syn på konsumtionsfrågor. Länder som tidigare inte tillämpat en global konsumtion har tvingats acceptera att konsumtionen i vart fall gäller i det regionala samarbetet för att säkra fria varurörelser mellan medlemsstaterna.²¹ När väl en produkt satts på marknaden i EU eller EES av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke kan parallellhandel mellan medlemsstaterna inte förhindras.²² Det spelar ingen roll om produkten åtnjuter immaterialrättsligt skydd på den främmande marknaden eller inte – avgörande är att det är med rättsinnehavarens samtycke som produkten ursprungligen marknadsförts.²³ Kommer produkten däremot ursprungligen från tredje land kan vidareförsäljning stoppas.²⁴

Domstolens rättspraxis begränsar möjligheterna att förhindra parallellhandel genom att på ett godtyckligt sätt använda olika förpackningar eller varumärken på samma produkt. Parallellimportören kan kringgå nationella hinder genom att märka²⁵ eller paketera²⁶ om sådana produkter på preciserade villkor. Inte heller kan rättsinnehavaren förhindra parallellhandlare från att använda varu-

²¹ Se Quitzow, C.M., Fria varurörelser i den europeiska gemenskapen (Ak. Avh. Publica 1995), s. 234 ff., som behandlar gränsdragningen mellan gemenskapsangelägenheter och nationella angelägenheter; Brown, J.R.C., Parallel Imports, Exhaustion of Rights in EU, les Nouvelles, June 1997 s. 49 och Lidgard, H.H., Licensavtal i EU (Publica 1997) s.50 ff., som koncentrerat framställer den regionala konsumtionsprincipens utveckling i gemenskapen.

²² EG-domstolen, mål 16/74, Centrafarm BV mot Wintrop BV, 31 oktober 1974: [1974] REG 1183, [1974] 2 CMLR 480.

²³ EG-domstolen, mål 187/80, Merck & Co. Inc. mot Stephar B.V. och Petrus Stephanus Exler, 14 juli 1981: [1981] REG 2063, [1981] 3 CMLR 463 senare bekräftat i mål C-267/95 & C-268/95, Merck & Co. Inc. mot Primecrown Ltd och Beecham Group plc mot Europharm of Worthing Ltd, 5 december 1996: [1996] ECR I-6285, [1997] 1 CMLR 83.

²⁴ Mål 51/75 EMI mot CBS, (fotnot 11).

²⁵ EG-domstolen, mål 3/78, Centrafarm BV mot American Home Products Corp., 10 oktober 1978: [1978] REG 1823, [1979] 1 CMLR 326 och mål C-349/95, Frits Loendersloot mot George Ballentine & Son Ltd ("*Ballentine*"), 11 november 1997, äep.

²⁶ EG-domstolen, mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, 23 maj 1978: [1978] REG 1139, [1978] 3 CMLR 217 och mål 1/81, Pfizer Inc. mot Eurim-Pharm GmbH, 3 december 1981: [1981] REG 2913, [1982] 1 CMLR 406. Jfr. den serie av bekräftande utslag som EG-domstolen avkunnat under senare tid: mål C-427/93, C-429/93 & C-436/93, Bristol Mayer Squibb, Boeringer Ingelheim och Bayer AG mot Paranova A/S, 11 juli 1996: [1996] REG I-3457, [1997] 1 CMLR 1151; och mål C-232/94, MPA Pharma GmbH mot Rhône-Poulenc Pharma GmbH, 11 juli 1996: [1996] REG I-3671; och mål C-71/94, C-72/94 & C-73/94, Eurim-Pharm

märket i sin marknadsföring när produkten förts till en ny marknad.²⁷ Samtliga åtgärder förutsätter att det inte sker större ingrepp än nödvändigt och att de vidtas utan att skada produkten fysiskt eller att allmänt nedgradera dess rykte.

Ett särskilt problem kopplat till konsumtionsfrågor har varit att fastställa när rättsinnehavarens samtycke till första marknadsföring kan anses föreligga. Helt klart är det fallet när produkten säljs av innehavaren själv eller något företag som ingår i koncerngemenskap eller på annat sätt står under gemensam kontroll med denne. Likaså omfattas licenstagare, återförsäljare, agenter och motsvarande mellanmän. Avgörande är att rättsinnehavaren i sådana förhållanden har en faktisk möjlighet att kontrollera kvaliteten och därmed identiteten på den tillhandahållna produkten. Huruvida han faktiskt gör det är hans egen sak.²⁸

Under någon tid hävdade domstolen att så snart varumärken hade ett gemensamt ursprung kunde parallellimport inte stoppas av rättsinnehavare i importlandet även om aktuella band saknades mellan denne och rättsinnehavaren i exportlandet.²⁹ EG-domstolen har i senare avgöranden uttryckligen reverserat sin tidigare inställning till det gemensamma ursprunget vad gäller tvångsvis överförda rättigheter³⁰ och därefter fastslagit att detta synsätt även gäller frivilliga överlåtelse.³¹ Det är bara när det föreligger aktuella band som konsumtionsprincipen kan åberopas. En annan sak är att en överlåtelse av ett varumärke kan ske under sådana former att en tillämpning av konkurrensreglerna i Romfördragets artiklar 85 och 86 kan aktualiseras.³²

Arzneimittel GmbH mot Beiersdorf AG, Boeinger Ingelheim och Farmitalia Carlo Erba, 11 juli 1996: [1996] REG I-3603, [1997] 1 CMLR 1222 och mål C-349/95, *Ballentine* (fotnot 25).

²⁷ Mål C-337/95, *Dior mot Evora* (fotnot 3). För svenskt vidkommande aktualiseras frågan i gränslandet mellan varumärkes- och marknadsföringsrätten. Se Nordell, P.J., Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken, NIR 1992 s. 487 ff.

²⁸ EG-domstolen, mål C-10/89, CNL-Sucal mot Hag GE, (*"Hag II"*), 17 oktober 1990: [1990] REG I-3711, [1990] 3 CMLR 571.

²⁹ EG-domstolen, mål 192/73, Van Zuylen Freres mot Hag A.G. (*"Hag I"*), 3 juli 1974: [1974] REG 731, [1974] 2 CMLR 127.

³⁰ Mål C-10/89, *Hag II* (fotnot 28), som gäller expropriation. Principen är även tillämplig vid tvångslicenser. Se EG-domstolen, mål 19/84, Pharmon mot Hoechst, 9 juli 1985: [1985] ECR 2281, [1985] 3 CMLR 775.

³¹ EG-domstolen, mål 9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal-Standard GmbH (*"Ideal Standard"*), 22 juni 1994: [1994] REG I-2789, [1994] 3 CMLR 857.

³² Mål 9/93, *Ideal Standard*, (fotnot 31) p. 59. Jfr. mål 51/75, *EMI Records mot CBS* (fotnot 11), p. 25 ff.

3.3 Internationell konsumtion

Frågan är nu vad samverkan i EU innebär för varumärkesrättens geografiska uttolkning. Att den nationella konsumtionsprincipen utsträckts till att omfatta hela unionen är klart. Huruvida denna regionala konsumtion gäller fullt ut i EES-området kan diskuteras efter 1997 års utslag från EFTA-domstolen som behandlas nedan. Huvudfrågan är emellertid om konsumtionen bara omfattar regionen eller om principen gäller generellt oavsett var produkten först sålts – även om det skett i tredje land. Behöver valet kanske inte ens regleras på gemenskapsplanet, utan medlemsstaterna kan fortfarande själva fastlägga de principer som ska gälla för respektive land. Osäkerhet i nationell rättspraxis³³ och doktrin³⁴ visar att något tydligt svar inte föreläggat på denna punkt.

4. PARALLELLHANDEL FRÅN TREDJE LAND TILL EES-OMRÅDET

Varumärkesrättens territoriella utbredning har under 1997 och 1998 varit föremål för prövning i tre ärenden i de europeiska domstolarna. Först ut var EG-domstolen i mars 1997. Här gällde det import av varor, som dock införts av varumärkesinnehavaren själv och därefter övertagits av en fristående tredje part och transporterats vidare. Varumärkesrätten ansågs konsumerad till följd av rättsinnehavarens eget agerande i överensstämmelse med den fastslagna regionala konsumtionsprincipen och frågan om internationell konsumtion ställdes

³³ Ett fåtal nationella domar efter Varumärkesdirektivets tillkomst bygger på regional konsumtion: Danmark: Vestre Landsret, UfR 1997.486 (*Diesel T-shirts*); Tyskland: Bundesgerichtshof, 14.12.1995, BGHZ 131 s. 308 (*Gefärbte Jeans*). Motsvarande domar lär finnas i Spanien, Holland och Italien.

³⁴ Förutom den intressanta diskussionen i framför allt dansk doktrin, som hänvisats till i fotnot 5, se den inträngande analysen av Rothnie, W.A., Parallel Imports (Sweet & Maxwell 1993); Beier, F.-K., Industrial property and the free movement of goods in the Internal European Market, International Review of Intellectual Property and Copyright Law (IIC) 1990 s. 131–160; Prändl, F., The Principle of Exhaustion applies to Third country Goods placed on the EEA-market, ECLR 1993 s. 43ff.; Koppensteiner, Markenrechtsentwicklung und Parallelimport, Öbl 1994 s. 195 och Heath, C., Trademark rights in Europe, European Review of Private Law 1996 s. 289, spec. 323 ff.

inte på sin spets.³⁵ EFTA-domstolen var den instans som först uttalade sig i ett rent internationellt konsumtionsärende.³⁶

4.1 Fakta i Mag Instrument

Mag Instrument Inc. är ett amerikanskt företag som tillverkar och säljer s.k. "Maglite lights" i USA, men som också vunnit framgångar på den internationella marknaden. Försäljning utanför USA sker genom exklusiva återförsäljare, som köper produkten i fast räkning och säljer den vidare i eget namn och för egen räkning. Återförsäljarna fastställer sin egen prispolitik, vilket kan leda till prisskillnader mellan olika länder. Mag Instrument har sökt och erhållit internationellt varumärkesskydd för ord och figurmärke kopplat till sina produkter. Detta skydd har också beviljats i Norge.

California Trading Company ("CTC") – är ett norskt företag, som parallell-importerade Maglite lights direkt från USA till Norge och sålde produkten på den norska marknaden utan tillstånd från Mag Instrument.

Mag Instrument instämde CTC till Fredrikstad Byrett med yrkande att svaranden skulle förbjudas att sälja Maglite-produkter i Norge och dessutom skyldighet för svaranden att utge skadestånd. I överensstämmelse med EES-avtalet ställde den norska domstolen en begäran om tolkningsförklaring till EFTA-domstolen rörande artikel 7.1 i Varumärkesdirektivet. Principfrågan gällde om "... the same provision (is) to be understood to the effect that exhaustion of the trade mark right may neither be limited to national exhaustion nor expanded to include international exhaustion?"

4.2 "Minimalister" mot "maximalister"

I EFTA-domstolen argumenterade såväl parter som intervenerande myndigheter och enskilda EFTA- och EU-stater för olika ståndpunkter rörande den internationella konsumtionen. Noterbart är att Sverige inte intervenerade till förmån för den linje, som man senare skulle komma att företräda i EG-domstolen.

³⁵ EG-domstolen, mål C-352/95, Phyteron International SA mot Jean Bourdon, 20 mars 1997, [1997] REG I-1729, [1997] 3 CMLR 199. Det är möjligt att fakta i ärendet inte stämde med underlaget för tolkningsfrågan och att EG-domstolen redan i detta fall kunnat ta ställning till frågan om internationell konsumtion. Domstolen nöjde sig med att fastslå att det faktum att varorna tillverkats i tredje land saknade betydelse vid bedömningen av ställda tolkningsfrågor.

³⁶ EFTA Court, advisory opinion Case E-2/97, Mag Instrument Inc. v California Trading Company Norway, Ulsten ("*Mag Instruments*"), 3 December 1997, äp.

EU-kommissionen, franska, tyska och brittiska regeringarna drev mot bakgrund av direktivets ordalydelse, dess tillkomsthistoria och dess syfte uppfattningen att nationell rätt inte kan anses begränsad till nationell konsumtion och inte heller självständigt föreskriva internationell konsumtion ("maximalism").

EFTA Surveillance Authority (ESA) och Lichtenstein hävdade för sin del att direktivet inte avgjorde frågan om internationell konsumtion. Denna måste bedömas mot bakgrund av nationella regler ("minimalism"). Norge framförde en pragmatisk uppfattning om att internationell konsumtion rent allmänt är att föredra för att undvika prisdiskriminering, marknadssegmentering och begränsad priskonkurrens. En snävare inställning till varumärkeskonsumtion försämrade den ekonomiska effektiviteten ("internationalism"?).

4.3 Medlemsstaternas ansvar enligt EFTA-domstolen

EFTA-domstolen redogjorde i sitt utlåtande noga för konsumtionsprincipens utbredning i gemenskapsrätten,³⁷ och noterade också att gemenskapspraxis inte förhindrade återopandet av en nationell rätt mot produkt från tredje land.³⁸ Mot denna bakgrund kunde domstolen fastställa att gemenskapskonsumtion är en minimistandard, som ersätter en begränsad nationell konsumtion i EES-området.

Beträffande den övre gränsen konstaterade domstolen dels att internationell varumärkeskonsumtion ligger i frihandeln, konkurrensens och därmed konsumenternas intresse. Parallellimporten leder till en prispress. Dessutom strider inte en internationell konsumtion mot varumärkets huvudsakliga funktion, som är att tjäna som en ursprungsidentifikation, som undanröjer risk för förväxling med produkter av annat ursprung.

Ingenting i samband med tillkomsten av EES-avtalet medförde enligt domstolen en skyldighet för enskilda medlemsstater att överge etablerad nationell praxis om internationell konsumtion. EES-avtalet avsåg uteslutande att säkra regional konsumtion i samarbetsområdet. Domstolen avvisade också maximalisternas resonemang om att internationell konsumtion skulle leda till interna problem för EES-samarbetet, vilket krävde att samma principer tillämpades i EU och EES. Enligt EFTA-domstolen saknades klara besked om rättsläget i

³⁷ Referens till mål 16/74, *Centrafarm BV mot Wintrop BV* (fotnot 22) och *Ideal Standard* (fotnot 31).

³⁸ Referens till mål 51/75, *EMI Records mot CBS*, (fotnot 11).

gemenskapen. Framför allt underströk dock domstolen att EES i motsats till EU är en frihandelszon med alla de effekter detta har.³⁹

Resonemanget ledde domstolen till slutsatsen att EES-samarbetet inte omfattade import från USA eftersom amerikanska produkter inte hade EES-ursprung. Konsumtion av varumärkesrätt för produkter från omvärlden reglerades således inte av EES-reglerna, utan fick avgöras med stöd av nationell rätt.⁴⁰

5. PARALLELLHANDEL FRÅN TREDJE LAND TILL EU

I gemenskapen har frågan om internationell konsumtion lyfts fram i *Silhouette-fallet*,⁴¹ som avgjordes genom dom den 16 juli 1998. Tre andra ärenden är fortfarande under behandling (se nedan).

5.1 Fakta i Silhouette-målet

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG är ett österrikiskt företag som tillverkar högkvalitativa modeglasögon och säljer dem under varumärket "Silhouette". Detta varumärke har registrerats i större delen av världen. Försäljning till detaljist sker antingen genom helägda dotterbolag eller självständiga återförsäljare.

³⁹ EFTA-domstolen hänvisade till Opinion 1/91 of the European Court of Justice regarding the Draft Agreement between the Community, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association, on the other, relating to the creation of the European Economic Area, [1991] REG I-6079.

⁴⁰ Mål E-2/97, *Mag Instrument*, (fotnot 36), p. 26: "The abovementioned differences between the Community and the EEA will have to be reflected in the application of the principle of exhaustion of trade mark rights. According to Article 8 EEA, the principle of free movement of goods as laid down in Articles 11 to 13 EEA applies only to goods originating in the EEA, while in the Community a product is in free circulation once it has been lawfully placed on a market in a Member State. In general, the latter applies in the context of the EEA only in respect of products originating in the EEA. In the case at hand, the product was manufactured in the United States and imported into Norway. Accordingly, it is not subject to the principle of the free movement of goods within the EEA."

⁴¹ EG-domstolen, mål C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* ("*Silhouette*"), 16 juli 1998, äep, angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Oberster Gerichtshof (Österrike), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG och Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, angående tolkningen av artikel 7 i Varumärkesdirektivet i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT 1994 L 1/3).

Bolaget tillämpar en högprispolitik och har bland annat vägrat att sälja till lågprisföretaget Hartlauer i Österrike. Det framgår dock inte av fakta i målet om Silhouette tillämpar en selektiv distributionspolitik i olika länder eller om Hartlauer är ett undantag och i så fall på vilka grunder som Silhouette kan tillåtas vägra leverera till Hartlauer. Inte heller framgår det på vilka grunder Silhouettes krav att produkterna inte får reimporteras till EU kan undgå förbudet i artikel 85.1. Dessa konkurrensrättsliga frågor är inte föremål för domstolens behandling.⁴²

1995 sålde Silhouette 21.000 glasögonbågar av utgående modell till ett bulgariskt bolag – enligt obekräftad uppgift med särskilt förbehåll om att bågarna bara fick säljas i f.d. östblocksländer. Glasögonen levererades i november 1995. Hartlauer kom redan i december samma år över hela partiet, återimporterade det till Österrike och annonserade att man tillhandahöll Silhouette-bågar till lågpris.

Silhouette stämde Hartlauer med interimistiskt yrkande om förbud att sälja produkter, som inte tidigare sålts av Silhouette i EES-området. Silhouette stödde sig härvid på österrikisk lagstiftning,⁴³ som skulle tolkas enligt artikel 7 i Varumärkesdirektivet. Silhouette hade inte konsumerat sin varumärkesrätt genom att sälja bågarna i Bulgarien.

Hartlauer invände att bågarna sålts utan förbehåll och att varumärkeslagstiftningen i Österrike dessutom inte medgav rätt att förbjuda försäljning av parallellimporterad produkt.

Underinstanserna avslag Silhouettes begäran och målet fördes genom revisionstalan till Oberster Gerichtshof, som i sin tur begärde en tolkningsförklaring beträffande Artikel 7 i Varumärkesdirektivet.⁴⁴ Den österrikiska domstolen uppgav att landet historiskt hade tillämpat en internationell konsumtionsprincip i varumärkesärenden. Varumärkesdirektivet hade införlivats i österrikisk rätt genom ett tillägg i §10a i Markenschutzgesetz.⁴⁵ Den österrikiska domstolen frågade om denna förändring innebar att Österrike därmed var förhindrat att tillämpa internationell konsumtion. Den österrikiske lagstiftaren hade uttryckligen lämnat frågan öppen i samband med revisionen

⁴² Se Hays, T. & Hansen, P., *Silhouette is Not the Proper Case Upon Which to Decide the Parallel Importation Question*, [1998] EIPR 277, som menar att Silhouette borde bedömas som en otillåten konkurrensbegränsning eftersom reimportförbudet strider mot artikel 85.1 i Romfördraget. Parallellhandel i egentlig mening är det inte fråga om.

⁴³ §10a Markenschutzgesetz, §§1 & 9 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb och §43 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch.

⁴⁴ Varumärkesdirektivet, se fotnot 9 ovan.

⁴⁵ §10a i österrikiska Markenschutzgesetz har följande lydelse i svensk översättning: Rätten till varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

av Markenschutzgesetz. Vidare begärde den österrikiska domstolen besked om ett förbudsföreläggande riktat mot parallellimportören kunde grundas direkt på direktivet.

5.2 Sverige företräder minimalisterna

Även om den ställda frågan rör en österrikisk producent, som fått sina produkter i retur från en öststat, har den en stor praktisk betydelse även för svenskt vidkommande. Den internationella konsumtionen har under senare år lett till att "factory outlets", som lever på parallellimport av billiga märkesvaror, vuxit fram i Sverige. Denna verksamhet, som också börjat tränga in i vanliga detaljhandelskedjor, skulle komma att stå eller falla med EG-domstolens ställningstagande. Detta innebar att Sverige ansåg en dom i ärendet som betydelsefull och intervenerade till förmån för en internationell konsumtionsprincip.⁴⁶

Svenska regeringen försökte inte mot direktivets ordalydelse – "i gemenskapen" – hävda att direktivet förespråkade internationell konsumtion. Däremot hävdade den svenska regeringen att Varumärkesdirektivet grundas på fördragets artikel 100a, som syftar till harmonisering av lagstiftning för att säkra den inre marknadens funktion. Därför gäller direktivets konsumtionsbestämmelse bara interna förhållanden och medlemsstaterna stod fria att hantera internationella förhållanden. Stöd för en sådan tolkning finns i direktivets ingress. Den svenska regeringen underströk att syftet med konsumtionsbestämmelsen i artikel 5 är att tillförsäkra rättsinnehavaren rätt att första gången marknadsföra en produkt. Detta bör även gälla i internationella sammanhang. Avgörande var dock den prispress, som en internationell konsumtion med åtföljande parallellhandel skapar.

⁴⁶ Utrikesdepartementet, Rättssekretariatet för EU-frågor, skriftligt yttrande av den 18 februari 1997. I Sverige betraktas ett yttrande i en rättsfråga som en offentlig handling. Övriga medlemsstaters yttranden är – liksom underlaget för hänvisande domstols tolkningsfråga – hemligstämplade trots att resonemangen delvis redovisas i domstolens Sitzungsbericht in der Rechtsache C-355/96. Det är därför inte möjligt att bilda sig en uppfattning om hur det är möjligt att enskilda regeringsrepresentanter i Storbritannien säger sig företräda en internationell konsumtionsprincip samtidigt som den brittiska regeringen i domstolen argumenterar för en regional konsumtionsprincip. Den synnerligen otidsenliga hemligstämplingen av denna typ av inlagor är föremål för prövning i EG-domstolen, mål C-189/98, G, van der Wahl mot EG-kommissionen äa. Målet är ett överklagande av Förstainstansrättens, mål T-83/96, 19 mars 1998, äep, [1998] 5 CMLR 954.

5.3 Övriga medlemsstater maximalister

Generaladvokaten Jacobs⁴⁷ följde inte den svenska linjen. Jacobs ställde "minimalisternas" (till vilka Sverige hörde) uppfattning som hävdade att direktivet bara gav en minimistandard mot "maximalisternas" (majoriteten av intervenerande medlemsstater) uppfattning att direktivet bara i begränsad utsträckning ger medlemsstaterna frihet att agera på varumärkesområdet. Direktivets syfte, ordalydelse och tillkomsthistoria pekade mot en regional konsumtion och innehöll ingen frihet för medlemsstater att i inhemsk praxis gå längre. Skulle ett land kunna tillåta internationell konsumtion skulle gemenskapssamarbetet komma i farozonen. Parallellimporterade produkter skulle föras in via detta land och sedan med stöd av kravet på fria varurörelser i gemenskapen kunna föras vidare. Därmed skulle de utländska varorna och indirekt principen kunna exporteras till samtliga medlemsstater, även sådana som förespråkade en regional konsumtion.

Jacobs uttryckte däremot förståelse för den svenska argumenteringen att varumärkets funktion tillgodosetts om innehavaren fått sälja produkten första gången oavsett var detta skett. En internationell konsumtionsprincip skulle ge konsumenterna stora fördelar. En sådan uppfattning överensstämmer dock inte med EG-domstolens tidigare rättspraxis, som konsekvent framhåller gemenskapsrättens specificitet.⁴⁸

5.4 Inte en nationell fråga enligt EG-domstolen

Inte heller EG-domstolen lät sig övertygas av den svenska argumenteringen, utan följde i allt väsentligt generaladvokatens argumentering. Domstolen klargör att artiklarna 5–7 i Varumärkesdirektivet ska tolkas så att "de medför en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke."⁴⁹ Med sedvanlig ändamålstolkning hänvisade EG-domstolen till den gemensamma marknadens funktion: en situation som innebär att vissa EU-stater skulle kunna tillämpa en internationell konsumtion medan andra åter endast accepterar regional konsumtion skulle medföra hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster.⁵⁰

⁴⁷ Yttrande av Generaladvokaten Jacobs av den 29 januari 1998 i mål C-355/96, *Silhouette*, äep.

⁴⁸ Mål 51/75, *EMI mot CBS*, (fotnot 11). Jfr mål 270/80, *Polydor*, (fotnot 12).

⁴⁹ Mål C-355/96, *Silhouette* (fotnot 41), p. 25

⁵⁰ Mål C-355/96, *Silhouette*, (fotnot 41), p. 27: "Denna tolkning är dessutom den enda som gör det fullständigt möjligt att förverkliga direktivets mål, vilket är att säkerställa den inre marknadens funktion. En situation som innebär att vissa stater skulle kunna lagstifta om internationell konsumtion medan andra endast lagstiftar om konsumtion inom gemenskapen skulle nämligen oundvikligen medföra hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster."

Till skillnad från generaladvokaten berör EG-domstolen inte de för konsumenterna positiva konsekvenserna av en internationell konsumtion, utan nöjer sig med att konstatera att de behöriga gemenskapsinstitutionerna alltid kan ingå internationella avtal och därigenom utvidga den konsumtion som föreskrivs i direktivet. Enskilda medlemsstater får dock inte själva besluta sig för att tillämpa en internationell varumärkeskonsumtion.

En tolkning av Varumärkesdirektivet mot bakgrund av dess ändamål (utan hänsyn till tillkomsthistoria och förarbeten) ledde således EG-domstolen till slutsatsen att direktivet "hindrar nationella regler enligt vilka de rättigheter som är knutna till ett varumärke skall anses konsumerade i fråga om varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES av innehavaren eller med hans samtycke."⁵¹

Till den österrikiska domstolens andra fråga huruvida direktivet kan ligga till underlag för ett förbudsföreläggande riktat mot parallellimportören, konstaterar domstolen att ett direktiv inte skapar skyldigheter för enskild, som kan åberopas mot denne. Medlemsstaterna måste se till att den nationella lagstiftningen innehåller erforderliga bestämmelser för direktivets rätta tillämpning och de nationella domstolarna ska i samma anda tolka dessa bestämmelser så att direktivets mål nås. Hur Österrike, som saknar bestämmelser i aktuellt hänseende, löser den knuten blir en fråga för den nationella domstolen.

Det är dock uppenbart att *Silhouette*-domen inte är sista ordet rörande konsumtion i gemenskapsrätten. Redan nu väntar tre mål på svar på ställda tolkningsfrågor.

Omständigheterna i det första fallet⁵² förefaller att vara att Wrangler sålt sina produkter i såväl tredje land (USA?) som Österrike och att varumärkesskydd i vart fall föreligger i Österrike. Detaljistkedjan Metro har parallellimporterat produkterna och Wrangler har mot detta förfarande åberopat sin ensamrätt att importera produkterna enligt österrikisk immaterialrätt. Den österrikiska domstolen frågar om Varumärkesdirektivets artikel 7.1 skall tolkas så att det ger varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket för varor som marknadsförts utanför EU. Dessutom undrar domstolen om märkeshavaren med stöd av enbart direktivet kan yrka på ett förbudsföreläggande.

Det andra fallet är en tolkningsfråga från Cour d'Appel de Bruxelles,⁵³ som frågar om Varumärkesdirektivet förhindrar varumärkesanvändning på vara som inte sålts av varumärkesinnehavaren i gemenskapen. Av frågorna att döma

⁵¹ Mål C-355/96, *Silhouette* (fotnot 41), p. 31.

⁵² EG-domstolen, mål C-278/97 Wrangler Germany GmbH och Metro-Selbstbedienungs-Grosshandel GmbH ("*Wrangler*"), äea, EGT 1997 C 295/19.

⁵³ EG-domstolen, mål 173/98, Sebago Inc. och S.A. Ancienne Maison Dubois et Fils mot S.A. G-B Unic ("*Sebago*"), äea, EGT 1998 C 209/25.

har de aktuella produkterna dels importerats direkt till Belgien, dels transit-hanterats i annan medlemsstat innan de förts till Belgien och slutligen marknadsförts i annan medlemsstat och sedan exporterats till Belgien – allt utan varumärkesinnehavarens samtycke.

Den tredje tolkningsfrågan kommer från Sø- og Handelsretten i Danmark⁵⁴ och avser parallellimport från tredje land av Calvin Klein-produkt. Sø- og Handelsretten begär besked om Varumärkesdirektivets artikel 7 är ett hinder för att "bibehålla, införa eller återinföra" internationell konsumtion i den nationella rättsordningen. Därutöver fångar domstolen upp diskussionen i dansk doktrin om betydelsen av reciprocitet i exporterande land – d.v.s. betydelsen av att detta land tillämpar principen om global konsumtion. Om detta skulle vara relevant för gemenskapsrätten vill Sø- og Handelsretten veta om den amerikanska inställningen kan anses reciprok. Domstolen tar avslutningsvis upp Varumärkesdirektivets artikel 7.2 och begreppet "skälig grund" för att motsätta sig sidoimport. Hur ska denna bestämmelse tolkas om den importerade varan skiljer sig i passform, färg, upplysningar på etiketten, behandling av det använda materialet, sömnad eller liknande? Tydligt rör det sig inte om parallellimport av identisk vara, utan snarare av en sidoimport av en snarlik produkt såld under samma varumärke.⁵⁵

De tre tolkningsfrågorna täcker således ett antal alternativa situationer och kompletterar därmed den enkla reimportsituation som förelåg i *Silhouette*.⁵⁶ Om EG-domstolen alls är beredd att nyansera sin inställning till konsumtionsprincipens tillämpning på varumärkesrätten öppnar således de ställda tolkningsfrågorna möjligheter. Målen befinner sig fortfarande i förberedelsefas. Medlemsstaternas yttranden är ingivna, men Sverige har förvånande nog avstått från att yttra sig.

6. KONSEKVENSER

Det kan finnas anledning att överväga konsekvenserna av EG- och EFTA-domstolarnas utslag från olika utgångspunkter.

⁵⁴ EG-domstolen, mål C-4/98, Calvin Klein Trademark Trust mot Cowboyland A/S, Dansk Supermarked Administration A/S, HBN Marketing ApS, Progress v/Peter Jensen samt Bilka Lavprisvarerhus A/S, EGT 1998 C 72/10.

⁵⁵ Enligt domstolens hittills gällande synsätt förefaller inte betydande produktavvikelser att spela roll. Se mål 58/80, *Dansk Supermarked*, (fotnot 70), som gällde parallellimport av sekunda vara under speciella omständigheter. Amerikansk rätt tillåter parallellimport av äkta vara men är samtidigt restriktiv när avvikelser förekommer. Se Zadra-Symes, L.J. & Basista, J.J., Using U.S. Intellectual Property Rights to Prevent Parallel Imports, [1998] EIPR 219.

⁵⁶ Se Hays & Hansen, not 42.

För det första är det uppenbart att de två utslagen måste bringas i överensstämmelse. Även om EFTA-domstolens resonemang kring skillnader mellan ett frihandelsområde och en tullunion är korrekt, krävs likväl en samsyn om EES-avtalet ska kunna fungera. Det finns även anledning att fråga sig om EG-domstolens svar är heltäckande eller om framtida rättspraxis kan leda till modifieringar.

För det andra måste slutsatser dras såväl för de parallellimporterande företagen, som "drabbas" av domen, som för den inledningsvis diskuterade frågan om hur långt industriföretagen kan gå i sitt varumärkestaktiska agerande.

För det tredje behöver slutsatser dras för nationellt vidkommande. Krävs förändringar av nationell rätt för att anpassa denna till en regional konsumtion? Lika viktigt från svensk utgångspunkt är det också att spekulera i om det finns politiska vägar att komma till rätta med vad som betraktas som en otillfredsställande dom.

6.1 Formella EU- och EES-frågor

Det faktum att EFTA-domstolen och EG-domstolen kommit till olika slutresultat är ägnat att förvåna och pekar på en svaghet i de europeiska systemen.⁵⁷ Det är naturligtvis intressant att EG-domstolen inte med ett ord berör EFTA-domstolens tidigare tolkning. Normalt bör de olika tolkningarna kanske inte leda till problem eftersom produkter med EES-ursprung omfattas av en regional konsumtion medan andra produkter inte är föremål för fria varurörelser i EES och därför kan särbehandlas.

Likväl förefaller det uppenbart att diskrepanser kan uppkomma. En norsk produkt, som dumpas i USA och sedan åter importeras till Europa har EES-ursprung. Invändningar kan inte göras om den importeras till EFTA-land, som tillämpar internationell konsumtion. Eftersom produkten har EES-ursprung

⁵⁷ För att undvika olikartade tolkningar föreslogs ursprungligen i EFTA-förhandlingarna att en gemensam domstol skulle tillsättas och i ett andra skede att EG-domstolen skulle få avge rådgivande (inte bindande) tolkningsbesked till EFTA-staternas domstolar. Bägge lösningarna avvisades under förhandlingarna av hänsyn till EG:s självständighet. EFTA-länderna inrättade därför EFTA-domstolen enligt separata avtal. Se Prop. 1994/92:170, bilaga 16 – Avtal mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol. Av avtalet framgår att domstolarna är inbördes oberoende, men att enhetlig tolkning av likartade fördragsbestämmelser ska eftersträvas. Artikel 3.1 i avtalet klargör att EFTA-staterna är överens om att de är bundna av EG-domstolens tidigare rättspraxis. I artikel 3.2 uttalas det vidare att "... EFTA-domstolen (skall) ta vederbörlig hänsyn till de principer som fastställts genom relevanta avgöranden av Europeiska gemenskapernas domstol, som meddelas efter dagen för undertecknandet av EES-avtalet..." Se vidare Norberg, S., m.fl., EG-rätten i EES (Publica 1994) s. 190 ff. Rothnie, (fotnot 34) s. 357, som dock kommer till slutsatsen baserat på mål 270/80 *Polydor*, (fotnot 12) att skillnaden i behandling av EU och EES är motiverad.

är den föremål för fri cirkulation i hela EES. Importeras samma produkt till EU-land kan varumärkesrätt åberopas för att stoppa marknadsföring. EFTA-domstolens resonemang är således bara tillämpligt på produkter som saknar EES-ursprung. För sistnämnda produkter kan å andra sidan den situationen uppkomma att de fritt kan importeras till EES-land (EU- eller EFTA-stat) i vilket varumärkesskydd inte föreligger. Att produkten är satt i omlopp i området innebär inte att den är föremål för fri rörlighet, utan intrångstalan kan föras i land där skydd föreligger. Det finns således brister även i EG-domstolens påstående att den regionala konsumtionen gör det fullständigt möjligt att förverkliga fria varurörelser i gemenskapen.

EFTA-domstolens resonemang är från en nordisk utgångspunkt bestickande. Parallellhandel skapar prispress utan att egentligen innebära ett avkall på rättsinnehavarens möjligheter att styra första marknadsföring och utan att skapa osäkerhet hos avnämarna om produktursprung. Möjligen slår domen undan benen på sofistikerade "brand managers" trixande med varumärkesstrategier och gör lägsta pris till måttstock i en allt mer internationaliserad handel. EG-domstolens utslag ger däremot uttryck för en mer protektionistisk linje, som är svårare att försvara från en varumärkesrättslig och frihandelsvänlig utgångspunkt, även om domen är i linje med lagstiftarens intentioner.

Konflikten i domsluten kommer säkert att behöva redas ut. Det förefaller väl inte osannolikt att EFTA-domstolens uppfattning kommer att få vika för den uppfattning som EG-domstolen givit uttryck för.⁵⁸

Kan EG-domstolen själv komma att ändra eller modifiera sin ståndpunkt och därmed eliminera en skenbar motsatsställning mellan domarna? Även om mycket talar för att regional konsumtion bekräftas i anhängigjorda mål har EG-domstolen i andra sammanhang överraskat och kombinerat en pragmatisk och integrationsbefordrande tolkning med ett internationellt synsätt. Någon av följande möjligheter kan inte uteslutas:

1. EG-domstolen reverserar sin uppfattning – internationell konsumtion mer integrationsbefrämjande än regional

Den tidigare genomgången visar två skäl för regional konsumtion: (i) Varumärkesdirektivet vilar på en positiv diskriminering till förmån för europeisk industri; och (ii) fria varurörelser måste upprätthållas i gemenskapen. Den positiva diskrimineringen förefaller närmast att vara resultatet av ett hugskott

⁵⁸ Utan att det föreligger någon absolut skyldighet är det sannolikt, mot bakgrund av det resonemang som utvecklats i fotnot 57 ovan, att EFTA-domstolen vid en förnyad prövning kommer att följa EG-domstolens utslag i *Silhouette* – om det skulle anses avvika från tidigare EFTA-praxis. EFTA-domstolens avgörande är endast rådgivande och inget hindrar nationella EFTA-domstolar att redan idag följa EG-domstolens utslag.

under parlamentsberedningen av Varumärkesdirektivet.⁵⁹ Det finns inte någon utredning, som visar att inhemska företag har fördel av, eller att en regional konsumtion befrämjar den fria rörligheten mer än andra lösningar.⁶⁰ Visar sig inte minst den senare premissen felaktig borde domstolen kunna vara beredd att ompröva sitt ställningstagande. Frågan är om inte en regional konsumtion i första hand skyddar multinationella (ofta amerikanska) företags märkesvaror, som tillverkas i lågprisländer och säljs dyrt på högprismarknader. Det är mer sällan som europeiska varor dumpas på ett sådant sätt att parallellhandel aktualiseras.⁶¹ Som framgår av exemplen ovan är det inte heller säkert att den regionala konsumtionen leder till fria varurörelser. Däremot leder en konsekvent genomförd internationell konsumtion till en maximalt fri rörlighet.

Möjligheten att EG-domstolen redan i *Wrangler, Sebago eller Calvin Klein* skulle frånga principerna i *Silhouette* förefaller dock alltför spekulativ. Domstolen är bunden av Varumärkesdirektivet om det inte kan anses stå i direkt strid med fördragstexten. Även om det är för tidigt att yttra sig säkert, är det inte troligt att reaktionen mot *Silhouette*-domen blir sådan att domstolen känner sig tvingad att söka nya lösningar.

2. Internationell konsumtion när varumärkesinnehavaren i export- och importlandet är densamma

En möjlig modifiering av *Silhouette*-domen vore om intrångstalan inte kunde föras mot parallellimportör när varumärkesinnehavaren är densamme i såväl export- som importlandet. En sådan tillämpning av den regionala konsumtionsprincipen skulle undanröja de mest iögonfallande negativa effekterna och dessutom vara i överensstämmelse med den rättsuppfattning som gällt i flertalet nationella rättsordningar. Linjen har stöd i äldre nordisk rättspraxis.

En tolkning av konsumtionsprincipen på detta sätt är inte i samklang med direktivets ordalydelse och i sina premisser i *Silhouette* framhöll EG-domstolen att ingen argumenterat för internationell konsumtion under processen. Det utesluter dock inte att domstolen kan ta upp frågan till prövning när väl sakförhållandena ger anledning. Direktivet skall tolkas ändamålsenligt både för att tillgodose kravet på fria varurörelser och en effektiv varumärkesrätt. Nationella särlösningar måste därför avvisas. Visar det sig däremot att en modifierad lösning tillgodoser stora konsumentintressen, utan att sätta varumärkesrättsliga grundsatser i fara och utan att leda till speciell diskriminering av europeisk

⁵⁹ Beier, F.-C., (fotnot 34), s. 159.

⁶⁰ Som framgår av fotnot 79 kommer regeringen att ge konkurrensverket i uppdrag att undersöka parallellhandels konsekvenser. En liknande utredning genomförs inom EU-kommissionen. Se Kobia, R., Reflections on the Effects of Future Enlargements of the E.U. on Industrial Property: The Case of Trade Marks, [1998] EIPR s. 183 i anslutning till fotnot 11.

⁶¹ Se även Heath (fotnot 34) s. 330 f.

industri, har EG-domstolen anledning att vara lyhörd. Om domstolen faller tillbaka på de principer som tidigare varit gemensamma för flertalet medlemsstater framstår en justering av en utrerad regional konsumtionsprincip som ändamålsenlig.

3. Varor som saknar EES-ursprung föremål för internationell konsumtion

En kompromiss mellan EG-domstolens och EFTA-domstolens utslag skulle kunna ligga i att parallellimporterade utländska produkter (*MAG*) inte erhåller varumärkesrättsligt skydd, medan reimporterade produkter med ursprung i EES-området (*Silhouette*) skyddas. Detta resonemang stämmer med förhållandena i de två avgjorda målen och skulle kunna förklara de olika domsluten – men inte de angivna motiven. För *Wranglers* och *Sebagos* vidkommande innebär det att EG-domstolen fastslår att den regionala konsumtionsprincipen bara tillämpas på produkter med EU-ursprung – i övrigt gäller global konsumtion för äkta parallellimport. Det är mer osäkert om denna princip kan tillämpas på *Calvin Klein* vid sidoimport av snarlik produkt

En sådan tolkning har fördelen att skapa en allmän prispress i Europa samtidigt som en viss möjlighet ges för europeiska producenter att möta konkurrensen på främmande marknader på de villkor som gäller där. Det är precis den effekt som parlamentet eftersträfvade. En diskriminerande praxis är inte unik i internationell handel.⁶² Däremot är det tveksamt om ett sådant slut dels överensstämmer med tolkningen av EG:s konkurrensregler vid hinder mot reimport från tredje land och dels med EU:s och medlemsstaternas internationella åtaganden i TRIPs.⁶³ Alternativet har onekligen sina poänger. Frågan är om det är EG-domstolen eller rådet som ska ta initiativ till en sådan förändring.

4. Nationella domstolar i medlemsstaterna får själva fastlägga frågan i förhållande till länder med garanterat ömsesidig inställning till global konsumtion

⁶² Enligt *Koktvedgaard/Levin* (fotnot 4), s. 330 f. fungerar den amerikanska skattelagstiftningen tillämpad på varumärkesrättsliga frågor på ett likartat diskriminerande sätt. I huvudsak förefaller dock den amerikanska lagstiftningen öppen för internationell konsumtion utan diskriminerande förtecken. Se *Zadra-Symes*, (fotnot 55).

⁶³ TRIPs överlåter i princip konsumtionsfrågan till den nationella rättsordningen, men genomförandet måste likväl ske med iakttagande av avtalets huvudprinciper (icke-diskriminering, "mest gynnad nation" och "stand still"). Se *Cottier, T.*, *The Prospects For Intellectual Property in GATT*, *Common Market Law Review* 1991 s. 383 och *Pilny, K.H., & Eagle, B.*, *The Significance of Intellectual Property at the Community Level vis-à-vis Non-E.U. Trading Nations*, [1998] *EIPR* s. 4 och *Friis-Bach* (fotnot 5), s. 501 f. Notera dock att GATT-avtalet i Artikel XXIV gör undantag för regional samverkan.

I samband med Varumärkesförordningens tillkomst förespråkade EG-kommissionen möjligheten för nationella domstolar att vid garanterad ömsesidighet från exportlandet tillämpa internationell konsumtion. Idén har också här efter haft vissa anhängare och aktualiseras av Sö- och Handelsrettens tolkningsfråga.

Förhoppningsvis avvisar EG-domstolen ett sådant synsätt. *Silhouette* tillåter inte särlösningar, som leder till skiljaktlig hantering i olika medlemsstater. Reciprocitetstanken är ytterst komplicerad att hantera med betydande svårigheter att fastställa inställningen i olika länder. Dessutom är det väl mer sällan som lågprisländer i Sydostasien utsätts för parallellhandel till landet och därmed alls har anledning att överväga frågan.

Alla alternativ till trots är ställt på att vi i framtiden kan räkna med att grundinställningen från *Silhouette*-avgörandet kommer att bestå. En anledning för EG-domstolen att manövrera försiktigt ligger i att konsumtionsprincipen i EG tillämpas även på andra immaterialrättigheter. I de nationella rättsordningarna är det i allmänhet bara varumärkesrätten som varit föremål för internationell konsumtion.⁶⁴ Det har sina fördelar om principerna i EU i stort är desamma oavsett vilken skydds rätt som bedöms. Ett fastställande av internationell konsumtion för samtliga immaterialrättigheter skulle innebära stora förändringar av gällande rätt för samtliga medlemsstater – även Sverige. För andra immaterialrättigheter finns i allmänhet inte någon harmoniserande lagstiftning, som klargör hur konsumtionsfrågor skall hanteras.⁶⁵

Ett ytterligare skäl för domstolen att agera försiktigt är att det inte är helt enkelt att fastställa de långsiktiga konsekvenserna för industri och handel om USA och EU skulle tillämpa en global konsumtionsprincip konsekvent. Att tro att effekten bara är prissänkningar för konsumenter utan återverkningar för investerande företag är att underskatta komplexiteten i problematiken.

⁶⁴ För svenskt vidkommande följer varumärkesrätten, som främst säkrar en ursprungsidentitet, en internationell konsumtionsprincip, (fotnot 19). Andra immaterialrättigheter, som snarare siktar till att möjliggöra optimal kommersiell exploatering, konsumeras vid omsättning i Sverige. Gemenskapsrätten kompletterar med att konsumtionen gäller också produkter från övriga Europa, vilket kommit till uttryck i svensk rätt: Patentlagen §3, Mönsterskyddlagen §5. På upphovsrättens område framgår den regionala konsumtionen av Internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) §1.

⁶⁵ Konsumtionsprincipen har kommit till uttryck i artikel 4c i direktivet om rättsligt skydd för datorprogram, 91/250/EEG, EGT 1991 L 122/41, svensk specialutgåva område 17, volym 1 s. 111, artikel 5.5 i direktivet om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter, 87/54/EEG, EGT 1991 L 346/61, svensk specialutgåva område 13, volym 16 s. 95 och framför allt i artikel 9.2 i direktiv 92/100EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter, EGT 1992 L 346/61 (svensk officiell översättning saknas) samt artikel 5c i direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser, EGT 1996 L 77/20. För övriga immaterialrättigheter saknas motsvarande bestämmelser.

6.2 Konsekvenser för aktörerna

Konsekvensen av *Silhouette*-domen för industri och handel är att lågprisföretag, som med framgång idkat parallellimport av varumärkesprodukter från tredje land, inte kan fortsätta denna verksamhet utan risk för påföljder.⁶⁶

Inget hindrar dock handlare från att importera produkter från andra EU-stater om rättsinnehavarna tillhandahållit produkten på denna marknad till ett lägre pris. Av annonsering efter domen att döma väljer svenska parallellimportörer denna lösning. Inte heller torde företagen vara förhindrade att importera samma eller snarlik produkt från tredje land och tillhandahålla den under annat varumärke. Härvid kan det finnas anledning att påpeka att varumärkesdirektivets artikel 4 behandlar frågan om förväxlingsrisk. Med "förväxlingsrisk" förstås inte nödvändigtvis att varumärket skapar "associationer" till andra varumärken.⁶⁷ Här finns utrymme för viss kreativitet från parallellimportörens sida. Vidare kan möjligheten att importera varor med EES-ursprung via Norge övervägas – även om det inte är troligt att denna väg kommer att stå öppen särskilt länge.

Sett från de producerande företagens utgångspunkt – och det spelar egentligen inte någon roll om de har sitt huvudsäte i eller utanför gemenskapen – är EG-domstolens lösning inte orimlig. Genom åren har dessa fått finna sig i att det nationella varumärkesskyddet successivt urholkats i Europa till förmån för fria varurörelser. Parallellhandeln har vuxit med en betydande styrka på ett sätt som ibland gjort det svårt att motivera kostsamma produkt lanseringar, som sedan kunnat utnyttjas av s.k. "free riders." Sedan *Hag II*⁶⁸ kan dock en viss balanserande tendens spåras. Hänsyn tas inte enbart till varumärkets funktion som ursprungsindikator, utan också till dess ekonomiska betydelse. Förutsättningen är alltså att varurörelserna i gemenskapen inte sätts ur spel på ett godtyckligt sätt. Det är helt i linje med denna tendens att prisanpassande marknadsåtgärder i omvärlden inte nödvändigtvis slår igenom också på den europeiska marknaden. Företagen kan agera strategiskt, vilket naturligtvis kan vara av betydelse antingen för att göra sig av med obsoleta lager eller för att konkurrera på de villkor som kan gälla i andra länder.

Ett praktiskt problem för industrin gäller vilken betydelse det har att rättsinnehavaren uttryckligen stipulerar förbud mot export i samband med sin försäljning av produkten. Även om problematiken aktualiserats av den österrikiska domstolen blev den inte föremål för överväganden av EG-domstolen.

⁶⁶ Det förefaller som om uppmärksamheten på denna problematik är betydligt större i andra länder än i Sverige. I slutet av augusti 1998 hade fortfarande inget ärende anmälts till Stockholms Tingsrätt av det slag som kommit upp i andra medlemsstater.

⁶⁷ Mål C-251/95, *SABEL mot Puma* (fotnot 10).

⁶⁸ Mål C-10/89, *Hag II* (fotnot 28).

Som framgått av den tidigare genomgången är sådana villkor avgörande enligt Common Law för att parallellhandel ska kunna beivras.⁶⁹ Resonemanget har ingen tillämplighet i gemenskapsrätten. EG-domstolens resonemang är inte kopplat till principen om "underförstått medgivande", utan bygger på en omsorg om den gemensamma marknadens funktion. Från en sådan utgångspunkt saknar rättsinnehavarens vilja all betydelse.

Tvärtom kan en bestämmelse, som uttryckligen förbjuder reexport till gemenskapen, bedömas antingen vara i konflikt med reglerna om fria varurörelser,⁷⁰ eller som en konkurrensbegränsande överträdelse av Romfördragets artikel 85.⁷¹ Risken för ingrepp och sanktioner gör det klokt att inte förbjuda. Ett positivt klargörande av vilka områden som omfattas kan knappast betraktas som ett exportförbud, men ger besked om att någon underförstådd rätt att fritt hantera den sålda varan inte föreligger. Försiktighet är dock på sin plats även i sådana fall.⁷²

6.3 Konsekvenser för Sverige och övriga nordiska länder

För svenskt vidkommande inställer sig frågan om *Silhouette*-domen ställer krav på förändringar av den svenska varumärkeslagstiftningen. Till skillnad från för-

⁶⁹ Brown, J.R.C., *International Exhaustion In Europe*, les Nouvelles, September 1997 s. 107, som är en fortsättning på den i fotnot 21 omnämnda artikeln.

⁷⁰ EG-domstolen, mål 58/80, *Dansk Supermarked A/S mot Imerco A/S*, 22 januari 1981: [1981] REG 181, [1981] 3 CMLR 590. Fallet är märkligt på det sättet att artikel 30 här anses förhindra en marknadsuppdelande avtalsbestämmelse mellan två individuella parter. Domstolen anförde i p. 17: "It must furthermore be remarked that it is impossible in any circumstances for agreements between individuals to derogate from the mandatory provisions of the Treaty on the free movement of goods. It follows that an agreement involving a prohibition on the importation into a Member State of goods lawfully marketed in another Member State may not be relied upon or taken into consideration in order to classify the marketing of such goods as improper or unfair commercial practice."

⁷¹ Se EG-kommissionen, beslut 72/238/EEG, *Raymond & Nagoya Rubber Co. Ltd*, 9 juni 1972, OJ 1972 L 143/39, [1972] CMLR D45 och *SABA*, 15 december 1975, OJ 1976 L28/19, [1976] 1 CMLR D61. Se även Hays & Hansen (fotnot 42) s.281 ff.

⁷² Det är svårt att förena EG-domstolens syn på exportförbud, som ju faktiskt innebär att företag inte med avtalsklausuler kan förhindra parallellhandel från tredje land med det synsätt domstolen ger uttryck för i *Silhouette*-målet. Se beträffande exportklausuler EG-domstolen, mål C-306/96, *Javisco International and Javisco AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, 28 april 1998, äp, [1998] 5 CMLR 172; mål C-70/93 *BMW AG mot Auto-Leasing D GmbH*, 24 oktober 1995: [1995] REG I-3439, [1996] 4 CMLR 478; mål 1819/77, *Miller mot EG-kommissionen*, 1 februari 1978: [1978] REG 131, [1978] CMLR 334; mål 29 & 30/83, *Compagnie Royale Austurienne des Mines SA och Rheinzink GmbH mot EG-kommissionen*, 28 mars 1984: [1984] REG 1679, [1985] 1 CMLR 688. Jfr. Rognstad, (fotnot 5), spec. s. 364 pekar på sambandet mellan reglerna om fria varurörelser och konkurrensrätten.

hållandena i Danmark⁷³ saknar den reviderade svenska lagen liksom den norska och finska⁷⁴ bestämmelser som implementerar Varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse. Å andra sidan innehåller lagen inte heller någon bestämmelse som direkt strider mot direktivet.⁷⁵ Frågan är överlämnad till de rättstillämpande myndigheterna och det finns enligt svensk rättstradition anledning att utgå från att dessa kommer att tillämpa lagen fördragskonformt. Därmed skulle man möjligen kunna anse att Sverige uppfyllt sina fördragsskyldigheter. Med hänvisning till den tveksamhet som råder i Sverige till visheten i EG-domstolens uttolkning av konsumtionsprincipen vore det därför klokt att lämna tingen vid dess nuvarande ordning.

Det är emellertid tveksamt om ett sådant tillvägagångssätt är korrekt. EG-domstolen har i andra sammanhang ställt krav på att direktiv implementeras i den nationella rättsordningen på ett otvetydigt sätt.⁷⁶ I en situation där det kan antas att svensk grunduppfattning skiljer sig från den tolkning som domstolen gjort är det angeläget att lagstiftningen blir extra klar.⁷⁷ Det kan därför vara rimligt att Sverige följer det danska exemplet. Lämpligt nog är den svenska varumärkeslagstiftningen för tillfället föremål för översyn i ett nordiskt samarbete⁷⁸ och det kan antas att frågan kommer att bli föremål för fördjupade överväganden i detta forum.

Hela problematiken har emellertid också en handelspolitisk dimension. Som diskuterats ovan, kan det ifrågasättas om en regional konsumtion verkligen är det effektivaste sättet att säkra fria varurörelser i EU och om en sådan princip verkligen leder till en fördel för den europeiska industrin. Det enda säkra är att

⁷³ Varemærkeslov nr 341 av den 6 juni 1991, § 6: Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.

⁷⁴ Svensk Varumärkeslag (1960:644), norsk Lov om varemærker av den 3 mars 1961 (Nr. 4.) och finsk Varumärkeslag 10.1.1964/7.

⁷⁵ Lagstiftningen uttrycker visserligen inte konsumtionsprincipen i termer av varumärkesdirektivet. Skälet är att vid 1993 års implementering av Varumärkesdirektivet föreslog regeringen i Prop 1992/93:48 s. 87 att regional konsumtion (och därmed inte internationell konsumtion) skulle gälla. Riksdagen förespråkade en mer frihandelsvänlig lösning. Till följd av osäkerhet om gällande europeiskt rättsläge ströks bestämmelsen helt.

⁷⁶ Jfr. EG-domstolen, mål 143/83, Kommissionen mot Danmark, 30 januari 1985, [1985] REG 427 p. 13 vari domstolen ställde krav på att likalönedirektivet skulle implementeras på ett otvetydigt sätt i den nationella rättsordningen. Oklara förarbetsuttalanden var inte tillfyllest för rättssäkerheten.

⁷⁷ Ett fall av tveksamt genomförande av konsumtionsprincipen i svensk rätt framgår av Prop. 1996/97:111 om rättsligt skydd för databaser. Se spec. motiveringen s. 45, som framstår som en misstolkning av gemenskapsrätten – inte minst när jämförelse görs med hur Varumärkesdirektivet införlivades i svensk rätt.

⁷⁸ Direktivet till varumärkesutredningen (fotnot 2) berör inte uttryckligen frågan om konsumtion, men gemenskapsrättens stora inflytande över framtida svensk lagstiftning på detta område gör att frågan måste behandlas.

en regional konsumtion utestänger den allmänna prispress som parallellimport från lågprisländer kan utgöra. Frågan är dessutom om EG-lösningen verkligen överensstämmer med internationella åtaganden att frigöra världshandeln genom WTO och TRIPs.

Den svenske handelsministern har omedelbart efter utslaget antytt att han nu kommer att agera för att ändra domen på politisk väg.⁷⁹ Stödet för ett sådant initiativ är säkert stort, men ett framgångsrikt resultat kräver större politisk "Fingerspitzengefühl" än Sverige hittills demonstrerat i sitt arbete i EU. Ett svenskt agerande bör inte ta sikte på att skapa särlosningar på det sätt som skedde vid argumenteringen i EG-domstolen. Att kräva att Sverige eller enskilda medlemsstater skall kunna upprätthålla en princip för det internationella varuutbytet samtidigt som andra länder arbetar efter en annan är ett grundskott mot gemenskapstanken, som knappast kommer att vinna respekt i något läger.

Däremot är det inget som hindrar Sverige från att i EU driva idén om att en internationell konsumtionsprincip bör genomföras i hela EU på immaterialrättens eller i vart fall varumärkesrättens område. Ett sådant agerande skulle vara i linje med en förankrad svensk rättspraxis, som i grunden gillas av ett stort antal medlemsstater och innebära fördelar för konsumentkollektivet utan att sätta varumärkesrättsliga grundprinciper i fara. Sannolikheten för att ett sådant resonemang skulle komma att accepteras är dock inte heller stor. Länder som tidigare förespråkade internationell konsumtion har bytt ståndpunkt till förmån för en regional konsumtion, även om det inte skett utan motstånd i länder som Tyskland, Holland och Storbritannien. Tanken avvisades också vid Varumärkesdirektivets införande.

Möjligen skulle det vara gångbart att driva en linje som innebär att konsumtionsprincipen inte tillämpas på varor med EES-ursprung när de återimporteras till EU, men väl på andra varor. Det ger fördelar och begränsar de negativa effekterna för producerande europeisk industri. Ett sådant förslag stämmer med skälet till att den regionala konsumtionen förordades vid den europeiska varumärkesrättens tillkomst. Den diskriminering mot internationell handel som ligger i ett sådant synsätt är inte idealisk för ett frihandelsvänligt land som Sverige. Det ska också understrykas att inställningen inte är självklar. För det internationella samfundet är det naturligtvis viktigt att skapa förutsättningar

⁷⁹ I pressmeddelande av den 24 augusti 1998 meddelar Närings- och Handelsdepartementet att Sverige begärt att frågan om konsumtion vid parallellimport tas upp i rådet och att kommissionen uppmanats att ta initiativ i ärendet. Målet är att förbudet mot parallellhandel ska slopas. Konkurrensverket kommer dessutom att ges i uppdrag att granska konsekvenser av de olika alternativen på prissättningen. Man kan mot bakgrund av dessa politiska initiativ fråga sig varför regeringen inte agerar för en förändring av EG-domstolens tolkning. Ett med andra stater samordnat genomtänkt intervenerande i de nu aktuella fallen hade kunnat leda till ett snabbt resultat och argument saknas inte, som framgår av den tidigare diskussionen.

för forskande och utvecklande industri att kunna investera och vidareutveckla.⁸⁰ En kortsiktig prissänkning för konsumenter har kanske långsiktigt betydligt allvarigare konsekvenser för samhället. Ett genomförande på EG-planen av en diskriminerande politik kan kanske leda till att frågan lyfts upp på en internationell nivå så att en väl avvägd internationell lösning kan skapas.

⁸⁰ Se Rothnie, (fotnot 20), s. 580 ff., som efter en ytterst detaljerad och genomträngande analys anbefaller en försiktig balans mellan olika intressen baserat på ett samspel mellan krav på fria varurörelser och upprätthållandet av en effektiv konkurrens. Lösningen kan diskuteras, men att det är många komplexa intressen som skall samordnas framstår som klart.