



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Sara Edlund

# Fästning Europa

- en analys av den europeiska  
varumärkesrättens regionala  
konsumtionsprincip

Examensarbete  
20 poäng

Katarina Olsson

EG-rätt / Immaterialrätt / Konkurrensrätt

Ht 2002

# Innehåll

<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>1</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR</b>	<b>4</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>5</b>
1.1    Bakgrund	5
1.2    Syfte och problem	6
1.3    Avgränsningar	7
1.4    Metod och material	7
1.5    Disposition	8
<b>2 PARALLELLIMPORT</b>	<b>9</b>
<b>3 SKYDDET FÖR VARUMÄRKEN</b>	<b>11</b>
3.1    Artikel 5 i Varumärkesdirektivet	11
3.2    Varumärkets funktion	11
<b>4 KONSUMTION AV VARUMÄRKESRÄTTIGHETER</b>	<b>13</b>
4.1    Varumärkesrätten kontra principen om varors fria rörlighet	13
4.1.1    Legal grund för inskränkningar i nationell varumärkesrätt	13
4.1.2    Konsumtion och fri rörlighet i EG-fördraget	14
4.2    Kodifiering av konsumtionsprincipen	15
<b>5 KONSUMTIONSPRINCIPEN OCH PARALLELLIMPORT</b>	<b>17</b>
5.1    Territoriell utsträckning	17
5.1.1    Regional konsumtion som minimi- eller maximinorm?	17
5.1.2    Silhouette – Sebago och Davidoff bekräftar	18
5.2    Samtyckebegreppet	19
5.2.1    Samtycke genom ursprung eller ekonomisk förbindelse	20
5.2.2    Kriterier för samtycke	21
5.2.3    Reflektioner	26
5.3    Marknadsföringsbegreppet	27

5.3.1	Nationell rättspraxis	27
5.3.2	Doktrin	29
5.3.3	Reflektioner	30
<b>5.4</b>	<b>Bevisbördans fördelning</b>	<b>32</b>
5.4.1	Davidoff/Levi's-domen	33
5.4.2	Stüssy-målet	34
5.4.3	Reflektioner	36
<b>6</b>	<b>FÖRBUD MOT KONKURRENSBEGRÄNSANDE AVTAL</b>	<b>40</b>
6.1	Varumärkesrätten kontra konkurrensrätten	40
6.2	Konkurrensbegränsande distributionsavtal	40
<b>7</b>	<b>ARTIKEL 81 OCH PARALLELLIMPORT</b>	<b>42</b>
<b>7.1</b>	<b>Distributionsavtal inom EU</b>	<b>42</b>
7.1.1	Absolut områdesskydd	43
7.1.2	Gruppundantagförordning 2790/99 och nya riktlinjer för vertikala avtal	47
<b>7.2</b>	<b>Internationella distributionsavtal</b>	<b>48</b>
7.2.1	Horisontella avtal	48
7.2.2	Distributionsavtal	49
<b>8</b>	<b>SAMSPelet MELLAN KONSUMTIONSPRINCIPEN OCH ARTIKEL 81</b>	<b>53</b>
8.1	Parallellimport inom EES	53
8.2	Parallellimport till EES från tredjeland	54
8.2.1	Micro Leader Business-domen	54
8.2.2	Doktrin	55
8.2.3	Reflektioner	57
<b>9</b>	<b>KONKLUSION</b>	<b>60</b>
9.1	Samtyckeskriteriet	60
9.2	Marknadsföringskriteriet	60
9.3	Bevisbördan för konsumtionskriterierna	61
9.4	Samspelet mellan konsumtionsprincipen och artikel 81	62
9.5	Avslutande kommentarer	63
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>64</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>67</b>

# Sammanfattning

Arbetet tar sin utgångspunkt i gränsområdet mellan immaterialrätten och konkurrensrätten. Syftet är att analysera en rad konsekvenser för parallellimporten av märkta varor efter introduktionen av regional konsumtion i Europa. Arbetet utreder den närmare betydelsen av konsumtionskriterierna i Varumärkesdirektivet artikel 7 samt fördelningen av bevisbördan för kriterierna. Arbetet avslutas med en utredning av EG-fördragets artikel 81:s betydelse för parallellimporten och dess samspel med den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen.

EG-domstolen har anlagt en restriktiv tolkning av samtyckeskriteriet. Ett samtycke måste vara klart och tydligt demonstrerat och därmed lämnas ett mycket litet utrymme för underförstått medgivande. Tolkningen bekräftar den regionala konsumtionsprincipen och ger varumärkesinnehavaren goda möjligheter till att kontrollera parallellimport från tredjeland.

Marknadsföringskriteriet har inte behandlats av EG-domstolen och därför måste viss försiktighet iakttas i slutsatser. Övervägande skäl talar emellertid för en relativt bred tolkning. I arbetet konkluderas att en vara torde anses marknadsförd redan när den finns tillgänglig på marknaden för slutkund eller när en förbehållslös överlåtelse skett till självständig näringsidkare etablerad inom EES-området. En extensiv tolkning av marknadsföringskriteriet kommer emellertid inte märkbart påverka varumärkesinnehavarens möjligheter att förhindra parallellimport.

Med stöd av de materiella reglerna i Varumärkesdirektivet kan vissa presumtioner eller riktlinjer uppställas för bevisbördans fördelning. EG-domstolen har slagit fast att parallellimportören skall visa att de konkreta varor som importen avser är marknadsförda inom EES med varumärkesinnehavarens samtycke. Det är oklart om EG-domstolens uttalande även gäller för marknadsföringskriteriet. Generaladvokatens förslag till avgörande i ett pågående mål öppnar upp för en mer nyanserad fördelning. I arbetet föreslås en liknande balanserad fördelning som bättre skulle avväga relevanta hänsyn i Varumärkesdirektivet än linjen i EG-domstolens tidigare avgöranden.

Ett exportförbud i distributionsavtal i tredjeland kan omfattas av artikel 81 om Javico-kriterierna är uppfyllda. Utövandet av en varumärkesrätt för att hindra parallellimport kan däremot inte strida mot artikel 81, med mindre utövandet utgör syftet med, medlet för eller resultatet av ett distributionsavtal, vari ett exportförbud ingår. Det är endast fallet om varumärkesrätten ingår som en del i avtalet. Med anledning av detta bör artikel 81 endast tillämpas när effekterna av exportförbudet tillsammans med distributionsavtalet sträcker sig utöver de som följer direkt av varumärkesrätten.

Varumärkesinnehavarens goda möjligheter att kontrollera parallellimport från tredjeland påverkas därmed inte heller av artikel 81.

# Förord

Mitt val av ämnesområde för detta examensarbete beror på ett intresse redan från grundkurserna som sedan följts upp med inspirerande specialkurser i immaterialrätt och EU-konkurrensrätt. En vecka innan examensarbetets inlämning utkom en ny bok av Hans Henrik Lidgard som behandlar problemområdet. Mot bakgrund av tidsmässiga skäl har denna inte använts i arbetet.

Under skrivandet har jag inspirerats och assisterats av många personer och jag vill tacka dem alla. Särskilt min familj för tålmodigt stöd och uppmuntran. Martin Sunnqvist för att jag alltid är välkommen att ventiler mina tankar och pröva mina teser. Och Louise Wallin för värdefulla kommentarer och ihärdig uppmuntran.

Jag tar gärna emot kommentarer på innehållet i arbetet via min e-postadress: sarajedlund@hotmail.com

Göteborg, december 2002

*Sara Edlund*

# Förkortningar och förklaringar

EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EGD	Europeiska Gemenskapens domstol
VMD	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Med *inter-brand konkurrens* avses konkurrens mellan näringsidkare på samma nivå i distributionskedjan. (Exempelvis mellan producent och producent.)

Med *intra-brand konkurrens* avses konkurrens mellan näringsidkare på olika nivåer i distributionskedjan. (Exempelvis mellan producent och distributör.)

Med *maximinorm* avses en norm som fastställer en nivå och tillåter därmed inga lägre eller högre nivåer.

Med *miniminorm* avses en norm som föreskriver lägsta nivå och tillåter därför en högre nivå.

Med *tredjeland* avses land utanför EES-området.

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Relationen mellan immaterialrätten och konkurrensrätten beskrivs i litteraturen som konfliktfylld. Konkurrensrättens grundläggande mål är effektiv konkurrens med ett fritt marknadstillträde och fri prissättning, medan immaterialrätten kännetecknas av ensamrätter som skapar en exklusiv-ställning med möjlighet till en högre prissättning än vad som annars skulle vara möjligt. Därmed har immaterialrätten en viss konkurrensbegränsande effekt. Samtidigt anses de två rättsområdena ha ett antal grundläggande mål gemensamma.

Ensamrätten är inte ett mål i sig, utan kan endast rättfärdigas om den fungerar som ett medel för att främja samhällsutveckling och effektiv konkurrens i ett längre tidsperspektiv. I dagens samhälle med överskott på information utgör varumärket ett mycket viktigt konkurrensinstrument för näringsidkaren. Genom att inarbeta ett varumärke och därtill koppla vissa föreställningar kan näringsidkaren differentiera sina produkter från andra produkter och positionera sig på marknaden. Det varumärkesrättsliga skyddet för inarbetning av goodwill berättigas genom varumärkesinnehavarens investeringar av resurser i kvalitets- och produktförbättringar. Samhället vinner på det i form av dels reducering av konsumenters sökkostnader, dels i de initiativ som skapas i näringslivet för att konsekvent producera högkvalitetsprodukter. På så sätt motiveras varumärkesrätten som ett skydd för såväl konsument- som näringsidkarintressen.

Kärnan i varumärkesrätten är rätten att vara först med att omsätta den skyddade produkten på marknaden och hindra andra från att utnyttja den utan att betala ersättning. Denna avkastningsmöjlighet skapar initiativ för att investera intellektuella och ekonomiska resurser i utvecklingen av ett ökat utbud och kvalitet av produkter. Ett sådant ökat utbud är ett gemensamt mål för såväl immaterialrätt som konkurrensrätt.

Trots gemensamma mål uppstår situationer då immaterialrättsliga och konkurrensrättsliga hänsyn står emot varandra. En av dem är parallellimportsfrågan, där konkurrensrätten förespråkar frihandel och immaterialrätten rättighetshavarens berättigade intresse i marknadsstyrning. Parallellimport har traditionellt ansetts som något positivt ur konkurrensperspektivet, då företeelsen motverkar marknadsuppdelningar och verkar prispressande. För varumärkesinnehavaren ses parallellimporten som ett hot mot kontrollpositionen och skyddet av varumärkets goodwill eftersom parallellimportörer i sin hantering av varorna inte är bundna av avtalsförpliktelser på samma sätt som auktoriserade distributörer. Utgångspunkten



för arbetet är detta gränsområde mellan immaterialrätten och konkurrensrätten.

## 1.2 Syfte och problem

*Davidoff/Levi's*-domen är det senaste avgörandet från EG-domstolen (EGD) i kampen mellan varumärkesinnehavarna och parallellimportörerna. Domstolen bekräftar *Silhouette*- och *Sebago*-domarna, som inför den regionala konsumtionsprincipen inom den Europeiska Unionen (EU). Dessutom klargör domstolen att en varumärkesinnehavare som har marknadsfört varor utanför EES, utan att införa exportrestriktioner i distributionsavtalen, inte kan anses ha gett ett tyst samtycke till marknadsföring inom EES. Min avsikt är att i arbetet analysera en rad konsekvenser för parallellimporten av märkta varor efter introduktionen av regional konsumtion i Europa.

Med introduktionen av regional konsumtion som en maximinorm blir det i förbindelse med parallellimport viktigt att kunna slå fast var varan första gången sattes på marknaden, samt när varumärkesinnehavaren anses ha gett sitt samtycke till försäljning innanför EES-området. *Samtyckeskriteriets* innehåll och karaktär skall undersökas. Frågan är ur vilka omständigheter ett samtycke kan härledas. Vidare skall jag i arbetet utreda när en vara kan anses ha *förts ut på marknaden*. Frågan är om detta kan vara fallet när produkterna fortfarande är i händerna på distributörerna. I anslutning här till görs en granskning av placeringen för *bevisbördan* beträffande var produkterna först fördes ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke, då den ofta är av avgörande betydelse i praktiken. Det är meningslöst att ha rätt om man inte lyckas fullgöra en bevisbördan och även få rätt.

I arbetet kommer jag även undersöka om en användning av *EG-fördragets artikel 81* kan ändra på rätten för märkesinnehavaren att förhindra parallellimport från tredjeland. I *Javico*-domen, som avkunnades strax innan *Silhouette*-domen, fastslog EGD när ett exportförbud i ett avtal om distribution av varor i ett tredjeland kan vara i strid med artikel 81. Det skall undersökas vilken betydelse artikel 81 och *Javico*-domen har efter det att regional konsumtion infördes. Frågan är om artikel 81 fortfarande kan användas för att åsidosätta exportförbud i avtal utanför EU eller om artikel 81 har förlorat sin betydelse i förbindelse med sådana avtal efter införandet av regional konsumtion. Dessa frågor skall besvaras genom en analys av samspelet mellan den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen och EG-traktatens artikel 81, både i förbindelse med parallellimport innanför EU och i förbindelse med parallellimport från tredjeland in till EU.

## 1.3 Avgränsningar

Ämnet har en bredd eftersom det spänner över flera rättsområden och når ett djup när komplicerade problem uppkommer i flera av beröringspunkterna. På grund av begränsningar i tid och utrymme, men främst för att uppnå koncentration i framställningen, har avgränsningar varit nödvändiga.

Ibland utgår framställningen från principer och förutsättningar som gäller för immateriella rättigheter generellt, men i övrigt behandlas enbart varumärkesrätten. Inom EG-rätten är det främst konkurrensreglerna som behandlas. Reglerna om varors fria rörlighet, som också kan komma i konflikt med immaterialrätten berörs endast i samband med reglerna om konsumtion av varumärkesrättigheter.

Framställningen behandlar endast parallellimport av märkesvaror i dess ursprungliga form, dvs. frågor som kan uppstå vid ompaketering eller ommärkning av parallellimporterade varor utelämnas. Vidare kan påpekas att med parallellimport av märkta varor avses enbart äkta varor. Vid import av förfalskningar uppstår inte fråga om konsumtion, utan en sådan import kan alltid hindras oavsett var de tidigare har marknadsförts.

Eventuella avtalsmässiga problem som kan uppstå mellan en producent och dennes kontraktsförpliktade distributör på grund av en parallellimportörs förvärv lämnas utanför framställningen. Vidare berörs inte de sanktioner som kan följa av ett rättsstridigt beteende.

## 1.4 Metod och material

Arbetet har följt en sedvanlig juridisk metod. Ur ett metodiskt perspektiv kan arbetet med framställningen delas upp i två delar. Den första består i att systematisera och strukturera relevant källmaterial för att presentera ämnesområdenas rättsliga behandling. De två rättsområdena presenteras och därmed sätts ramverken för den fortsatta diskussionen. Utgångspunkten har här varit lydelsen av relevant författningstext. Främst rättsfall har studerats och använts för att tolka denna. Av betydelse är EG-domstolens rättspraxis, men vid frågan rörande marknadsföringskriteriet, som ännu inte behandlats av EG-domstolen, har nationell rättspraxis använts som hjälpmedel. Doktrin har även begagnats för att belysa olika alternativa lösningar där rättspraxis är oklar.

Den andra delen, som återfinns i reflektionsavsnitt samt kapitel 8 och 9, tar avstamp i redogörelsen för de juridiska ramverken och analyserar dess betydelse för parallellhandeln. Här finns två inriktningar, dels en utredande som refererar, kommenterar och drar slutsatser av det insamlade och presenterade källmaterialet, dels en argumenterande som diskuterar lösningar, värderar dessa och tar ståndpunkt. Inriktningarna samverkar i denna del. Den utredande är dominerande i huvuddelen av avsnitten, medan

den argumenterande särskilt kommer fram i reflektioner kring bevisproblematiken.

## 1.5 Disposition

I *de inledande kapitlen* ges en presentation av bakgrunden och förhållandet mellan parallellimport, varumärkesskyddet och EG-fördragets regler om fri rörlighet. I *kapitel 5* redogörs för användningen av konsumtionsprincipen i Varumärkesdirektivets artikel 7(1) i samband med parallellimport, särskilt begreppen ”samtycke” och ”förts ut på marknaden” samt bevisproblematiken.

I *kapitel 6 och 7* presenteras EG-fördragets artikel 81 och redogörs för användningen av artikel 81 i samband med distributionsavtal som förhindrar parallellimport, både avseende varor som satts på marknaden inom EES och i tredjeland. I *kapitel 8* analyseras samspelet och konflikterna mellan den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen och artikel 81, först i förbindelse med parallellimport inom EES och därefter i förbindelse med parallellimport från tredjeland till EES-området. I *ett avslutande kapitel* sker en uppsummering av slutsatser i arbetet.

Eftersom kapitel 2-4 samt 6-7 utgör en generell genomgång av relevanta juridiska ramverk för de aktuella rättområdena, kan de läsas kursivt av läsare med goda kunskaper inom dessa områden.

## 2 Parallellimport

Parallellimport avser import av varumärkesskyddade produkter vid sidan av de auktoriserade försäljningskanalerna för produkten och utan samtycke från varumärkesinnehavaren. Varorna har samma kommersiella ursprung som de auktoriserade distributörernas produkter och har tillverkats av varumärkesinnehavaren, eller har blivit licensierade för tillverkning med dennes samtycke. Det kan röra sig om ordinarie sortiment av säsongens produkter, men också avse andrasorteringar eller föregående säsongens utgående modeller. Varorna är äkta och utanför begreppet faller situationer, där det inte är någon förbindelse mellan varumärkesinnehavaren och tillverkaren av de parallell-importerade varorna.<sup>1</sup>

Parallellimport förekommer under särskilda kommersiella förutsättningar. Ett grundläggande krav är att det handlar om ett internationellt varumärke som är välkänt hos konsumenterna på importmarknaden. För att det skall finnas tillfredställande marginaler som incitament för parallellimportören, måste det finnas tillräckligt stora prisskillnader mellan olika marknader.<sup>2</sup> Det krävs vidare att det finns tillräcklig tillgång till produkter i form av temporära eller permanenta överskott.<sup>3</sup>

Det råder olika åsikter om parallellimportens samhällsekonomiska effekter. En mening är att parallellhandel gynnar konsumenterna genom att motverka internationell prisdiskriminering och främja *intra-brand* konkurrens. En annan uppfattning är att det finns hinder mot parallellimport som kan rättfärdigas på den grunden att de ökar den globala välfärden för konsumenter.<sup>4</sup>

Förespråkare för parallellhandel ser det höga priset i importlandet som ett uttryck för en övervinst, som inte står i proportion till kostnaderna för att bygga upp och upprätthålla en märkesvaras goodwill. Genom att öppna upp för parallellimport kan det högre priset på en marknad konkurreras ned till en acceptabel nivå. De menar att konsumenten har rätt att köpa kvalitetsprodukter till lägsta möjliga pris.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Konkurrensverket; *Parallellimport – effekter av Silhouette*, Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Nyköping, 1999, s. 9 och Schovsbo, J.; *Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenseretten*, København, 1996, s. 81 f.

<sup>2</sup> Det kan även röra sig om förutsättningar för att minska antalet mellanhänder i produktions – och distributionskedjan eller förskjutningar i valutakurser.

<sup>3</sup> Konkurrensverket; *Parallellimport – effekter av Silhouette*, Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Nyköping 1999, s.27 f. Se även Schovsbo, J.; *Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenseretten*, København, 1996, s. 86.

<sup>4</sup> Clark, A; *Parallel Imports: A New Job for Customs*, EIPR, 1999 s. 1.

<sup>5</sup> Kuilwijk, J. K; *Parallel Imports and WTO Law: Some Thoughts After Silhouette*, ECMRev, 1999 s. 293.

En hög prisnivå på en marknad behöver dock inte bero på prisdiskriminering. Förhållandena kan skilja sig från en marknad till en annan. Råder det hög *inter-brand* konkurrens kan det vara nödvändigt att göra betydande investeringar i försäljningsåtgärder för att de auktoriserade återförsäljarna skall kunna klara konkurrensen med produkter av annat märke. Parallellimport kan i en sådan situation ödelägga märkesinnehavarens motivation till att investera i kvalitet och utveckling och därmed minska utbudet av kvalitetsvaror till skada för konsumenterna.<sup>6</sup>

Ett vanligt argument mot parallellimport är att importören åker snålskjuts på exempelvis producentens satsningar i utveckling av produktkvalitet och marknadsföring, vilket minskar motiven för sådana marknadsspecifika investeringar. Vidare argumenteras att investeringar i kompletterande tjänsteutbud, såsom produktinformation, support, serviceverkstäder etc. minskar eftersom parallellimportörer utnyttjar tjänsterna utan att själva bidra till dem.<sup>7</sup> Parallellimport kan resultera i minskad differentiering av produktutbudet, vilket är till skada för konsumenterna.<sup>8</sup>

Inom EU har man lagt stor vikt vid marknadsintegrationen och inom unionen kan parallellimport som huvudregel företas fritt. Vad gäller parallellimport från tredjeland in till EU är rättsställningen oklar och kommer att diskuteras vidare i arbetet.

---

<sup>6</sup> Schovsbo, J; *Grænsefladepørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenseretten*, København, 1996, s. 87.

<sup>7</sup> Konkurrensverket; *Parallellimport – effekter av Silhouette*, Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Nyköping 1999, s 21.

<sup>8</sup> Kuilwijk, J. K; *Parallell Imports and WTO Law: Some Thoughts After Silhouette*, ECMRev, 1999 s. 293.

## 3 Skyddet för varumärken

Varumärkesrätten är det enda immaterialrättsområde, som är fullt ut harmoniserat på EU-nivå. Europeiseringen består i Varumärkesdirektivet (VMD)<sup>9</sup> och EG-varumärkesförordningen (EG-VMF)<sup>10</sup>. Direktivets syfte är att eliminera de negativa effekter som olika nationella varumärkesrättigheter kan ha för samhandeln, såsom att försvåra den fria rörligheten på den gemensamma marknaden eller främja otillåten konkurrensbegränsning. Varumärkesdirektivet harmoniserar de nationella materiella bestämmelserna inom varumärkesområdet. De nationella varumärkesrättigheterna är dock fortfarande begränsade till det nationella territoriet och bedömningarna i de nationella domstolarna sker fortfarande enligt nationell rätt, men den nationella lagstiftningen skall ges en direktivkonform tolkning i enlighet med Varumärkesdirektivet. För att undvika att medlemsstaterna tolkar den harmoniserade lagstiftningen olika ger artikel 177 i EG-fördraget EG-domstolen möjlighet att tolka oklara begrepp i direktivet och successivt skapa enhetlighet. Den långtgående harmoniseringen är ett viktigt steg i strävan mot en väl fungerande inre marknad.

### 3.1 Artikel 5 i Varumärkesdirektivet

Den ensamrätt som tillkommer varumärkesinnehavaren beskrivs i VMD:s artikel 5. Första och tredje punkterna stadgar en rätt att förhindra tredjeman att sälja, marknadsföra, importera eller exportera varumärkesskyddade varor, utan varumärkesinnehavarens tillstånd. Med denna rätt kan en innehavare av ett varumärke kontrollera varornas omsättning på marknaden och därmed hindra parallellimport.

Det har dock ansetts viktigt att det skydd som ensamrätten medför inte skall leda till en obegränsad kontrollposition. EG-domstolen fastslog därför tidigt att ensamrätten till ett varumärke inte skulle få hindra den som förvärvat en vara, som lovligt släppts ut på marknaden, att sälja den vidare (se kapitel 4 om konsumtion av varumärkesrättigheter).

### 3.2 Varumärkets funktion

Varumärket är ett kännetecken, som utgör förbindelselänken mellan företaget och dess kundkrets. Det har inget värde i sig, utan dess värde uppkommer i en bestämd kommersiell miljö. I rollen som förbindelselänk kan olika, delvis överlappande, funktioner urskiljas: ursprungsfunktionen,

---

<sup>9</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar.

<sup>10</sup> Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

individualiseringsfunktionen, kommunikationsfunktionen och garanti-funktionen.

Med varumärkets *ursprungsangivelsefunktion* avses dess förmåga att hänvisa till en viss näringsidkare. Konsumenten kan avgöra varans ursprung, vilket har betydelse vid köpval. Varumärket ökar konsumenternas möjligheter att associera information och intryck till rätt produkt och rätt näringsidkare. Närliggande är den *individualiserande funktionen*. Varumärken särskiljer en näringsidkares varor från alla andra varor av samma slag, så att konsumenten kan identifiera den produkt som denne efterfrågar. *Kommunikations-funktionen* innebär att genom marknadsföring blir varumärket en koppling mellan företaget och kundkretsen. Producenter och konsumenter kommer sällan i direktkontakt med varandra och reklam framstår då som ett viktigt medium för kommunikation mellan dessa grupper. Det finns ytterligare en funktion hos varumärket, nämligen *garantifunktionen*. Den verkar genom att kunderna förväntar sig att produkter från en seriös företagare har en viss kontinuerlig kvalitet och att denna förväntning måste infrias eftersom varumärket annars förlorar sin status och försäljningen minskar.<sup>11</sup>

I förhållande till parallellimport innebär inte de traditionella funktionerna, ursprungsangivelse och individualisering, några större rättsliga komplikationer. Varumärkesinnehavaren har intresse i märkningen och den första marknadsföringen av varorna, därefter är intressena uttömda. Vid parallellimport är varorna äkta och varumärket fyller därmed sin funktion som angivare av ursprung och individualiserare.<sup>12</sup> Accepterar man de marknadsstyrande funktionerna, kommunikationsfunktionen och garanti-funktionen, blir saken genast mer komplicerad.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kockvedgaard, M. och Levin, M; *Lärobok i Immaterialrätt*, Stockholm, 2000, s. 318 f och Schovsbo, J; *Grænsefladepørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten*, København, 1996, s. 88 ff.

<sup>12</sup> Schovsbo, J; *Grænsefladepørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten*, København, 1996, s 91.

<sup>13</sup> Lidgard skriver att varumärkets marknadsstyrande funktion idag är allmänt erkänd, Lidard, H.H; *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT Introduktionsnummer, s. 33.

# 4 Konsumtion av varumärkesrättigheter

## 4.1 Varumärkesrätten kontra principen om varors fria rörlighet

Det finns en inneboende konflikt mellan intentionen med den Europeiska Unionen och varumärkesrätten. Sedan samarbetets start har EU:s främsta mål varit att upprätta en gemensam marknad.<sup>14</sup> Den gemensamma marknaden bygger på en princip om rätt till obehindrat marknadstillträde, som bland annat skall garanteras med fri rörlighet över medlemsstaternas gränser och genom en ordning som övervakar att konkurrensen på marknaden inte snedvrids.<sup>15</sup> Varumärken är till sin natur territoriella ensamrätter och kan därför användas på sätt som kan hota den fria rörligheten av varor och leda till en uppdelning av den inre marknaden.

### 4.1.1 Legal grund för inskränkningar i nationell varumärkesrätt

Innan europeiseringen av varumärkesrätten fick juristerna förlita sig på primärkällor, såsom EG-fördraget. Till en början använde man konkurrensreglerna för att lösa problemen med immaterialrätternas handelshindrande effekter.<sup>16</sup> Fördragets konkurrensregler är dock mindre lämpade att tillämpa på handelshinder som uppkommer ur lagstiftningsåtgärder och EG-domstolen vände sig därför till fördragets regler om fri rörlighet för att finna en balans.

#### 4.1.1.1 Förbudet mot kvantitativa importrestriktioner

EG-fördragets artikel 28<sup>17</sup> förbjuder kvantitativa restriktioner på import och export mellan medlemsstaterna, samt alla åtgärder med motsvarande effekt, och främjar därmed den grundläggande principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen. Med kvantitativa importrestriktioner menas nationella bestämmelser som begränsar import mellan medlemsstaterna.

Det var länge oklart vad som innefattades i begreppet ”åtgärder med motsvarande verkan”. Begreppet skall enligt rättspraxis tolkas extensivt.<sup>18</sup> I

---

<sup>14</sup> Artikel 2 EG-fördraget.

<sup>15</sup> Se artikel 3 EG-fördraget.

<sup>16</sup> Se bl. a. mål C-56 och 58/64, *Établissements Consten SARL och Grundig-Verkaufs-GmbH mot Kommissionen*.

<sup>17</sup> Tidigare artikel 30.

<sup>18</sup> Craig, P. & De Búrca, G; *EU Law: text, cases and materials*, Oxford, 1998, s. 585f.



*Dassonville*-målet definieras begreppet som ”alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen”<sup>19</sup>. En nationell varumärkesrätt, som gör det möjligt för en varumärkesinnehavare att förhindra parallellimport, utgör således en sådan åtgärd med motsvarande effekt.

#### 4.1.1.2 Möjligheten till undantag

Enligt fördragets artikel 30<sup>20</sup> tillåts importrestriktioner som grundar sig på skyddet för industriell och kommersiell äganderätt, under förutsättning att de är nödvändiga och proportionerliga i förhållande till detta skyddshänsyn.<sup>21</sup>

Artikeln 30 skall ges en restriktiv tolkning.<sup>22</sup> En tillämpning av undantagsbestämmelsen förutsätter vidare att de nationella bestämmelserna inte utgör medel för godtycklig diskriminering eller förtäckta hinder för handel mellan medlemsstaterna. Bestämmelsen skapar inte något oinskränkt undantag för medlemsstaternas immaterialrättsliga lagstiftningar, utan främjar istället en avvägning mellan hänsyn till immaterialrättigheterna och den fria rörligheten för varor.

#### 4.1.2 Konsumtion och fri rörlighet i EG-fördraget

EG-domstolen har löst problemet genom att anta ett ändamålsresonemang vid bedömningen av nationella immateriella rättigheter i förhållande till gemenskapsrättens bestämmelser om fri rörlighet och bestämmelsen om medlemsstaternas egendomsordning. Domstolen införde en distinktion mellan *förekomst* och *utövande* av en immaterialrätt.<sup>23</sup> En gräns måste därmed dras mellan nationella regler som fastställer förekomsten av immateriella rättigheter och nationella regler som reglerar rättigheternas utövanden. *Förekomsten* av en immateriell rättighet kan inte falla under artikel 28, vilket följer av artikel 30 och 295, medan *utövandet* av rättigheten däremot kan strida mot artikel 28.

I *Centrafarm mot Winthrop*<sup>24</sup> fastslog EGD för första gången konsumtionsprincipen för varumärkesrätten med stöd av artikel 28. Läkemedelsföretaget Sterling Drug hade samtyckt till marknadsföring av dess produkter i

---

<sup>19</sup>Mål C-8/74, *Procureur du Roi mot Dassonville*, p.5.

<sup>20</sup> Tidigare artikel 36.

<sup>21</sup> Detta förstärks av artikel 295 i EG-fördraget (tidigare artikel 222), av vilken det framgår att medlemsstaternas äganderättsordningar inte skall påverkas av fördraget. Då immaterialrätten i princip utgör en egendomsordning torde detta innebära att EG-fördraget inte kan ingripa på immaterialrättens område. Genom att immateriella rättigheter innebär att rättighetshavaren tillförsäkras en ensamrätt kan dock den gemensamma marknaden komma att påverkas av utövandet av immateriella rättigheter.

<sup>22</sup> Craig, P. & De Búrca, G; *EU Law: text, cases and materials*, Oxford, 1998, s. 595.

<sup>23</sup> Se mål C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mgH mot Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*.

<sup>24</sup> Mål C-16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot Winthrop BV*.

England och försökte nu att förhindra parallellimport av produkterna till Holland genom att åberopa sin holländska varumärkesrätt. EGD uttalade att en varumärkesinnehavare inte kan motsätta sig parallellimport inom gemenskapsmarknaden, när en märkesvara har satts på marknaden i en medlemsstat av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Den nederländska lagen motverkade konsumtion och stred därmed mot den fria rörligheten. Därefter förklarade EGD att det *särskilda föremålet* för varumärkesrätten är att säkra varumärkesinnehavaren den exklusiva rätten att sätta produkten i cirkulation på marknaden för första gången. Därigenom skyddas innehavaren mot att konkurrenter drar fördel av varumärkets status och rykte genom att sälja varor som rättsstridigt bär varumärket.<sup>25</sup>

Distinktionen mellan förekomst och utövande kritiserades och efterhand utvecklade EGD principen om rättighetens *särskilda föremål*.<sup>26</sup> Principen medför att användningen av en varumärkesrätt kan enbart rättfärdigas under artikel 30, om användningen innefattas i rättighetens särskilda föremål. Domstolen har i senare praxis preciserat rättighetens särskilda föremål genom att definiera dess väsentliga funktion. Den väsentliga funktionen är att för konsumenten garantera att en märkt vara härstammar från en viss varumärkesinnehavare som är ansvarig för dess kvalitet.<sup>27</sup> Med dessa begrepp försöker domstolen definiera rättighetens kärna, inom vilken det kan göras begränsningar i den fria rörligheten för varor. Det innebär att först när varumärkesinnehavaren har fått utbyte av varumärkesrättens särskilda föremål förbrukas rätten.<sup>28</sup>

Relationen mellan immateriella rättigheter och de grundläggande principerna om fri rörlighet av varor och tjänster klargjordes genom EGD:s etablerande av konsumtionsprincipen. Principen innebär att när varumärkesskyddad produkt har satts på marknaden i gemenskapen av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke är innehavarens rättigheter inom EU konsumerade och reglerna om fri rörlighet har företräde.

## 4.2 Kodifiering av konsumtionsprincipen

Med harmoniseringen av varumärkesrätten på EU-plan kodifierades EG-domstolens praxis<sup>29</sup> i VMD:s artikel 7. Artikelns första stycke föreskriver:

---

<sup>25</sup> Mål C-16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot Winthrop BV*, p. 8.

<sup>26</sup> Distinktionen tycks helt uppgiven i och med *Hag II-fallet*, C-10/89, *Hag (II)*.

<sup>27</sup> Mål 102/1977, *Hoffmann-La Roche mot Centrafarm*, Mål 10/89 *Hag (II)*, Mål 9/93, *IHT Internationale Heiztechnik mot Ideal Standard*.

<sup>28</sup> Faull, J. & Nikpay, A; *The EC Law of Competition*, Oxford, 1999, s. 582.

<sup>29</sup> Se exv. mål C-192/73, *Van Zuylen Frères mot Hag*, mål 16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot Winthrop BV*, mål C-3/78, *Centrafarm mot American Home Products Corp.*, mål 119/75, *Terrapin (Overseas) Ltd. mot Terranova Industrie C.A.*, mål C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik mot Ideal Standard*.

”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 inom gemenskapen.”

Innebörden av artikeln är att varumärkesinnehavaren har förbrukat sina rättigheter att förhindra import och vidareförsäljning genom att föra ut produkten på marknaden. Varan kan därefter säljas vidare utan tillstånd från märkesinnehavaren. Rättsinnehavaren kan alltså inte kontrollera varornas vidare omsättning på marknaden längre än fram till dess att varan första gången sätts på marknaden inom gemenskapen. Den första marknadsföringen med samtycke inom gemenskapen är oåterkallelig.

Bestämmelsen är tvingande och dess effekt kan inte avtalas bort av parterna eftersom konsumtionsprincipen införts mot bakgrund av allmänna hänsyn, såsom omsättningens säkerhet samt konkurrens- och frihandelsintressen.<sup>30</sup> Konsumtionsprincipen är inte uttömmande i den betydelsen att en konsumtionseffekt inte kan uppnås på andra sätt, exempelvis genom EG-rättens regler om fri rörlighet eller de konkurrensrättsliga reglerna.

---

<sup>30</sup> Schovsbo, J; ”Samtykke” og konsumtion – samtykket i Varumærkedirektivets artikel 7, NIR, 2000 s. 339.

# 5 Konsumtionsprincipen och parallellimport

## 5.1 Territoriell utsträckning

Konsumtionsprincipen för varumärkesrätten etablerades inom EU genom *Centrafarm mot Winthrop*-fallet, såsom beskrivs ovan. Numer följer konsumtionsprincipen direkt av VMD:s artikel 7(1) och innebär att varumärkesinnehavaren förlorar sin möjlighet att styra vidareförsäljning av märkta varor efter det att han för första gången avyttrat varorna inom gemenskapen. Efter undertecknandet av EES-avtalet mellan EU-länderna och vissa EFTA-länder, blev området i bestämmelsen utvidgad till att gälla EU-länderna<sup>31</sup> samt Island, Norge och Liechtenstein.<sup>32</sup>

### 5.1.1 Regional konsumtion som minimi- eller maximinorm?

I förbindelse med parallellimport är konsumtionsprincipens geografiska utsträckning av avgörande betydelse. Formuleringen av artikel 7 (1) ger *prima facie* inte svar på principens utsträckning. Det var osäkert huruvida bestämmelsen utgjorde en minimi- eller maximibestämmelse. De europeiska länderna har historiskt inte haft en enhetlig syn på den territoriella utsträckningen av konsumtionen.<sup>33</sup> Flera medlemsstater tillämpade internationell konsumtion<sup>34</sup>, däribland Tyskland, Benelux-länderna, de skandinaviska länderna, Irland och Österrike. Som en minimistandard lämnar artikeln fritt för de individuella medlemsstaterna att gå utöver minimikravet och tillämpa en princip om internationell konsumtion, medan artikeln tolkad som en maximibestämmelse medför att konsumtionen skall vara EES-vid och inte sträcka sig vidare än det.

Innan harmoniseringen av varumärkesrätten på EU-plan fastslog domstolen i *EMI-domen*<sup>35</sup> att artikel 28 i EG-fördraget inte kunde användas mot varumärkesinnehavarens nationella rättighet att förhindra parallellimport från tredjeland. Det är således uteslutet att använda artikel 28 för att öppna upp för parallellimport från tredjeland in till EU. Eftersom konsumtionsprincipen i Varumärkesdirektivet är en kodifiering av EG-

---

<sup>31</sup> Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike

<sup>32</sup> Artikel 2 (1) Protokoll 28 EES-avtalet. Orden ”inom gemenskapen” ersattes med ”i en avtalsslutande part”, artikel 65.2 EES-avtalet, jämförd med bilaga XVII fjärde punkten till avtalet.

<sup>33</sup> Levin, M.; *Noveller i varumärkesrätt*, Stockholm, 1990, s. 114ff.

<sup>34</sup> Internationell konsumtion innebär att varumärkesinnehavaren inte kan stoppa import av märkesvaror om varorna har marknadsförts varsomhelst i världen av innehavaren själv eller med hans samtycke.

<sup>35</sup> Mål C-51/75, C-86/75 och C-96/75, *EMI Records mot CBS United Kingdom*.

domstolens tillämpning av artikel 28 på parallellimport, verkar det därför logiskt att även den är en regional princip.<sup>36</sup>

Kommissionens ursprungliga förslag till Varumärkesdirektiv byggde på en internationell konsumtion, men efter lobbying från bland annat europeisk industri ändrade kommissionen inriktning och argumenterade istället att ett införande av principen skulle vid frånvaro av reciprocitet i tredjeland resultera i en diskriminering av industrin inom EU.<sup>37</sup> Orden ”inom gemenskapen” infördes i bestämmelsen.

Trots att förarbetena pekade mot regional konsumtion var doktrin oenig om vilken konsumtionsprincip som gällde enligt Varumärkesdirektivet. *Rasmussen* konkluderade att principen om internationell konsumtion inte längre kunde upprätthållas av medlemsstaterna efter införandet av direktivet<sup>38</sup>, medan *Beier* argumenterade att det var öppet för de nationella domstolarna att gå vidare än direktivets minimibestämmelse och bevara eller införa internationell konsumtion.<sup>39</sup>

## 5.1.2 Silhouette – Sebago och Davidoff bekräftar

I *Silhouette*-domen<sup>40</sup> besvarade EGD frågan om konsumtionsprincipens territoriella räckvidd. Silhouette, tillverkare och distributör av högklassiga glasögon under varumärket ”Silhouette”, hade sålt ett parti utgångna glasögon till en bulgarisk distributör. Parterna hade avtalat att glasögonen enbart fick säljas i Bulgarien och tidigare Sovjetunionen.<sup>41</sup> Hartlauer, en österrikisk distributör som inte ingick i Silhouettes selektiva distributionsnät, köpte det aktuella glasögonpartiet och sålde det i sina egna lågprisbutiker i Österrike. Silhouette väckte talan mot Hartlauer för varumärkesintrång. Saken kom upp i den österrikiska högsta domstolen, som hänskjöt följande prejudiciella fråga till EG-domstolen:

”Skall artikel 7.1 [...] tolkas så, att varumärket ger innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket för varor som har förts ut på marknaden under detta varumärke i en stat som inte är fördragsslutande stat?”<sup>42</sup>

---

<sup>36</sup> Beier, F-K; *Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market*, IIC Vol. 21 No. 2/1990, s 156f.

<sup>37</sup> Rasmussen, J; *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, 4 EIPR 1995, s. 176.

<sup>38</sup> Rasmussen, J; *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, 4 EIPR 1995, s. 176f.

<sup>39</sup> Beier, F-K; *Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market*, IIC Vol. 21 No. 2/1990, s 160.

<sup>40</sup> Mål C-355/96, *Silhouette International Schmeid GmbH & Co. KG mot Harlauer Handelsgesellschaft GmbH*.

<sup>41</sup> Det var oklart från fakta inför EG-domstolen huruvida detta faktiskt skett.

<sup>42</sup> Mål C-355/96, *Silhouette International Schmeid GmbH & Co. KG mot Harlauer Handelsgesellschaft GmbH*, p. 14.

Generaladvokaten besvarade frågan jakande. Domstolen bekräftade slutsatsen, men omformulerade som följer:

”[...] artikel 7 [...] hindrar nationella regler enligt vilka de rättigheter som är knutna till ett varumärke ska anses konsumerade i fråga om varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.”<sup>43</sup>

Enligt domstolen skulle en annan tolkning strida mot syftet med direktivet. Domstolen hänvisade särskilt till tre av övervägandena i ingressen till direktivet. Det första övervägandet understryker att de då gällande varumärkeslagstiftningarna i medlemsstaterna innehöll olikheter som skulle kunna påverka den fria rörligheten för varor på ett negativt sätt och att det därför var nödvändigt att harmonisera dessa lagar. Det tredje övervägandet uttalar att full harmonisering inte är nödvändig, men att det skulle ske i förhållande till de aktuella bestämmelserna i nationell rätt eftersom de omedelbart påverkar den inre marknadens funktion. Slutligen hänvisade EGD till det nionde övervägandet, som betonar vikten av se till att varumärken ges samma rättsliga skydd i alla medlemsstater för att underlätta den fria rörligheten.

EGD konkluderade således att eftersom Varumärkesdirektivet innebar en komplett harmonisering av gemenskapsrätten angående konsumtion, stod det inte fritt för individuella medlemsstater att införa nationella regler om varumärkeskonsumtion som kunde påverka varors rörlighet inom gemenskapsmarknaden. Domslutet bekräftades och utvecklades i de efterföljande domarna *Sebago* och *Davidoff/Levi's*.

*Silhouette*-domen talar klarspråk i frågan om konsumtionens territoriella räckvidd, men dess konsekvenser är komplexa. Det uppstod snabbt nya obesvarade frågor såsom tvivel kring samtyckebegreppet och domens förhållande till konkurrensrättens artikel 81.<sup>44</sup> Båda dessa frågor behandlas nedan.

## 5.2 Samtyckebegreppet

Nyckeln i konsumtionsprincipen är samtycket. Placeringen av varor på marknaden av varumärkesinnehavaren själv eller med dennes *samtycke*, förbrukar de rättigheter som kan härledas från den ursprunglige innehavaren av varumärket.

---

<sup>43</sup> Mål C-355/96, *Silhouette International Schmeid GmbH & Co. KG mot Harlauer Handelsgesellschaft GmbH*, p. 31.

<sup>44</sup> Se bl.a. Pagenberg, J; ”*The Exhaustion Principle and ‘Silhouette’ Case*”, ICC, 1999, s. 27f och Cornish R.W; ”*Trade Marks: Portcullis for the EEA?*”, EIPR, 1998 s. 177.

### 5.2.1 Samtycke genom ursprung eller ekonomisk förbindelse

Det är relevant att avgöra vilka aktörers handlande som kan tillskrivas varumärkesinnehavaren och därmed dennes samtycke. Frågan vilka krav som kan ställas på förbindelsen mellan två aktörer för att de skall räknas som en enhet i varumärkesrättsligt hänseende skapade tidigt tolkningsproblem för EG-domstolen.

I *Hag I*-domen<sup>45</sup> försökte EG-domstolen lösa problemställningen genom att introducera principen om gemensamt ursprung. Principen innebär att innehavaren av en varumärkesrätt inte kan motsätta sig import av märkesvaror om varumärkena har gemensamt ursprung, dvs. att de hör eller har hört till samma verksamhet eller grupp av verksamheter. Domen behandlade frågan om en kaffeproducent från Luxemburg kunde förhindra import av kaffe med motsvarande märke från Tyskland. I Tyskland ägdes varumärket av Hag AG, som från början även innehade varumärkesrätten i Luxemburg. Hag AG hade dock fått sin varumärkesrätt i Luxemburg konfiskerad vid andra världskrigets slut. Bortsett från detta hade de två verksamheterna ingen förbindelse med varandra. Domstolen argumenterade att varumärkesrätten inte kan användas för att förhindra att varor, som är lovligt framställda i en medlemsstat, marknadsförs i en annan medlemsstat under samma varumärke med samma ursprung.<sup>46</sup> Avgörande för att konsumtionens inträde var att de två varumärkena hade gemensamt ursprung.<sup>47</sup> Det var utan betydelse att de två varumärkena ägdes av två juridiskt och ekonomiskt oberoende verksamheter. Det gemensamma ursprunget innebar att användningen av varumärkesrätten för att dela upp marknaden var oförenlig med principen om fri rörlighet under fördraget. Domstolen utvidgade därmed konsumtionsprincipen och antog en motsvarande snäv definition av varumärkesrättens funktion och särskilda föremål. I *Terrapin mot Terranova*-domen<sup>48</sup> tillämpades principen även på varumärken som var uppdelade genom frivilliga avtal.

Principen togs upp till revision i *Hag II*<sup>49</sup> och *Ideal Standard*<sup>50</sup>-domarna. I *Hag II*-fallet var såväl parterna, som problemställningen desamma som i Hag I. Rollerna som kärke och svarande var dock ombytta och domstolen kom fram till ett annat resultat. Domstolen förklarade att säkerställandet av fri rörlighet för varor inte är ett ständigt överordnat hänsyn vid tolkning av fördraget och accepterade att varumärkesrättigheter innebär en viss

---

<sup>45</sup> Mål 192/73, *Van Zuylen Frères mot Hag AG (Hag I)*.

<sup>46</sup> Jmf argumentationen i *Cassis de Dijon*, som bygger på principen om medlemsstaternas plikt att ömsesidigt godkänna varor som är lovligt producerade och marknadsförda i andra medlemsstater. Mål 120/78, *Rewe-Zentral-AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon)*.

<sup>47</sup> Innehavaren av varumärket i Luxemburg hade ytterst förvärvat varumärket från den tyska varumärkesinnehavaren.

<sup>48</sup> Mål 119/75 *Terrapin (Overseas) Ltd. mot Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co.*

<sup>49</sup> Mål 10/89, *CNL-Sucal SA mot Hag*.

<sup>50</sup> Mål 9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal Standard GmbH*.

begränsning i den fria rörligheten. Domstolen avvisade principen om gemensamt ursprung, åtminstone i expropriationssituationer, med huvudargumenten att det vid en expropriation saknas samtycke samt att synen på varumärkets funktion utvecklats inom rättspraxis sedan *Hag I-fallet*.<sup>51</sup> Då domstolen begränsade sitt avgörande angående samtycke till situationer med tvångsmässig överföring, kvarstod frågan vilka typer av samtycke som kan möjliggöra efterföljande innehavares användning av varumärkesrättigheter i situationer med gemensamt ursprung. Denna fråga klargjordes i *Ideal Standard*-domen, där domstolen definitivt förkastade principen om gemensamt ursprung genom att avvisa den även i situationer med frivilligt uppdelade varumärken.

Fokus skiftades här från ursprung till kontroll. EGD indikerade att en viktig funktion hos varumärket är att garantera att märkta varor har producerats under kontroll av en verksamhet, som är ansvarigt för dess kvalitet. Konsumtion inträder om varumärkesinnehavaren i importlandet och exportlandet är densamma eller om de står i ekonomisk förbindelse.<sup>52</sup> Härunder innefattas produkter som satts på marknaden av samma verksamhet, en licenstagare, ett moderbolag, ett bolag i samma koncern eller en ensamåterförsäljare. Däremot omfattas normalt inte situationer där en förvärvare av ett varumärke sätter en vara på marknaden, om det inte är någon rättslig eller ekonomisk förbindelse mellan överlåtaren och förvärvaren.<sup>53</sup> Domstolen förklarade att avgörande för om ekonomisk förbindelse föreligger mellan två juridiska personer är om varumärkesinnehavaren har möjlighet att avgöra vilka produkter som får märkas och kan kontrollera dess kvalitet. Det skall understrykas att det väsentliga är om märkesinnehavaren haft möjlighet till kvalitetskontroll, inte om denna kontroll faktiskt utförts.<sup>54</sup>

Härmed har domstolen fått principerna om varumärkets funktion och särskilda föremål i överensstämmelse med konsumtionsprincipen, enligt vilken varumärkesinnehavaren måste tolerera parallellimport om han har samtyckt till marknadsföring inom EES. Om det inte finns någon förbindelse mellan varumärkesinnehavaren och en eventuell producent av samma märkesvaror, kan varumärkesinnehavaren inte anses ha samtyckt till den marknadsföring av produkterna, som den oberoende producenten har företagit.

## 5.2.2 Kriterier för samtycke

Varumärkesinnehavarens samtycke skall hänföra sig till marknadsföring av varorna och till marknadsföring inom EES-området. Det är uppenbart att

---

<sup>51</sup> Premiss 13-15. Se bl.a. mål C-3/78, *Centrafarm mot American Home Products Corp*, särskilt p. 11-12.

<sup>52</sup> Mål 9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal-Standard GmbH*, p. 18.

<sup>53</sup> Craig, P. and De Búrca, G; *EU Law: text, cases and materials*, Oxford, 1998, s. 1034.

<sup>54</sup> Mål 267/95, 268/95, *Merck and Beecham*.



användningen av ett varumärke som en varumärkesinnehavare har samtyckt till inte kan kränka dennes rättigheter. Så länge som det föreligger ett klart och uttryckligt samtycke är detta en självklarhet, men ett samtycke bör också kunna vara underförstått i enlighet med allmänna civilrättsliga principer. Direktivet ger en harmoniserad bestämmelse rörande konsumtion av varumärkesrättigheter, men samtidigt existerar flertalet definitioner av samtycke under de olika nationella rättsordningarna.

I *Phyteron-fallet*<sup>55</sup> hade varumärkesinnehavaren samtyckt till avsättning av produkterna inom EU, efter att varorna förts på marknaden utanför EU, och därmed konsumerades varumärkesrätten. Nedan skall behandlas vad som krävs för att ett sådant samtycke till import från tredjeland skall anses föreligga.

### 5.2.2.1 Sebago-domen

I *Sebago-fallet*<sup>56</sup> klargjordes frågan om huruvida samtycke föreligger när varumärkesinnehavaren har medgivit marknadsföring inom EES av varor som är identiska med eller liknande de varor för vilka konsumtion görs gällande eller om medgivandet måste relatera till varje enskilt exemplar av varan.

Sebago, en amerikansk firma och innehavare av varumärkena ”Docksides” och ”Sebago” i Benelux-länderna, sålde skor under dessa märken genom ensamåterförsäljare. Fallet rörde ett parti äkta Docksides-Sebago skor, som var tillverkade i El Salvador och inköpta av en belgisk parallellimportör för att sedan bjudas ut till försäljning hos en stormarknadskedja. Det framgick inte i målet på vilken marknad det parallellimporterade skopartiet för första gången fördes ut, men det förutsätts i domen att det skedde utanför EES-området. Sebago väckte talan mot stormarknadskedjan för varumärkesintrång eftersom de menade att det inte förelåg något samtycke till marknadsföring inom EES-området. Eftersom skorna motsvarade de skor som den auktoriserade återförsäljaren sålde på den belgiska marknaden, argumenterade stormarknadskedjan, med stöd i varumärkets funktion som angivare av ursprung, att Sebago underförstått medgivit att identiska eller liknande skor marknadsfördes där av andra.

EGD konkluderade att det krävs samtycke till varje enskilt exemplar av märkesvaran för att konsumtion skall inträda. Domstolen hänvisade härvid till tidigare tolkningar av artikel 7 (1) i *Dior-* och *BMW-fallen*<sup>57</sup> samt lydelsen i artikel 7 (2), som alla talar om fortsatt marknadsföring av varor. EGD menade att det visar att principen om konsumtion endast gäller bestämda exemplar som redan satts på marknaden med varumärkesinnehavarens medgivande.

---

<sup>55</sup> Mål C-352/95, *Phyteron International mot Jean Bourdon*.

<sup>56</sup> Mål C-172/98, *Sebago och Ancienne Maison Dubois mot G-B Unic*.

<sup>57</sup> Mål C-337/95, *Parfums Christian Dior mot Evora BV* och mål C-63/97, *BMW*.

Avsättning utanför EES-området implicerar inte ett tyst samtycke inom EES, även om liknande varor cirkulerar inom området. Ett motsatt förhållningssätt, dvs. att samtycke till marknadsföring av en varutyp är tillräcklig, skulle leda till en urholkning av *Silhouette*-domen och den regionala konsumtionsprincipen.

### 5.2.2.2 Davidoff/Levi's-domen

I *Davidoff/Levi's-fallet*<sup>58</sup> fick EGD tillfälle att precisera under vilka förutsättningar ett samtycke föreligger i artikel 7(1):s mening. Huvudfrågan var huruvida ett tyst samtycke kan intolkas i distributionsavtalet, särskilt vid de tillfällen där exportrestriktioner inte är införlivade i avtalet.

Fallet var en sammanslagning av tre mål, som den engelska högsta domstolen fört till EGD. De första målet inleddes av Zino Davidoff, innehavare av varumärkena "Cool Water" och "Davidoff Cool Water" för toalettartiklar och kosmetiska produkter, mot den engelska parallellimportören A & G Imports. De två andra målen initierades av varumärkesinnehavaren Levi Strauss mot Tesco och Costco, som båda köpt in och sålt parallell-importerade Levi's jeans i England.

#### Zino Davidoff v. A & G Imports

Davidoff hade ingått ett exklusivt distributionsavtal med en lokal distributör i Singapore rörande försäljning av produkter märkta med Davidoffs varumärken. Enligt avtalet var distributören förpliktad dels att sälja produkterna endast inom det avtalade området, dels att vidareförmedla detta förbehåll till sina köpare. A & G köpte Davidoffs märkta varor i Singapore, importerade dem till England och började sälja dem där. Davidoff väckte talan mot A & G och hävdade att importen och försäljningen i England utgjorde ett intrång i företagets varumärkesrättigheter. A & G invände att Davidoff indirekt medgivit denna import och försäljning, eftersom något territoriellt förbehåll inte fanns på varorna, i köpekontraktet eller på annat sätt kommunicerats till dem.

Högstarättsdomare Laddie gav begreppet "samtycke" en mycket vid tolkning. I enlighet med äldre engelsk rättspraxis menade han att en varumärkesinnehavare skall antas ha givit sitt samtycke till parallellimport in till EES, så länge ett klart förbehåll inte gjorts. I engelsk rätt är ett avtalsmässigt förbehåll i ett återförsäljaravtal enbart bindande om alla led i distributionskedjan är informerade om förbehållet. Davidoff kunde således endast förhindra parallellimport om alla led i distributionskedjan faktiskt

---

<sup>58</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co mot Tesco Stores Ltd.*

hade ålagts förbud mot försäljning inom EES. Detta hade inte skett och Laddie menade att samtycke därmed förelåg.

Laddie motiverade vidare sitt resonemang genom att hänvisa till varumärkets funktion och särskilda föremål. Dess funktion, menade han, är först och främst att ange varans ursprung och dess särskilda föremål är varumärkes-innehavarens rätt att sätta produkten på marknaden för första gången. Laddie påpekade därefter att märkesvaror som har förts ut på marknaden utanför EES uppfyller ursprungsfunktionen. Det skulle därför vara oförenligt med varumärkesrättens föremål att låta varumärkesinnehavaren förbjuda parallell-import av varorna in till EES. Laddie använde alltså varumärkesrättens funktion och nationell avtalsrätt för att fastställa betydelsen av samtycke-begreppet.

Det var tydligt att Laddies argumentation ger uttryck för en kritisk inställning till att internationell konsumtion är utesluten enligt Varumärkesdirektivet. Domen skapade stor debatt i doktrin, då den kunde ses som ett försök att föra in internationell konsumtion genom bakhjulet.<sup>59</sup>

Den engelska domstolen avskrev därmed Davidoffs yrkande om interimistiska åtgärder och summarisk process, eftersom den ansåg att A & G:s argument inte var uppenbart ogrundade. Enligt domstolen gav målet upphov till principiella frågor, vilka behövde besvaras av EGD innan tvistefrågorna i målet kunde avgöras i en fullständig rättegång.

### **Levi Strauss v. Tesco and Costco**

Kort därefter inkom ett nytt liknande mål till den engelska domstolen. Fallet rörde Levi's jeans, som Tesco och Costco importerat från grossister och uppsamlingshandlare i Kanada, Mexico och USA och sedan sålt dem i England. Levi Strauss, innehavare av varumärkena "Levi's" och "501", sålde sina jeans i ett selektivt distributionssystem och vägrade sälja jeans till Tesco och Costco. Levi Strauss väckte talan mot Tesco och Costco och hävdade att importen och försäljningen av Levi's jeans utgjorde ett varumärkesintrång. Tesco och Costco invände att de kunde förfoga fritt över jeansen eftersom det inte framgick av deras köpekontrakt eller övrig information att varorna enbart fick säljas inom ett bestämt område. Den engelska domstolen beslutade sig för att vända sig till EGD och liksom Laddie be domstolen att närmare precisera vad som krävs för att samtycke skall anses föreligga. EGD sammanförde fallen.

I det förenade *Davidoff/Levi's*-fallet, var den främsta frågan till EGD om samtyckesbegreppet i VMD:s artikel 7 innefattar samtycke som givits såväl uttryckligen som underförstått. Och i så fall under vilka omständigheter.

---

<sup>59</sup> Se bl.a. Carboni, A; "Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd: A Way Around Silhouette?", EIPR, 1999 s. 524 och Gross, N; "Trade Mark Exhaustion: The U.K. Perspective", EIPR, 2001 s. 224.

Den engelska domstolen frågade särskilt om samtycke var ett nationellt eller gemenskapsbegrepp och om presumtioner från nationell rätt kunde användas i tolkningen.<sup>60</sup>

## EG-domstolens dom

Domstolen började med att hänvisa till *Silhouette*- och *Sebago*-fallen, som fastslår regional konsumtionsprincip och betonade att den inte skulle ta ställning till huruvida det gäller en internationell konsumtion. Domstolen begränsade sin uppgift till att uteslutande avgöra hur ett samtycke till marknadsföring inom EES skall uttryckas, när varorna är marknadsförda utanför EES.

Den första frågan som domstolen behandlade är huruvida ett samtycke måste vara uttryckligt eller om det även kan vara underförstått. EGD började med att slå fast att ”samtycke” i VMD:s artiklar 5 och 7 är ett gemenskapsbegrepp och att det ankommer på domstolen att ge begreppet en enhetlig tolkning. Alternativet skulle ge varumärkesinnehavarna ett varierande rättsligt skydd beroende på medlemsstaternas nationella lagstiftning. Detta skulle strida mot ändamålet med Varumärkesdirektivet, nämligen att uppnå samma rättsliga skydd i alla medlemsstater.<sup>61</sup>

EGD uttalade att ett medgivande klart måste uttrycka viljan att avstå från rätten till att kontrollera den första marknadsföringen inom EES. Medgivandet sker vanligtvis genom ett uttryckligt samtycke, men kan enligt domstolen även vara underförstått och följa av omständigheter som har inträffat före, samtidigt med eller efter avsättningen på marknaden utanför EES, om det tydligt framgår att innehavaren avstår från sin ensamrätt.<sup>62</sup>

Domstolen gick sedan vidare för att besvara den engelska domstolens frågor om huruvida ett underförstått samtycke kan följa enbart av varumärkesinnehavarens tystnad eller passivitet i olika situationer.

EGD hänvisade till kravet att det måste stå klart att ett samtycke har lämnats. Det måste, av de omständigheter som beaktas för att fastställa ett underförstått samtycke, med säkerhet framgå att varumärkesinnehavaren avstår från att återropa sin ensamrätt. Härav följer att det ankommer på parallellimportören att bevisa att det föreligger samtycke och inte att varumärkesinnehavaren skall bevisa motsatsen.<sup>63</sup> (Se närmare om bevisbördan i avsnitt 5.4 om bevisbördans placering.)

---

<sup>60</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co mot Tesco Stores Ltd*, p. 16 och 28.

<sup>61</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co mot Tesco Stores Ltd*, p. 39 – 43.

<sup>62</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co mot Tesco Stores Ltd*, p. 45 - 46.

<sup>63</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co mot Tesco Stores Ltd*, p. 53 - 54.

Domstolen konkluderade att det inte är tillräckligt med varumärkesinnehavarens tystnad för att det skall föreligga ett underförstått samtycke till avsättning inom EES av varor från tredjeland. Vidare klargör EGD att samtycke inte kan underförstås av det faktum att varumärkesinnehavaren inte har förmedlat exportförbehåll till EES till efterföljande köpare, det faktum att varorna inte är försedda med motsvarande förbehåll eller det faktum att det inte finns några motsvarande avtalsmässiga förbehåll.<sup>64</sup>

Avslutningsvis tog domstolen ställning till betydelsen av parallellimportörens eller förhandlarens kännedom om att varumärkesinnehavaren motsätter sig importen. Domstolen förklarade att parallellimportörens goda tro eller okunskap är utan betydelse för bedömningen om konsumtion inträtt.<sup>65</sup>

### 5.2.3 Reflektioner

Det är uppenbart att användningen av ett varumärke som en varumärkesinnehavare har samtyckt till inte kan kränka dennes rättigheter. Det är emellertid inte alltid självklart om medgivandet kommer från varumärkesinnehavaren eller om det verkligen föreligger ett medgivande till marknadsföring inom EES.

#### Vilka aktörer är relevanta för samtycke?

Det är relevant att avgöra vilka aktörers handlande som kan tillskrivas varumärkesinnehavaren och därmed dennes samtycke. För att två aktörer skall räknas som en enhet i varumärkesrättsligt hänseende krävs att de står i ekonomisk förbindelse. Avgörande för om det föreligger ekonomisk förbindelse är om varumärkesinnehavaren har möjlighet att avgöra vilka varor som får märkas och kan kontrollera dess kvalitet. Det är inte väsentligt om varumärkesinnehavaren faktiskt utför kontrollen, utan det skall endast finnas möjlighet därtill. Om det inte finnas någon förbindelse mellan varumärkesinnehavaren och en producent av märkesvarorna, så kan inte varumärkesinnehavaren anses ha samtyckt till den marknadsföring av varorna som den oberoende producenten har företagit.

#### Vilka omständigheter är relevanta för samtycke?

EG-domstolen anlägger en restriktiv tolkning av samtyckebegreppet. Istället för att dra upp positiva riktlinjer för samtyckesbedömningen, väljer

---

<sup>64</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co mot Tesco Stores Ltd*, p. 55 - 57.

<sup>65</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co mot Tesco Stores Ltd*, p. 66.

domstolen att ge en negativ definition av underförstått samtycke och uttalar att tystnad eller passivitet inte kan utgöra samtycke. Efter att domstolen har uteslutit flera "icke-handlingar" från relevanta omständigheter för samtycke, framstår det som mycket oklart om det finns utrymme för underförstått samtycke i det konkreta fallet.

## 5.3 Marknadsföringsbegreppet

Även marknadsföring är ett nyckelkriterium vid konsumtion. Ovan har problem kring varumärkesinnehavarens samtycke till marknadsföring inom EES behandlats. Enligt VMD:s artikel 7 kan också varumärkesinnehavarens egen marknadsföring inom EES medföra konsumtion. Det är därför viktigt att undersöka i vilka situationer en vara skall anses ha förts ut på marknaden.

Många märkesvaror produceras i tredjeland för att sedan transporteras till EES av varumärkesinnehavaren själv. En del av varorna som inte avsätts inom EES exporteras istället till ett tredjeland, där de fångas upp av en parallellimportör och återimporteras till ett EES-land. Här kan uppstå situationer där det är osäkert om varan har varit ute på marknaden inom EES. Problemen är inte lika tydliga rörande varor som producerats inom EES, men även här är det nödvändigt att avgöra när varorna anses ha förts ut på marknaden.

En vanlig distributionskedja består av producent, distributör och slutkund. Ibland kan samma aktör inta flera roller i kedjan, särskilt relevant i detta sammanhang är varumärkesinnehavaren. Frågan är vid vilka led i kedjan som konsumtion kan uppstå. Är rekvisitet uppfyllt redan när varan produceras i varumärkesinnehavarens regi eller när den efter ett förvärv fortfarande lagerhålls av denne? Anses varan marknadsförd redan när det fysiska exemplaret importeras till EES-marknaden i syfte att säljas där? Sker marknadsföring när en vara utbjuds till försäljning eller krävs det en konstaterad försäljning? Är försäljningen till distributör eller slutkund den relevanta i detta sammanhang? Och vad gäller för varor som varumärkesinnehavaren sålt till en näringsidkare inom EES för vidareförsäljning utanför denna marknad?

### 5.3.1 Nationell rättspraxis

Det framgår inte av direktivet hur marknadsföring skall uppfattas i detta sammanhang och det saknas vägledande avgöranden från EGD. Däremot har betydelsen av begreppet kommit upp till bedömning i nationell praxis, bland annat i *Peak*-fallet från Sverige och *Kipling bags*-fallet från Benelux-domstolen. Avsnittet är på intet sätt uttömmande avseende nationell rättspraxis.

### 5.3.1.1 Sverige: Peak Holding AB mot HK Factory Outlet

I *Peak*-fallet<sup>66</sup> väckte klädföretaget Peak, som är innehavare av varumärkena ”Peak Performance”, ”Peak”, ”R&D”, ”Red Oak” samt figurmärke ”fjädrar”, talan mot HK Factory Outlet (HK) för varumärkesintrång. Fallet rörde ett varuparti som Peak producerat i tredjeland och sedan fört in i EES i försäljningssyfte. På EES-marknaden hölls det tillgängligt för försäljning till konsumenter i Peaks egna butiker.<sup>67</sup> Peak sålde sedan det aktuella varupartiet till ett franskt bolag för vidareförsäljning utanför Europa (med undantag för Ryssland och Slovenien). HK, som köper och säljer kläder utanför de ordinära distributionskanalerna, invände att de aktuella varorna förts ut på marknaden inom EES genom Peaks försorg och att Peak därmed uttömt sin rätt att förbjuda försäljningen av varorna.

Peak hävdade att rekvisitet ”förts ut på marknaden” var uppfyllt först när den märkta varan lämnar innehavarens hand. HK menade att rekvisitet kan uppfyllas medan varan är i varumärkesinnehavarens hand om den innehas i syfte att föras ut på marknaden. HK argumenterade att rekvisitet åtminstone var för handen i de fall där innehavaren bjudit ut varan till försäljning på ett sådant sätt att den gjorts tillgänglig för konsumenter.

Tingsrätten konkluderade att övervägande skäl talar för att rekvisitet för konsumtion är uppfyllt vid den tidpunkt då en vara tillhandahålls för försäljning till konsument av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Att varorna faktiskt säljs är inget krav. Tingsrätten hänvisade till bestämmelsens ordalydelse och menade att det är rimligt att betrakta varor som saluförs i varumärkesinnehavarens butik som marknadsförda. Vidare skulle det vara ologiskt att fokusera bedömningen på försäljning till konsument, då en sådan transaktion mot ordalydelsen snarare innebär att varorna förs bort från marknaden än ut på marknaden.

Tingsrättens dom har överklagats och hovrätten har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EGD i följande prejudiciella frågor:

”Skall en vara anses ha förts ut på marknaden [...] genom att den av varumärkesinnehavaren

- a) importerats och införtullats till den gemensamma marknaden i syfte att säljas där?
- b) saluförts i varumärkesinnehavarens egna eller närstående bolags butiker inom den gemensamma marknaden, utan att överlåtelse ägt rum?

---

<sup>66</sup> Lunds tingsrätt, mål nr T 2115-00, *Peak Holding AB mot HK Factory Outlet i Löddeköpinge AB*, dom meddelad den 6 december 2001.

<sup>67</sup> Det var i fallet omstritt huruvida de även varit ute till försäljning i butiker som tillhör fristående återförsäljare.

- c) överlåtits till ett annat bolag på den inre marknaden, med förbehåll att köparen inte ägde sälja den vidare på den inre marknaden?”<sup>68</sup>

Parterna har ombetts att kommentera frågorna och hovrätten inväntar EGD:s avgörande.

### 5.3.1.2 Benelux: Kipling S.A. v. GB Unic S.A.

Av intresse är även Benelux-domstolens avgörande i *Kipling bags*-fallet.<sup>69</sup> Fallet rörde Kipling-väskor som var parallellimporterade från USA. Benelux-domstolen menade att uttrycket ”förts ut på marknaden i EES” betyder att varumärkesinnehavaren måste ha gjort märkesvarorna tillgängliga för köparen på ett sådant sätt att denne senare kan vidareförsälja varorna inom EES.

I stället för att fokusera på om varorna fysiskt gjorts tillgängliga under ett köpekontrakt, så fäste domstolen vikt vid om varumärkesinnehavaren samtyckt till varornas vidare kommersialisering inom EES.<sup>70</sup>

### 5.3.2 Doktrin

*Koktvedgaard/Levin* tolkar marknadsföringsbegreppet som att varan bjudits ut till försäljning på den öppna marknaden inom EES på ett sådant sätt att den gjorts tillgänglig för konsumenterna. *Koktvedgaard* inkluderar även utbudande till professionella aktörer.<sup>71</sup> Det krävs att varorna görs tillgängliga för konsumenter inom EES av näringsidkare där. De understryker att det handlar om fysiska varors vidare spridning, till skillnad från varumärket som sådant. Detta antagande underbyggs av *Sebago*-domen. Därav följer även att reklam i sig inte innebär att varorna förts ut på EES-marknaden.<sup>72</sup>

*Schovsbo* instämmer i *Koktvedgaard/Levins* tolkning, som han menar stämmer bra överens med begreppets naturliga betydelse och strukturen i artikel 7. Han delar även deras konklusion avseende reklam, nämligen att konsumtion inte kan inträda i de situationer där varan ännu inte fysiskt befinner sig på marknaden men exempelvis finns avbildad på en hemsida. Vidare menar han att detta gäller även för utställningsexemplar och i situationer där produkten kan beställas från en hemsida eller

---

<sup>68</sup> Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr T 96-02, *Peak Holding AB mot Axolin-Elinor AB* (tidigare HK Factory Outlet i Löddeköpinge AB), beslut meddelat den 26 september 2002.

<sup>69</sup> *Kipling S.A. v. GB Unic S.A.*, 6 december 1999, orapporterad.

<sup>70</sup> Visscher, F; *Belgium: Trade Marks – Exhaustion of Rights*, EIPR, 2000, s. 79.

<sup>71</sup> Koktvedgaard, M; *Lærebog i immaterialret*, 5 udg., København, 1999, 331.

<sup>72</sup> Koktvedgaard, M. och Levin, M; *Lärobok i Immaterialrätt*, Stockholm 2000, s. 345.



postorderkatalog. Givetvis, tillägger *Schovsbo*, anses de senare levererade varorna vara ute på marknaden.<sup>73</sup>

*Gozzo* tolkar ordalydelsen i direktivet som att innehavarens avsikt att föra ut varorna på marknaden inte är tillräcklig för att uppfylla rekvisitet. Varan måste ha lämnat varumärkesinnehavarens hand. Med den utgångspunkten menar han att det inte är tillräckligt att varan finns tillgänglig hos varumärkesinnehavaren och att det där är möjligt att för en konsument att köpa varan. Rekvisitet måste anses inträda först när en vara faktiskt förts ut på marknaden inom EES och varumärkesinnehavaren därmed inte längre har kontrollen över den.<sup>74</sup>

### 5.3.3 Reflektioner

#### Är det tillräckligt att varorna tillverkas eller transporteras i varumärkesinnehavarens regi?

Att varan tillverkas genom varumärkesinnehavarens försorg innebär inte i sig självt att de tillverkade och märkta varorna skall anses "förda ut på marknaden". Det är också klart att varans blotta existens på marknaden för att transporteras inte är tillräcklig för att utlösa konsumtion. Detta följer direkt av ordalydelsen i VMD:s artikel 7(1) och EGD:s rättspraxis, där varumärkets främsta funktion definieras som garant för varumärkets ursprung och goodwill genom att ge varumärkesinnehavaren rätt att första gången föra ut de märkta varorna på marknaden.

#### Är det tillräckligt att varorna tillgängliggörs för slutkund?

Lunds tingsrätt fastslog i *Peak*-fallet att för att varorna skall anses vara ute på marknaden krävs inte en faktisk försäljning till slutkonsument, utan det är tillräckligt att varorna tillgängliggörs på marknaden för konsumenterna. Tingsrättens konklusion stöds av *Koktvedgaard/Levins* tolkning av begreppet. Resonemanget kring rekvisitets ordalydelse, att en vara som nått slutkund snarare förts bort från marknaden än ut på marknaden, framstår som övertygande. Vidare stämmer slutsatsen bra överens med varumärkets olika funktioner. Har varumärkesinnehavaren valt att göra en märkt vara tillgänglig i butik för konsumenter innebär det en tillåtelse att den märkta varan associeras med en viss verksamhet, en viss kvalitet och märkets goodwill. Innan denna tidpunkt kan varumärkesinnehavaren förhindra att varan förknippas med märket. Eftersom samma hänsyn gör sig gällande när en näringsidkare är slutkund kan samma resonemang även föras i en sådan

---

<sup>73</sup> Schovsbo, J; "Samtykke" og konsumtion – samtykketkriteriet i Varemærkedirektivets artikel 7, s. 340.

<sup>74</sup> Gozzo, G; Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet "fört ut på marknaden", NIR, 2001, s. 43f.

situation. Övervägande skäl talar således för att rekvisitet är uppfyllt vid den tidpunkt då varorna finns tillgängliga på marknaden för slutkund.

### **Är det tillräckligt om varorna tillgängliggörs i distributionsledet?**

I *Kipling bags*-fallet uttalade Benelux-domstolen, att varorna skall anses ha förts ut på marknaden endast om varumärkesinnehavaren effektivt tillgängliggjort varorna på sådant sätt att köparen kan vidareförsälja varorna inom EES. Domstolen preciserade emellertid inte uttrycket ”effektivt möjliggjort vidare kommersialisering inom EES”.

Om en varumärkesinnehavare har sålt varor till en distributör, med förbehåll för att varorna inte får vidareförsäljas, kan de inte anses ha effektivt tillgängliggjorts i distributionsledet för omsättning på EES-marknaden. Sker däremot en förbehållslös överlåtelse till en självständig näringsidkare inom EES måste dock presumtionen vara den motsatta. Varumärkesinnehavaren har i en sådan transaktion överlåtit kontrollen över varan och måste anses ha satt den på EES-marknaden. Resonemanget stämmer överens med EGD:s uttalande i det klassiska *Centrafarm mot Winthrop*-fallet att varumärkets funktion var att garantera varumärkesinnehavaren exklusiv rätt till att sätta de märkta varorna i cirkulation för första gången.<sup>75</sup>

### **Är det tillräckligt att det görs reklam för varorna?**

Det framstår som en rimlig slutsats, att förekomsten av reklam inte är tillräckligt för att en vara skall anses vara ute på marknaden. Om reklam likställs med marknadsföring innebär det att alla varor av samma kategori, som visas eller beskrivs i TV, radio, tidningar eller på en hemsida och som befinner sig inom EES skulle omfattas av konsumtionen.<sup>76</sup> Ett sådant rättsläge skulle innebära att i stort sett alla märkta varor skulle kunna anses marknadsförda och varumärkesinnehavare kan därmed inte förhindra en senare återimport från tredjeland.

I vissa situationer kan dock frågan diskuteras, exempelvis i fråga om varor avsedda att direkt uppfylla responsen på erbjudandet i reklamen, särskilt i de situationer där varorna bjuds ut via en hemsida med möjlighet till direkt betalning över Internet och de fysiska varorna befinner sig på Internet-butikens lager. Om hemsidan har ett lager i EES-land framstår det inte som självklart att varan inte är marknadsförd i EES-området. Denna situation borde behandlas på liknande sätt som när varorna tillhandahålls i vanlig butik. Om marknadsföringskriteriet kräver att köparen ska bekräfta genom att klicka på acceptikonen närmar vi oss krav på genomfört köp. Lunds tingsrätt uttryckte tydligt att en överlåtelse till konsument inte är nödvändig och *Koktvedgaard/Levins* formuleringar ”bjudits ut till försäljning” och

<sup>75</sup> Mål C-16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot Winthrop BV*, p. 8.

<sup>76</sup> Det skulle medföra praktiska problem om enbart en del av de varor som befinner sig i en verksamhet omfattas av en reklamkampanj för varukategorin.

”görs tillgängliga för konsumenterna” torde uppfattas som om det inte krävs ett faktiskt köp.

## 5.4 Bevisbördans fördelning

Till följd av att konsumtionsprincipen är territoriellt begränsad uppkommer frågan om vem som skall bevisa att ensamrätten är konsumerad. Vid tillämpning av en internationell konsumtionsprincip betraktas varorna som lovligt utsläppta på marknaden, såvida de inte är falska eller stulna. Med en regional konsumtionsregim kan import av lovligt utsläppta varor utgöra intrång i varumärkesrätten. Detta är fallet om varorna har förts ut i tredjeland och sedan importerats till EES-området utan varumärkesinnehavarens samtycke. Frågan är vilken part som bär bördan att bevisa varornas kommersiella historia och vilka former dessa bevis kan ta. Åligger det parallellhandlaren att göra sannolikt, att de aktuella varorna är marknadsförda inom EES med rättighetshavarens medgivande eller åligger det varumärkesinnehavaren att visa att varorna inte är marknadsförda på det sättet?

Varumärkesdirektivet innehåller ingen specificering av vem som bär bevisbördan för att konsumtionsbestämmelsens rekvisit är uppfyllda eller inte. Avsaknad av vägledning är föga förvånande eftersom etableringen av bevisbördor generellt är en fråga för nationell rätt och nationella domstolar.<sup>77</sup>

Det är viktigt att ha en etablerad bevisbördor, som är rationellt fördelad mellan varumärkesinnehavaren och parallellhandlaren, för att frågorna om varornas kommersiella historia skall kunna adresseras utan ogrundade påståenden och antydningar.<sup>78</sup> Det finns flera tänkbara lösningar för bevisproblematiken i mål rörande parallellimport. Bevisbördan kan antingen placeras hos parallellimportören eller hos varumärkesinnehavaren. Vidare finns även möjligheten att inte etablera någon gemenskapsrättslig lösning, utan lämna det upp medlemsstaterna och den nationella processrätten.

Vid en placering av bevisbördan hos parallellhandlaren åligger det denne att visa att de aktuella varorna är marknadsförda inom EES med rättighetshavarens medgivande. I enlighet med *Sebago*-domen måste relevant marknadsföring eller samtycke visas för varje exemplar för vilket konsumtion åberopas. Denna lösning innebär en presumtion mot medgivande till försäljning inom EES, om inte köpet skett direkt från varumärkesinnehavaren. Placerar man istället bevisbördan hos varumärkesinnehavaren skall denne visa att samtycke till försäljning på EES-marknaden effektivt nekats. Med effektivt nekat samtycke menas att inställningen skall ha kommunicerats till köpare. En omvänd tillämpning av *Sebago* innebär att varumärkesinnehavaren måste visa nekat samtycke till

---

<sup>77</sup> Mål 205-215/82, *Deutsche Milchkontor GmbH mot Germany* och mål C-208/90, *Emmot mot Minister for Social Welfare*.

<sup>78</sup> Hays, T; *The Burden of Proof in Parallel-Importation Cases*, EIPR, 2000, s. 354.

varje exemplar på EES-marknaden för vilka parallellhandlaren åberopar konsumtion. Denna lösning innebär en presumtion för att varor på EES-marknaden cirkulerar med varumärkesinnehavarens samtycke. Den sista lösningen är att det inte fastställs någon gemenskapsrättslig presumtion, utan att placeringen av bevisbördan lämnas öppen för att avgöras i medlemsstaternas nationella processrätt. Resultatet blir att fördelningen kommer att variera från land till land och vara mer eller mindre fördelaktigt för endera parten.

### 5.4.1 Davidoff/Levi's-domen

I *Davidoff/Levi's-domen*<sup>79</sup> specificerade EGD för första gången vem som skall bära bevisbördan för samtycke till försäljning av märkta varor inom EES när varorna importerats från tredjeländ. I de engelska fallen lyftes inte frågan om bevisbördan fram, utan där utgick den engelska domstolen från att bevisbördan placerades hos svaranden.<sup>80</sup>

Samtidigt föreligger enligt engelsk rätt en presumtion för samtycke om inte motsatsen kommunicerats till efterföljande köpare. Generaladvokaten menade att bedömningen om huruvida samtycke förelåg skall göras av nationell domstol, men att en extremt låg standard i form av den engelska presumtionen inte var acceptabel.<sup>81</sup> Angående bevisbördan uttalade EGD att:

” [...] det ankommer på den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger samtycke att bevisa detta och det åligger inte på varumärkesinnehavaren att visa att det saknas samtycke.”<sup>82</sup>

Det ligger således på parallellhandlaren att föra bevis om att de konkreta varor<sup>83</sup> som importen avser är marknadsförda inom EES med rättighetsinnehavarens samtycke. Domen innehåller även bidrag till hur denna bevisbörda kan lyftas, särskilt kravet på att ett samtycke skall tillkännages positivt.<sup>84</sup>

*Schovsbo* menar att en sådan positiv tillkännagivelse förutsätter dels att varumärkesinnehavaren har haft tillfälle att uttala sig separat om samtyckesfrågan, dels att parallellimportören kan föra bevis för detta. Kombinationen av domstolens uttalande i frågan om bevisbördans fördelning och kravet om positivt tillkännagivande kräver enligt *Schovsbo* i praktiken skriftligt bevis

---

<sup>79</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co. mot Tesco Stores Ltd.*

<sup>80</sup> *Zino Davidoff SA mot A&G Imports Limited* (1999), p. 9.

<sup>81</sup> *Generaladvokatens förslag till avgörande* i mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co. v. Tesco Stores Ltd*, premiss 100.

<sup>82</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot. A & G Imports och Levi Strauss & Co. mot Tesco Stores Ltd*, p.54.

<sup>83</sup> Se Mål C-172/98, *Sebago och Ancienne Maison Dubois mot G-B Unic.*

<sup>84</sup> Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co. mot Tesco Stores Ltd*, p. 58.

eller andra säkra underlag och att oklarheter i detta hänseende kommer parallellimportören till nackdel.<sup>85</sup>

Det är oklart om EGD:s uttalande gäller även när det inte kan fastställas om en produkt sålts på EES-marknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes medgivande. Möjligen handlar det då snarare om att visa varifrån en produkt härrör, än att bevisa huruvida samtycke är för handen. *Lidgard* menar att det inte är självklart att denna fråga skall lösas efter samma presumtionsprincip som gäller för samtyckeskriteriet och förespråkar istället en presumtion till parallellhandlaren förmån.<sup>86</sup>

Det är vidare omstritt huruvida EGD med ovan nämnda uttalanden om bevisbördan har uppställt någon gemenskapsrättslig regel om fördelning av bevisbördan eller om den endast uttalat en regel som följer av den materiella rätten, nämligen att en bestämmelse som motsvarar en presumtion om samtycke är otillåten.<sup>87</sup>

## 5.4.2 Stüssy-målet

I *Stüssy-fallet*<sup>88</sup> behandlades frågan om fördelningen av bevisbördan i nationell rätt i ett mål rörande parallellimport, där det är stridigt mellan parterna var varorna har släppts ut på marknaden.<sup>89</sup> Generaladvokaten har gett sitt förslag till avgörande i målet, men EGD har ännu inte meddelat dom.

### 5.4.2.1 Bakgrundsfakta

Det amerikanska företaget Stüssy Inc. är innehavare av varumärket ”Stüssy” och säljer kläder över hela världen under detta märke. Inom EES såldes varorna genom lokala ensamåterförsäljare, vilka förband sig att inte leverera till mellanhänder för försäljning utanför avtalsområdet. Den tyska återförsäljaren van Doren + Q GmbH hade erhållit rätten att försvara Stüssys varumärken och väckte talan mot en parallellhandlare för varumärkesintrång. Van Doren argumenterade att det aktuella klädpartiet

---

<sup>85</sup> Schovsbo, J; *Samtykke til parallelimport af mærkevarer – EF-domstolens afgørelse af Davidoff-sagen*, UfR 2002 s.5, s.9.

<sup>86</sup> Lidgard, H.H; *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i ”Davidoff-fallet”*, NIR, 2002, s. 13f.

<sup>87</sup> Se bland annat Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i mål C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 65 och 92 och Rubini, L; *Is the Siege of Fortress Europe Really Over? The Exhaustion of Trademarks in the EC, Competition and International Trade*, Legal Issues of Economic Integration, 2002, s. 208. Den först nämnde ifrågasätter etablering av gemenskapspresumtion, medan den senare förefaller utgå från en fastslagen presumtion mot samtycke (även om han inte är förespråkare för en sådan presumtion).

<sup>88</sup> Mål C-244/00, *van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth*.

<sup>89</sup> I *Davidoff-fallet* var det ostridigt att varorna hade släppts ut på marknaden utanför EES.

ursprungligen hade släppts ut på den amerikanska marknaden och inte var avsett för EES-marknaden. Parallellhandlaren invände att varumärkesrätten var konsumerad för klädpartiet. Enligt handlaren var varorna förvärvat från en leverantör inom EES-området och eftersom kläderna cirkulerade på denna marknad antog han att leverantören i sin tur förvärvat kläderna från en auktoriserad återförsäljare. I målet var stridigt mellan parterna var varorna hade släppts ut på marknaden. Parallellhandlaren anförde vidare att han inte var förpliktad att ange sina leverantörer förrän varumärkesinnehavaren visat att dennes försäljningssystem är intakt. Frågan var vilken part som skall bära bevisbördan för konsumtionsrekvisiten.

Den tyska högsta domstolen konstaterade att svaranden som åberopar konsumtion ska enligt tysk rätt visa att rekvisiten i konsumtionsbestämmelsen är uppfyllda. Samtidigt var domstolen osäker på regelns förenlighet med reglerna för varors fria rörlighet. Domstolen resonerade att en handlare vanligtvis kan namnge sina leverantörer, men att det är svårare att förmå sina leverantörer att ange deras försörjningskällor eller andra led i omsättningskedjan. Dessutom riskerar parallellhandlaren att varumärkesinnehavaren stryker fortsatta leveranser och att han därigenom förlorar sina försörjningskällor. Domstolen menade att en sådan fördelning av bevisbördan skapar en risk för att varumärkesinnehavaren utnyttjar den för att dela upp nationella marknader. Den tyska högsta domstolen beslutade därför att begära in ett förhandsavgörande från EGD för att klargöra om artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget utgör hinder för att tillämpa nationella rättsregler som innebär att svaranden, i mål avseende försäljning av märkta varor, har bevisbördan för huruvida förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda.

#### **5.4.2.2 Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande**

Eftersom Varumärkesdirektivet inte påverkar nationell processrätt, menade generaladvokaten att frågan ligger i medlemsstaternas autonoma sfär. Med andra ord ankommer det på medlemsstaterna att i de nationella reglerna lösa bevisproblematiken i mål rörande parallellimport. Samtidigt konstaterade generaladvokaten att fördelningen av bevisbördan är beroende av tolkningen av den materiella rätten, särskilt de fullständigt harmoniserade bestämmelserna i VMD:s artiklar 5 och 7.<sup>90</sup>

Generaladvokaten drog upp några begränsningar som fastläggs av gemenskapsrätten. Samtidigt som en nationell fördelning av bevisbördan inte får underminera de varumärkesrättigheter som Varumärkesdirektivet avser att säkerställa, får den inte heller motverka principen om fri rörlighet

---

<sup>90</sup> Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i mål C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 40-44, även 57-66.

för varor i EG-fördraget, Varumärkesdirektivet och konsumtionsbestämmelsen.<sup>91</sup>

Generaladvokaten konkluderade att en regel, som lägger hela bördan att bevisa konsumtion på parallellhandlaren placerar denne i en omöjlig position. Parallellimportören tvingas att presentera bevis med underlag som denne inte har tillgång till. Generaladvokaten menade att detta inte är rimligt om bevisning kan åstadkommas med andra medel. Tidigare rättspraxis klargör att varumärkesrätten inte existerar för att möjliggöra marknadsuppdelningar och prisdiskrimineringar. En sådan nationell bevisbörderegulering utgör därför ett hinder för varors fria rörlighet.<sup>92</sup>

Följaktligen föreslog generaladvokaten att bevisbördan skall delas. En nationell regel, med viss skyldighet för varumärkesinnehavaren att medverka, skulle vara förenlig med principen om varors fria rörlighet. Generaladvokaten underströk att den närmare utformningen blir en fråga för nationell processrätt.<sup>93</sup> Som en möjlig lösning nämner hon dock att varumärkesinnehavaren åläggs att bevisa att det inte finns några luckor i dennes distributionssystem inom EES. Om varumärkesinnehavaren lyckas med detta kan domstolen utgå från att varorna härrör från tredjeland och då ankommer det på parallellhandlaren att visa att rekvisiten för konsumtion är uppfyllda.<sup>94</sup> Skyldigheten att medverka bör emellertid inte gå längre än vad som är nödvändigt för att undvika oöverbärliga bevisvårigheter eller risk för marknadsuppdelning.<sup>95</sup>

### 5.4.3 Reflektioner

Man kan argumentera att bevisbördan skall placeras på den part som enklast kan säkra bevisningen alternativt att den som åberopar ett undantag skall bära bevisbördan för detta. Båda dessa argumentationer ligger i omsättningens intresse och främjar därmed handeln. Ett annat argument är att bevisbördan skall placeras på ett sådant sätt att syftet bakom bestämmelsen får genomslagskraft. Utifrån dessa resonemang skall jag undersöka följderna av olika alternativ till fördelningen av bevisbördan.

---

<sup>91</sup> Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i mål C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 53, även 75.

<sup>92</sup> Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i mål C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 78-79 och 81-82.

<sup>93</sup> Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i mål C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 93-95.

<sup>94</sup> Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i mål C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 99.

<sup>95</sup> Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i mål C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth, p. 96.

## Bevissäkringsargumentet

Den part som bär bevisbördan i ett parallellimportsfall har i allmänhet mycket svårt att uppfylla de krav som ställs. Svårigheterna beror delvis på att det avgörande inte är varornas produktionsställe, utan omständigheterna i förbindelse med varornas första marknadsföring. De parallellimporterade varorna kan vara identiska med varor i det auktoriserade systemet inom EES, utan att de befinner sig där med varumärkesinnehavarens medgivande. Den som bär bevisbördan måste nysta upp omsättningskedjan fram till den första marknadsföringen. Dessutom uppstår problem eftersom förvärvet av de parallellimporterade varorna ofta innebär ett kontraktsbrott i förhållandet mellan varumärkesinnehavaren och parallellimportörens leverantör. För att dölja försörjningskällan anonymiseras de parallellimporterade varorna genom att identifikationsnummer eller dylikt avlägsnas. Det kommersiella ursprunget kan därför inte konstateras genom en undersökning av varorna. Slutligen kan det röra sig om blandade varupartier, som består av en del konsumerade varor och en del icke-konsumerade varor, men där det inte går att utpeka de olika varorna.<sup>96</sup> Parallellhandlare och varumärkesinnehavare har i oklara situationer lika svårt att styrka sina påståenden. Det är uppenbart att fördelningen av bevisbördan ytterst avgör utgången i parallellhandelsmål.<sup>97</sup> Argumentet att bevisbördan skall placeras hos den part som enklast kan säkra bevisningen ger alltså ingen lösning på bevisproblematiken i parallellhandelsmål.

## Undantagsargumentet

Från ett varumärkesrättsligt betraktelsesätt har konsumtionsprincipen karaktären av ett undantag till varumärkesinnehavarens ensamrätt. Om varumärkesrätten konsumerats begränsas varumärkesinnehavarens exklusiva rättigheter. *Schovsbo* menar att det mot den bakgrunden är naturligt att generellt placera bevisbördan på parallellimportören som återoppar konsumtion.<sup>98</sup> Från ett gemenskapsrättsligt betraktelsesätt kan ensamrätten lika gärna anses ha karaktären av ett undantag till den centrala principen om varors fria rörlighet. Varumärkesskyddet har, inom ramen för dess särskilda föremål, ansetts kunna rättfärdiga en begränsning i den fria rörligheten på den inre marknaden. Konsumtionsprincipen utgör snarare en balansfunktion mellan den fria rörligheten för varor och immateriella rättigheter och undantagsargumentationen leder inte heller till någon lösning på bevisproblematiken i parallellhandelsmål.

---

<sup>96</sup> Schovsbo, J.; "Samtykke" og konsumtion - samtykkekriteriet i Varemærkedirektivets artikel 7, NIR, 2000, s. 342-343.

<sup>97</sup> Lidgard, H.H.; Samtykets betydelse vid internationell varumærkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet", NIR, 2002, s. 13.

<sup>98</sup> Schovsbo, J.; "Samtykke" og konsumtion - samtykkekriteriet i Varemærkedirektivets artikel 7, NIR, 2000, s. 342-343 och Schovsbo, J; *Samtykke til parallelimport af mærkevarer – EF-domstolens afgørelse af Davidoff-sagen*, UfR 2002 s.5, s.9.



## Ändamålsargumentet

Därmed återstår att utreda vilken fördelning av bevisbördan som ger bäst genomslag för ändamålet bakom konsumtionsbestämmelsen. Direktivets och konsumtionsbestämmelsens huvudsakliga syfte är att underlätta den fria rörligheten för varor inom EU.

Vid en placering av bevisbördan uteslutande på *parallellhandlaren*, måste denne vara skeptisk mot alla märkta varor och kräva någon form av försäkran från leverantören för att samtycke till vidareförsäljning inom EES föreligger. En sådan försäkran kan vara att leverantören garanterar att samtycke finns, att denne intygar detta vid en eventuell tvist samt att denne håller parallellhandlaren skadelös om försäljning inom EES visar sig utgöra varumärkesintrång. En annan möjlighet är att en fullständig förteckning över varans kommersiella kedja följer varan. Båda formerna skapar en uppenbar belastning på handeln med märkta varor, eftersom transaktionskostnaderna ökar och omsättningen försenas till dess att samtycke kan försäkras och/eller frihet från skada garanteras. Kan parallellimportören inte erhålla någon försäkran angående varans kommersiella historia avstår han kanske från att handla med den. Med denna placering av bevisbördan hindras tillåten och för integrationen värdefull handel. Samtidigt har EGD uttalat att den fria rörligheten för varor inom EES främjas bäst genom regional konsumtion samt att bevisbördan läggs på importören om varan först marknadsförts utanför regionen.<sup>99</sup>

Placeras bevisbördan istället på *varumärkesinnehavaren* minimeras transaktionskostnaderna för köpare på marknaden och omsättningen främjas. De kan emellertid riskera att senare överraskas av att varumärkesinnehavaren visar att samtycke inte finns, men här ställs högre krav på att varumärkesinnehavaren kommunicerar sin inställning. Varumärkesinnehavaren kan förmedla att han motsätter sig marknadsföring inom EES genom att etablera ett centralt register, som köpare kan konsultera vid köp. Alternativt kan varumärkesinnehavaren utfärda separata certifikat. En effektivare och mindre krävande möjlighet är emellertid att indikera en inställning direkt på produkten, exempelvis genom att texta ”inte till försäljning inom EES” eller liknande.

Etablerar EGD *ingen gemenskapsrättslig presumtion*, lämnas fördelningen av bevisbördan till medlemsstaternas oharmoniserade nationella processrätt. I en sådan situation kommer sannolikt parallellimportören välja att föra in varorna genom medlemsländer där bevisbördan ligger på varumärkesinnehavaren att visa att samtycke inte föreligger. Denna lösning skulle resultera i samma diskrepans i varumärkesrätten på den inre marknaden och samma begränsningar i varors fria rörlighet som Varumärkesdirektivet och efterföljande rättspraxis försökte undvika. Medlemsländerna har dock en lojalitetsplikt mot gemenskapen, vilken innebär att domstolarna inte får fatta

---

<sup>99</sup> Se *Silhouette och Davidoff/Levi's-domarna*.

avgöranden som motverkar EG-rättens genomslag.<sup>100</sup> Därmed har de materiella reglerna i Varumärkesdirektivet en viss påverkan på de processuella reglerna.

Sammanfattningsvis innehåller Varumärkesdirektivet inga formella regler om bevisbördan och de bevismässiga problemen skall därför lösas under de nationella och oharmoniserade processuella reglerna. Min mening är dock, att man med stöd av de materiella reglerna i direktivet, kan uppställa vissa presumtioner eller gemenskapsrättsliga riktlinjer, som är nödvändiga för att uppnå direktivets syfte. Mot bakgrund av det som anförts ovan, anser jag att den lösning, som överensstämmer bäst med direktivets syfte att främja den fria rörligheten för varor, är att placera bevisbördan på varumärkesinnehavaren. Fördelningen av bevisbördan måste emellertid balanseras gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen enligt Varumärkesdirektivet. Den avvägningen bör göras i kraven för att bevisbördan skall anses uppfylld och därmed gå över på parallellimportören. En liknande balansering i fördelningen av bevisbördan läggs fram av *Generaladvokat Stix-Hackl* i hennes förslag till avgörande i *Stüssy-fallet*.

---

<sup>100</sup> EG-fördraget artikel 10.

# 6 Förbud mot konkurrensbegränsande avtal

I EG-fördraget artikel 81 förbjuds:

”[...] alla avtal mellan företag, beslut av företagsammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra eller snedvrída konkurrensen inom den gemensamma marknaden [...]”

I första stycket nämns typiska exempel på avtal, som faller in under bestämmelsens tillämpningsområde. De mest relevanta i förhållande till parallellimport är avtal, som har till syfte eller effekt att avskärma marknader. I enlighet med andra stycket är ett konkurrensbegränsande avtal, helt eller delvis, ogiltigt såvida det inte kan undantas i enlighet med artikelns tredje stycke.

## 6.1 Varumärkesrätten kontra konkurrensrätten

Liksom vid tillämpningen av EG-fördragets regler om varors fria rörlighet, har domstolen vid tillämpningen av konkurrensreglerna, infört en uppdelning i *förekomst* och *utövande* av varumärkesrätten. I förbindelse med artikel 81 innebär detta att förekomsten av en varumärkesrätt inte i sig själv strider mot förbudet i artikel 81, till skillnad från utövandet av densamma. I och med att varumärkesrättens *särskilda föremål* preciserats i praxis, har uppdelningen uttryckts annorlunda. Användning av varumärket inom dess särskilda föremål omfattas inte av artikel 81, medan ett användande, som går utöver varumärkesrättens särskilda föremål skall bedömas under artikel 81. Av detta följer att konsumtionsprincipen och artikel 81 har samma mål med hänsyn till parallellimport. Konsumtionsprincipen är dock en varumärkesrättslig princip, medan artikel 81 är en konkurrensrättslig bestämmelse.

## 6.2 Konkurrensbegränsande distributionsavtal

I framställningen fokuseras på distributionsavtal som har till syfte eller effekt att uppdelna marknader och därmed hindra parallellimport. Med distributions-avtal menas avtal mellan parter från olika led i distributionskedjan, dvs. vertikala avtal.

EG-domstolen klargjorde tidigt att artikel 81 är tillämplig på såväl horisontella avtal som vertikala avtal och såväl *inter-brand* konkurrens som

*intra-brand* konkurrens.<sup>101</sup> Vertikala avtal har dock behandlats mildare av EGD och kommissionen. Den mildare inställningen kan förklaras med EG-konkurrensrättens dubbla mål och att *inter-brand* konkurrens prioriteras framför *intra-brand* konkurrens. Konkurrensrätten eftersträvar både en effektiv konkurrens och marknadsintegration. Vertikala avtal kan fungera marknadsintegrerande, då de kan utgöra en förutsättning för en riskfylld nyetablering en marknad. Därmed kan vertikala avtal ha positiva effekter på *inter-brand* konkurrensen. Samtidigt strider de vertikala avtalen mot grundläggande principer för upprättandet av en inre marknad, då de kan avskärma marknader och stänga ute parallellhandlare. Därmed kan de ha negativa effekter på *intra-brand* konkurrensen.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Se bl.a. mål C-56/64 och C-58/64, *Etablissements Consten och Grundig-Verkaufs-GmbH mot kommissionen*.

<sup>102</sup> Faull, J. & Nikpay, A; *The EC Law of Competition*, New York , 1999, s. 434.

# 7 Artikel 81 och parallellimport

## 7.1 Distributionsavtal inom EU

De typer av vertikala avtal, som är intressanta för denna framställning är ensamåterförsäljaravtal, selektiva distributionsavtal samt distributionsavtal i kombination med överlåtelse eller upplåtelse av en varumärkesrätt. De kännetecknas av att producenten eller leverantören kan behålla en viss kontroll över varornas omsättning på marknaden.

Vid *ensamåterförsäljaravtal* tilldelas återförsäljaren ett geografiskt område, inom vilket leverantören förpliktar sig att inte utse andra återförsäljare. Därmed säkras återförsäljaren exklusivitet inom det avtalade området. EGD har slagit fast att avtalsformen i sig inte strider mot artikel 81, men däremot kan *avtalsvillkor* med syfte eller resultat att begränsa parallellimport omfattas av förbudet i artikel 81.<sup>103</sup>

*Selektiva distributionssystem* aktualiseras särskilt för varor där återförsäljarnas egenskaper anses betydelsefulla för att tillgodose de aktuella varornas karaktär och framtoning.<sup>104</sup> Systemet kännetecknas av att varorna endast får omsättas av auktoriserade återförsäljare och att icke-auktoriserade återförsäljare inte kan få tag i produkterna. Den auktoriserade återförsäljaren förpliktas oftast att inte sälja varorna till andra än auktoriserade återförsäljare eller till slutkonsumenter.<sup>105</sup> Enligt EGD faller selektiva distributionssystem av *kvalitativ* art utanför tillämpningsområdet för artikel 81, trots att de kan vara konkurrensbegränsande.<sup>106</sup> För att ett selektivt distributionssystem skall anses kvalitativt, har EGD genom rättspraxis satt upp fyra kriterier.<sup>107</sup> De aktuella produkterna måste vara av sådant slag att selektiv distribution är nödvändig.<sup>108</sup> Urvalskriterierna för återförsäljarna måste vara kvalitativa och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. Vidare måste kriterierna vara nödvändiga för syftet och de restriktioner som åläggs de auktoriserade återförsäljarna måste vara

---

<sup>103</sup> Bellamy, Sir C. & Child, G; *European Community Law of Competition*, 5 uppl., London, 2001, s. 515-517.

<sup>104</sup> . I rättspraxis har följande tre kategorier ansetts motivera selektiv distribution: tekniska produkter, lyx produkter samt dagstidningar, se Bellamy, Sir C. & Child, G; *European Community Law of Competition*, 5 uppl., London, 2001, s. 546-548.

<sup>105</sup> Bellamy, Sir C. & Child, G; *European Community Law of Competition*, 5 uppl., London, 2001, s. 538f.

<sup>106</sup> Mål C-26/76, Metro mot kommissionen.

<sup>107</sup> Mål T-19/92, *Leclerc mot kommissionen* och mål T-88/92 *Leclerc mot kommissionen*, se även *Kommissionens nya riktlinjer §185*.

<sup>108</sup> Mål C-26/76, Metro mot kommissionen, p. 20. I rättspraxis har följande tre kategorier ansetts motivera selektiv distribution: tekniska produkter, lyx produkter samt dagstidningar, se Bellamy, Sir C. & Child, G; *European Community Law of Competition*, 5 uppl., London, 2001, s. 546-548.

proportionella gentemot den konkurrens-begränsande effekten.<sup>109</sup> Uppställs däremot kvantitativa kriterier faller distributionssystemet inom tillämpningsområdet för artikel 81.<sup>110</sup>

Ett *distributionsavtal i kombination med överlåtelse eller upplåtelse av en varumärkesrätt* strider inte i sig självt mot artikel 81, eftersom det inte har ett konkurrensbegränsande syfte. Däremot kan den efterföljande användningen av varumärkesrätten strida mot artikel 81 om den utgör *föremålet för, medlet för eller följden av*<sup>111</sup> ett avtal eller samordnat förfarande som är konkurrensbegränsande. Detta är fallet, om parternas avsikt med överlåtelse- eller licensavtalet är att dela upp marknader.<sup>112</sup>

### 7.1.1 Absolut områdesskydd

Absolut områdesskydd är en samlingsbeteckning på en situation, där en återförsäljare inte utsätts för *intra-brand* konkurrens inom avtalsområdet. För att undvika en sådan fullständig marknadsavskärmning utvecklade EGD en distinktion mellan *aktiv och passiv försäljning*. Förbud mot aktiv försäljning utanför avtalsområdet är tillåtet, medan passiv försäljning utanför avtalsområdet faller in under förbudet i artikel 81.<sup>113</sup> Teorin uttrycktes för första gången i *Consten och Grundig*-domen<sup>114</sup>. I fallet förstärktes återförsäljarens exklusiva rätt till import med ett avtalsvillkor, där denne gavs rätt att registrera det aktuella varumärket i området. Därmed kunde parallellimport hindras med hjälp av varumärkesrätten och absolut områdesskydd uppnås. Som vi skall se nedan kan absolut områdesskydd uppstå genom andra konstruktioner.

#### 7.1.1.1 Direkta och indirekta exportförbud

Ett exportförbud uttrycks ofta som ett förbehåll om att varorna inte får lämna avtalsområdet. Ett sådant förbud hindrar återförsäljaren att företa såväl aktiv som passiv försäljning.

---

<sup>109</sup> Bellamy, Sir C. & Child, G; *European Community Law of Competition*, 5 uppl., London, 2001, s. 546.

<sup>110</sup> Mål C-31/80, *L'Oréal mot PVBA "De Nieuwe AMCK"* och mål C-243/83, *Binon & Cie mot Agence et messageries de la presse*.

<sup>111</sup> Detta uttryck används för första gången i *Sirena*-domen, mål 40/70, *Sirena mot Eda*, se p. 9.

<sup>112</sup> Bellamy, Sir C. & Child, G.; *European Community Law of Competition*, 5 uppl., London, 2001, s. 646ff och Faull, J. & Nikpay, A.; *The EC Law of Competition*, New York, 1999, s. 612ff.

<sup>113</sup> Principerna om aktiv och passiv försäljning finns numer i Gruppundantags-förordningen 2790/99. Med *passiv försäljning* utanför avtalsområdet avses försäljning när köpare utanför området vänt sig till återförsäljare inom avtalsområdet.

<sup>114</sup> Mål C-56/64 och C-58/64, *Etablissements Consten och Grundig-Verkaufs-GmbH mot kommissionen*.

I *Miller*-domen<sup>115</sup> hade den tyska skivproducenten Miller ingått ett ensamåterförsäljaravtal med en fransk återförsäljare. I avtalet fanns ett förbehåll med följande lydelse: ”The customer shall refrain from exporting goods supplied to him by us.”<sup>116</sup> Det var klargjort i målet att det var stor prisskillnad mellan Millers priser till tyska distributörer och exportpriserna. Miller argumenterade att exportförbudet inte omfattades av förbudet i artikel 81 eftersom det dels inte hade något rättsstridigt syfte då det upptagits på begäran av den franske återförsäljaren, dels att Millers marknadsandel på 5-6 % var för liten för att märkbart påverka medlemsstaternas samhandel. Domstolen uttalade att:

”...by its very nature, a clause prohibiting exports prohibitions constitutes a restriction on competition, whether it is adopted at the instigations of the supplier or of the customer since the agreed purpose of the contracting parties is the endeavour to isolate a part of the market.”<sup>117</sup>

EGD betraktade alltså ett exportförbud, som har till syfte att begränsa konkurrensen mellan medlemsstater, som en *per se* överträdelse av artikel 81. Domstolen avfärdade även argumentet om otillräcklig påverkan på samhandeln.<sup>118</sup>

I *Parker Pen*-domen<sup>119</sup> hade det engelska företaget Parker Pen, som tillverkar skrivartiklar, i ett distributionsavtal med tyska Herlitz infört följande förbehåll: ”Herlitz will distribute Parker articles solely in Federal Republic of Germany. Any distribution by Herlitz outside Germany is prohibited and may take place only with Parker’s written consent”.<sup>120</sup> Parker Pen argumenterade att avtalet inte märkbart påverkade marknaden

Förstainstansrätten hänvisade till *Miller*-domen och bekräftade att ett exportförbehåll i sig själv medför att avtalet strider mot artikel 81.<sup>121</sup> Avseende argumentet om avtalets otillräckliga påverkan på handeln mellan medlemsstaterna uttalade domstolen:

”Having regard to the importance of the position in which Parker holds, the size of its production, its sales in the Member States and the proportion of sales of Parker products make by Herlitz, the Court therefore considers that the clause at issue, which sought to prevent exports and, accordingly, parallel imports into the other Member States and thus to partition national markets, is capable of affecting appreciably patterns of trade between Member States in such a way as to jeopardize the attainment of the objectives of the common market.”<sup>122</sup>

---

<sup>115</sup> Mål C-19/77, *Miller International Schallplatten mot Kommissionen*.

<sup>116</sup> Mål C-19/77, *Miller International Schallplatten mot Kommissionen*, p. 4.

<sup>117</sup> Mål C-19/77, *Miller International Schallplatten mot Kommissionen*, p.7.

<sup>118</sup> Mål C-19/77, *Miller International Schallplatten mot Kommissionen*, p. 10-15.

<sup>119</sup> Mål T-77/92 *Parker Pen Ltd mot Kommissionen*.

<sup>120</sup> Mål T-77/92 *Parker Pen Ltd mot Kommissionen*, p. 4.

<sup>121</sup> Mål T-77/92 *Parker Pen Ltd mot Kommissionen*, p 37.

<sup>122</sup> Mål T-77/92 *Parker Pen Ltd mot Kommissionen*, p 46.

Härefter konkluderade domstolen att exportförbudet var i strid med artikel 81.

I *Hasselblad*-domen<sup>123</sup> fick EGD anledning att uttala sig om både exportförbud i exklusiva distributionsavtal och leveransförbud till andra distributörer i selektiva distributionsavtal. Det svenska företaget Victor Hasselblad, som tillverkar fotoutrustning hade ingått ett ensamåterförsäljaravtal med handlare i flera länder. Efter att deras standardavtal, innehållande ett exportförbud, underkänts av Kommissionen, ströks förbudet och standardavtalet godkändes. Trots att exportförbudet utelämnats i avtalet, fortsatte Hasselblad och distributörerna ett samordnat förfarande, där det var underförstått att varorna inte fick exporteras. Dessutom infördes en särskild garanti, som skulle uppmuntra att varorna köptes av återförsäljare och inte av parallellhandlare. Med bakgrund av detta uttalade EGD att ensamåterförsäljaravtalet, trots det utelämnade exportförbudet, stred mot artikel 81. Uttalandet belyser att bestämmelser med verkan motsvarande exportförbud kan omfattas av artikel 81.<sup>124</sup>

Hasselblads engelske återförsäljare använde sig av ett selektivt distributionsystem och förbjöd distributörerna från att leverera Hasselblad-varor till andra auktoriserade distributörer, både i England och utlandet. EGD konkluderar att ett selektivt distributionssystem med bestämmelser som hindrar möjligheten till korsleveranser mellan auktoriserade distributörer, har till syfte att hindra parallellimport och är därför i strid med artikel 81. Exportförbud får alltså inte heller ingå i selektiva distributionsavtal.

I *BMW*-domen<sup>125</sup> hade billtillverkaren BMW sänt ut en skrivelse till sina auktoriserade distributörer i Tyskland. I skrivelsen förbjöds de att ingå avtal med leasingföretag, vilkas kunder var bosatta utanför avtalsområdet. EGD menade att uppfordringen utgjorde ett avtal och att det i förbindelse med selektiva distributionssystemet skapar ett absolut områdesskydd för distributörerna i Tyskland. Avtalet ansågs därför strida mot artikel 81, eftersom dess syfte var att begränsa konkurrensen inom EU.

### **7.1.1.2 Distributionsavtal i kombination med överlåtelse eller upplåtelse av varumärkesrätt**

---

<sup>123</sup> Mål C-86/82, *Hasselblad mot Kommissionen*.

<sup>124</sup> För att nämna några exempel har domstolen använt artikel 81 på indirekta exportförbud i form av garanti- eller rabattordningar, som syftar till att förhindra parallellhandel. Vidare kan identifiering med serienummer, begränsad tillförsel av varor till särskilda områden och uppköp av parallellimporterade varor omfattas av artikel 81, om avsikten är att begränsa tillgången till parallellimporterade varor. Se mål 31/85, *ETA Fabriques d'Ebauches mot DK Investments SA*, mål T-43/92, *Dunlop Slazenger mot Kommissionen* mål C-28/77, *Tepea mot Kommissionen*, mål C-25/84 och C-26/84, *Ford Werke mot Kommissionen* Konica OJ 1988 L78/43.

<sup>125</sup> Mål C-70/93, *Bayerische Motorenwerke AG mot ALD Auto-Leasing D GmbH*.



I *Nungesser*-domen<sup>126</sup> behandlas ett patenlicensavtal, men avgörandet är ändå av intresse i sammanhanget. Ett franskt forskningsinstitut och det tyska företaget Nungesser hade ingått ett licensavtal rörande användning av en majssort. Nungesser hade tilldelats en exklusiv licens och var därmed den enda tillverkaren och distributören av varan i Tyskland. Domstolen i fallet skiljer på *öppen och sluten exklusivitet*<sup>127</sup>. Med *öppen exklusivitet* menas en licens som inte påverkar tredjeman, såsom parallellimportörer och licenstagare i övriga områden. Domstolen menar att en öppen exklusivitet, som är nödvändig för etableringen på ny marknad, inte skall anses vara i strid med artikel 81.<sup>128</sup>

Parterna hade emellertid också avtalat att Nungesser inte fick exportera varan till utlandet samt att forskningsinstitutet skulle hindra tredjeman från att exportera varan till Tyskland. EGD konstaterade att parterna därmed skapade en *sluten exklusivitet* för Nungesser. Avtalets syfte var att förhindra parallellimport och avskärma marknader och stred därför mot artikel 81.<sup>129</sup>

EGD:s resonemang kring öppen och sluten exklusivitet stämmer överens med diskussionen om absolut områdesskydd i *Consten och Grundig*. Av den anledningen borde principerna i *Nungesser*-domen kunna överföras på varumärkeslicenser.<sup>130</sup> Detta stöds av *Moosehead*-beslutet<sup>131</sup>. I fallet hade Whitbread ingått ett avtal om att distribuera Moosehead Canadian lager i England. Whitbread erhöll en licens på varumärket i England och förpliktades samtidigt att inte aktivt sälja produkterna utanför England. Kommissionen ansåg att avtalet omfattades av förbudet i artikel 81 (1), men hänvisade samtidigt till avtalets fördelar och menade att kriterierna för undantagsbestämmelsen var uppfyllda. Avgörande var att det inte fanns några restriktioner för passiv försäljning eller för import till England.

I *Ideal Standard*-domen<sup>132</sup> införde EGD en mildare inställning till avtal, som innehåller överlåtelse av varumärke. Domstolen bekräftade att överlåtelse av varumärkesrätt som ett led i ett avtal om marknadsuppdelning faller under förbudet i artikel 81, men tillägger att artikel 81 inte kan tillämpas mekaniskt på varje överlåtelse. Istället skall det i varje enskilt fall ske en analys av de faktiska omständigheterna, såsom avtalets kontext, förpliktelserna som ligger bakom överlåtelsen, parternas avsikter och syftet med överlåtelsen.<sup>133</sup>

---

<sup>126</sup> Mål 258/78, *LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen*.

<sup>127</sup> Mål 258/78, *LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen*, p. 53. Jmf distinktionen mellan passiv och aktiv försäljning.

<sup>128</sup> Mål 258/78, *LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen*, p. 57-58.

<sup>129</sup> Mål 258/78, *LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen*, p. 61-67.

<sup>130</sup> Faull, J. & Nikpay, A; *The EC Law of Competition*, New York, 1999, s. 613.

<sup>131</sup> *Moosehead/Whitbread* (1990) OJ L100/32.

<sup>132</sup> Mål C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal-Standard GmbH*.

<sup>133</sup> Mål C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal-Standard GmbH*, p. 59.

Sammanfattningsvis strider avtalsvillkor med syfte att hindra parallellimport mot artikel 81. Exportförbud och avtalskonstruktioner som skapar absolut områdesskydd för distributören anses ha ett sådant syfte. I ett konkurrensbegränsande distributionsavtal i kombination med överlåtelse eller upplåtelse av en varumärkesrätt, kan den efterföljande användningen av varumärkes-rätten vara i strid med artikel 81, om den utgör syftet med, medlet för eller resultatet av ett avtal eller samordnat förfarande.

### 7.1.2 Gruppundantagsförordning 2790/99 och nya riktlinjer för vertikala avtal

Kommissionen utfärdade 1999 en ny gruppundantagsförordning<sup>134</sup>, som gäller för alla typer av vertikala avtal. Gruppundantaget gäller även för avtal, i vilka det ingår en överlåtelse eller upplåtelse av en immaterialrätt.<sup>135</sup> I förbindelse med gruppundantagsförordningen utfärdade kommissionen ett meddelande om riktlinjer för behandlingen av vertikala avtal.<sup>136</sup> De nya riktlinjerna utgår från ett modernt ekonomiskt tänkande, där vertikala avtal inte är konkurrensbegränsande *per se*, utan avtalets ekonomiska sammanhang och effekter ska beaktas.<sup>137</sup> Utgångspunkten är en presumtion för undantag, så länge leverantörens marknadsandel inte överstiger 30 %<sup>138</sup>, eller avtalet inte innehåller s.k. svarta klausuler.

I enlighet med rättspraxis stadgar gruppundantaget, att förbud mot passiv försäljning i vissa områden eller till vissa kundgrupper utgör en svart klausul.<sup>139</sup> I förbindelse med selektiva distributionssystem stadgar gruppundantaget att förbud mot korsförsäljning mellan auktoriserade återförsäljare inom systemet inte får införas i avtalet. Däremot är det tillåtet med förbud mot försäljning till icke-auktoriserade återförsäljare.<sup>140</sup> Även detta är i överensstämmelse med tidigare rättspraxis.

Inställningen till avtal med avsikt att avskärma marknader och hindra parallellimport är oförändrad. Sådana avtal omfattas inte av presumtionen för undantag och skall därför värderas i enlighet med artikel 81. Tidigare praxis är således fortfarande relevant, men bör enligt *Bellamy/Child* beaktas med försiktighet då kommissionen tenderar att lägga större vikt vid ekonomiska realiteter på marknaden.<sup>141</sup> Det kan dock antas att avtal i syfte att hindra parallellimport strider mot artikel 81 utan möjlighet till undantag.

---

<sup>134</sup> Kommissionens förordning 2790/1999/ EC av 22 december 1999 om tillämpning av artikel 81(3) i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden.

<sup>135</sup> *Gruppundantagsförordning 2790/99* artikel 2(3).

<sup>136</sup> Kommissionens meddelande om *riktlinjer för vertikala begränsningar* 2000/C291/01.

<sup>137</sup> Kommissionens meddelande om *riktlinjer för vertikala begränsningar* 2000/C291/01, p. 102 och 121-133.

<sup>138</sup> *Gruppundantagsförordning 2790/99* artikel 2 (1) och artikel 3 (1).

<sup>139</sup> *Gruppundantagsförordning 2790/99* artikel 4(b).

<sup>140</sup> *Gruppundantagsförordning 2790/99* artikel 4(b) och (d).

<sup>141</sup> Bellamy, Sir C. & Child, G; *European Community Law of Competition*, 5 uppl., London, 2001, s. 546.

I ett nytt Bagatellmeddelande undantas marknadsuppdelande avtal från tillämpning av bagatellundantag.<sup>142</sup>

## 7.2 Internationella distributionsavtal

I förbindelse med internationella distributionsavtal uppstår frågan om avtalets påverkan på samhandeln mellan medlemsstaterna samt om EG-konkurrensreglernas jurisdiktion och internationella tillämpning.

Inom folkrätten finns olika jurisdiktionsteorier; såsom nationalitetsprincipen, territorialitetsprincipen, icke-inblandningsprincipen och den internationella hövlighetsprincipen. Av särskilt intresse är territorialitetsprincipen, som innebär att jurisdiktion kan utövas över handlingar som sker inom territoriet. Det relevanta territoriet i detta fall är EU/EES. Det är osäkert om man kan tolka in en effektprincip i territorialitetsprincipen, som innebär att ett förfarande som fysiskt sker utanför territoriet men som har verkningar inom detta omfattas av jurisdiktionen. Det få avgöranden inom folkrätten som tar ställning till denna fråga ger inga klara svar för den territoriella användningen av konkurrensreglerna. För att utreda om det etablerats internationell sedvana är det relevant att undersöka hur jurisdiktion utövats i olika länder och regioner.<sup>143</sup> I framställningen kommer frågan uteslutande att behandlas med utgångspunkt i EGD:s rättspraxis.

### 7.2.1 Horisontella avtal

De första fallen, där EGD fick anledning att behandla frågan om artikel 81:s territoriella tillämpningsområde rörde horisontella avtal. *ICI*-domen<sup>144</sup> handlade om ett samordnat förfarande vid prishöjningar på cellulosa-varor som såldes på gemenskapsmarknaden. De aktuella företagen hade alla sitt säte utanför gemenskapen och argumenterade att artikel 81 inte kunde användas enbart på grund av de effekter som uppkommit på den gemensamma marknaden genom handlingar företagna utanför gemenskapen.<sup>145</sup>

EGD undvek att ta ställning i den principiella frågan om effektprincipens generella tillämplighet i samband med EU:s konkurrensregler. Istället slår domstolen fast att prissamordningen skall anses ha ägt rum direkt på den gemensamma marknaden, eftersom prishöjningarna genomförts där och

---

<sup>142</sup> Kommissionens meddelande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (*de minimis*) 2001/C368/07, se artikel 11 (2) (b).

<sup>143</sup> Hansen, K.L. mfl.; *EU konkurrencerechten*, København, 1998, s. 34ff och Malanczuk, P.; *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7 uppl., London, 1997, s. 116.

<sup>144</sup> Mål 48/69, *Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen*.

<sup>145</sup> Mål 48/69, *Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen*, p. 125.

*inter-brand* konkurrensen på gemenskapsmarknaden påverkats.<sup>146</sup> Vidare ansågs de aktuella företagen utgöra en sådan ekonomisk enhet med sina dotterbolag som var etablerade inom EU och samordningen kunde därmed betraktas som utförd mellan näringsidkare inom gemenskapen.<sup>147</sup>

Även *Cellulose (I)*-domen<sup>148</sup> rörde samordnat förfarande angående priser mellan konkurrerande näringsidkare, som alla var etablerade utanför gemenskapen. Samordningen skedde dock i förbindelse med försäljning till köpare inom gemenskapen. EGD hänvisade till den folkrättsliga territorialitetsprincipen och uttalade att det avgörande kriteriet för artikel 81:s tillämplighet är den plats där åtgärderna genomförts och inte där de upprättats. Efter att ha konstaterat att priskartellen verkställdes inom gemenskapsmarknaden, konkluderade domstolen att det samordnade förfarandet omfattades av artikel 81. Avslutningsvis tillade domstolen att det saknar relevans om de har använt sig av dotterbolag eller agenter inom gemenskapen.<sup>149</sup>

## 7.2.2 Distributionsavtal

De ovan nämnda avgörandena från EGD rör horisontella avtal. EGD har även bedömt artikel 81:s tillämpning på internationella distributionsavtal. *EMI*-domen<sup>150</sup> behandlar distributionsavtal där varorna kommer från tredje land, medan *Javico*-domen<sup>151</sup> behandlar distributionsavtal där varorna överlåtits för export till tredjeland.

### 7.2.2.1 EMI-domen

I *EMI*-domen hade ett amerikanskt företag överlåtit rätten till sitt varumärke i flera länder, bland annat nuvarande EU-länder, till sitt dotterbolag. Företaget behöll själv varumärkesrätten i USA och övriga tredjeländer. Dotterbolaget överlät varumärket vidare och det brittiska bolaget EMI Records Ltd innehade sedermera rättigheten, i bland annat EU-länderna. Det fanns alltså inte längre någon ekonomisk förbindelse mellan varumärkesinnehavarna i de olika länderna. Genom att åberopa sin varumärkesrätt i EU-länderna sökte EMI förhindra det amerikanske företaget från att, med hjälp av dotterbolag, tillverka och sälja märkta varor inom EU eller importera märkta varor till EU.

---

<sup>146</sup> Mål 48/69, *Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen*, p. 127-128.

<sup>147</sup> Mål 48/69, *Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen*, p. 140-141.

<sup>148</sup> Mål 89, 104, 114, 116, 117 och 125-129/85, *A. Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mot Kommissionen*.

<sup>149</sup> Mål 89, 104, 114, 116, 117 och 125-129/85, *A. Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mot Kommissionen*, p. 15-18.

<sup>150</sup> Mål 51/75, *EMI Records mot CBS United Kingdom Ltd.*

<sup>151</sup> Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA.*

EGD bekräftade tidigare rättspraxis genom att uttala att utövande av en varumärkesrätt kan omfattas av artikel 81, om användningen är föremålet för, medlet för eller följden av konkurrensbegränsande samverkan. EGD menade att konkurrensbegränsande samverkan mellan näringsidkare inom EU och näringsidkare i tredjeland kan påverka samhandeln inom gemenskapen, om den innebär en isolering av gemenskapsmarknaden. Det gäller särskilt när varumärkesinnehavaren i tredjeland har dotterbolag inom EU som säljer innehavarens märka varor där.<sup>152</sup>

I fallet hade samordningen upphört och domstolen undersökte därför om den fortfarande hade existerande verkningar. I detta sammanhang uttalade EGD att verkningarna måste utgöra mer än dem som följer av ett normalt utövande av nationella varumärkesrättigheter. Domstolen konkluderade att det inte längre fanns någon effekt av en koordinering mellan avtalsparterna. Det visades även av att den utländska näringsidkaren kunde ta sig in på marknaden utan att använda det aktuella varumärket.<sup>153</sup>

### 7.2.2.2 Javico-domen

I *Javico*-domen behandlas exportförbud i två internationella distributionsavtal som ingåtts mellan Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP) och det tyska bolaget Javico. I Europa distribuerar YSLP sina produkter i ett selektivt distributionssystem, men där ingår inte Javico.

I distributionsavtalet för Ryssland och Ukraina föreskrevs bland annat att: ”Våra produkter får uteslutande säljas inom Rysslands och Ukrainas områden. De får inte under några omständigheter lämna Rysslands och Ukrainas områden.” Distributionsavtalet för Slovenien innehöll motsvarande förbehåll: ”För att skydda den höga kvalitet som distributionen av produkterna håller i andra länder i världen, förbinder sig återförsäljaren att inte sälja produkterna utanför området eller till icke auktoriserade återförsäljare inom området.”<sup>154</sup>

Trots exportförbuden från tredjeland, distribuerade Javico produkter till EU. YSLP väckte talan och den nationella domstolen vände sig till EGD med frågan:

” [...] om artikel 85.1 i fördraget hindrar att en leverantör som är etablerad i en medlemsstat förbjuder en återförsäljare som är etablerad i en annan medlemsstat, och som har anförtrots att distribuera leverantörens produkter inom ett område som är beläget utanför gemenskapen, förbjuder all försäljning inom ett annat område än det avtalade, inbegripet gemenskapen, antingen detta sker direkt eller genom återexport från det avtalade området.”<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> Mål 51/75, *EMI Records mot CBS United Kingdom Ltd*, p. 27-29.

<sup>153</sup> Mål 51/75, *EMI Records mot CBS United Kingdom Ltd*, p. 30-33.

<sup>154</sup> Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, p. 5-6.

<sup>155</sup> Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, p.10.

EGD började med att bekräfta att ett exportförbud i ett distributionsavtal inom EU i sig själv utgör en konkurrensbegränsning och faller under förbudet i artikel 81 under förutsättning att det riskerar att märkbart påverka handeln mellan medlemsstaterna.<sup>156</sup>

Motsatsvis menade domstolen att exportförbud från tredjeland i internationella distributionsavtal inte skall anses ha ett konkurrensbegränsande syfte och inte *i sig* påverka konkurrensen på den gemensamma marknaden enligt artikel 81. Avsikten med exportförbudet var inte att förhindra import eller försäljning till EU, utan snarare att säkerställa ett marknadsinträde i tredjeland genom att föra ut en tillräckligt stor kvantitet varor där. Domstolen menade att slutsatsen förstärks av att exportförbudet riktar sig mot alla länder utanför avtalsområdet och inte enbart EU.<sup>157</sup>

EGD uttalade därefter att den nationella domstolen måste beakta avtalens rättsliga och ekonomiska kontext för att kunna bedöma om avtalen har konkurrensbegränsande verkningar. Avgörande för om det föreligger konkurrensbegränsande effekter på grund av avtalen var enligt domstolen:

” [...] om gemenskapsmarknaden för ifrågavarande produkter kännetecknas av *en oligopolistisk struktur* som lämnar litet utrymme för konkurrens inom nätet för distribution av dessa produkter i gemenskapen...om det föreligger en *märkbar prisskillnad* mellan de priser på produkterna i avtalet som tillämpas inom gemenskapen och dem som tillämpas utanför gemenskapen. En sådan skillnad kan dock inte påverka konkurrensen, om den äts upp av tullsats, transportkostnader och de övriga kostnader som följer av att en produkt exporteras till tredje land och sedan återimporteras till gemenskapen.”<sup>158</sup> [Min kursivering]

Om konkurrensbegränsande effekter kan konstateras måste även märkbarhetskriteriet uppfyllas. Domstolen betonade här att handeln inom gemenskapen inte anses märkbart påverkad om kvantiteten produkter som omfattas av avtalet endast utgör en mycket liten andel av den totala produktmarknaden för dessa produkter inom EU.<sup>159</sup>

Avslutningsvis avfärdade EGD att avtalen skulle falla utanför förbudet i artikel 81, med anledning av det undantag YSLP fått enligt artikel 81(3) för sitt selektiva distributionssystem inom EU. Ett undantag skall tolkas restriktivt och inte utsträckas till att omfatta avtal som inte avsågs.<sup>160</sup>

---

<sup>156</sup> Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, p. 12-14.

<sup>157</sup> Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, p. 19-21.

<sup>158</sup> Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, p. 23-24.

<sup>159</sup> Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, p. 25-26.

<sup>160</sup> Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, p. 29-33.

Sammanfattningsvis framgår det av *Javico*-domen att ett exportförbud i ett internationellt distributionsavtal inte i sig själv är i strid med artikel 81. Rättsförhållandet skiljer sig alltså åt för exportförbud i distributionsavtal inom EU och internationella distributionsavtal. Det beror på att ett exportförbud i ett internationellt avtal inte nödvändigtvis har till syfte att begränsa konkurrensen inom EU. Avtalet kan däremot anses ha konkurrensbegränsande effekt efter en rättslig och ekonomisk bedömning utifrån vissa kriterier, nämligen om prisskillnaderna är stora för de relevanta varorna inom respektive utanför EU eller om det endast är ett mycket litet utbud av varorna inom EU. Möjligheten att använda artikel 81 på dessa exportförbud skapar en motsättning mellan *Javico*-domen och den senare *Silhouette*-domen. Denna motsättning skall behandlas i nästa kapitel.

# 8 Samspelet mellan konsumtionsprincipen och artikel 81

## 8.1 Parallellimport inom EES

Både konsumtionsprincipen i VMD:s artikel 7 (1) och fördragets artikel 81 bidrar till att säkerställa möjligheten för parallellimport inom EU. Konsumtionsprincipen säkrar att varumärkesinnehavaren inte kan kontrollera den vidare omsättningen av de märkta varorna, efter att denne har fört ut dem på marknaden inom EES. Artikel 81 säkrar att varumärkesinnehavaren inte ingår avtal med distributörer, som har till syfte att hindra parallellimport.

Konsumtionsprincipen är tvingande och kan inte avtalas bort. Detta innebär att konsumtionsprincipens varumärkesrättsliga verkningarna inte kan frångås genom avtal, dvs. att när en vara är förd ut på marknaden inom EES är alla rättigheter knutna till varumärket förbrukade på EES-marknaden. Däremot innebär det inte att ett exportförbud i ett distributionsavtal är ogiltigt med anledning av konsumtionsprincipen. Att konsumtionsprincipen är tvingande innebär endast att ett åsidosättande av avtalsvillkoren inte utgör ett varumärkesintrång. Ett åsidosättande av avtalsvillkoren kan emellertid utgöra ett avtalsbrott. Skillnaden mellan konsumtionsprincipen och avtalsrätten är att ett varumärkesintrång kan hävdas gentemot tredjeman, medan en avtalsbegränsning endast gäller mellan avtalsparterna.

Det är i detta sammanhang som artikel 81 garanterar att varumärkesinnehavaren inte avtalsvägen försöker kringgå konsumtionsprincipen genom att sätta upp gränser för innehållet i ett distributionsavtal.<sup>161</sup> Inom artikel 81:s gränser, kan varumärkesinnehavaren ingå avtal som inte stämmer överens med konsumtionsprincipen. Exempel på detta är vertikala avtalsformer, såsom ensamåterförsäljaravtal och selektiva distributionssystem som ger varumärkesinnehavaren en avtalsmässig möjlighet att kontrollera varornas cirkulation på marknaden.

Av rättspraxis framgår att EGD har stärkt varumärkesinnehavarens rätt gentemot varors fria rörlighet. I senare domar, såsom exempelvis *Hag II*-domen och *Ideal Standard*-domen, erkänner EGD varumärkets garanti- och kommunikationsfunktioner. En liknande utveckling har skett inom konkurrensrätten till fördel för varumärkesinnehavaren. EGD har intagit en mildare inställning till vertikala avtal, exempelvis i *Ideal Standard*-domen,

---

<sup>161</sup> Se Schovsbo, J; *Immaterialretsaftaler – fra kontrakt til status i kontraktsretten*, København, 2001, s. 150-151.



som erkänner att utövande av varumärkesrättigheter kan gynna *inter-brand* konkurrensen. Kommissionen har också underlättat varumärkesinnehavarens möjligheter att ingå vertikala avtal genom att utfärda en ny gruppundantagsförordning och nya riktlinjer. Domstolen har således både inom varumärkesrätten och inom konkurrensrätten tenderat att acceptera varumärkesinnehavarens möjligheter att kontrollera distribution av varorna.

Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen och konkurrensrättens artikel 81 säkrar emellertid fortfarande att varumärkesinnehavarens inte fullständigt förhindrar parallellhandel av varor marknadsförda inom EES. Inom EU är således konsumtionsprincipen och artikel 81 i överensstämmelse.

## 8.2 Parallellimport till EES från tredjeland

Införandet av en regional konsumtionsprincip, samtidigt som artikel 81 är tillämplig på internationella avtal kan skapa en paradox mellan varumärkesrätten och konkurrensrätten. I *Javico*-domen fastslog EGD att ett exportförbud från tredjeland till EU kan under särskilda omständigheter strida mot artikel 81. I den efterföljande *Silhouette*-domen slog EGD fast en regional konsumtionsprincip och möjliggjorde för varumärkesinnehavare att förbjuda parallellimport från tredjeland. Med *Davidoff/Levi's*-domen klargör domstolen att en varumärkesinnehavare som har marknadsfört varor utanför EU, utan att införa exportrestriktioner i distributionsavtalen, inte kan anses ha gett ett tyst samtycke till marknadsföring inom EU. Det innebär att varumärkesinnehavaren kan återöppna sin varumärkesrätt och hindra parallellimport till EU, även utan exportförbud i distributionsavtalen.

I *Javico*-domen tog EGD inte hänsyn till att varumärkesrätten inom EU inte var konsumerad, vilket kan bero på att *Silhouette*-domen ännu inte avkunnats. På motsvarande sätt tog inte heller EGD i *Silhouette*-domen eller efterföljande domar ställning till tillämpningen av artikel 81. Frågan är därför om artikel 81 fortfarande kan användas för att åsidosätta exportförbud i avtal utanför EU eller om *Javico*-domen och artikel 81 har förlorat sin betydelse i förbindelse med sådana avtal efter införandet av regional konsumtion.

### 8.2.1 Micro Leader Business-domen

I *Micro Leader Business*-målet<sup>162</sup> behandlades samspelet mellan upphovsrättens konsumtionsprincip och konkurrensrättens artikel 81 och 82. Domen är intressant för problemställningen eftersom även upphovsrätten har en regional konsumtionsprincip.

---

<sup>162</sup> Mål T-198/98, *Micro Leader Business mot Kommissionen*.

Bakgrunden i målet var att det amerikanska företaget Microsoft hade förbjudit att programvara avsedd för den kanadensiska marknaden såldes utanför denna marknad. För att stärka förbudet hade Microsoft vidtagit åtgärder som att märka de kanadensiska varorna, utfärda annorlunda användarlicenser och hota med civil- och straffrättsliga påföljder för de avtalspartners som importerade eller sålde kanadensisk programvara i Frankrike. Avsikten med åtgärderna var att förhindra försäljning av franskspråkiga varor, som var marknadsförda i Kanada, inom EU. Det var klarlagt att det var stora prisskillnader på de olika marknaderna. Företaget Micro Leader parallellimporterade programvara från Kanada och sålde inom EU i konkurrens med de auktoriserade försäljarna. Micro Leader klagade hos förstainstansrätten och argumenterade att exportförbudet var i strid med artikel 81 och 82, eftersom det delade upp marknader och påverkade återförsäljningspriserna i Frankrike.

Förstainstansrätten började med att konstatera, att det inte fanns tillräckliga bevis för att exportförbudet föll inom ramen för ett avtal eller samordnat förfarande med auktoriserade återförsäljare i Kanada med syfte att avskärma marknaderna. Därefter uttalar rätten att:

”Även för det fall MC på detta sätt faktiskt har begränsat möjligheten för de kanadensiska återförsäljarna att återförsälja bolagets varor utanför Kanada, innebär detta endast att MC har utövat den upphovsrätt till sina varor som bolaget innehar enligt gemenskapsrätten [...]”<sup>163</sup>

Domstolen hänvisar till att den upphovsrättsliga konsumtionsprincipen är regional<sup>164</sup> och att rättigheterna för varorna, som marknadsförts i Kanada, inte är förbrukade inom gemenskapen. Avslutningsvis konkluderar domstolen att det alltså var fråga om ett berättigat utövande av Microsofts upphovsrätt, dock med förbehåll för tillämpningen av artikel 82.<sup>165</sup>

Av domstolens uttalanden torde följande, att även om det föreligger ett konstaterat samordnat förfarande och exportförbudet begränsar möjligheten för parallellimport till EU, så omfattas ändå inte exportförbudet av artikel 81, eftersom rättighetsinnehavaren under alla omständigheter kan använda sin icke konsumerade upphovsrätt för att hindra parallellimport. Införande av ett exportförbud kan i sådant fall ses som enbart en betoning av den möjlighet rättshavaren redan har för att hindra parallellimport till EU.

## 8.2.2 Doktrin

Linjen i *Micro Leader Business*-domen innebär en lösning där varumärkesinnehavaren alltid kan återropa sin icke konsumerade

---

<sup>163</sup> Mål T-198/98, *Micro Leader Business mot Kommissionen*, p. 34.

<sup>164</sup> Direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram, artikel 4 (c).

<sup>165</sup> Rätten konstaterar senare i domen att Microsoft missbrukat sin dominerande ställning och handlat i strid med artikel 82.

varumärkesrätt och att artikel 81 förlorar sin betydelse i samband med distributionsavtal utanför EU. Det är oklart hur domen ska tolkas och om den ska tillmätas prejudikatsvärde inom varumärkesrätten. Doktrin har framfört skilda uppfattningar om rättstillståndet för samspelet mellan den regionala konsumtionsprincipen och artikel 81 i förbindelse med parallellimport från ett tredjeland in till EU.

*Hays/Hansen* menar att artikel 81 har stor betydelse i praktiken, även efter införandet av regional konsumtion. I sin artikel uttrycker de att *Silhouette*-domen inte ger en korrekt heltäckande bild av rättstillståndet, rörande parallellimport från tredjeland in till EU, eftersom frågan om exportförbudets förenlighet med konkurrensrätten inte behandlades i målet.<sup>166</sup> För det första hävdar de att exportförbudet i *Silhouettes* distributionsavtal stred mot artikel 81. För det andra menar de att trots att varumärkesrätten inte konsumerats, så kan utövandet av rättigheten falla in under artikel 81, när det förstärker ett konkurrensbegränsande exportförbud i det bakomliggande distributions-avtalet. Härvid hänvisar de till *Consten och Grundig*-domen och drar paralleller till *Silhouette*-målet.<sup>167</sup>

*Gippini-Fournier* menar att artikel 81 i praktiken har förlorat sin betydelse, eftersom varumärkesinnehavare efter *Silhouette*-domen inte behöver inkludera ett exportförbud i avtalet för att hindra parallellimport från tredjeland.<sup>168</sup> *Schovsbo* instämmer med *Gippini-Fournier*. Han betonar dock att det finns en möjlighet att använda artikel 81 under exceptionella förutsättningar:

”Et regionalt konsumptionsprincip indebærer, at parallelimport kan hindres, medmindre der er givet samtykke. Herved bortfalder i vid udstrækning behovet for eksport- og importbegrænsninger i forhandleraftaler vedrørende immaterielt beskyttede produkter, der angår tredjelände. Resultatet af dette er, at artikel 81 formentlig ikke har videre praktisk betydning for spørgsmålet om parallelimport fra tredjelände. I principiel henseende er det imidlertid væsentligt at notere, at artikel 81 står til rådighed som en form for sikkerhedsventil for visse usædvanlige tilfælde, hvor et eksportforbud konkret påvirker konkurrencen i fællesmarkedet.”<sup>169</sup>

*Lidgard* menar att ett exportförbud i *Silhouette*-fallet hade fallit under fördragets artikel 81, med anledning av dess konkurrensbegränsande effekt som kan konstateras efter en bedömning av kriterierna i *Javico*-domen. Bedömningen av utövandet av den icke konsumerade varumärkesrätten, menar han borde ske enligt principerna från *Consten och Grundig*-domen. Samtidigt uttalar han att varumärkesskyddet har sedan dess fått en starkare

---

<sup>166</sup> Hays, T. och Hansen, P; *Silhouette is not the Proper Case upon which to Decide the Parallel Importation Question*, EIPR 1998 s. 277, s. 277.

<sup>167</sup> Hays, T. och Hansen, P; *Silhouette is not the Proper Case upon which to Decide the Parallel Importation Question*, EIPR 1998 s. 277, s. 282f och Hays, T; *Anti-competitive Agreements and Extra-market Parallel Importation*, ELR 2001 s. 468, s. 486f.

<sup>168</sup> Gippini-Fournier, E.; *Comments on the Silhouette Case*, CMLR 1999 s. 807.

<sup>169</sup> Schovsbo, J.; *Immateriaretsaftaler – fra kontrakt til status i kontraktsretten*, København, 2001, s. 211.

status<sup>170</sup> och att det vore önskvärt att en konkurrensrättslig och en varumärkesrättslig bedömning når samma resultat. Mot bakgrund av detta, konkluderar Lidgard att exportklausuler i gemenskapsexterna avtal borde tillåtas även när prisskillnader är betydande eller marknaden är oligopolisk.<sup>171</sup>

### 8.2.3 Reflektioner

Situationerna i *Javico*- och *Silhouette*-domarna är i huvuddrag mycket lika. En leverantör med varumärkesrätt inom EES hade fört ut varor på marknaden i tredjeland. I distributionsavtalen fanns ett förbud mot att exportera varorna in i EES. Skillnaden är att *Javico*-domen avgjordes efter artikel 81, medan *Silhouette*-domen avgjordes efter konsumtionsprincipen. Frågan är vad utfallet hade blivit om EGD tagit ställning till både artikel 81 och konsumtionsprincipen i samma prövning.

#### Har artikel 81 fortfarande betydelse?

*Javico*-domen stadgar att exportförbud i distributionsavtal i tredjeland kan, under särskilda omständigheter, falla in under artikel 81. Frågan är om *Javico*-domen fortfarande har prejudikatsvärde, efter *Silhouette*-domens införande av regional konsumtion.

*Hays/Hansen* menar att om exportförbudet är i strid med artikel 81 så faller även utövandet av den icke konsumerande varumärkesrätten in under förbudet i artikel 81, eftersom användningen av rättigheten utgör syftet med, medlet till eller resultatet av ett avtal, vari det otillåtna exportförbudet ingår. Med ett sådant resonemang är konsekvensen av att införa ett exportförbud att varumärkesinnehavaren förlorar både rätten att åberopa exportförbudet och den icke konsumerade varumärkesrätten. *Hays/Hansen* stödjer sin slutsats på *Consten och Grundig*-domen, där utövandet av en varumärkesrätt som utgjorde en del i avtalet förstärkte exportförbudet. På samma sätt menar de att utövandet av en icke konsumerad varumärkesrätt förstärker förbudet av effekterna av exportförbudet i distributionsavtalet.

För att artikel 81 skall kunna tillämpas måste det föreligga ett avtal eller samordnat förfarande. I *Consten och Grundig*-domen hade varumärkesinnehavaren i distributionsavtalet gett återförsäljaren rätt att registrera dennes varumärke i Frankrike och domstolen menade därför att varumärkesrätten stammade från avtalet. Senare rättspraxis har bekräftat att användandet av ett varumärke kan falla in under artikel 81 om den utgör syftet med, medlet för eller resultatet av ett avtal eller samordnad praxis. I

---

<sup>170</sup> Lidgard, H.H; *Konkurrensrätt och parallellimport – exportförbudsklausuler*, ERT 2000 s. 260, s. 275.

<sup>171</sup> Lidgard, H.H; *Konkurrensrätt och parallellimport – exportförbudsklausuler*, ERT 2000 s. 260, s. 277.

alla dessa domar handlar det dock om en varumärkesrätt, som har överlåtit som en del av distributionsavtalet och därmed utgör en del av avtalet.

Av intresse är *EMI*-domen som behandlar ett gränsöverskridande avtal. Av domen följer att en varumärkesrätt, som inte längre är en del av ett avtal, kan utgöra syftet med, medlet för eller resultatet av ett avtal. Detta är emellertid inte uppfyllt om effekterna av användningen av varumärkesrätten inte sträcker sig längre än vad som utan vidare följer av utövandet av varumärkesrätten.

Det vanligaste är att en icke konsumerad varumärkesrätt inte är en del av ett avtal och inte heller tidigare har varit det. Rättighetens uppkomst skall istället anses följa direkt av den nationella varumärkesrätten. Ett ogiltigt exportförbud kan därför inte förhindra varumärkesinnehavaren från att återopa sin icke konsumerade varumärkesrätt.

Vidare är det inkonsekvent om ett exportförbud i ett distributionsavtal utanför EU får så stora konsekvenser att både exportförbudet och den icke konsumerade varumärkesrätten inte kan återopas, samtidigt som en varumärkesinnehavare som inte har infört exportförbud i distributionsavtalet kan hindra parallellimport in till EU genom sin icke konsumerade varumärkesrätt.

Sammanfattningsvis instämmer jag med *Hays/Hansons* uttalande att exportförbud i internationella distributionsavtal kan vara i strid med artikel 81, dock under förutsättning att "*Javico*-kriterierna" är uppfyllda. Däremot kan användningen av en varumärkesrätt inte utan vidare anses utgöra syftet med, medlet för eller resultatet av ett distributionsavtal, vari exportförbudet ingår. Utövandet av en icke konsumerad varumärkesrätt kan därför inte anses vara i strid med artikel 81.

I *Micro Leader Business*-domen slog EGD fast att exportförbud i distributionsavtal utanför EU inte stred mot artikel 81, så länge förbudet mot export endast betonar innehavarens immateriella rätt att hindra import in till EU. Med undantag för begränsade fall som omfattas av artikel 82, kan konkurrensrätten inte förbjuda vad som uttryckligen tillåts av *Silhouette*, *Sebago* och *Davidoff/Levi's*-domarna. Frågan är om *Micro Leader Business*-domen har prejudikatvärde för samspelet mellan artikel 81 och varumärkesrättens konsumtionsprincip.

Av domen följer att det inte är i strid med artikel 81 att föra in ett exportförbud i ett distributionsavtal utanför EU, även om *Javico*-kriterierna föreligger. *Lidgard* stödjer denna konklusion om rättstillståndet. En synvinkel är att se det som att rätten anpassar tillämpningen av konkurrensrätten till den regionala konsumtionsprincipen. En annan synvinkel är att rätten tar hänsyn till immateriella rättigheter vid bedömningen av artikel 81 och att exportförbudet därmed inte har till syfte eller effekt att begränsa konkurrensen inom EU. Hur man än ser på saken är det emellertid

klart att linjen i *Micro Leader Business*-domen skapar ett okomplicerat rättstillstånd, där avtalsvillkor behandlas lika efter både konsumtionsprincipen och artikel 81.

Sammanfattningsvis innebär domen, att artikel 81 i stort sätt förlorar sin betydelse i detta sammanhang, men domen bör enligt min mening tolkas försiktigt. Möjligheten att använda artikel 81 på ett exportförbud utanför EU bör hållas öppet för situationer, där verkningarna av exportförbudet tillsammans med övriga bestämmelser i distributionsavtalet sträcker sig ut över verkningarna av den icke konsumerade varumärkesrätten. Med andra ord bör exportförbud, som inte enbart kan anses betona en icke konsumerad rättighet att skydda varumärket, kunna strida mot artikel 81.

### **Har artikel 81 förlorat sin praktiska betydelse?**

*Gippini-Fournier* och *Schovsbo* menar att artikel 81 i princip är betydelselös i detta sammanhang, eftersom varumärkesinnehavare inte behöver införa förbehåll för export efter *Silhouette*-domen. Deras åsikter har vidare förstärks av *Sebago*- och *Davidoff/Levi's*-domarna.

Klart är att varumärkesinnehavaren inte behöver införa exportförbehåll för att undvika konsumtion av rättigheterna inom EU när han marknadsfört varorna i tredjeland. Däremot kan varumärkesinnehavaren uppnå andra effekter med ett avtalsmässigt exportförbud, som kan anses fördelaktiga. Bland annat kan varumärkesinnehavaren sanktionera brott mot avtalsvillkoren så att han säkerställs full ekonomisk kompensation. Med tanke på den osäkerhet som fortfarande råder om rättstillståndet kommer emellertid varumärkesinnehavare antagligen inte införa exportförbud i sina distributionsavtal.

*Schovsbo* hävdar att artikel 81 kan användas i exceptionella situationer, där man i det konkreta fallet kan konstatera att exportförbudet påverkar konkurrensen på gemenskapsmarknaden. Det är inte helt klart vad *Schovsbo* menar med exceptionella situationer. Eventuellt avses situationer, där en allvarlig och uppenbar marknadsuppdelning och prisdiskriminering eftersträvas av varumärkesinnehavaren. Eventuellt avses situationer där exportförbudet har verkningar för konkurrensen utöver de som följer av en icke konsumerad varumärkesrätt. I en sådan exceptionell situation kan dock varumärkesinnehavaren fortfarande åberopa sin icke konsumerade varumärkesrätt, så länge den inte utgör syftet med, medlet för eller resultatet av ett avtal.

Sammanfattningsvis är det sannolikt att varumärkesinnehavare kommer att vara restriktiva i sin användning av exportförbud och att artikel 81 kommer att tillämpas restriktivt på exportförbud. Med beaktande av dessa förhållanden är min konklusion att artikel 81 måste anses ha förlorat sin praktiska betydelse.

## 9 Konklusion

I framställningen har jag analyserat en rad konsekvenser för parallellimporten av märkta varor efter introduktionen av regional konsumtion i Europa. Nedan skall jag redogöra för de slutsatser som jag kommit fram till.

### 9.1 Samtyckeskriteriet

Konsumtion kan inträda genom att varumärkesinnehavaren ger sitt samtycke till marknadsföring inom EES. Huvudfrågan är ur vilka omständigheter som samtycke kan härledas.

Domstolen har anlagt en restriktiv tolkning av begreppet ”samtycke”, som bekräftar den regionala konsumtionsprincipen och ger varumärkesinnehavare goda möjligheter att kontrollera parallellimport. I *Sebago*-domen menade EGD att samtycke inte kunde underförstås enbart på den grund att de importerade varorna var identiska med de varor som marknadsfördes av varumärkesinnehavaren inom EES. I *Davidoff*-domen harmoniserade EGD begreppet samtycke. Vidare skapade domstolen ett test för att bestämma samtycke. Samtycke, uttryckligt eller underförstått, måste vara klart och tydligt demonstrerat. Däremot ger inte domstolen en positiv definition av omständigheter som kan konstituera ett underförstått samtycke. Genom att neka betydelse av olika icke-handlingar från varumärkesinnehavaren, inskränker domstolen utrymmet för underförstått samtycke.

Mot bakgrund av detta lämnar kravet på ett klart och tydligt tillkännagivande ett mycket litet utrymme för ett indirekt samtycke som underförstås av omständigheterna. Ett samtycke torde endast kunna härledas ur varumärkesinnehavarens uttalanden i samtyckesfrågan eller handlingar som uttrycker en viljeförklaring.

### 9.2 Marknadsföringskriteriet

Konsumtion kan även inträda genom att varumärkesinnehavaren själv för ut varorna på EES-marknaden. Huvudfrågan är när en vara skall anses ha förts ut på marknaden.

Det krävs inte ett faktiskt köp av slutkund för att marknadsföringskriteriet skall vara uppfyllt. När varumärkesinnehavaren tillgängliggör varan för konsument eller näringsidkare i sin butik måste han anses ha godkänt att varan förknippas med varumärket. Rekvisitets ordalydelse ”förts ut på

marknaden” implicerar att en vara som nått slutkunden, snarare förs bort från marknaden än ut på marknaden. Mot bakgrund av detta, skall en vara anses marknadsförd redan när den finns tillgänglig för slutkund.

Om varumärkesinnehavaren effektivt tillgängliggör varorna på ett sådant sätt att distributören kan vidare sälja varorna inom EES, måste marknadsförings-kriteriet anses uppfyllt. Säljer varumärkesinnehavaren varorna till en distributör med förbehåll att varorna inte får vidareförsäljas inom EES kan de aktuella varorna ännu inte anses ha förts ut på EES-marknaden av varumärkesinnehavaren. Sker däremot en överlåtelse utan restriktioner till en självständig distributör inom EES torde de märkta varorna anses ha effektivt tillgängliggjorts för vidareförsäljning inom EES. Varumärkesinnehavaren har i en sådan överlåtelse av sagt sig kontrollen över varan. Mot bakgrund av detta, måste varan anses marknadsförd inom EES vid en förbehållslös överlåtelse till självständig distributör etablerad inom EES.

Reklam för varor kan inte i detta sammanhang likställas med att varorna marknadsförs. Det finns dock gränsfall som är diskutabla, exempelvis ”internet-butiker” som kan likställas med vanlig butik och därför bör behandlas på liknande sätt. Allmän reklam torde dock aldrig medföra att varumärkesinnehavaren fört ut varorna på marknaden.

Sammanfattningsvis talar övervägande skäl för en relativt bred tolkning av marknadsföringsbegreppet. Viss försiktighet bör dock antas eftersom EGD ännu inte tagit ställning till marknadsföringskriteriet.

### **9.3 Bevisbördan för konsumtionskriterierna**

I parallellimport-situationer är det ofta mycket svårt att bevisa varornas kommersiella historia på marknaden och därmed är det avgörande vilken part som bär bevisbördan för konsumtionskriterierna och vilka krav som ställs för att fullgöra denna. Frågan är vem som skall visa eller motbevisa att samtyckes- och marknadsföringskriterierna är uppfyllda.

Varumärkesdirektivet innehåller inga formella regler om bevisbördan och bevismässiga problem skall därför lösas mot bakgrund av de nationella och oharmoniserade processuella reglerna. Med stöd av de materiella reglerna i direktivet kan emellertid vissa presumtioner eller gemenskapsrättsliga riktlinjer uppställas, som är nödvändiga för att uppnå direktivets syfte.

Av *Sebago- och Davidoff/Levi's*-domarna följer att parallellimportören skall föra bevis om att de konkreta varor som importen avser är marknadsförda inom EES med rättighetsinnehavarens samtycke. För att bevisbördan skall lyftas måste parallellimportören visa att samtycke klart och tydligt



demonstrerats. Det kräver troligtvis att skriftliga eller andra säkra underlag presenteras.

Det är oklart om EGD:s uttalande även gäller när det är stridigt mellan parterna var varorna har släppts ut på marknaden, eftersom avgörandena gällde samtyckeskriteriet. Det är inte självklart att bevisproblematiken för marknadsföringskriteriet skall lösas efter samma presumtionsprincip som gäller för samtycke. I *Stüssy*-målet, som behandlar marknadsföringskriteriet, föreslår generaladvokaten att bevisbördan bör delas mellan parterna.

Sammanfattningsvis är det ännu osäkert vem har bevisbördan för de olika konsumtionskriterierna. Det står klart att parallellimportören har bevisbördan för samtyckeskriteriet, men eventuellt kan bevisbördans placering för konsumtionskriterierna nyanseras med EGD:s avgörande i *Stüssy*-målet. Min mening är, att bevisbördan för konsumtionskriterierna bör placeras på varumärkesinnehavaren, eftersom det stämmer bäst överens med direktivets syfte att främja den fria rörligheten för varor. Bevisplaceringen måste dock avvägas mot varumärkesinnehavarens berättigade intressen enligt direktivet genom att kraven anses uppfyllda om varumärkesinnehavaren kan visa ett intakt distributionssystem.

## **9.4 Samspelet mellan konsumtionsprincipen och artikel 81**

Huvudfrågan är om artikel 81 kan påverka varumärkesinnehavarens rätt att förhindra parallellimport från tredjeland.

Min uppfattning är att ett exportförbud i distributionsavtal i tredjeland kan omfattas av artikel 81 om *Javico*-kriterierna är uppfyllda. Däremot kan inte utövandet av en icke konsumerad varumärkesrätt, för att hindra parallellimport, anses vara i strid med artikel 81 med mindre användningen av en varumärkesrätt utgör syftet med, medlet för eller resultatet av ett distributionsavtal, vari ett exportförbud ingår. Det är endast fallet när varumärkesrätten ingår som en del i avtalet.

Mot bakgrund av detta menar jag att artikel 81 endast bör tillämpas när verkningarna av exportförbudet tillsammans med övriga bestämmelser i distributionsavtalet går utöver de som följer av varumärkesrätten. Det kräver förmodligen uppenbart syfte till marknadsuppdelning och prisdiskriminering. Ett avtal med exportförbud som enbart understryker de rättigheter som följer av varumärkeslagstiftningen bör inte anses vara konkurrensbegränsande.

Till det kommer att varumärkesinnehavaren inte längre behöver förlita sig på exportförbud efter införandet av regional konsumtion och presumtion mot samtycke vid marknadsföring i tredjeland. Varumärkesinnehavaren kan

istället luta sig tillbaka med sin lagstadgade ensamrätt för att hindra parallellimport från tredjeland. Artikel 81 torde därför inte i praktiken påverka varumärkesinnehavarens rätt att förhindra parallellimport.

## 9.5 Avslutande kommentarer

Nyckeln till konsumtion är samtyckes- och marknadsföringskriterierna. Varumärkesrätten kan konsumeras antingen genom att produkten marknadsförs inom EES av rättighetshavaren själv eller med rättighetshavarens samtycke. Domstolen har anlagt en restriktiv tolkning av begreppet ”samtycke” som bekräftar den regionala konsumtionsprincipen och ger varumärkesinnehavare goda möjligheter att kontrollera parallellimport. Skulle domstolen anlägga en extensiv tolkning av marknadsföringsbegreppet, kommer detta inte att märkbart påverka rättighetshavarens möjligheter att förhindra parallellimport.

Oaktat att domstolen öppnar upp för möjligheten för indirekt samtycke i situationer där det klart framgår av omständigheterna att varumärkesinnehavaren avsäger sig sin ensamrätt, är det i praktiken likväl svårt för parallellimportören att lyfta bevisbördan. Om uttalandena i *Davidoff*-domen blir det slutliga ställningstagandet i bevisproblematiken kommer erkännandet av indirekt samtycke troligtvis begränsas till att fungera som en säkerhetsventil. Generaladvokatens förslag till avgörande i *Stüssy*-målet öppnar dock upp för en bedömning där relevanta hänsyn, såsom varumärkesskyddet och frihandeln, balanseras vilket ger en liberalare fördelning av bevisbördan.

Varumärkesinnehavarens goda möjligheter att kontrollera parallellimport kommer i praktiken inte heller att påverkas av artikel 81. Det råder dock inga tvivel om att parallellimportörerna kommer att fortsätta kampen och försöka argumentera sig ur varumärkesinnehavarens absoluta rätt att förhindra parallellimport från tredjeland in till EES. Attityden till parallellimport kommer alltid att vara delad och kanske svänger inställningen till parallellimportörernas fördel.

# Käll- och Litteraturförteckning

## Litteratur

Bellamy, Sir C. & Child, G; *European Community Law of Competition*, 5 uppl., London, 2001.

Craig, P. & De Búrca, G; *EU Law: text, cases and materials*, Oxford, 1998.

Faull, J. & Nikpay, A; *The EC Law of Competition*, Oxford, 1999.

Hansen, K.L. mfl; *EU konkurrenceretten*, København, 1998.

Koktvedgard, M; *Lærebog i immaterialret*, 5 udg., København, 1999.

Koktvedgaard, M. & Levin, M; *Lärobok i Immaterialrätt*, Stockholm, 2000.

Konkurrensverket; *Parallellimport – effekter av Silhouette*, Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Nyköping, 1999.

Levin, M; *Noveller i varumärkesrätt*, Stockholm, 1990.

Malanczuk, P; *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7 uppl., London, 1997.

Schovsbo, J; *Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten*, København, 1996.

Schovsbo, J; *Immaterialretsaftaler – fra kontrakt til status i kontraktsretten*, København, 2001.

## Offentligt tryck

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

Direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram.

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden.

Kommissionens meddelande om riktlinjer för vertikala begränsningar 2000/C291/01.

Kommissionens meddelande om avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (*de minimis*) 2001/C368/07.

## Periodika

Beier, F-K; *Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market*, International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1990 s. 131.

Carboni, A; "Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd: A Way Around Silhouette?", European Intellectual Property Review, 1999 s. 524.

Clark, A; *Parallel Imports: A New Job for Customs*, European Intellectual Property Review, 1999 s. 1.

Cornish W.R; "Trade Marks: Portcullis for the EEA?", European Intellectual Property Review, 1998 s. 172.

Cushley, D; "International Exhaustion. The Davidoff (and Levi) Cases", European Intellectual Property Review, 2001 s. 397.

Gozzo, G; *Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet "fört ut på marknaden"*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2001, s. 41.

Gippini-Founier, E; *Comments on the Silhouette Case*, Common Market Law Review, 1999 s. 807.

Gross, N; "Trade Mark Exhaustion: The Final Chapter", European Intellectual Property Review, 2002 s. 93.

Gross, N; "Trade Mark Exhaustion: The UK Perspective", European Intellectual Property Review, 2001 s. 224.

Hays, T; *Anti-competitive Agreements and Extra-market Parallel Importation*, European Law Review, 2001 s. 468.

Hays, T; "The burden of proof in Parallel Import cases", European Intellectual Property Review, 2000 s. 353.

Hays, T. och Hansen, P; *Silhouette is not the proper case upon which to decide the parallel importation question*, European Intellectual Property Review, 1998 s. 277.

Kuilwijk, J. K; *Parallell Imports and WTO Law: Some Thoughts After Silhouette*, European Common Market Law Review 1999 s. 293.

Lidgard, H.H; *Konkurrensrätt och parallellimport – exportförbudsklausuler*, Europarättslig Tidskrift, 2000 s. 260.

Lidard, H.H; *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, Europarättslig Tidskrift, Introduktionsnummer s. 33.

Lidgard, H.H; *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2002, s. 3.

Pagenberg, J; *"The Exhaustion Principle and 'Silhouette' Case"*, International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1999 s. 19.

Rasmussen, J; *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, European Intellectual Property Review, 1995 s. 174.

Rubini, L; *Is the Siege of Fortress Europe Really Over? The Exhaustion of Trademarks in the EC, Competition and International Trade*, Legal Issues of Economic Integration, 2002 s. 205.

Schovsbo, J; *"Samtykke" og konsumtion – samtykkekriteriet i Varumærkedirektivets artikel 7*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2000 s. 337.

Schovsbo, J; *Samtykke til parallelimport af mærkevarer – EF-domstolens afgørelse af Davidoff-sagen*, Ugeskrift før Retsvæsen, 2002 s. 5.

Stothers, C; *International Exhaustion of Trade Marks and Consent in the EEA*, European Intellectual Property Review, 2001 s. 344.

Visscher, F; *Belgium: Trade Marks – Exhaustion of Rights*, European Intellectual Property Review, 2000, s. 79.

# Rättsfallsförteckning

## Rättsfall från EGD

Mål C-56 och 58/64, *Établissements Consten SARL och Grundig-Verkaufs-GmbH mot Kommissionen*, 13 juli 1966, ECR svensk specialutgåva I, s. 299.

Mål C-48/69, *Imperial Chemical Industries Ltd. mot Kommissionen*, 14 juli 1972, ECR svensk specialutgåva II, s. 25..

Mål C-40/70, *Sirena S.r.l. mot Eda S.r.l. m.fl.*, 18 februari 1971, ECR svensk specialutgåva I, s. 541.

Mål C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH mot Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*, 8 juni 1971, ECR svensk specialutgåva I, s. 575.

Mål C-192/73, *Van Zuylen Frères mot Hag*, 3 juli 1974, ECR svensk specialutgåva II, s. 331.

Mål C-8/74, *Procureur du Roi mot Dassonville*, 11 juli 1974, ECR svensk specialutgåva II, s. 345.

Mål C-16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot Winthrop BV*, 31 oktober 1974, ECR II-1183.

Mål C-51/75, C-86/75 och C-96/75, *EMI Records mot CBS United Kingdom*, 15 juni 1976, ECR svensk specialutgåva III, s. 115.

Mål 119/75, *Terrapin (Overseas) Ltd. mot Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co*, 22 juni 1976, ECR svensk specialutgåva III, s. 127.

Mål 26/76, *Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG mot Kommissionen*, 25 oktober 1977, ECR svensk specialutgåva III, s. 431.

Mål C-19/77, *Miller International Schallplatten mot Kommissionen*, 1 februari 1978, ECR 131.

Mål C-28/77, *Tepea mot Kommissionen*, 20 juni 1978, ECR 1391.

Mål C-102/77, *Hoffmann-La Roche mot Centrafarm*, 23 maj 1978, ECR svensk specialutgåva IV, s. 107.

Mål C-3/78, *Centrafarm mot American Home Products Corp*, 10 oktober 1978, ECR svensk specialutgåva IV, s. 171.

Mål C-120/78, *Rewe-Zentral-AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon)*, 20 februari 1978, ECR svensk specialutgåva IV, s. 377.

Mål 258/78, *LC Nungesser KG and Kurt Eisele mot Kommissionen*, 8 juni 1982, ECR 2015.

Mål C-31/80, *L'Oréal mot PVBA "De Nieuwe AMCK"*, 11 december 1980, ECR 3775.

Mål C-86/82, *Hasselblad mot Kommissionen*, 21 februari 1984, ECR 883.

Mål 205-215/82, *Deutsche Milchkontor GmbH mot Tyskland*, 21 september 1983, ECR svensk specialutgåva VII, s.233.

Mål C-243/83, *Binon & Cie mot Agence et messageries de la presse*, 3 juli 1985, ECR 2015.

Mål C-25/84 och C-26/84, *Ford Werke mot Kommissionen*, 17 september 1985, ECR 2725.

Mål 31/85, *ETA Fabriques d'Ebauches mot DK Investments SA*, 10 december 1985, ECR 3933.

Mål 89, 104, 114, 116, 117 och 125-129/85, *A. Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mot Kommissionen*, 31 mars 1993, ECR svensk specialutgåva XIV, s. I-111.

Mål C-10/89, *CNL-Sucal SA mot Hag (Hag II)*, 17 oktober 1990, ECR svensk specialutgåva X, s. 349.

Mål C-208/90, *Emmot mot Minister for Social Welfare*, 25 juli 1991, ECR svensk specialutgåva XI, s. I-393.

Mål C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH mot Ideal-Standard GmbH*, 22 juni 1994, ECR svensk specialutgåva XV, s. I-13.

Mål C-70/93, *Bayerische Motorenwerke AG mot ALD Auto-Leasing D GmbH*, 24 oktober 1995, ECR I-3439.

Mål C-267/95, 268/95, *Merck and Beecham*, 5 december 1996, ECR I-6285.

Mål C-337/95, *Parfums Christian Dior mot Evora BV*, 4 november 1997, ECR I-6013.

Mål C-352/95, *Phyteron International mot Jean Bourdon*, 20 mars 1997, ECR I-1729.

Mål C-306/96, *Javico International och Javico AG mot Yves Saint Laurent Parfums SA*, 28 april 1998, ECR I-1983.

Mål C-355/96, *Silhouette International Schmeid GmbH & Co. KG mot Harlauer Handelsgesellschaft GmbH*, 16 juli 1998, ECR I-4799.

Mål C-63/97, *BMW*, 23 februari 1999, ECR s. I-905.

Mål C-173/98, *Sebago och Ancienne Maison Dubois mot G-B Unic*, 1 juli 1999, ECR I-4103.

Mål C-414/99 och C-416/99, *Zino Davidoff mot A & G Imports och Levi Strauss & Co. mot Tesco Stores Ltd*, 20 november 2001, ECR I-8691.

## Rättsfall från Förstainstansrätten

Mål T-19/92, *Leclerc mot kommissionen*, 12 december 1996, ECR II-1851.

Mål T-43/92, *Dunlop Slazenger mot Kommissionen*, 7 juli 1994, ECR II-441.

Mål T-77/92 *Parker Pen Ltd mot Kommissionen*, 14 juli 1994, ECR II-549.

Mål T-88/92, *Leclerc mot kommissionen*, 12 december 1996, ECR II-1961.

Mål T-198/98, *Micro Leader Business mot Kommissionen*, 16 december 1999, ECR II-3989.

## Rättsfall från Benelux-domstolen

*Kipling S.A. v. GB Unic S.A.*, 6 december 1999, orapporterad

## Svenska rättsfall

Lunds tingsrätt, mål nr T 2115-00, *Peak Holding AB mot HK Factory Outlet i Löddeköpinge AB*, dom meddelad den 6 december 2001.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 96-02, *Peak Holding AB mot Axolin-Elinor AB (tidigare HK Factory Outlet i Löddeköpinge AB)*, beslut meddelat den 26 september 2002.



## Övrigt

### Generaladvokatens förslag till avgörande

Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i de förenade målen C 414-416/99 Zino Davidoff mot A & G Imports; Levis Strauss mot Tesco & Costco, föredraget den 5 april 2001.

Generaladvokat Stix-Hackls förslag till avgörande i mål C-244/00, van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth, föredraget den 18 juni 2002.

### Kommissionens beslut

*Konica* OJ 1988 L78/43.

*Moosehead/Whitbread* (1990) OJ L100/32.