



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Ann Karlsson

IMMATERIALRÄTTSLIG KONSUMTION

- konsumtionsprincipens hantering och
bevisbördans fördelning i tysk rätt.

Examensarbete
20 poäng

Hans Henrik Lidgard

Immaterialrätt

HT-01

Innehåll

SAMMANFATTNING

FÖRORD

FÖRKORTNINGAR

1	INLEDNING	8
1.1	Bakgrund	8
1.2	Syfte	9
1.3	Avgränsning	9
1.4	Metod och källmaterial	10
1.5	Disposition	11
1.6	Definitioner	12
2	IMMATERIALRÄTTSLIG KONSUMTION	13
2.1	EG-rätt och nationell immaterialrätt	13
2.2	Konsumtionsprinciper	13
2.2.1	Nationell konsumtion	15
2.2.2	Regional konsumtion	15
2.2.3	Internationell konsumtion	16
2.3	Konsumtionsprincipen i lagstiftningen	16
2.3.1	Varumärkesdirektivet	17
2.3.2	Tysk varumärkeslag	17
2.4	Bevisbördans fördelning	17
2.5	Sammanfattning	18
2.5.1	EG-rätt och nationell immaterialrätt	18
2.5.2	Konsumtionsprinciper	19
3	EG-DOMSTOLENS RÄTTSPRAXIS	20
3.1	EMI Records	20
3.2	Terrapin mot Terranova	21
3.3	Silhouette	22

3.4 Sebago	23
3.5 Sammanfattning	24
3.5.1 EMI Records	24
3.5.2 Terrapin mot Terranova	24
3.5.3 Silhouette	25
3.5.4 Sebago	25
4 TYSK RÄTTSPRAXIS	27
4.1 Kölnische Wasser	27
4.2 Guajakol-Karbonat	27
4.3 Mariani	28
4.4 Königs Kursbuch	28
4.5 Springendes Pferd	28
4.6 Maja	29
4.7 Voran	29
4.8 Cinzano	30
4.9 Tylosin	31
4.10 Inlandsvertreter	31
4.11 Öffnungshinweis	32
4.12 Aqua King	32
4.13 Valium Roche	33
4.14 Schallplattenimport III	34
4.15 Griffband	35
4.16 Gefärbte Jeans	35
4.17 Contains Aspirin	36
4.18 Replay-Jeans	36
4.19 Karate	37
4.20 Stüssy	38
4.21 Sammanfattning	40
5 ANALYSER/SLUTSATSER	44
5.1 Frågeställning	44
5.2 Hur hanterades konsumtionsprincipen i tysk rätt före EG-domstolens ställningstagande?	44
5.2.1 Den tyska varumärkesrätten	44

5.2.2 Den tyska patenträtten	46
5.3 Hur har de tyska domstolarna fördelat bevisbördan i immaterialrättsliga intrångsprocesser?	46
5.3.1 Importören	47
5.3.2 Rättsinnehavaren	48
5.4 Har de tankar och principer som legat till grund för den tyska rättsuppfattningen avseende konsumtionsprincipen påverkat EG-domstolen mot bakgrund av målen EMI Records, Terrapin mot Terranova, Silhouette och Sebago?	49
	49
5.5 Strider bevisbördans fördelning mot gemenskapsrätten?	50
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	53

Sammanfattning

Denna uppsats behandlar ämnet immaterialrättslig konsumtion. Syftet med denna uppsats är att belysa konsumtionsprincipens hantering i tysk rätt och den problematik kring bevisbördans fördelning i immaterialrättsliga intrångsprocesser som har uppmärksammats i tysk rätt samt att klargöra om gemenskapsrätten ger någon vägledning i detta avseende. Förra året begärde Bundesgericht förhandsavgörande av Europeiska Gemenskapernas domstol för att få klargjort om bevisbördans fördelning i immaterialrättsliga intrångsprocesser strider mot artikel 28 och 30 EG. Frågan är ännu inte avgjord och generaladvokaten har inte heller lämnat något förslag till avgörande.

För att uppfylla uppsatsens syfte besvaras följande frågor i uppsatsen: *1. Hur hanterades konsumtionsprincipen i tysk rätt före EG-domstolens ställningstagande? 2. Hur har de tyska domstolarna fördelat bevisbördan i immaterialrättsliga intrångsprocesser? 3. Har de tankar och principer som legat till grund för den tyska rättsuppfattningen avseende konsumtionsprincipen påverkat EG-domstolen mot bakgrund av målen EMI Records, Terrapin mot Terranova, Silhouette och Sebago? 4. Strider bevisbördans fördelning mot gemenskapsrätten?*

1. Grunden för en immaterialrättslig konsumtionsprincip lades redan 1878 av den tyske professorn Joseph Kohler. De tyska domstolarna har under åren 1902-1976 tillämpat en nationell konsumtionsprincip inom patenträtten. Därefter tillämpades först en "EU-vid" konsumtionsprincip som sedan utvidgades till den "EES-vida" konsumtionsprincip som tillämpas idag. Från 1902 och fram till 1995 tillämpades en internationell konsumtionsprincip inom varumärkesrätten. Sedan dess har en regional "EES-vid" konsumtionsprincip tillämpats. De tyska domstolarna har under hela 1900- talet ansett patenträtten vara territoriell. Varumärkesrätten ansågs inledningsvis universell men betraktas sedan 1927 som territoriell. Redan Kohler ansåg att ursprungsfunktionen är varumärkets huvudsakliga syfte. De tyska domstolarna har under hela 1900-talet erkänt denna funktion och sedan 60- talet även en garantifunktion.

2. Problemet med bevisbördans fördelning har samband med konsumtionsprincipens territoriella begränsning. Under 90- talets andra hälft uppkom diskussion om huruvida denna fördelning står i strid med principen om fri rörlighet. Bundesgericht har uteslutande låtit svaranden bära bevisbördan i de mål som har analyserats i uppsatsen, men Bundesgerichts begäran om förhandsavgörande angående bevisbördans fördelning vittnar om osäkerheten huruvida den hittillsvarande fördelningen är förenlig med artikel 28 och 30 EG.

3. Dessa mål uppvisar visa likheter (men också skillnader) med de principer som har utarbetats i tysk rätt. Det är därmed inte sagt att det är just den tyska rättsuppfattningen som har legat till grund för gemenskapsrätten, även om det i vissa avseenden är troligt. Säkert har även andra medlemsstater bidragit till både den tyska rättsuppfattningen och gemenskapsrättens utformning.

4. Bevisbördans fördelning strider inte i sig mot artikel 28 och 30 EG. Det beror på avsikterna med och konsekvenserna av varumärkesinnehavarens agerande i det enskilda fallet om dennes utövande av ensamrätten strider mot gemenskapsrätten. Domen i målet EMI Records är av särskilt intresse i detta hänseende.

Förord

Detta examensarbete växte till en början sakta fram under Melvins sovttimmar på dagarna och under sena kvällar och helger. I all min okunskap var jag övertygad om att arbetstiden skulle kunna förläggas till dagtid och att arbetstempot därmed skulle kunna accelerera kraftigt när Melvin 1 1/2 år inledde sin dagiskarriär den 1 augusti 2001. Mycket snart insåg jag att de fyra timmars effektiv arbetstid jag kallt hade räknat med bara var en illusion. Jag hade inte förväntat mig att barn som börjar på dagis blir sjuka varje vecka - nu har jag gjort den erfarenheten att det tar tid att härda immunförsvaret mot alla nya baciller som frodas i dagismiljön. Trots ordnad barnomsorg fick arbetet med uppsatsen således fortgå i ett sakta tempo under sena kvällar och helger.

Några fredagskvällar har jag tvingats tillbringa i Juridicums arkiv grävande efter tyska rättsfall och många kvällar har ägnats åt att läsa dessa rättsfall i kampen mot tunga ögonlock.

Särskilt tack till Melvin som genom att finnas till har motiverat mig att bli klar med uppsatsen, till Peter för att han har serverat middagar och försett mig med kaffe, bakelser och godis vid skrivbordet (tillvaron måste ju förgyllas på något sätt!) och till Kim för alla teckningar och Pokémon klistermärken jag har fått i uppmuntrande syfte. Tack också till alla vänner, särskilt Johanna, för det stöd jag har fått då jag har tvivlat på att det överhuvudtaget kan bli någon uppsats av alla pappershögarna och för förståelsen om att total tidsbrist har gjort att mitt deltagande i fester har lagts på is.

CSN och SJ har definitivt inte förtjänat något tack!

Jag ser nu fram mot att kunna återuppta en social samvaro med familj och vänner och framförallt att få kunna visa Melvin att hans mamma faktiskt inte bor i arbetsrummet.

Malmö i oktober 2001

Ann Karlsson

Förkortningar

BGH	Bundesgerichtshof; tyska högsta domstolen
BGHZ	Bundesgerichtshofszeichen; domstolens målnummer i lagsamlingen
C	Case
CPC	Community Patent Convention
CSN	Centrala Studiemedelsnämnden
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG	Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
EGT	Europeiska gemenskapernas tidning
EU	Europeiska unionen
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
LG	Landesgericht; tysk motsvarighet till tingsrätt
MarkenG	Markengesetz; tysk varumärkeslagstiftning
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift - Rechtsprechungsreport Zivilrecht
OLG	Oberlandesgericht; tysk motsvarighet till hovrätt
PatentG	Patentgesetz; tysk patentlagstiftning
REG	Rättsfallssamling från Europeiska Gemenskapernas domstol
RG	Reichsgericht; tyska högsta domstolen före andra världskriget
RGZ	Reichsgerichtzeichen; domstolens målnummer i lagsamlingen
SJ	Statens Järnvägar
SvJT	Svensk Juristtidning
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods
ZR	Zivilrecht; civilrätt
WTO	World Trade Organisation

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Immaterialrätten är en del av förmögenhetsrätten som i sin tur är en del av civilrätten. Rättsområdet omfattar skilda företeelser såsom upphovsrättsligt skydd för författares litterära verk, mönsterrättsligt skydd för formgivares design, patentskydd för tekniska uppfinningar och det kan även ge skydd åt varumärken. För rättsinnehavaren innebär det immaterialrättsliga skyddet en ensamrätt. Denna ensamrätt kan dock upphöra (konsumeras) om vissa förutsättningar är vid handen.

Utgångspunkten för denna uppsats är fyra varumärkesrättsliga mål där Europeiska Gemenskapernas domstol (nedan kallad EG-domstolen) har tolkat artikel 28 och 30 EG om varors fria rörlighet avseende immaterialrätten och artikel 7.1 i varumärkesdirektivet¹ avseende konsumtionsprincipen. Dessa mål är:

- EMI Records (1976),
- Terrapin mot Terranova (1976),
- Silhouette (1998),
- Sebago (1999).

Till följd av det oklara rättsläget som rådde före domen i målet Silhouette, tillämpades olika principer i de olika medlemsstaterna i den Europeiska unionen (nedan kallad EU). Idag står det klart för medlemsstaterna vilken konsumtionsprincip som skall tillämpas på gemenskapsmarknaden och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-området). Denna konsumtionsprincip har emellertid ansetts komplicera bevisbördans fördelning i tysk rätt.

Bundesgericht, den tyska högsta domstolen, begärde förra året förhandsavgörande av EG-domstolen för att få klarhet i huruvida fördelningen av bevisbördan i tysk rätt strider mot gemenskapsrätten. Frågan är ännu inte avgjord och eftersom generaladvokaten inte heller har lämnat något förslag till avgörande i målet är det av intresse att se hur problemet har lösts i tysk rätt.

Den ännu inte avkunnade domen i de förenade målen Davidoff m.fl.² kan innebära att Bundesgerichts begäran om förhandsavgörande avskrivs. Davidoff m.fl. rör problematiken avseende konsumtion av varumärkesrätten vid import av varor från tredje land. Den nationella domstolen som har begärt förhandsavgörande anser att den konsumtionsprincip som för närvarande tillämpas inom EU/EES-området inte möjliggör för varumärkesinnehavare att hindra import från tredje land av varor som är försedda med deras varumärke.

¹ Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat varumärkesdirektivet); (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

² Förslag till avgörande av den 5 april 2001 av generaladvokat Christine Stix-Hackl i de förenade målen C-414/99, C-415/99 och C-416/99, Davidoff m.fl.; begäran om förhandsavgörande av patentdomstolen vid High Court of Justice.

Tolkningsfrågorna rör huvudsakligen huruvida varumärkesinnehavarens samtycke skall vara uttryckligt eller om det även kan vara underförstått, direkt eller indirekt.

Generaladvokaten har i sitt förslag till avgörande i ovannämnda mål föreslagit att begreppet "samtycke" i den mening som avses i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skall hänföras till varumärkesinnehavarens möjlighet att kontrollera³ den första importen eller distributionen av de berörda varorna inom EU/EES-området. Sker den första importen och distributionen vid olika tillfällen anses varumärkesinnehavaren kunna kontrollera den första distributionen om han vid tidpunkten för den första importen avstår från att använda sin ensamrätt för att kontrollera distributionen. De nationella domstolarna skall med beaktande av gemenskapsrätten och omständigheterna i det enskilda fallet fastställa huruvida varumärkesinnehavaren vid ovannämnda tidpunkt har använt sin ensamrätt för att kontrollera distributionen inom EU/EES-området.

Västtyskland var en av de sex stater som redan 1951 deltog i upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen som var det första steget mot en gemensam marknad. Eftersom Tyskland dessutom är en av de största medlemsstaterna är det intressant att se om de immaterialrättsliga principer som har utarbetats i tysk rätt har påverkat EG-domstolen mot bakgrund av de fyra ovannämnda målen.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att belysa konsumtionsprincipens hantering i tysk rätt och den problematik kring bevisbördans fördelning i immaterialrättsliga intrångsprocesser som har uppmärksamats i tysk rätt samt att klargöra om gemenskapsrätten ger någon vägledning i detta avseende. För att uppfylla syftet skall följande frågor besvaras:

- Hur hanterades konsumtionsprincipen i tysk rätt före EG-domstolens ställningstagande i frågan?
- Hur har bevisbördan fördelats i tyska immaterialrättsliga intrångsprocesser?
- Har de tankar och principer som har legat till grund för tysk rättsuppfattning influerat EG-domstolen mot bakgrund av målen EMI Records, Terrapin mot Terranova, Silhouette och Sebago?
- Strider bevisbördans fördelning mot gemenskapsrätten?

1.3 Avgränsning

Hantering av immaterialrättslig konsumtion i tysk rätt har såsom framgått ovan en central roll i denna framställning. Av denna anledning kommer redogörelsen att begränsas till tysk och även viss EG-rättslig praxis för att kunna utreda huruvida tysk rätt avspeglar sig i EG-domstolens ovannämnda avgöranden och om dessa kan ge någon vägledning för huruvida bevisbördans fördelning i tysk rätt strider mot gemenskapsrätten.

³ "Steuerung" i originaltexten [författarens översättning].

En tidsmässig utgångspunkt är 1800- talets senare hälft då Joseph Kohler, professor vid universiteten i Berlin och Würzburg, introducerade den teori som kom att utgöra grunden för en immaterialrättslig konsumtionsprincip.

Innebörden av de olika immaterialrätterna kommer inte att beskrivas närmare eftersom det endast är den ensamrätt som tillkommer rättsinnehavaren som är betydelsefull för de frågor som skall behandlas i uppsatsen.⁴

Under rubriken "Konsumtionsprincipen i lagstiftningen" sker ingen uttömmande uppräknings av de upphovsrättsliga direktiv där principen har fastslagits. Jag anser att det är tillräckligt att endast återge den artikel i varumärkesdirektivet där den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen anges för att visa en konsumtionsprincip som har fastslagits i gemenskapsrätten. Det lagrum i den tyska varumärkeslagen som återges i utdrag exemplifierar att ovannämnda direktiv har införlivats med tysk nationell rätt.

I kapitlet "EG-domstolens rättspraxis" refereras enbart till omständigheter som berör immaterialrätten. Det innebär att eventuella frågor som är hänförliga till andra rättsområden helt utelämnas.

1.4 Metod och källmaterial

Uppsatsens metod är som brukligt är i juridiska arbeten kvalitativ. Med anledning av ämnets karaktär har uppsatsen en deskriptiv ansats i de delar som berör förhållandet mellan nationell rätt och EG-rätt och som beskriver tysk nationell rätt och gemenskapsrättslig praxis. Analysen är i denna del rättsdogmatisk. Ansatsen är dock normativ avseende den del av uppsatsen som behandlar det oklara rättsläget beträffande bevisbördans fördelning i immaterialrättsliga intrångsprocesser. Analysen är i denna del rättspolitisk.

Studierna av tysk nationell rätt och gemenskapsrätt har huvudsakligen skett genom undersökningar av rättspraxis i form av rättsfallsanalyser. Övervägande delen av de nationella domar som presenteras och analyseras i uppsatsen har avkunnats i högsta instans, det vill säga före andra världskriget av Reichsgericht och därefter av Bundesgericht. Ett fåtal rättsfall från näst högsta instans, det vill säga Oberlandesgericht finns dock representerade. Samtliga nationella rättsfall är utvalda för att de representerar konsumtionsprincipens hantering och bevisbördans fördelning i tysk rättspraxis under hela 1900- talet (närmare bestämt mellan åren 1902 och 2000). Den gemenskapsrättsliga praxis som presenteras och analyseras i uppsatsen är fyra mål angående tolkningen av artikel 28 och 30 EG om varors fria rörlighet avseende immaterialrätten och tolkningen av artikel 7.1 i varumärkesdirektivet.

Komparativa undersökningar har företagits i form av rättsfallsanalyser angående jämförelserna mellan tysk nationell rätt och de fyra ovannämnda målen från EG-domstolen.

Jag har använt mig av svenska läroböcker i immaterialrätt och Europarätt samt artiklar i Svensk Juristtidning som på ett enkelt sätt beskriver de olika konsumtionsprinciperna och även ger vägledning om gemenskapsrättslig praxis på området. I viss mån har jag använt mig

⁴ Koktvedgaard/Levins bok "Lärobok i immaterialrätt" ger till exempel en grundlig beskrivning av de olika rättigheterna.

av EG-domstolens hemsida för att därigenom få information om EGT-meddelanden och för att inhämta rättspraxis. Äldre gemenskapsrättslig praxis har jag funnit i de svenska specialutgåvorna av REG-samlingarna som både Stadsbiblioteket i Malmö och Juridicums bibliotek tillhandahåller. Den immaterialrättsliga tidskriften GRUR har varit en ovärderlig informationskälla både i fråga om tysk doktrin och rättspraxis.⁵ Den tyska rättspraxis som inte har funnits publicerad i nämnda tidskrift har inhämtats från de tyska lagsamlingarna i Juridicums arkiv.

Övervägande del av det material som har använts är av naturliga skäl författat på tyska (och finns inte översatt). All nationell rättspraxis som har utgjort grunden för uppsatsen är tyskspråkig.

Dessvärre har jag inte lyckats få tag på tre tyska rättsfall från 90- talets andra hälft där bevisbördans fördelning har varit föremål för diskussion.⁶ Samtliga fall är avgjorda i näst högsta instans och finns därför inte tillgängliga i Juridicums tyska lagsamling. De har inte heller gått att finna i den ovannämnda tidskriften GRUR.

1.5 Disposition

Uppsatsens *andra* kapitel inleds med en kort bakgrund till förhållandet mellan EG-rätt och nationell immaterialrätt. Här presenteras också olika konsumtionsprinciper där ett exempel används för att ge en praktisk bild av de olika konsumtionsprincipernas innebörd. Gemenskapsrättslig och tysk nationell lagstiftning där konsumtionsprincipen har kodifierats presenteras kort. Några åsikter i tysk doktrin i fråga om bevisbördans fördelning återges också i detta kapitel som avslutas med en kort sammanfattning.

I det *tredje* kapitlet refereras de fyra utvalda rättsfallen från EG-domstolen som redan nämnts ovan, det vill säga EMI Records, Terrapin mot Terranova, Silhouette och Sebago. Dessa framställs i kronologisk ordning och de två första avser tolkningen av artikel 28 och 30 EG om fri rörlighet för varor avseende immaterialrätten. De andra två avser tolkningen av artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.

Det *fjärde* kapitlet innehåller referat av tjugo immaterialrättsliga domar som tyska domstolar har avkunnat mellan åren 1902 och 2000. Samtliga domstolsavgöranden framställs i kronologisk ordning för att kunna skapa en bild av den utveckling som skett i rättspraxis. Den sista nationella domen är den genom vilken Bundesgericht har begärt förhandsavgörande av EG-domstolen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

Det *femte* kapitlet som består av analyser och slutsatser inleds med en uppställning av frågeställningarna. Följande frågor analyseras och besvaras utifrån den litteratur och den nationella och gemenskapsrättsliga praxis som har presenterats i uppsatsen: Hur hanterades

⁵ För att kunna sätta mig in i detaljerna avseende Bundesgerichts begäran om förhandsavgörande angående bevisbördans fördelning försökte jag att per telefon komma i kontakt med den generaladvokat som skall skriva ett förslag till avgörande i målet. När detta inte lyckades ringde jag Bundesgericht i Karlsruhe för att på den vägen skaffa nödvändig information men den person som jag hade anvisats till visade sig i princip omöjlig att få tag på. Senare upptäckte jag att den aktuella domen faktiskt fanns publicerad i GRUR.

⁶ OLG München, Mitt. 1998, 186, Chicago Bulls, OLG Hamburg, DC-Schuhe, NJW-RR, 1998 s. 402, OLG Frankfurt a.M, 18 februari 1999, Parfums Christian Dior v. DM-Drogerie Markt.

konsumtionsprincipen i tysk rätt före EG-domstolens ställningstagande? Hur har de tyska domstolarna fördelat bevisbördan i immaterialrättsliga intrångsprocesser? Har de tankar och principer som legat till grund för den tyska rättsuppfattningen avseende konsumtionsprincipen påverkat EG-domstolen mot bakgrund av målen EMI Records, Terrapin mot Terranova, Silhouette och Sebago? Strider bevisbördans fördelning mot gemenskapsrätten? Dessa frågor besvaras under egna rubriker och i fråga om konsumtionsprincipen sker dessutom en uppdelning i underrubriker beträffande dess hantering i varumärkes- respektive patenträtten. Även beträffande bevisbördans fördelning i tysk rätt sker en uppdelning i underrubriker beroende på vem av parterna som har att bära bevisbördan i intrångsprocessen.

1.6 Definitioner

Begreppet *industriell och kommersiell äganderätt* avser de olika immaterialrätterna, nämligen upphovsrätt, inklusive närstående rättigheter, patenträtt, mönsterrätt, varumärkesrätt och växtförädlarrätt.

För enkelhetens skull hänvisas konsekvent till *artikel 28 och 30 EG* (tidigare artikel 30 och 36 i Rom-fördraget). Detta gäller även de referat av domar som avkunnades under den tid då dessa artiklar tillämpades i sin tidigare lydelse.

Med begreppet *lovligen* avses att en vara har släppts ut på marknaden av rättsinnehavaren själv eller med dennes samtycke.

I de tyska rättsfallen hänvisas till olika tyska domstolar. Fram till andra världskriget var *Reichsgericht* benämningen för den tyska högsta domstolen som sedan blev *Bundesgerichtshof*, (nedan kallad Bundesgericht). Bundesgericht är belägen i Karlsruhe. Den näst högsta instansen är numera *Oberlandesgericht* och i varje Bundesland (delstat) finns det en sådan representerad. Den lägsta instansen är *Landesgericht* och sådana finns det flera av i varje Bundesland.

Territorialitetsprincipen innebär att nationell lagstiftning endast gäller inom den berörda staten. Med *universalprincipen* avses att den ensamrätt som tillkommer rättsinnehavaren inte begränsas av statsgränser.

Varumärkets *ursprungsfunktion* skall garantera att varumärket förknippas med företaget som framställer varor som är försedda med det berörda varumärket. Varumärkets *garantifunktion* utgör en garanti för att de märkta varorna håller en viss standard och att konsumenterna inte skall vilseledas avseende varornas kvalitet. Med varumärkets *anseendeskydd* avses ett skydd mot utnyttjande av identiska eller liknande varumärken som kan vilseleda allmänheten angående varumärkenas kommersiella ursprung.

2 Immaterialrättslig konsumtion

2.1 EG-rätt och nationell immaterialrätt

En av grundtankarna bakom den inre marknaden är de "fyra friheterna" som innebär att det skall råda fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom gemenskapen. För att detta skall kunna förverkligas krävs att handelshinder avskaffas mellan medlemsstaterna. Principen om fri rörlighet är fastslagen i artikel 3.1 c EG. För att säkerställa att den följs stadgar artikel 28 EG förbud om kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna.⁷ Enligt artikel 30 EG kan medlemsstaterna dock behålla vissa åtgärder som omfattas av förbudskatalogen i artikel 28 EG. En förutsättning för detta är att åtgärderna skyddar industriell och kommersiell äganderätt. Dessa åtgärder får inte innebära godtycklig diskriminering eller utgöra en förtäckt handelsbegränsning.

Syftet med immateriella rättigheter, det vill säga "industriell och kommersiell äganderätt", är enligt artikel 2 EG att den ensamrätt som följer av en sådan rättighet skall befrämja den ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället. Dessa immateriella rättigheter skall enligt artikel 295 EG regleras genom nationell lagstiftning och fördraget skall inte ingripa i medlemsstaternas egendomsförordningar. Detta innebär följaktligen att skyddet för de nationella immaterialrätterna står i strid med principen om den fria rörligheten för varor i artikel 28 och 30 EG.⁸ Under en lång tid ansåg EG-domstolen att lösningen på konflikten var att göra en klar åtskillnad mellan *existensen* av nationella rättigheter och deras *utövande* i sin rättspraxis.⁹ Eftersom det ändå inte var helt klart när en begränsning av den fria rörligheten för varor i artikel 30 EG rättfärdigades av skyddet för den "industriella och kommersiella" äganderätten valde EG-domstolen att istället låta den berörda immaterialrättens särskilda föremål rättfärdiga handelsbegränsningarna.¹⁰

2.2 Konsumtionsprinciper

Konsumtion innebär ytterst en avvägning mellan omfattningen av ensamrätterna i förhållande till skyddet för immaterialrätterna.¹¹ En konsumtionsprincip är geografiskt begränsad och en rättsinnehavare kan inte med stöd av sin ensamrätt förhindra parallellimport av varor som lovligen har släppts ut på den aktuella marknaden. Ensamrätten konsumeras (upphör) nämligen genom att varan lovligen har släppts ut på den marknad som konsumtionsprincipen avser. Detta innebär således att varorna kan cirkulera fritt på marknaden.¹² Konsumtionsprincipen tillämpas av handelspolitiska skäl för att hindra att icke-tariffära

⁷ Bernitz, Ulf, *Europarättens grunder*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996, s. 66 f.

⁸ Bonnier, Susanne (Red.) & Levin, Marianne (Red.), *Praktisk Varumärkesrätt*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998, s. 66.

⁹ I detta hänseende se exempelvis dom av den 8 juni 1971 i mål C-78/70, Deutsche Grammophon (REG 1971, s. 487; svensk specialutgåva, volym 1, s.449), av den 31 oktober 1974 i mål C-15/74, Centrafarm mot Sterling Drug (REG 1974, s. 1147; svensk specialutgåva, volym 2, s. 367) och av den 31 oktober 1974 i mål C-16/74, Centrafarm mot Winthorp (REG 1974, s. 1183).

¹⁰ Sack, Rolf, *Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht*. GRUR 1999 s. 193.

¹¹ Ericsson, Eric, *Om immaterialrättslig konsumtion i ett integrerat Europa*. SvJT 1992 s. 109.

¹² Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt, 6:e upplagan*, Stockholm 2000, s. 49.

handelshinder uppkommer när tullar avskaffas, vilket exempelvis kan ske till följd av frihandelsavtal eller tullunioner. Tanken bakom konsumtionsprincipen är att möjliggöra importkonkurrens och förhindra att producenter med stöd av immateriella ensamrätter skall kunna dela upp marknaderna för att därigenom kunna differentiera prissättningen på samma varor i olika länder.¹³

Redan 1878 lades grunden för en immaterialrättslig konsumtionsprincip i tysk rätt. Joseph Kohler presenterade i sin lärobok "Deutsches Patentrecht" en teori om att själva försäljningen av en produkt innebär ett tyst samtycke till vidareförsäljning och användning av produkten.¹⁴ Kohler upptäckte dock att teorin var "felaktig, onödigt och otillräcklig" i vissa hänseenden. Han anförde istället en teori om sambandet mellan olika användningsformer, enligt vilken rätten att tillverka, använda och sprida en patenterad produkt tillkommer rättsinnehavaren. När en lagligt framställd produkt lovligt har släppts ut på den tyska marknaden kan patentinnehavaren inte längre förhindra försäljning och användning av den berörda produkten eftersom detta är en naturlig följd av produktionen. Denna teori ansågs emellertid endast tillämplig inom landets gränser eftersom det var fråga om olika patenträtter i olika stater.¹⁵

Varumärkesrätten var enligt Kohlers uppfattning däremot inte territoriellt begränsad. Varumärken var enbart ett medel för att uttrycka varornas ursprung, det vill säga att ange den person eller det företag som är rättsinnehavare, för att motverka förväxlingar. En förväxling av olika varumärken kan förorsaka rättsinnehavarna stor skada eftersom en sådan kan undergräva deras anseende på marknaden.¹⁶

Den praktiska innebörden av tillämpningen av en konsumtionsprincip vid parallellimport kan visas med ett mycket enkelt exempel. Pondera att företaget (X) tillverkar bilar i Tyskland som släpps ut på både den tyska marknaden och utomlands. Bilarna är av en högre prisklass och det är vanligt förekommande att de säljs till lägre priser utomlands än på den tyska marknaden. Tillverkaren X löper därmed risk att importörer som är oberoende av tillverkaren utnyttjar den lägre prissättningen i utlandet genom att importera bilarna till Tyskland och sälja dem där till priser som understiger tillverkarens. Därmed uppkommer frågan om tillverkaren kan förhindra denna parallellimport eller är hans ensamrätt konsumerad?¹⁷ Svaret på denna fråga är beroende av vilken av de tre konsumtionsprinciperna (nationell, regional eller internationell konsumtion) som tillämpas.¹⁸

¹³ Ericsson, A.a., s. 110.

¹⁴ Beier, Karl-Friedrich, *Zur Zulässigkeit von parallelimporten patentierter Erzeugnisse*. GRUR Int. 1996 s. 1, s. 2ff.

¹⁵ Kohler, Joseph, *Handbuch des Deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, J Bensheimer, Mannheim, 1900, s. 452-457.

¹⁶ Joseph Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen*, Stahelschen Univers. Buch- & Kunsthandlung, Würzburg, 1884, s. 73-76.

¹⁷ Exemplet är lånat från Beckmann, Roland Michael, *Die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes nach neuem Markenrecht*. GRUR Int.1998 s. 836.

¹⁸ Koktvedgaard & Levin, A.a., s. 336 f.

2.2.1 Nationell konsumtion

Nationell konsumtion omfattar endast landets egna territorium.¹⁹ En territoriell begränsning av ensamrätten kan utgöra en konkurrensbegränsning då den förhindrar importkonkurrens och möjliggör en nationell marknadsuppdelning mellan stora företag. En sådan nationell marknadsuppdelning anses enligt artikel 28 och 30 EG strida mot den grundläggande principen om varors fria rörlighet.²⁰

För biltillverkaren X i exemplet ovan innebär en nationell konsumtion att han kan förhindra all parallellimport av de bilar han har tillverkat oavsett varifrån importen sker.

2.2.2 Regional konsumtion

Den konsumtion som tillämpas inom EU betecknas som en regional "EES-vid" konsumtion, det vill säga den omfattar utöver EU även Island, Lichtenstein och Norge.²¹

Redan i domen i målet Centrafarm²² framhöll EG-domstolen att en regional konsumtionsprincip skulle tillämpas inom EU eftersom en sådan överensstämmer med de motiv som legat till grund för den inre marknaden och tankarna om varors fria rörlighet inom gemenskapen.²³

För biltillverkaren X i exemplet ovan innebär en regional "EES-vid" konsumtion att han endast kan förhindra parallellimport av bilarna från länder utanför gemenskapen och EES-länderna.²⁴

¹⁹ Bonnier & Levin, A.a., s. 59.

²⁰ Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, *Immaterialrätt*, 6:e omarbetade upplagan, Handelsbolaget Immaterialt Rättsskydd och Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet, Stockholm 1998, s. 260. Se i detta hänseende även dom av den 13 juli 1966 i de förenade målen C-56 och C-58/64, Consten och Grundig (REG 1966, s. 430; svensk specialutgåva, volym 1, s. 277) där EG-domstolen har slagit fast att en sådan marknadsuppdelning som medför internationell prisdifferentiering är oförenlig med artikel 81 EG och är således otillåten inom EU.

²¹ Genom bilaga XVII punkt 4 till avtalet har en anpassning av artikel 7.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s.3) skett genom att ordalydelsen "inom gemenskapen" har bytts ut mot "i en avtalslutande part".

²² Se i detta avseende den ovan i fotnot 9 nämnda domen i målet C-16/74, Centrafarm.

²³ Bernitz, (1996), A.a., s. 131.

²⁴ Beckmann, A.a., s. 836, s. 838.

2.2.3 Internationell konsumtion

Vid internationell konsumtion konsumeras ensamrätten till de varor som lovligen har släppts ut på den globala marknaden. Denna konsumtion omfattar följaktligen alla länder utan beaktande av landsgränser och frihandelszoner.²⁵ Tillämpningen av en internationell konsumtion har ansetts främja en effektiv internationell priskonkurrens.²⁶

Internationell konsumtion innebär för biltillverkaren X i exemplet ovan att han inte har någon som helst möjlighet att förhindra parallellimport av de bilar han har tillverkat, oavsett var i världen han har släppt ut dem marknaden.²⁷

2.3 Konsumtionsprincipen i lagstiftningen

Konsumtionsprincipen har bland annat slagits fast i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet²⁸, i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken²⁹ och i artikel 4 c i rådets direktiv 91/250 (EEG) av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram.³⁰ I patentkonventionen, vanligen förkortad CPC, föreskrivs också konsumtion.³¹ Eftersom denna ännu inte har trätt i kraft måste istället den rättspraxis som EG-domstolen utarbetat följas.³²

Konsumtionsprincipen finns endast uttryckligen reglerad i ett fåtal tyska nationella lagar, nämligen i 17 § II och 69 § i Urhebergesetz (den tyska upphovsrättslagen), 10 § i Sortenschutzgesetz (den tyska lagen om växtförädlarrätt) och i 24 § i Markenschutzgesetz (den tyska varumärkeslagen, nedan kallad MarkenG).³³

²⁵ Koktvedgaard & Levin, A.a., s. 341.

²⁶ Förslag till avgörande av generaladvokat Francis G.Jacobs i mål C-355/96, Silhouette (REG 1998, s. I-4799).

²⁷ Beckmann, A.a., s. 836, s. 837.

²⁸ Se den ovan i fotnot 1 nämnda hänvisningen.

²⁹ (EGT L 11, 1994, s.1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s.3).

³⁰ (EGT L 122, s. 42; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 111).

³¹ Sack, (1999), A.a., s.194.

³² I ett protokoll till EES-avtalet, protokoll 28 om immateriell äganderätt, föreskrivs i artikel 2.1 följande avseende konsumtion av rättigheter: "I den mån gemenskapsåtgärder eller rättsbildningen i gemenskapen behandlar konsumtion, skall de avtalsslutande parterna bestämma om sådan konsumtion för den immateriella äganderätten i enlighet med gemenskapsrätten. Utan att föregripa en framtida utveckling av rättspraxis skall denna bestämmelse tolkas i enlighet med innebörden i de avgöranden av betydelse i sammanhanget som meddelats av Europeiska Gemenskapernas domstol före detta avtals undertecknande". (EGT L 1, 1994, s. 483; svensk version, EES-avtalets bilagor och rättsakter, band 6, s. 20).

³³ Sack, Rolf, *Der Erschöpfungsgrundsatz im deutschen Immaterialgüterrecht*, GRUR Int. 2000 s. 610, s.611.

2.3.1 Varumärkesdirektivet

Det framgår av det tionde övervägandet i ingressen i varumärkesdirektivet³⁴ att det registrerade varumärkets huvudsakliga funktion "är att garantera att varumärket anger ursprunget". I artikel 5 i varumärkesdirektivet föreskrivs den ensamrätt som tillkommer varumärkesinnehavaren och artikel 7, som har rubriken "Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke", anger följande:

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

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden".

2.3.2 Tysk varumärkeslag

Det ovannämnda varumärkesdirektivet har införlivats med bestämmelsen i 24 § MarkenG³⁵ där följande föreskrivs:

"1. Ett varumärke eller en firma ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av dessa för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen eller inom en stat som är ansluten till EES-avtalet.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren av varumärket eller firman har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden" [författarens översättning].

2.4 Bevisbördans fördelning

Till följd av att konsumtionsprincipen är territoriellt begränsad uppkommer frågan om vem som skall bevisa att den förevarande ensamrätten är konsumerad.³⁶ I den tyska litteraturen har

³⁴ Se den ovan i fotnot 1 nämnda hänvisningen.

³⁵ " § 24

Erschöpfung

1. Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu Untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist".

olika åsikter framförts om hur bevisbördan skall fördelas i immaterialrättsliga intrångsprocesser. Hans Gerd Hesse, domare vid Oberlandesgericht Düsseldorf, anser att det är nödvändigt att tillämpa samma bevisbördeprinciper i patentintrångsprocesser som i andra civilrättsliga processer. Den part som gynnas av en omständighet har bäst förutsättningar att bevisa att de erforderliga villkoren är uppfyllda. Den som åberopar att patenträttsinnehavarens rätt till den berörda varan är konsumerad har därmed att bevisa att varan har släppts ut på den inhemska marknaden om han hävdar att dess patenträtt är konsumerad.³⁷ Anhängare av dessa åsikter har inte ansett att en omfördelning av bevisbördan är nödvändig i varumärkes- eller upphovsrättsliga mål.³⁸

Ulf Meyer-Kessel, advokat i Hamburg, är av en helt annan åsikt och hävdar att varumärkesinnehavaren har att visa och bevisa att varumärkesrätten är konsumerad. Om svaranden i ett varumärkesrättsligt intrångsmål belastas med bevisbördan måste denne således ange sina leverantörer. Är det fråga om leverantörer inom gemenskapen som lovligen förvärvat varorna från varumärkesinnehavaren och svaranden i sin tur har parallellimporterat dem kommer svaranden att vinna målet. Det är emellertid en pyrusseger eftersom varumärkesinnehavaren troligtvis kommer att strypa svarandens förbindelser med leverantörerna. Den "EES-vida" konsumtionsprincipen ger upphov till problemet med bevisbördans fördelning. Import av lovligen utsläppta varor kan utgöra intrång i varumärkesrätten om varorna har släppts ut på marknaden utanför EU/EES-området. Ett intrång är för handen om varorna sedan importeras till detta område utan varumärkesinnehavarens samtycke. Tillämpas däremot en internationell konsumtionsprincip betraktas varorna som lovligen utsläppta på marknaden såvida de inte är falska eller stulna.³⁹

Även Günther Pickrahn, advokat i Frankfurt, anser att varumärkesinnehavaren skall visa och bevisa att varorna lovligen är utsläppta på marknaden. Pickrahn menar att varumärkesinnehavaren måste kunna bevisa om varorna är avsedda för en marknad inom EU/EES-området eller för en marknad utanför detta område.⁴⁰

2.5 Sammanfattning

2.5.1 EG-rätt och nationell immaterialrätt

Principen om fri rörlighet för varor är en av grundtankarna bakom gemenskapens marknad. I artikel 28 EG föreskrivs förbud mot kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna. Syftet därmed är att garantera att principen om fri rörlighet följs.

³⁶ Joller, Gallus, *Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht*. GRUR Int. 1998 s. 751, 762.

³⁷ Hesse, Hans, Gerd, *Die Beweislast im patentverletzungsprozess*. GRUR 1972 s. 675, 679 ff.

³⁸ Wollter, Matthias, Lubberger, Andreas, *Wo steht die Lückenlosigkeit?* GRUR 1999 s. 17,30.

³⁹ Meyer-Kessel, Ulf, *Die Darlegungs- und Beweislast im Rahmen des Erschöpfungseinwands nach § 24 MarkenG*. GRUR 1997 s. 878, 879 f.

⁴⁰ Pickrahn, Günther, *Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen Markengesetz*. GRUR 1996 s. 383, 385 f.

Undantag från principen om fri rörlighet kan beviljas enligt artikel 30 EG om åtgärderna skyddar immateriella rättigheter. Undantag medges inte om åtgärderna utgör en förtäckt handelsbegränsning. Den ensamrätt som följer av en immateriell rättighet skall enligt artikel 2 EG befrämja ekonomisk och teknisk utveckling i samhället. Enligt artikel 295 EG skall nationella immateriella rättigheter regleras genom nationell lagstiftning. Fördraget får inte ingripa i medlemsstaternas egendomsförordningar.

2.5.2 Konsumtionsprinciper

Joseph Kohler lade redan år 1878 grunden för en immaterialrättslig konsumtionsprincip. I en patenträttslig lärobok anförde han en teori om att patentinnehavarens försäljning av produkten automatiskt försätter den i fri cirkulation. Kohler upptäckte emellertid att teorin var bristfällig och utvecklade istället en teori om sambandet mellan olika användningsformer. Enligt denna teori som publicerades år 1900 äger patentinnehavaren rätten att tillverka, använda och sprida sin uppfinning. När uppfinningen lovligen har släppts ut på marknaden kan patentinnehavaren inte längre förhindra handel eller nyttjande av den berörda produkten eftersom det är en naturlig följd av produktionen.

Kohler hävdade att patenträtten var territoriellt begränsad och att varumärkesrätten var universell. Varumärket hade till uppgift att motverka förväxlingar av varornas ursprung. Varumärkena skulle därför ange den person eller det företag som var rättsinnehavare. Förväxlingar riskerade nämligen att undergräva varumärkesinnehavarnas anseende på marknaden.

Konsumtionsprincipen som är geografiskt begränsad underlättar att principen om fri rörlighet för varor kan följas. Nationell konsumtion omfattar endast en stats eget territorium. Internationell konsumtion omfattar däremot den globala marknaden. I EU tillämpas en regional konsumtionsprincip som betecknas som "EES-vid".

Den regionala "EES-vida" konsumtionsprincipen har exempelvis slagits fast i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet och har införlivats med 24 § i MarkenG. Av det tionde övervägandet i ingressen i varumärkesdirektivet följer att det registrerade varumärket skall garantera att varumärket anger varans ursprung.

3 EG-domstolens rättspraxis

3.1 EMI Records⁴¹

Målet rör en tvist mellan de engelska skivbolagen EMI Records Limited (nedan kallat EMI Records) och CBS United Kingdom Limited (nedan kallat CBS). Det sistnämnda företaget är dotterbolag till ett amerikanskt skivbolag.

Bakgrunden till tvisten är ett varumärke som ursprungligen tillhörde ett amerikanskt företag som överlät varumärket till ett brittiskt dotterbolag. Det amerikanska moderbolaget förbehöll sig dock rätten till varumärket i USA och i andra länder. Sedan 1920-talet har rätten till detta varumärke förvärvats av olika amerikanska och brittiska företag. För närvarande äger EMI Records rätten till det berörda varumärket ibland annat medlemsstaterna medan amerikanska moderbolaget CBS äger rätten i USA. Det amerikanska moderbolaget säljer via engelska CBS produkter tillverkade i USA som är försedda med det berörda varumärket.

High Court of Justice i London har hänskjutit en begäran om förhandsavgörande till EG-domstolen angående tolkningen av de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om varors fria rörlighet. Den nationella domstolen vill huvudsakligen få veta huruvida en varumärkesinnehavare i en medlemsstat med stöd av sin varumärkesrätt kan hindra import eller försäljning i denna medlemsstat av produkter med samma varumärke som importerats från tredje land eller har tillverkats inom gemenskapen av ett dotterbolag till varumärkesinnehavaren i tredje land.

EG-domstolen har i förevarande fall konstaterat att varors fria rörlighet inte påverkas av varumärkesinnehavares utövande av sin varumärkesrätt "för att hindra att varor från tredje land saluförs under ett identiskt varumärke, även om detta utgör en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion".⁴² Detta gäller dock endast under förutsättning att importförbud inte föranleder godtycklig diskriminering eller utgör en dold handelsbegränsning (artikel 30 EG) varvid utövandet av varumärkesrätten inte omfattas av förbudskatalogen i artikel 28 EG.

Endast för det fall att skilda innehavare äger rätten till det berörda varumärket i olika medlemsstater finns anledning att undersöka om varumärket i medlemsstaterna och det identiska varumärket från tredje land har gemensamt ursprung. Syftet med en sådan undersökning är att bedöma huruvida utövandet av varumärkesrätten kan föranleda nationella marknadsuppdelningar inom gemenskapen.

Varken bestämmelserna om varors fria rörlighet eller andra gemenskapsrättsliga bestämmelser förbjuder varumärkesinnehavare att med stöd av sin varumärkesrätt hindra import från tredje land av likartade varor som är försedda med det berörda varumärket.

Bestämmelserna om varors fria rörlighet kan inte heller tillämpas för att förbjuda varumärkesinnehavare att utöva sin varumärkesrätt för att hindra andra varumärkesinnehavare

⁴¹ Dom av den 15 juni 1976 i mål C- 51/75, EMI Records (REG 1976 s. 811; svensk specialutgåva, volym 2, s.115).

⁴² Se domen i det ovan i fotnot 41 nämnda målet EMI Records, punkt 10.

som äger rätten till samma varumärke i tredje land från att tillverka och saluföra sin produkter på gemenskapens marknad. Ett sådant förfarande utgör intrång i varumärkesrätten och skulle det tillåtas skulle skyddet om industriell och kommersiell äganderätt i artikel 28 EG vara utan verkan.

EG-domstolen har slagit fast att varken gemenskapsrättens principer eller regler om varors fria rörlighet eller om konkurrens förbjuder varumärkesinnehavare att utöva sin varumärkesrätt för att hindra försäljning och tillverkning av varor som är försedda med samma varumärke som innehas i tredje land. Detta gäller dock under förutsättning att utövandet av varumärkesrätten inte är ett resultat av "konkurrensbegränsande samverkan eller samordnade förfaranden som har som mål att eller till följd att isolera eller dela upp marknaden".⁴³

Är detta villkor uppfyllt skall tredje man som exporterar dessa varor till gemenskapen utplåna varumärket från berörda varor och i förekommande fall ersätta detta med ett enligt nationell varumärkeslagstiftning godtagbart varumärke.

3.2 Terrapin mot Terranova⁴⁴

Det engelska företaget Terrapin ansökte vid det tyska patentverket om registrering av varumärket "Terrapin". Denna ansökan avsågs med motiveringen att förväxlingsrisk förelåg mellan varumärkena "Terrapin" och "Terra". Innehavaren av varumärket "Terra", det tyska företaget Terranova, väckte talan vid nationell domstol för att förbjuda Terrapin att använda beteckningen "Terrapin" för sina produkter. Den nationella domstolen begärde förhandsavgörande av EG-domstolen angående tolkningen av artiklarna 28 och 30 EG om fri rörlighet för varor avseende varumärkesrätten.

EG-domstolen konstaterade att till följd av principen om fri rörlighet för varor i artikel 28 EG är "kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan förbjudna mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 30 EG skall principen inte hindra förbud mot import "som grundas på intresset att skydda industriella och kommersiella rättigheter".⁴⁵

Enligt artikel 30 EG medges endast undantag från principen om fri rörlighet för varor under förutsättning att det särskilda föremålet för den aktuella immaterialrätten skyddas. I detta hänseende drog EG-domstolen följande slutsats: "innehavaren av en industriell eller kommersiell rättighet, som är skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning, [kan] inte [...] åberopa denna lagstiftning för att hindra import av en vara som lagligen har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren själv eller med dennes samtycke".⁴⁶

Ovanstående gäller även när den åberopade ensamrätten som ursprungligen ägdes av en och samma innehavare har delats upp (frivilligt eller genom statligt ingripande). Uppdelningen föranleder nämligen att varumärkets huvudsakliga funktion, det vill säga att garantera konsumenterna att varan har samma ursprung, försvagas.

⁴³ Se domen i det ovan i fotnot 41 nämnda målet EMI Records, punkt 42.

⁴⁴ Dom av den 22 juni 1976 i mål C-119/75, Terrapin mot Terranova (REG 1976, s. 1039; svensk specialutgåva, volym 3, s.120).

⁴⁵ Se domen i det ovan i fotnot 44 nämnda målet Terrapin mot Terranova, punkt 5.

⁴⁶ Se domen i det ovan i fotnot 44 nämnda målet Terrapin mot Terranova, punkt 6.

EG-domstolen anser att följden av ett "åberopande av den territoriella karaktären hos nationella lagar om skydd för industriella och kommersiella rättigheter är att de nationella marknadernas isolering fördjupas, utan att denna uppdelning inom den gemensamma marknaden är berättigad för att skydda ett legitimt intresse för varumärkets eller firmanamnets innehavare".⁴⁷

Får principen om fri rörlighet för varor företräde framför en ensamrätt som har beviljats genom nationell lagstiftning innebär det att det särskilda föremålet för den aktuella immaterialrätten får ge vika. Följaktligen måste principen om fri rörlighet för varor och den ensamrätt som följer av en immaterialrätt samordnas. Annars kan inte skydd garanteras för utövandet av rättigheter som är skyddade enligt nationell lagstiftning och som omfattas av importförbudet i artikel 30 EG. Detta skydd kan emellertid inte beviljas då fråga är om missbruk vid immaterialrättens utövande "för att upprätthålla eller införa artificiella uppdelningar inom den gemensamma marknaden".⁴⁸

Slutligen slog EG-domstolen fast att det är förenligt med artikel 28 och 30 EG att en rättsinnehavare i en medlemsstat kan förhindra import av varor från en annan medlemsstat såvida varorna bär varumärken som kan förväxlas. Det krävs dock att det inte förekommer juridiska och ekonomiska samband eller konkurrensbegränsande avtal mellan de berörda rättsinnehavarna. De olika varumärkesrätterna måste dessutom ha uppkommit oberoende av varandra.

3.3 Silhouette⁴⁹

Det österrikiska företaget Silhouette är en glasögon tillverkare som äger rätten till varumärket "Silhouette". Detta varumärke är registrerat i Österrike och i de flesta andra länder och är dessutom även registrerat som gemenskapsvarumärke. Tvist uppkom när Silhouette invände mot att det österrikiska lågprisföretaget Hartlauer importerade Silhouettes glasögonbågar från ett land utanför EES till vilket Silhouette sålt dessa med vissa exportrestriktioner.

Hartlauer gjorde vid den nationella domstolen gällande att varumärkesrätten var konsumerad och hävdade att varumärkesdirektivet skall tolkas som att medlemsstaterna kan välja om de vill tillämpa internationell eller regional konsumtion. Silhouette hävdade däremot att deras varumärkesrätt inte hade konsumerats eftersom konsumtion enligt varumärkesdirektivet kräver att varorna lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. Till stöd för sin talan åberopade Silhouette nationell lagstiftning.

Den nationella domstolen vände sig till EG-domstolen för att få klargjort huruvida artikel 7.1 i varumärkesdirektivet hindrar medlemsstaterna från att tillämpa principen om internationell konsumtion.

EG-domstolen konstaterade att artikel 7 i varumärkesdirektivet innehåller de erforderliga villkoren för att varumärkesrätten skall anses konsumerad. I detta hänseende är rättsinnehavarens samtycke till att varorna har släppts ut på marknaden inom EU/EES-

⁴⁷ Se domen i det ovan i fotnot 44 nämnda målet Terrapin mot Terranova, punkt 6.

⁴⁸ Se domen i det ovan i fotnot 44 nämnda målet Terrapin mot Terranova, punkt 7.

⁴⁹ Dom av den 16 juli i mål C-355/96, Silhouette (REG 1998, s. I-4799).

området av avgörande betydelse. När varumärkesrätten är konsumerad kan rättsinnehavaren inte längre förbjuda användning av varumärket.

EG-domstolen slog i det förevarande målet fast att varumärkesdirektivet inte tillåter medlemsstaterna att "i sin nationella lagstiftning föreskriva konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke i fråga om varor som förs ut på marknaden i tredje land".⁵⁰

Enligt EG-domstolens uppfattning är någon annan tolkning av ovannämnda artikel inte möjlig om den inre marknads funktion skall kunna säkerställas. Det medför definitivt hinder för principen om fri rörlighet för varor om medlemsstaterna tillämpar olika konsumtionsprinciper.

Slutligen erinrade EG-domstolen om att den princip om regional konsumtion i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet kan utvidgas "till att omfatta varor som har förts ut på marknaden i tredje land". Detta kan endast ske om medlemsstaterna ingår internationella avtal som till exempel EES-avtalet med andra stater.

3.4 Sebago⁵¹

Det amerikanska företaget Sebago äger fem registrerade varumärken för skor i Benelux. I Benelux salufördes skor under två av dessa varumärken av en ensamåterförsäljare. Till grund för tvisten ligger Sebagos invändning mot försäljning i Belgien av importerade Sebago-skor. Det berörda partiet hade importerats från ett land utanför EU/EES-området. Sebago och deras ensamåterförsäljare gjorde vid den nationella domstolen gällande att förfarandet hade gjort intrång i Sebagos varumärkesrätt.

Varumärkesinnehavaren hävdade att samtycke inte hade lämnats till importörens marknadsföring av skor inom gemenskapen. Till stöd för sin talan åberopades nationell lagstiftning. Importören menade däremot att samtycke inte behöver avse just det berörda varupartiet. Vidare att varumärkesinnehavaren redan har lämnat samtycke till att Sebago-skor släpps ut på marknaden. Han hävdade dessutom att varumärkets ursprungsfunktion inte medför en rätt för varumärkesinnehavaren att förbjuda import av äkta varor.

Den nationella domstolen vände sig till EG-domstolen för att bland annat få klargjort om samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, föreligger när varumärkesinnehavaren har samtyckt till marknadsföring inom EU/EES-området av varor som är identiska med eller liknar de varor för vilka konsumtion åberopas. Eller måste samtycket avse varje exemplar av den vara för vilken konsumtion åberopas?

EG-domstolen erinrade om att enligt domstolens rättspraxis föreligger konsumtion enbart då varorna lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet lämnar inte något tolkningsutrymme för medlemsstaterna. Medlemsstaterna kan därmed inte föreskriva en princip om internationell konsumtion i sin nationella lagstiftning.

EG-domstolen konstaterade att konsumtionsprincipen endast gäller de *bestämde* exemplar av en vara som lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. Samtycke, i den

⁵⁰ Se domen i det ovan i fotnot 49 nämnda målet Silhouette, punkt 26.

⁵¹ Dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago (REG 1999, s. I-4103).

mening som avses i ovannämnda artikel, föreligger endast om det har lämnats för det bestämda exemplar av en vara för vilken konsumtion åberopas. Detta bekräftas av både domstolens rättspraxis och ordalydelsen i artikel 7.2 i varumärkesdirektivet. I denna artikel föreskrivs "fortsatt marknadsföring" av varorna vilket innebär att varumärkesrätten endast är konsumerad för de exemplar av en vara som lovligt har släppts ut på marknaden.⁵²

3.5 Sammanfattning

3.5.1 EMI Records

Detta varumärkesrättsliga mål från 1976 avser tolkningen av de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om varors fria rörlighet. Frågan i målet gällde huruvida en varumärkesinnehavare i en medlemsstat med stöd av sin varumärkesrätt kan hindra import eller försäljning i denna medlemsstat av produkter med samma varumärke som importerats från tredje land eller har tillverkats inom gemenskapen av ett dotterbolag till varumärkesinnehavaren i tredje land.

Domstolen konstaterade att det endast finns anledning att undersöka om varumärket i medlemsstaterna och det identiska varumärket från tredje land har gemensamt ursprung om skilda innehavare äger rätten till det berörda varumärket i olika medlemsstater. I sådana fall skall det bedömas huruvida utövandet av varumärkesrätten kan föranleda nationella marknadsuppdelningar inom gemenskapen.

EG-domstolen har med denna dom klargjort att bestämmelserna om varors fria rörlighet inte förbjuder varumärkesinnehavare att använda sin varumärkesrätt för att hindra import från tredje land av likartade varor som är försedda med det berörda varumärket. Utövandet av varumärkesrätten får dock inte vara ett resultat av konkurrensbegränsande samverkan eller samordnade förfaranden som har som mål att eller till följd att isolera eller dela upp marknaden".

3.5.2 Terrapin mot Terranova

Förväxlingsrisken mellan två olika nationella varumärken utgjorde grunden för detta varumärkesrättsliga mål från 1976. Målet rörde tolkningen av artiklarna 28 och 30 EG om fri rörlighet för varor avseende varumärkesrätten.

EG-domstolen konstaterade inledningsvis att den gemenskapsrättsliga principen om fri rörlighet för varor i artikel 28 EG innebär att "kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan" är förbjudna mellan medlemsstaterna.

Artikel 30 EG beviljar undantag från principen om fri rörlighet för varor. Import av varor kan förbjudas om syftet därmed är att skydda det särskilda föremålet för immaterialrätten i fråga.

⁵² Se domen i det ovan i fotnot 51 nämnda målet Sebago, punkt 20.

EG-domstolen drog slutsatsen att "innehavaren av en industriell eller kommersiell rättighet, som är skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning, [kan] inte [...] åberopa denna lagstiftning för att hindra import av en vara som lagligen har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren själv eller med dennes samtycke".

Varumärkets huvudsakliga funktion är att garantera varans ursprung. Delas den ursprungliga ensamrätten upp kan varumärket inte längre garantera konsumenterna varans ursprung.

EG-domstolen anförde att en balans måste upprättas mellan principen om varors fria rörlighet och det särskilda föremålet för den nationella varumärkesrätten. Annars kan nationella ensamrätter som omfattas av importförbudet i artikel 30 EG inte garanteras skydd. Förbud mot import kan inte beviljas om syftet med förbudet är att upprätthålla eller införa uppdelningar av de nationella marknaderna inom gemenskapen.

Förbud mot import av varor med förväxlingsbara varumärken från en annan medlemsstat står inte i strid med artikel 28 och 30 EG om vissa förutsättningar är uppfyllda. De berörda rättsinnehavarna får inte ha juridiska eller ekonomiska samband. De får inte heller ha upprättat konkurrensbegränsande avtal och de olika varumärkesrätterna måste ha uppkommit oberoende av varandra.

3.5.3 Silhouette

Detta varumärkesrättsliga mål från 1998 avser tolkningen av artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. Bakgrunden till tvisten var oklarheterna kring huruvida det står medlemsstaterna fritt att tolka nämnda bestämmelse i den mening att de kan välja att tillämpa internationell eller regional konsumtion.

EG-domstolen slog fast att det inte är förenligt med varumärkesdirektivet att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning föreskriver internationell konsumtion.

Denna tolkning är enligt EG-domstolen den enda möjliga om den inre marknadens funktion skall kunna garanteras. Principen om fri rörlighet för varor förhindras om medlemsstaterna tillämpar olika konsumtionsprinciper.

Till sist erinrade EG-domstolen om att konsumtionsprincipen i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet endast kan utökas regionalt och då enbart genom internationella avtal som till exempel EES-avtalet.

3.5.4 Sebago

Till grund för tvisten i detta varumärkesrättsliga mål från 1999 låg en varumärkesinnehavares invändning mot försäljningen av ett parti varor som hade importerats från tredje land. Varumärkesinnehavaren åberopade nationell rätt för att kunna förhindra importen av varorna.

Rättsfallet berörde samtycke i den mening som avses i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. Fråga var om detta samtycke även avser identiska och liknande varor för vilka konsumtion

åberopas. Eller om samtycket endast avser det bestämda exemplar av den vara för vilken konsumtion har åberopats.

Med stöd av gemenskapsrättslig praxis och ordalydelsen i artikel 7.2 i varumärkesdirektivet konstaterade EG-domstolen att konsumtionsprincipen i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet endast avser *bestämda* exemplar av en vara.

4 Tysk rättspraxis

4.1 Kölnische Wasser⁵³

I detta mål från 1902 gällde frågan huruvida innehavaren av det registrerade varumärket "Kölnische Wasser" med stöd av sin nationella varumärkesrätt kunde förbjuda eller begränsa spridningen av de varor som han hade försett med sitt varumärke och släppt ut på den tyska marknaden.

Reichsgericht konstaterade inledningsvis att en varumärkesregistrering medför en uteslutande rätt för rättsinnehavaren att förse de varor, deras förpackningar eller omslag som registreringen avser med varumärket. Denna ensamrätt innebär dessutom att endast varumärkesinnehavaren, eller annan som befullmäktigats, har rätt att släppa ut varor som är försedda med varumärket på marknaden.

Domstolen slog i förevarande mål fast att om en vara lovligen har försetts med ett varumärke och släppts ut på marknaden är varumärkesrätten konsumerad. Varumärkesrätten utgör varken någon garanti för att rättsinnehavaren skall få försäljningsmonopol eller särskilt skydd till följd av kundavtal som begränsar spridningen av märkesvarorna. Varumärkesrättens syfte är att ange varumärkets ursprung för att särskilja olika varumärkesinnehavares varor från varandra. Detta syfte är uppfyllt, det vill säga varumärkesrätten är konsumerad, när varan lovligen har släppts ut på den tyska marknaden.

4.2 Guajakol-Karbonat⁵⁴

Bakgrunden till detta mål utgjordes av att innehavaren av ett tyskt patent avseende framställning av ämnet Guajakol-Karbonat (Duotal) ansåg att en importör gjort intrång i patenträtten då han importerat Duotal som patentinnehavaren framställt och sedan sålt det till betydligt lägre pris.

I denna dom från 1902 konstaterade Reichsgericht att enligt Patentgesetz (den tyska patentlagstiftningen, nedan kallad PatentG) äger rättsinnehavaren en uteslutande rätt att framställa, använda och släppa ut den patenterade produkten på marknaden. Patentets verkan är territoriellt begränsad och patenträtten är därför endast konsumerad när produkten har släppts ut på den tyska marknaden av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke. Rättsinnehavaren kan med stöd av sin patenträtt förhindra import av Guajakol-Karbonat som framställts genom det patenterade förfarandet. Detta gäller även om rättsinnehavaren själv har släppt ut produkten på den utländska marknaden.

⁵³ Reichsgericht, Rep. II. 406/01, Kölnische Wasser, 28 februari 1902, RGZ 50/229.

⁵⁴ Reichsgericht, Rep. I. 403/01, Guajakol-Karbonat, 26 mars 1902, RGZ 51/139.

4.3 Mariani ⁵⁵

En fransk vinproducent hade överlåtit ensamrätten till försäljningen av vinet och varumärket Mariani till ett tyskt företag. Det tyska företaget önskade med stöd av tysk varumärkesrätt förhindra import av vinet Mariani från Frankrike.

I denna dom från 1902 konstaterade Reichsgericht att den tyska varumärkesrätten är konsumerad även när en märkesvara för första gången har släppts ut på en marknad utomlands. Denna domstol hävdade även att patent- och varumärkesrätten uppvisar väsentliga skillnader. I detta hänseende ansåg domstolen att patenträttens lokala begränsning ligger i dess natur och att det kan existera lika många självständiga patenträtter som det finns stater. Varumärkesrätten omfattas däremot av universalprincipen och är följaktligen inte begränsad till Tyskland. Varumärkesrättens syfte är att hänvisa till varumärkets ursprung och detta syfte har uppfyllts, det vill säga varumärkesrätten är konsumerad, när märkesvaran lovligt har släppts ut på marknaden för första gången.

4.4 Königs Kursbuch ⁵⁶

I denna dom från 1906 avgjordes huruvida innehavare av en upphovsrätt har en uteslutande rätt att i sin näringsverksamhet sprida och mångfaldiga verk som han själv har tillverkat och släppt ut på marknaden. Fråga var även om rättsinnehavaren i sin näringsverksamhet kan begränsa spridning av sådana exemplar med verkan mot tredje man.

Reichsgericht slog fast att en upphovsman har en ensamrätt att i sin näringsverksamhet sprida och mångfaldiga sitt verk. Denna ensamrätt är dock konsumerad när verket har släppts ut på marknaden av upphovsmannen eller med dennes samtycke. Har upphovsrätten konsumerats kan upphovsmannen således varken förbjuda eller begränsa spridningen av verket genom prisreglerande avtal med verkan mot tredje man. Domstolen ansåg att samma principer skall gälla här som i domen i målet Guajakol-Karbonat⁵⁷. Det är samma slags ensamrätt som tillkommer både patentinnehavare och upphovsmän.

4.5 Springendes Pferd ⁵⁸

Genom registreringar i Tyskland och Italien var två av varandra oberoende näringsidkare innehavare av bildmärken föreställande en hoppande häst. Det italienska bildmärket förekom på konserver som såldes på den tyska marknaden. Den tyska rättsinnehavaren gjorde gällande att den italienska rättsinnehavarens användning av bildmärket skulle upphöra eftersom det fanns risk för förväxling mellan de båda märkena.

I detta varumärkesrättsliga fall från 1927 anser Reichsgericht att samma principer skall gälla för varumärken som för patent. Med hänvisning till den kritik som riktats mot universalprincipen i litteraturen slår domstolen fast att den tyska varumärkesrätten inte under

⁵⁵ Reichsgericht, Rep. II. 45/02, Mariani, 2 maj 1902, RGZ 51/263.

⁵⁶ Reichsgericht, Rep. I. 5/06, Königs Kursbuch, 16 juni 1906, RGZ 63/394.

⁵⁷ Se domen i det ovan i fotnot 54 nämnda målet Guajakol-Karbonat.

⁵⁸ Reichsgericht, Rep. II. 409/21, Springendes Pferd, 20 september 1927, RGZ 118/76.

några omständigheter kan sträcka sig utanför landets gränser. Den tyske rättsinnehavaren tilläts med stöd av sin tyska varumärkesrätt förhindra importen av de italienska konserverna eftersom de var försedda med ett förväxlingsbart bildmärke.

4.6 Maja ⁵⁹

I både Spanien och Tyskland fanns varumärket "Maja" registrerat för tvål. Tvist uppkom när varumärkesinnehavaren, en spansk tvålproducent som genom överlåtelse fått den exklusiva försäljningsrätten i Tyskland, motsatte sig parallellimport av tvålarna till Tyskland.

Bundesgericht konstaterade i denna dom från 1964 att varumärkesrätten är konsumerad när märkesvaran har släppts ut på den globala marknaden av rättsinnehavaren själv eller med dennes samtycke. Har märkesvaran därefter förändrats på så vis att köparna riskerar att vilseledas i fråga om varumärkets ursprung är rätten inte konsumerad. Territorialitetsprincipen innebär för varumärkesrättens vidkommande att handlingar som företas i Tyskland inte kan utgöra intrång i en utländsk varumärkesrätt. Detsamma gäller även omvänt, det vill säga handlingar som företas utanför landets gränser kan inte utgöra intrång i en tysk varumärkesrätt.

Slutligen erinrade domstolen om att konsumtionsprincipen skall bedömas olika i fråga om patent och varumärken. Dessa båda rättigheter skiljer sig nämligen åt. Varumärkesrättens enda syfte är att skydda varans ursprungs- och garantifunktion. Den är inte ägnad att säkra innehavaren något försäljningsmonopol. Patenträtten medför däremot en uteslutande rätt för uppfinnaren att använda och förfoga över sin uppfinning.

4.7 Voran ⁶⁰

Ett tyskt företag var innehavare av rätten till potatissorten "Voran" som åtnjöt skydd både i Tyskland och Holland. Tvist uppkom när rättsinnehavaren ville förhindra parallellimport av den skyddade potatissorten från Holland till Tyskland.

Detta rättsfall från 1968 berör egentligen konsumtion av växtförädlarrätt men Bundesgericht anser att samma grundprinciper som "sedan länge är erkända" inom patenträtten, även skall tillämpas i fråga om växtförädlarrätten. Enligt territorialitetsprincipen har tysk lag (här: lag om växtförädlarrätt) endast verkan inom lagens tillämpningsområde. Detta innebär att intrång i denna lag endast kan göras genom handlingar som företas i Tyskland. För att intrång i den holländska rätten skall föreligga krävs således att det skett genom handlingar som har företagits i Holland. Det faktum att rätten konsumeras i ett land innebär emellertid inte att rätten därmed per automatik konsumeras i ett annat land, och särskilt inte när rättsinnehavaren är densamma i båda staterna. Hänvisning sker bland annat till domarna i målen Mariani⁶¹ och

⁵⁹ BGH, ZR 92/62, Maja, 22 januari 1964, BGHZ 41/84; GRUR Int. 1964 s. 202.

⁶⁰ BGH, ZR 49/65, Voran, 29 februari 1968, BGHZ 49/331; GRUR Int. 1968 s. 129.

⁶¹ Se domen i det ovan i fotnot 55 nämnda målet Mariani.

⁶² Se domen i det ovan i fotnot 59 nämnda målet Maja.

Maja⁶². I det senare fallet gjordes en klar åtskillnad mellan konsumtionsprincipens tillämpning i patent- och varumärkesrätten.

4.8 Cinzano⁶³

Vermouth som salufördes under varumärket Cinzano producerades i olika länder. Bakgrunden till tvisten är att de drycker som tillverkades av ett dotterbolag i Spanien och en licenstagare i Frankrike skiljde sig i smak från de drycker som det italienska moderbolaget producerade. Både på de spanska och de franska flaskorna angavs tydligt i vilket land drycken var framställd. Det tyska dotterbolaget som var innehavare av den tyska varumärkesrätten hävdade att försäljningen i Tyskland av den spanska och franska drycken med annorlunda smak utgjorde intrång i den tyska varumärkesrätten och att varumärkets garantifunktion därigenom kom till skada.

I domen från 1973 bekräftade Bundesgericht tidigare rättspraxis där det fastslagits att varumärkesrätten är konsumerad när varan har släppts ut på marknaden av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke. Domstolen klargjorde att det saknar betydelse för varumärkets ursprungsfunktion om varan har släppts ut på den tyska marknaden eller utomlands. Det är i det förevarande fallet fråga om juridiskt självständiga företag (jämför med rättsfallet Maja⁶⁴) som inte är innehavare av varumärket i Tyskland. De olika företagen skall enligt domstolen betraktas som en koncern vilket innebär att moderbolaget skall anses ha lämnat samtycke till att varan har släppts ut på marknaden. Nationella varumärken skall utgöra en hänvisning till varornas ursprung, det vill säga inte endast till nationella näringsverksamheter utan i förekommande fall även till multinationella koncerner.

En ytterligare skillnad från rättsfallet Maja är att varorna i förevarande fall är av olika beskaffenhet. Domstolen medger att detta kan skapa förvirring kring varumärket och dessutom skada dess rykte. Sådana problem kan dock inte lösas med hjälp av varumärkesrätten eftersom den inte omfattar någon garantifunktion, det vill säga utgör inte någon garanti för att märkesvarorna är av samma kvalitet. Ett åberopande av en garantifunktion syftar enbart till att med stöd av varumärkesrätten spärra av marknaden vilket strider mot varumärkesrättens syfte. Domstolen hänvisade i detta hänseende till tidigare rättspraxis enligt vilken varumärkesrätten endast skyddar varumärkets ursprungsfunktion. Varumärkesinnehavaren bär ansvar för att varumärken inte vilseleder konsumenterna som måste få tillräckliga upplysningar om sådana produktskillnader som kan vara av intresse för dem. De ursprungsangivelser som fanns på de spanska och franska flaskorna var tillräckliga för att undvika risk för att köparna skulle vilseledas i fråga om varornas ursprung.

⁶³ BGH, ZR 85/71, Cinzano, 2 februari 1973, BGHZ 60/185; GRUR Int. 1971 s. 262.

⁶⁴ Se domen i det ovan i fotnot 59 nämnda målet Maja.

⁶⁵ BGH, ZR 57/73, Tylosin, 3 juni 1976; GRUR 1976 s. 579.

4.9 Tylosin ⁶⁵

Innehavaren av ett tyskt patent för framställning av en antibiotika motsatte sig att produkten som tillverkats av innehavaren själv i Storbritannien och USA importerades till Tyskland. Den i USA, Storbritannien och Holland patentskyddade produkten importerades mestadels via Holland. Storbritannien var vid denna tidpunkt ännu inte medlem i gemenskapen. Kärnfrågan i detta fall från 1976 är huruvida patenträtten kan anses konsumerad i fråga om dessa produkter som lovligen har släppts ut på marknaden utomlands eller på den gemensamma marknaden och sedan importerats till Tyskland utan samtycke. Patentinnehavarens intrångstalan gillades i första och andra instans. I revisionsinstansen begränsade patentinnehavaren sin talan avseende Tylosin då han hävdade att det inte är fråga om patentintrång när produkten lovligen har släppts ut på en marknad inom gemenskapen.

Importören hävdade att patenträtten avseende den berörda produkten hade konsumerats i samtliga länder där patent har meddelats till följd av att den lovligen hade släppts ut på marknaden. Bundesgericht anser att importörens åberopande av konsumtion är en omständighet som är till hans fördel. Denna invändning innebär enligt den allmänna bevisregeln att importören skall bära bevisbördan.

Bundesgericht har konstaterat att patentinnehavaren hela tiden har känt till att den berörda produkten som importerades till Tyskland inte kom direkt från patentinnehavaren eller någon auktoriserad återförsäljare. Rättsinnehavaren har dock inte samtyckt till att den berörda produkten exporterades till Tyskland. Trots att patentinnehavaren inte omedelbart ingrep för att hindra exporten kan inte samtycke anses föreligga. Varken denna omständighet eller det faktum att den tyske patentinnehavaren är ekonomiskt förbunden med den holländske patentinnehavaren, som har möjliggjort för patentinnehavaren att få upplysningar om begränsningar av handeln eller exporttillstånd, föranleder inte någon omvänd bevisbörda i det aktuella fallet.

Med hänvisning till rättsfallet Voran har Bundesgericht i förevarande fall fastslagit att det följer av territorialitetsprincipen att patentinnehavare garanteras en självständig ensamrätt till sin uppfinning inom gränserna för den eller de stater där uppfinningen har registrerats. Import av Tylosin till Tyskland från tredje land, det vill säga från USA och Storbritannien, utgjorde således intrång i patenträtten trots att Tylosin lovligen hade släppts ut på marknaden i dessa länder.

4.10 Inlandsvertreter ⁶⁶

Innehavaren av ett tyskt patent för ett kemiskt ämne som användes i djurfoder motsatte sig ett belgiskt företags import och försäljning av djurfoder innehållande det patenterade ämnet i Tyskland. Det var tvistigt huruvida produkterna hade tillverkats av patentinnehavaren eller av tredje man.

Oberlandesgericht Düsseldorf konstaterade att enligt gemenskapsrättslig praxis är patenträtten konsumerad när de berörda varorna har släppts ut på den gemensamma marknaden av

⁶⁶ OLG Düsseldorf, 73/77, Inlandsvertreter, 13 april 1978; GRUR 1978 s. 588.

rättsinnehavaren eller med dennes samtycke. Enligt doktrinen skall bevisbördan för huruvida rätten är konsumerad bäras av den som åberopar denna omständighet. Domstolen medger att det kan vara svårt och kanske till och med omöjligt för denne att redogöra för varifrån varorna kommer. Även om bevisbördan skulle omfördelas på så vis att rättsinnehavaren skulle bära denna skulle det vara förenat med stora svårigheter och i det förevarande fallet helt omöjligt.

Den som nyttjar varorna har trots allt bättre möjligheter att bevisa varornas ursprung eftersom detta kan härledas bakåt via leverantörerna. Det belgiska företaget har i det förevarande fallet inte uppfyllt sina bevisskyldigheter eftersom deras uppgift om att varorna uteslutande har köpts in från ett företag i Italien inte ansetts tillräcklig.

Det föreligger en skyldighet för den som importerar varor att förvissa sig om att förfarandet inte föranleder intrång i patenträtten och därför krävs en närmare granskning av varornas ursprung. Importörer måste försäkra sig om att varorna lovligen har släppts ut på marknaden inom gemenskapen. I det förevarande fallet ansågs inte den italienske leverantörens påstående om att patenträtten var konsumerad utgöra tillräcklig bevisning. Största försiktighet måste iakttagas när varorna inte förvärvats direkt från rättsinnehavaren.

4.11 Öffnungshinweis ⁶⁷

En tysk läkemedelstillverkare hävdade att en parallellimportör som ompaketerade dennes varor gjorde intrång i varumärkesrätten eftersom det inte fanns någon upplysning om ompaketeringen på förpackningen. Läkemedelstillverkaren och tillika varumärkesinnehavaren menade att varumärkets garantifunktion skadades när upplysning om ompaketeringen saknades.

I denna dom från 1981 konstaterade Bundesgericht med stöd av tidigare rättspraxis, Maja⁶⁸ och Cinzano⁶⁹, att varumärkesrätten är konsumerad när märkesvaran lovligen har släppts ut på den globala marknaden. Har originalprodukten därefter förändrats så att marknaden riskerar att vilseledas i fråga om varans ursprung och kvalitet, konsumeras inte varumärkesrätten.

Varumärkets huvudsakliga funktion är att känneteckna varans ursprung. För att detta skall vara möjligt krävs det att de varor som släpps ut på marknaden under samma varumärke är av samma kvalitet. Bundesgericht slog emellertid fast att parallellimportörens underlåtenhet att upplysa om ompaketeringen inte skadar det berörda varumärkets garantifunktion eftersom ompaketeringen inte förändrar varans kvalitet.

4.12 Aqua King ⁷⁰

Ett företag i USA tillverkade och sålde maskiner för rengöring av simbassänger. Dessa marknadsfördes under varumärkena "Aqua King" respektive "Aqua Queen" där det mellan

⁶⁷ BGH, ZR 7/80, Öffnungshinweis, 30 oktober 1981; GRUR 1982 s. 115.

⁶⁸ Se domen i det ovan i fotnot 59 nämnda målet Maja.

⁶⁹ Se domen i det ovan i fotnot 63 nämnda målet Cinzano.

⁷⁰ BGH, ZR 110/80, Aqua King, 8 juli 1982; GRUR 1983, s.177.

orden finns en treuddig krona avbildad. Varumärkena är bland annat registrerade i USA, England, Frankrike och Beneluxländerna. I Tyskland är orden "Aquaking" och "Aquaqueen" registrerade. Den tyske varumärkesinnehavaren, en ensamåterförsäljare av den amerikanska tillverkarens produkter i Tyskland, motsatte sig en parallellimportörs användning av varumärket, som både förekom med och utan symbolen avbildad, samt försäljningen av produkterna i Tyskland. Produkterna importerades från företag i Belgien och Frankrike. Dessa företag hade i sin tur förvärvat produkterna från tillverkarens ensamåterförsäljare i Belgien. Parallellimportören gjorde gällande att den tyske varumärkesinnehavaren inte kunde förhindra import av varor som tillverkaren släppt ut på marknaden under detta varumärke.

Bundesgericht konstaterade i denna dom från 1982 att import av varor till Tyskland utgör intrång i varumärkesrätten om samma varumärke redan är registrerat i importstaten. Denna huvudregel följer av varumärkesrätten, se exempelvis Cinzano⁷¹, och dess territoriella begränsning. Enligt tidigare rättspraxis kan undantag medges från huvudregeln, i Maja⁷² utgjorde inte import av en vara intrång i varumärkesrätten eftersom innehavaren redan hade släppt ut sin märkesvara på marknaden utomlands. Enligt fallet Cinzano utgjorde inte heller import av en märkesvara intrång i den tyska varumärkesrätten eftersom både parallellimportören och den tyske varumärkesinnehavaren tillhörde samma koncern och moderbolaget som ägde rätten till varumärket ansågs genom koncernförhållandet ha lämnat samtycke.

I förevarande fall förekommer inte något koncernförhållande, det är i stället fråga om ett avtalsförhållande mellan den tyske varumärkesinnehavaren och tillverkaren. Bundesgericht anförde redan i Cinzano att intrångsbedömningen enbart är beroende av huruvida den inhemska varumärkesinnehavaren är självständig, det vill säga får använda varumärket inom varumärkets tillämpningsområde utan tillstånd av rättsinnehavaren. Erkänner den tyska varumärkesrätten den utländska varumärkesinnehavarens rätt har det i Tyskland registrerade varumärket inte bättre rätt än det utländska. Varumärkesrätten anses således konsumerad när varan har släppts ut på marknaden utomlands. Bundesgericht anser därmed att parallellimporten och försäljningen av maskinerna i Tyskland inte utgör intrång i den tyska varumärkesrätten.

4.13 Valium Roche⁷³

Innehavare och tillverkare av de internationellt registrerade varumärkena Valium och Roche släppte ut läkemedel under dessa varumärken på bland annat marknaden i Storbritannien och Tyskland. En tysk parallellimportör, som utgjorde en självständig juridisk enhet i förhållande till sitt holländska moderbolag, köpte upp varor under dessa varumärken i Storbritannien. De importerades sedan till Holland där de ompaketerades och utan varumärkesinnehavarens samtycke försågs de med ett varumärke som såg annorlunda ut än på originalförpackningarna. Därefter importerades varorna till Tyskland. Varumärkesinnehavaren ansåg att detta förfarande utgjorde intrång i varumärkesrätten och önskade därför med stöd av den nationella varumärkesrätten förhindra importen och försäljningen av de ompaketerade varorna i Tyskland.

⁷¹ Se domen i det ovan i fotnot 63 nämnda målet Cinzano.

⁷² Se domen i det ovan i fotnot 59 nämnda målet Maja.

⁷³ BGH, ZR 125/81, Valium Roche, 10 November 1983, GRUR 1984 s. 530.

⁷⁴ Se domen i det ovan i fotnot 59 nämnda målet Maja.

I denna dom från 1983 klargjorde Bundesgericht att rätten att förse en vara och dess förpackning med skyddade varumärken endast tillkommer varumärkesinnehavaren. Enligt den huvudregel som utarbetats i tidigare rättspraxis, Maja⁷⁴ och Cinzano⁷⁵, är varumärkesrätten visserligen konsumerad när märkesvaran lovligen har släppts ut på marknaden. Däremot konsumeras inte denna rätt om det skyddade varumärket utan varumärkesinnehavarens samtycke förnyas på en vara, dess förpackning eller omslag. Reichsgericht hade redan i sin rättspraxis anfört att varumärket skall utgöra en garanti för varans ursprung. Varumärkesinnehavare måste kunna utöva kontroll över förnyandet av skyddade varumärken för att ha möjlighet att motverka risker för varans identitet och anseende på marknaden. Bundesgericht slog slutligen fast att parallellimportörens agerande utgjorde intrång i varumärkesrätten trots att själva varan, det vill säga läkemedlet, inte lidit någon skada.

4.14 Schallplattenimport III ⁷⁶

GEMA, som i Tyskland företräder och bevakar de anslutna upphovsmännens intresse att skydda sina musikaliska verk från intrång, gjorde gällande att försäljningen av parallellimporterade skivor från USA utgjorde intrång i den upphovsrättsliga spridningsrätten. Försäljaren hävdade däremot att upphovsrätten är konsumerad eftersom skivorna har släppts ut på marknaden i USA och ett parti har dessutom släppts ut på gemenskapsmarknaden.

Bundesgericht anförde i detta mål från 1987 att den upphovsrättsliga spridningsrätten endast konsumeras till följd av att varorna lovligen har släppts ut på den gemensamma marknaden. Den tyska upphovsrätten har inte konsumerats på grund av att skivorna lovligen har släppts ut på den amerikanska marknaden. Eftersom upphovsmännens företrädare hävdade att denna licens endast omfattade den amerikanska marknaden hade de också att bevisa detta. Bevisningen var tillräcklig eftersom den lägre instansen hade fastställt att sådana licenser vanligen är territoriellt begränsade.

Eftersom försäljaren hävdade att den upphovsrättsliga spridningsrätten är konsumerad har denne att visa och bevisa att varorna lovligen har släppts ut på den gemensamma marknaden. I detta hänseende hänvisades till artiklarna 28 och 30 EG och till EG-domstolens rättspraxis. En tysk rättsinnehavare kan inte med stöd av sin nationella rätt förhindra import av varor som lovligen har släppts ut på marknaden inom gemenskapen. Försäljaren har dock inte frambringat bevisning om att skivorna lovligen har släppts ut på en marknad inom gemenskapen. Den som sprider (importerade) skivor med upphovsrättsligt skyddad musik är skyldig att på ett tillfredsställande sätt förvissa sig om att spridningen inte utgör intrång i upphovsrätten. Misstar sig försäljaren i fråga om varornas ursprung skall det också ligga honom till last.

⁷⁵ Se domen i det ovan i fotnot 63 nämnda målet Cinzano.

⁷⁶ BGH, ZR 164/85, Schallplattenimport III, 28 oktober 1987; GRUR 1988 s. 373.

4.15 Griffband ⁷⁷

Innehavaren av det i Tyskland registrerade varumärket "prince" var ensamåterförsäljare av en amerikansk tillverkares tennisracket på den tyska marknaden. Tvist uppkom till följd av att en stormarknad i Tyskland sålde samma produkt. Stormarknaden förvärvade inte produkterna från den tyske varumärkesinnehavaren. För att försäkra sig om att produkten verkligen var av märket "prince" förekom stickprov för att kontrollera det fabriktionsnummer som bevisade äktheten. Vid kontrollerna avlägsnades läderbandet från handtaget och fästes därefter åter på handtaget. Varumärkesinnehavaren hävdade att detta förfarande försämrade greppförmågan och därmed utgjorde intrång i varumärkesrätten.

I detta rättsfall från 1987 konstaterade Bundesgericht att varumärkesinnehavarens ensamrätt är konsumerad när märkesvaran för första gången har släppts ut på marknaden inom gemenskapen. Denna rätt är dock inte konsumerad när varan har förändrats på så vis att risk föreligger för att köparna kan vilseledas beträffande varans ursprung och därmed också varans kvalitet och anseende, se Öffnungshinweis⁷⁸. Enligt rättspraxis är åtgärder som olovligen förändrar varans egenskap oförenliga med den tyska varumärkeslagstiftningen. I förevarande fall har domstolen funnit att om läderbanden ordentligt fästes åter efter kontrollerna föranleder detta objektivt sett ingen kvalitetsförsämring. Därmed föreligger inte heller något intrång i varumärkesrätten.

4.16 Gefärbte Jeans ⁷⁹

I en second-handbutik i Tyskland såldes jeans som hade tillverkats i USA och som utan varumärkesinnehavarens tillstånd hade klorblekts, färgats om och i förekommande fall även gjorts om till shorts. De förändrade jeansen hade importerats via Holland och bar fortfarande tillverkarens varumärke. I butiken upplystes kunderna om att jeansen inte hade färgats om av tillverkaren. Den amerikanske innehavaren av varumärket "Levis", som bland annat är registrerat i Tyskland, invände mot försäljningen av originaljeans som klorblekts och färgats om. Varumärkesinnehavaren hävdade att detta utgjorde intrång i varumärkesrätten eftersom klorblekningen försämrade varornas kvalitet.

Bundesgericht gjorde i detta fall från 1995 ett avsteg från den internationella konsumtionsprincipen. Införlivandet av varumärkesdirektivet med varumärkeslagen har föranlett en begränsning av den internationella konsumtionsprincipen. Den nya konsumtionsprincipen är "EES-vid", det vill säga varumärkesrätten konsumeras om varan lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. I förevarande fall har den gamla lagstiftningen tillämpats eftersom den nya varumärkeslagstiftningen ännu inte hade trätt i kraft vid tidpunkten för den aktuella försäljningen.

Med hänvisning till tidigare rättspraxis, Öffnungshinweis⁸⁰ och Griffband⁸¹, erinrade domstolen om att varumärkesinnehavaren med stöd av sin varumärkesrätt kan förbjuda åtgärder som skadar varumärkets ursprungs- och garantifunktion även efter det att den

⁷⁷ BGH, ZR 5/86, Griffband, 28 oktober 1987, GRUR 1988 s. 213.

⁷⁸ Se domen i det ovan i fotnot 67 nämnda målet Öffnungshinweis.

⁷⁹ BGH, ZR 210/93, Gefärbte Jeans, 14 Dezember 1995, BGHZ 131 /308.

⁸⁰ Se domen i det ovan i fotnot 67 nämnda målet Öffnungshinweis.

⁸¹ Se domen i det ovan i fotnot 77 nämnda målet Griffband.

berörda varan lovligen har släppts ut på marknaden. En sådan form av intrång i varumärkesrätten är för handen då varans egenart, det vill säga de egenskaper som är karaktäristiska för varan, angrips. I förevarande fall har varans egenart angripits eftersom klorblekningen och omfärgningen bidragit till att jeansen inte längre håller samma kvalitet som när de färgats med de högkvalitativa färger som tillverkaren använder. Vidareförsäljningen av dessa klorblekta och omfärgade jeans utgör följaktligen intrång i varumärkets inneboende funktion och är därmed oförenlig med tysk varumärkeslagstiftning.

4.17 Contains Aspirin⁸²

En upplysning på förpackningen till läkemedlet Alka-Seltzer om att läkemedlet innehåller Aspirin, "Contains Aspirin" föranledde att den tyske innehavaren av varumärket "Aspirin" motsatte sig parallellimportörens användning av varumärket i Tyskland.

Oberlandesgericht Frankfurt konstaterade inledningsvis att rätten till varumärket Aspirin är konsumerad. Läkemedlet Alka-Seltzer har med den ovannämnda upplysningen på förpackningen släppts ut på marknaden i Storbritannien av ett företag som ingår i samma koncern som varumärkesinnehavaren.

Varumärkesinnehavaren har visat att det i engelsk läkemedelslagstiftning föreskrivs att varor som innehåller det verksamma ämnet acetylsalisyra skall förses med upplysning om att de innehåller Aspirin. Varumärkesinnehavaren har med kännedom om dessa bestämmelser samtyckt till att det aktuella läkemedlet har släppts ut på den engelska marknaden. Skäl原因 saknas därmed för att stoppa importen till Tyskland.

4.18 Replay-Jeans⁸³

Innehavaren till det registrerade varumärket "Replay" marknadsför kläder under detta varumärke både inom och utanför EU/EES-området. I länder utanför EU/EES-området säljs kläderna genom dotterbolag eller ensamåterförsäljare. Ensamåterförsäljaren i Tyskland hävdade, med varumärkesinnehavarens samtycke, att en handlare sålde falska Replay-jeans gjorde intrång i varumärkesrätten. Handlaren invände att det var fråga om originalvaror och att varumärkesrätten var konsumerad.

Oberlandesgericht Karlsruhe anförde i denna dom från 1998, som ännu inte vunnit rättskraft, att det inte är uteslutet att de berörda varupartierna kan ha släppts ut på marknaden utanför EU/EES-området. I sådana fall är varumärkesrätten inte konsumerad. Enligt tysk patent- och upphovsrättslig praxis har den som använder den skyddade produkten att visa och bevisa att ensamrätten är konsumerad. Domstolen anser att samma fördelning av bevisbördan skall tillämpas avseende varumärken.

Detta innebär i förevarande fall att handlaren måste visa och bevisa att varorna lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. Domstolen medger att en sådan bevisning kan vara svår och i förekommande fall kanske till och med omöjlig att frambringa. Den som

⁸² OLG Frankfurt a.M, 33/98, Contains Aspirin, 17 juli 1998; GRUR Int. 1998 s. 895.

⁸³ OLG Karlsruhe, 36/98, Replay-Jeans, 26 augusti 1998; GRUR 1999 s. 343.

bär bevisbördan kan ha intresse av att inte uppge sina leverantörer. Dessa omständigheter föranleder emellertid inte någon omfördelning av bevisbördan. Om varumärkesinnehavaren skulle bära bevisbördan skulle det vara förenat med ännu större bevisvårigheter. Denne kan rimligtvis inte äga kännedom om handlarnas leverantörer. För att kunna stoppa parallellimport måste varumärkesinnehavaren visa och bevisa hela den väg via olika mellanhänder som de berörda varorna har vandrat för att varans ursprung skall kunna fastställas. En sådan fördelning av bevisbördan är inte förenlig med 24.1 MarkenG. En handlare har däremot valmöjligheten att antingen bevisa varornas ursprung genom att uppge leverantörerna eller att helt enkelt avstå från att saluföra varor under det aktuella varumärket. Försäljaren har inte visat att varumärkesrätten är konsumerad och eftersom varorna inte har köpts från ensamåterförsäljaren i Tyskland är han skyldig att förvissa sig om och dokumentera varornas ursprung. Detta har inte skett i förevarande fall.

4.19 Karate ⁸⁴

Ett företag i Storbritannien tillverkade ett insektsmedel innehållande ett patenterat ämne som släpptes ut på marknaden under namnet "Karate". Produkten användes lovligen av ett biologiskt forskningsinstitut i Tyskland. Tillverkaren hävdade att parallellimporten och försäljningen i Tyskland av ett växtskyddsmedel innehållande det patenterade ämnet utgjorde intrång i patenträtten. Försäljaren gjorde däremot gällande att patenträtten var konsumerad eftersom växtskyddsmedlet lovligen hade släppts ut på den franska marknaden. Tillverkaren bestred att försäljaren hade förvärvat medlet från någon medlemsstat där medlet lovligen hade släppts ut på marknaden.

I detta rättsfall från 1999 konstaterade Bundesgericht främst att patenträtten för ett i Tyskland meddelat patent är konsumerad när den patenterade uppfinningen lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. Enligt artikel 28 EG är alla handelsbegränsningar och åtgärder med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna förbjudna. Artikel 30 EG kan bevilja undantag från ovannämnda artikel om handelsbegränsningar eller importförbud rättfärdigas av skydd för immateriell eller kommersiell egendom. Enligt EG-domstolens rättspraxis avses därmed enbart sådana handelsbegränsningar och importförbud som är hänförliga till den berörda immaterialrättens särskilda föremål. Patentets särskilda föremål är dock inte angripet när den patenterade uppfinningen lovligen har släppts ut i den medlemsstat från vilken den importerats till. Patenträttens särskilda föremål är ensamrätten att framställa uppfinningen och släppa ut den på marknaden.

Har produkten däremot lovligen släppts ut på en marknad utanför EU/EES-området är inte patenträtten konsumerad. Principen om nationell konsumtion anfördes redan av Reichsgericht (se Mariani⁸⁵) och den bekräftades av Bundesgericht i rättsfallen Voran⁸⁶ och Tylosin⁸⁷. Tyskland har varken genom TRIPs-avtalet, WTO, Parisfördraget, eller CPC förbundit sig att tillämpa principen om internationell konsumtion. Sedan 70 år tillbaka gäller principen om nationell konsumtion i patenträtten. Det faktum att principen om internationell konsumtion i varumärkesrätten ersattes med en "EES-vid" konsumtion talar emot en tillämpning av internationell konsumtion i patenträtten.

⁸⁴ BGH, ZR 61/98, Karate, 14 Dezember 1999; GRUR 2000 s. 299.

⁸⁵ Se domen i det ovan i fotnot 55 nämnda målet Mariani.

⁸⁶ Se domen i det ovan i fotnot 60 nämnda målet Voran.

⁸⁷ Se domen i det ovan i fotnot 65 nämnda målet Tylosin.

Bundesgericht anser att enligt de principer som har utvecklats i patenträttslig praxis, Tylosin och Inlandsvertreter⁸⁸, skall den som åberopar konsumtion bära bevisbördan för att rätten är konsumerad. Lagstiftaren har genom bestämmelserna i PatentG beviljat patentinnehavaren en rätt att förbjuda olovlig användning av uppfinningen. Därför har patentinnehavaren bäst förutsättningar att visa och bevisa olovligt användande av uppfinningen. Eftersom denne kan samtycka till användning skall bevisbördan istället bäras av den som hävdar att samtycke föreligger. Denna fördelning av bevisbördan, det vill säga att den som åberopar konsumtion har att visa och bevisa att de berörda varorna lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området, utgör inte något intrång i den fria rörligheten för varor. Därmed föranleder inte bestämmelserna i artikel 28 EG någon omfördelning av bevisbördan.

Däremot kan ett avslöjande av leverantörerna strida mot den ovannämnda bestämmelsen om det möjliggör för patentinnehavaren att stänga av försäljarens förbindelser med leverantörerna. Det kan nämligen resultera i nationella marknadsuppdelningar inom gemenskapen. Sådana situationer bör föranleda en lättare bevisbörda, något som dock inte är aktuellt i det förevarande fallet. Försäljaren har inte anfört att det varit omöjligt för honom att visa och bevisa att det berörda växtskyddsmedlet lovligen hade släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. Eftersom försäljaren särskilt inte har visat att ett avslöjande av leverantörerna skulle möjliggöra för patentinnehavaren att bryta de hittillsvarande förbindelserna med leverantörerna, och därmed kunna dela upp de nationella marknaderna inom gemenskapen, skall bevisbördan inte omfördelas.

Domstolen anser att det inte föreligger några tvivel om att denna bevisbördefördelning är förenlig med artikel 28 EG. Försäljarens uppgift om att han importerat produkterna från Frankrike är inte någon försäkring för att det berörda växtskyddsmedlet faktiskt kommer från patentinnehavaren, även om denne säljer produkten via ett dotterbolag i Frankrike. Bevis för att varan lovligen har släppts ut på marknaden kan endast härledas från otvistiga eller juridiskt fastställda omständigheter, inte genom tredje mans blotta antagande, och försäljarens bevisning har således ansetts otillräcklig.

4.20 Stüssy⁸⁹

En amerikansk klädestillverkare är innehavare av det registrerade ord- och bildmärket "stüssy". Kläder säljs över hela världen under detta varumärke. Ensamåterförsäljaren inom EU/EES-området är innehavare av den tyska varumärkesregistreringen och har genom avtal med tillverkaren förbundit sig att inte leverera kläderna till handlare som säljer dem utanför detta område. Denne motsatte sig försäljning i Tyskland av kläder under det aktuella varumärket som ursprungligen hade släppts ut på den amerikanska marknaden. Kläderna var inte avsedda för den tyska marknaden.

Handlaren hävdade att varumärkesrätten för vissa av varorna är konsumerad eftersom principen om internationell konsumtion tillämpades före den 1 januari 1995. Partiet med kläder ur 1996 års sportkollektion förvärvade han enligt egen utsago från en leverantör inom EU/EES-området. Eftersom kläderna lovligen hade släppts ut på marknaden inom detta område antog han att leverantören i sin tur hade förvärvat kläderna från en "stüssy"-

⁸⁸ Se domen i det ovan i fotnot 66 nämnda målet Inlandsvertreter.

⁸⁹ BGH, ZR 193/97, Stüssy, 11 maj 2000; GRUR 2000 s. 879.

återförsäljare. Handlaren anser sig inte förpliktigad att ange sina leverantörer eftersom varumärkesinnehavaren inte visar och bevisar att hans försäljningssystem är intakt.

Varumärkesinnehavarens talan gillades av Landesgericht men avvisades av Oberlandesgericht Düsseldorf. Bundesgericht beslutade att begära ett förhandsavgörande av EG-domstolen för att få klargjort om artikel 28 och 30 EG skall "tolkas så, att de inte utgör hinder för tillämpning av nationella rättsregler enligt vilka en person som är svarande i ett mål avseende försäljning av originalvaror av ett visst märke och som åberopar konsumtion av varumärkesrätt, i den mening som avses i artikel 7 i [varumärkesdirektivet], skall visa och i förekommande fall bevisa att de av honom försålda varorna redan hade förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke?".⁹⁰

Bundesgericht konstaterar med hänvisning till domarna i målen *Silhouette*⁹¹ och *Sebago*⁹² att konsumtionsprincipen numera är "EES-vid". Enligt tysk upphovs- och patenträttslig praxis, *Schallplattenimport III*⁹³ och *Karate*⁹⁴, har den part som åberopar en omständighet som är till dennes fördel att bevisa att de erforderliga villkoren är uppfyllda. En invändning om att ensamrätten är konsumerad utgör ett undantag från rättsinnehavarens ensamrätt och därför skall den som åberopar konsumtion bära bevisbördan. Domstolen anser att bevisbördan skall fördelas på samma sätt inom de olika immaterialrätterna, det vill säga bevisbördan skall inte bäras av den skadelidande. En omvänd bevisbörda, som har förespråkats i tysk litteratur under 90- talets senare hälft, anser domstolen vara främmande för hela rättssystemet. En sådan innebär ett omotiverat avsteg från allmänna bevisregler och att intresset för en fri handel prioriteras före varumärkesinnehavarens ensamrätt. En omvänd bevisbörda medför även att den "EES-vida" konsumtionsprincipen begränsas väsentligt. Det är enkelt för svaranden att i egenskap av köpare fastställa varornas ursprung och i förekommande fall även bevisa detta.

Bundesgericht anser att handlaren, i vart fall beträffande kläderna ur 1996 års sportkollektion, inte har visat att de berörda kläderna lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. Handlarens antagande att leverantören förvärvat kläderna från en "stüßy"-återförsäljare inom detta område fullgör inte den bevisbörda som åvilar honom. Han har inte heller gjort gällande att det varit omöjligt för honom att ta reda på klädernas exakta ursprung. Det hade annars kunnat föranleda en lättare bevisbörda. Det är varken omöjligt eller förenat med större svårigheter att bevisa att varumärkesrätten är konsumerad då fråga är om varor som är fri cirkulation på den inre marknaden.

Denna fördelning av bevisbördan utgör dock risk för att varumärkesinnehavare använder varumärket för att kunna dela upp de nationella marknaderna inom gemenskapen. Detta kan ske om importörer förhindras att saluföra parallellimporterade varor som lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området. Domstolen erinrar i detta hänseende om att det inte är omöjligt att den nuvarande fördelningen av bevisbördan, det vill säga att den som åberopar konsumtion skall bära bevisbördan, strider mot artikel 28. EG-domstolen har vid flertalet tillfällen klargjort att principen om fri rörlighet för varor drar gränserna för den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen.

⁹⁰ EGT C 247, 26.8.2000, s. 21.

⁹¹ Se domen i det ovan i fotnot 49 nämnda målet *Silhouette*.

⁹² Se domen i det ovan i fotnot 51 nämnda målet *Sebago*.

⁹³ Se domen i det ovan i fotnot 76 nämnda målet *Schallplattenimport III*.

⁹⁴ Se domen i det ovan i fotnot 84 nämnda målet *Karate*.

Problemet kan eventuellt lösas genom att bevisbördans fördelning görs beroende av huruvida varumärkesinnehavaren har märkt sina varor så att det framgår vilken marknad de är avsedda för. Förefaller varorna vara avsedda för en marknad utanför EU/EES-området skall det inte föreligga några hinder för att den som åberopar konsumtion skall bära hela bevisbördan.

4.21 Sammanfattning

År 1902 avkunnade Reichsgericht dom i tre grundläggande rättsfall, nämligen *Kölnische Wasser*, *Guajakol-Karbonat* och *Mariani*. Enligt domen i det första målet, *Kölnische Wasser*, är varumärkesrätten konsumerad när en märkesvara har släppts ut på marknaden av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke. Varumärket skall ange varans ursprung, det vill säga tala om för köparna vem som tillverkat den, för att olika tillverkares varor skall kunna särskiljas. Syftet härmed ansågs uppfyllt så snart varan lovligen hade släppts ut på marknaden. Varumärkesrätten ansågs innebära en ensamrätt för innehavaren att förse varor och förpackningar med varumärket och att släppa ut dem på marknaden.

I målet *Guajakol-Karbonat* konstaterade Reichsgericht att patenträtten innebär en ensamrätt för rättsinnehavaren att tillverka, använda och släppa ut den patenterade produkten på marknaden. Rättsinnehavaren tilläts att förhindra import av patenterade produkter som han själv hade släppt ut på marknaden utomlands eftersom patenträtten betraktades som territoriellt begränsad. Reichsgericht anförde att patent- och varumärkesrätten uppvisar väsentliga skillnader.

Genom domen i målet *Mariani*, som avkunnades bara några månader efter *Kölnische Wasser*, klargjorde Reichsgericht att en internationell konsumtionsprincip skulle tillämpas inom varumärkesrätten. Ursprungsfunktionen ansågs fortfarande utgöra varumärkesrättens huvudsakliga syfte. Domstolen gjorde gällande att varumärkesrätten tillskillnad från patenträtten omfattades av en universalprincip.

I målet *Königs Kursbuch* från 1906 tillämpades samma principer inom upphovsrätten som inom patenträtten. Reichsgericht likställde nämligen upphovsmannens ensamrätt med patentinnehavarens.

Reichsgericht ersatte emellertid universalprincipen med en territorialitetsprincip i det varumärkesrättsliga målet *Springendes Pferd* från 1927. Förväxlingsrisken mellan varumärkena spelade en avgörande roll för målets utgång.

I det varumärkesrättsliga målet *Maja* från 1964 bekräftade Bundesgericht den internationella konsumtionsprincipens tillämplighet inom varumärkesrätten. Enligt den är varumärkesrätten konsumerad när märkesvaran lovligen har släppts ut på en marknad utomlands. Bundesgericht medgav dock undantag från konsumtionsprincipen om en märkesvara olovligen förändrats på så vis att marknaden riskerar att vilseledas i fråga om dess ursprung. Varumärkesrättens syfte är att skydda varumärkets ursprungs- och garantifunktion. Bundesgericht bekräftade också att både varumärkes- och patenträtten omfattas av territorialitetsprincipen men hävdade att konsumtionsprincipen skall bedömas eftersom dessa immaterialrätter har skilda syften.

I rättsfallet *Voran* från 1968 konstaterade Bundesgericht att patenträttslig konsumtion i ett land inte automatiskt föranleder konsumtion av rätten till berörda produkter i ett annat land. Domstolen tillämpade patenträttsliga principer trots att frågan egentligen berörde växtförädlarrätt.

I det patenträttsliga målet *Tylosin* från 1976 hänvisade Bundesgericht till det ovannämnda rättsfallet *Voran*. Domstolen erinrade om att det följer av territorialitetsprincipen att patentinnehavare garanteras en självständig ensamrätt till sin uppfinning inom gränserna för den eller de stater där uppfinningen har registrerats. Den tyska patenträtten ansågs inte konsumerad avseende de berörda produkterna som lovligen hade släppts ut på marknaden utanför gemenskapen och sedan importerats till Tyskland utan patentinnehavarens samtycke. Följaktligen kunde patentinnehavaren förhindra parallellimport från tredje land.

Frågan om bevisbördan berördes också i detta rättsfall. Enligt en allmän bevisregel skall importören bära bevisbördan eftersom dennes åberopande av konsumtion är en omständighet som är till hans fördel. Koncernförhållandet mellan den tyske och holländske patentinnehavaren motiverade inte någon omvänd bevisbördan. Den omständigheten att patentinnehavaren inte omedelbart försökte hindra den olovligen exporten till Tyskland ansågs inte innebära att patentinnehavaren hade lämnat sitt samtycke.

Oberlandesgericht Düsseldorf tillämpade ovannämnda bevisbördefördelning i det patenträttsliga målet *Inlandsvertreter* från 1978. Fördelningen motiverades av de åsikter som kommit till uttryck i tysk litteratur. Domstolen ansåg att bevisningen om varornas ursprung kan vara mycket svår att frambringa för den som åberopar konsumtion men att svårigheterna är ännu större för patentinnehavaren. Eftersom varornas ursprung kan härledas via leverantörerna är det således den som använder varorna som har de bästa förutsättningarna att frambringa bevisning. Domstolen förpliktigade också importörerna att närmare granska varornas ursprung om de inte förvärvats direkt från rättsinnehavaren. Importörer måste försäkra sig om att varorna lovligen har släppts ut på marknaden. I detta hänseende ansågs det inte tillräckligt att importören hade förlitat sig på leverantörens påstående om att patenträtten var konsumerad.

Domstolen konstaterade dessutom att den patenträttsliga konsumtionsprincipen är regional och hänvisade i detta hänseende till gemenskapsrätten.

I det varumärkesrättsliga fallet *Cinzano* från 1973 vidareutvecklade Bundesgericht den innebörd som Reichsgericht hade tillmätt ursprungsfunktionen i *Kölnische Wasser* 1902. Varumärket skall ange varornas ursprung, oavsett om rättsinnehavarens näringsverksamhet är nationell eller multinationell. En garantifunktion ansågs strida mot varumärkesrättens syfte eftersom den bidrar till att marknaden spärras av. Domstolen konstaterade att kvalitetsskillnader mellan varor som saluförs under samma varumärke kan skapa förvirring kring varumärket och dessutom skada dess rykte. För att köparna inte skall vilseledas skall varumärkesinnehavaren därför ansvara för konsumentupplysningar avseende sådana skillnader. Koncernförhållandet ansågs dessutom tala för att varumärkesinnehavaren hade lämnat samtycke till att varor av varierad kvalitet släpptes ut på marknaden under samma varumärke.

I rättsfallet *Öffnungshinweis* från 1981 slog Bundesgericht dock fast att varumärkesrätten har en garantifunktion och att varor som släpps ut på marknaden under samma varumärke skall vara av samma kvalitet. En olovlig förändring i varans kvalitet utgör intrång i

garantifunktionen och förhindrar således att varumärkesrätten konsumeras trots att varan lovligen har släppts ut på marknaden.

I det varumärkesrättsliga fallet *Aqua King* från 1982 tillämpade Bundesgericht den internationella principen om konsumtion med stöd av tidigare rättspraxis, däribland domarna i målen *Cinzano* och *Maja*.

Bundesgericht modifierade garantifunktionen i det varumärkesrättsliga fallet *Valium Roche* från 1983. Domstolen anförde att intrång i varumärkesrätten kan föreligga även om själva varan inte har kommit till skada. Garantifunktionens uppgift är att skydda varans identitet och anseende på marknaden. I det förevarande fallet utgjorde ett olovligt förnyande av varumärket på varuförpackningen intrång i varumärkets garantifunktion.

I det upphovsrättsliga målet *Schallplattenimport III* från 1983 konstaterade Bundesgericht att en tysk rättsinnehavare med stöd av sin nationella upphovsrätt kunde förhindra import av varor som lovligen hade släppts ut på den amerikanska marknaden. Ensamrätten var dock konsumerad för de varor som lovligen hade släppts ut på gemenskapens marknad. Bevisningen om att varorna lovligen hade släppts ut på den amerikanska marknaden utgjordes av en licens som upphovsmännens företrädare visade upp. Bevisningen ansågs tillräcklig eftersom det hade fastställts i den lägre instansen att territoriellt begränsade licenser är vanligt förekommande inom skivbranschen. Däremot ansågs inte importörens bevisning om att upphovsrätten var konsumerad tillräcklig eftersom denne misstagit sig om varornas ursprung.

I rättsfallet *Griffband* från 1987 konstaterade Bundesgericht att varumärkesrätten inte konsumeras om varan förändras på så vis att marknaden riskerar att vilseledas beträffande varans ursprung och därmed också i fråga om dess kvalitet och anseende.

I det varumärkesrättsliga målet *Gefärbte Jeans* från 1995 begränsade Bundesgericht den internationella konsumtionsprincipen till en regional "EES-vid" konsumtion. Det var ett led i den tyska varumärkesrättens anpassning till varumärkesdirektivet. Bundesgericht förtydligade garantifunktionens innebörd ytterligare genom att konstatera att ett angripande av varans egenart, det vill säga varans karaktäristiska egenskaper, utgör intrång i varumärkets garantifunktion.

I de två varumärkesrättsliga domarna *Contains Aspirin* och *Replay-Jeans* från 1998 tillämpades den regionala "EES-vida" konsumtionsprincipen. I målet *Contains Aspirin* visade varumärkesinnehavaren som invänt *mot* konsumtionen erforderlig bevisning. Denna bevisning utgjordes av en för fallet relevant lagstiftning. Oberlandesgericht Frankfurt ansåg att varumärkesinnehavarens kännedom om lagstiftningen visade att han hade samtyckt till att den aktuella varan hade släppts ut på marknaden.

Oberlandesgericht Karlsruhe konstaterade i det ovannämnda målet *Replay-Jeans* att bevisbördan skall fördelas på samma sätt inom varumärkesrätten och patenträtten. En omvänd bevisbörda är inte bara av praktiska skäl svår, utan är även oförenlig med 24.1 MarkenG. En varumärkesinnehavare kan inte äga kännedom om utomstående importörers leverantörer och en omvänd bevisbörda skulle innebära att en varumärkesinnehavare endast kan stoppa parallellimport om han kan bevisa varornas exakta ursprung. Den som har förvärvat varorna kan däremot uppge sina leverantörer och på så vis ange varornas ursprung. I annat fall får han avstå från att saluföra varor under det aktuella varumärket. Domstolen krävde en närmare granskning av varornas ursprung eftersom de berörda varorna inte hade förvärvats direkt från varumärkesinnehavaren. Bevisningen ansågs inte tillräcklig.

I det patenträttsliga målet *Karate* från 1999 tillämpades en regional "EES-vid" konsumtionsprincip. Med hänvisning till domarna i målen *Tylosin* och *Inlandsvertreter* konstaterade Bundesgericht att bevisbördan skall bäras av den som åberopar konsumtion. Bundesgericht hävdade visserligen att ensamrätten bidrar till att patentinnehavaren har bäst förutsättningar att bevisa ett olovligt nyttjande av den berörda uppfinningen, men på grund av att patentinnehavaren kan samtycka till användning av uppfinningen skall bevisbördan istället bäras av den som hävdar att samtycke lämnats.

Fördelningen av bevisbördan där den som åberopar konsumtion skall bevisa att varorna lovligen har släppts ut på marknaden inom EU/EES-området är enligt Bundesgericht förenlig med principen om fri rörlighet för varor. Detta gäller under förutsättning att inte avslöjandet av leverantörerna gör det möjligt för patentinnehavaren att strypa importörens förbindelser med leverantörerna. Stryps dessa förbindelser kan patentinnehavaren nämligen dela upp de nationella marknaderna inom gemenskapen vilket strider mot bestämmelserna i artikel 28 EG. Finns en sådan risk bör bevisbördan lättas.

I målet *Stüssy* från 2000 bekräftade Bundesgericht den "EES-vida" konsumtionsprincipens tillämplighet inom varumärkesrätten. Genom denna dom beslutade Bundesgericht att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen för att få veta om bevisbördans fördelning, det vill säga att den som åberopar konsumtion i ett varumärkesrättsligt mål, har att visa och bevisa att varorna lovligen har släppts ut på marknaden, är förenlig med artikel 28 och 30 EG.

Enligt allmänna bevisregler skall inte den skadelidande bära bevisbördan. En omfördelning av bevisbördan innebär att varumärkesinnehavarens ensamrätt och den "EES-vida" konsumtionsprincipen begränsas till förmån för en fri varuhandel. Enligt Bundesgericht är det inte svårt för en parallellimportör att frambringa bevisning avseende varor som är i fri cirkulation på den inre marknaden. Svarandens *antagande* om att varorna lovligen hade släppts ut på marknaden ansågs inte utgöra tillräcklig bevisning i målet. Bevisbördan hade kunnat lättas om importören hade gjort gällande att det varit omöjligt för honom att utreda varornas exakta ursprung .

5 Analyser/Slutsatser

5.1 Frågeställning

För att uppfylla syftet med uppsatsen skall följande frågor besvaras nedan:

- Hur hanterades konsumtionsprincipen i tysk rätt före EG-domstolens ställningstagande?
- Hur har de tyska domstolarna fördelat bevisbördan i immaterialrättsliga intrångsprocesser?
- Har de tankar och principer som legat till grund för den tyska rättsuppfattningen avseende konsumtionsprincipen påverkat EG-domstolen mot bakgrund av målen EMI Records, Terrapin mot Terranova, Silhouette och Sebago?
- Strider bevisbördans fördelning mot gemenskapsrätten?

5.2 Hur hanterades konsumtionsprincipen i tysk rätt före EG-domstolens ställningstagande?

Frågan om hur konsumtionsprincipen har hanterats i tysk rätt låter sig inte besvaras med några korta rader eftersom de tyska domstolarna inte konsekvent har tillämpat en och samma konsumtionsprincip. Motiven till några av konsumtionsprinciperna har också varierat med tiden. Det går en klar skiljelinje mellan den konsumtionsprincip som under lång tid har tillämpats inom patenträtten å ena sidan och varumärkesrätten å andra sidan. Joseph Kohler anförde redan under 1800- talets senare hälft att patent- och varumärkesrätten uppvisade stora skillnader eftersom patenträtten var territoriellt begränsad medan varumärkesrätten var universell. Kohlers teorier utgjorde grunden för en immaterialrättslig konsumtionsprincip och har sannolikt haft betydelse för konsumtionsprincipens tillämpning i tysk rättspraxis.

5.2.1 Den tyska varumärkesrätten

Redan i rättsfallet *Kölnische Wasser* från 1902 tillämpade Reichsgericht en konsumtionsprincip inom varumärkesrätten. Varumärkesrätten innebar en ensamrätt för innehavaren att förse varor och förpackningar med varumärket och att släppa ut varorna på marknaden. Reichsgericht tillämpade under 1900- talets första hälft en internationell konsumtionsprincip inom varumärkesrätten. Inledningsvis motiverades den av universalprincipen men från och med rättsfallet *Springendes Pferd* från 1927 kom varumärkesrätten att i likhet med patenträtten betraktas som territoriellt begränsad. I rättsfallet *Maja* från 1964 bekräftade Bundesgericht den internationella konsumtionsprincipen som konsekvent tillämpades under hela 70- och 80- talen i de varumärkesrättsliga målen *Cinzano*, *Öffnungshinweis*, *Aqua King*, *Valium Roche* och *Griffband*.

Rättsfallet *Gefärbte Jeans* från 1995 utgör en skiljelinje i de tyska varumärkesrättsliga domarnas historia eftersom Bundesgericht valde att ersätta den internationella konsumtionsprincipen med en regional för att anpassa den tyska varumärkesrätten till varumärkesdirektivet. Denna begränsning av marknaden innebar en förstärkning av

varumärkesinnehavarnas ställning eftersom de tyska varumärkesinnehavarna i och med denna dom kunde förhindra parallellimport av varor som inte kom från EU/EES-området.

Under hela 1900- talet har de tyska domstolarna i enlighet med Kohlers lära ansett att varumärkets syfte utgörs av en ursprungsfunktion. Varumärket skulle ange varumärkesinnehavarens näringsverksamhet för att motverka förväxlingar med andra verksamheter. I det ovannämnda rättsfallet *Maja* beviljade Bundesgericht undantag från principen om internationell konsumtion om märkesvaran förändrats på så vis att köparna riskerade att vilseledas i fråga om varans ursprung. Kohler förefaller även ha tillerkänt varumärket ett anseendeskydd eftersom han hävdade att förväxlingar kunde undergräva rättsinnehavarnas anseende på marknaden, även om han ansåg att det var ursprungsfunktionens uppgift att motverka förväxlingar. Förväxlingsrisken mellan varumärkena tillmättes stor vikt i det ovannämnda rättsfallet *Springendes Pferd* vilket tyder på att Reichsgericht tillerkände varumärkesrätten någon form av anseendeskydd.

Garantifunktionen har varit mycket omstridd i Bundesgerichts varumärkesrättsliga praxis och det förefaller som om Bundesgericht periodvis inte har varit riktigt klar över dess innebörd.

I det ovannämnda rättsfallet *Maja* konstaterades att varumärkesrättens enda syfte är att skydda varumärkets ursprungs- och garantifunktion. Bundesgericht fränkade dock varumärket dess garantifunktion i rättsfallet *Cinzano* från 1973 – trots att domstolen uppenbarligen insåg ett behov av en sådan funktion – eftersom den ansågs strida mot den gemenskapsrättsliga principen om varors fria rörlighet. Domstolen konstaterade dock att kvalitetsskillnader mellan varor som saluförs under samma varumärke kan skapa förvirring kring varumärket och dessutom skada dess rykte. Detta tolkar jag som att Bundesgericht trots allt medgav varumärkets behov av både en garantifunktion och ett anseendeskydd. Domstolen löste problemet i det berörda rättsfallet genom att låta varumärkesinnehavaren ansvara för konsumentupplysningar så att köparna inte skulle vilseledas i fråga om kvalitetsskillnader.

Först 1981 vågade Bundesgericht i rättsfallet *Öffnungshinweis* ta steget fullt ut och uttryckligen tillerkänna varumärket en garantifunktion. Garantifunktionen tillmättes uppenbarligen stor vikt eftersom olovliga förändringar i den berörda varans kvalitet föranledde undantag från konsumtionsprincipen. I detta rättsfall förklarade Bundesgericht innebörden av varumärkets garantifunktion, nämligen att varumärket skall garantera att alla varor som saluförs under det berörda varumärket är av samma kvalitet.

I rättsfallet *Valium Roche* från 1983 laborerade Bundesgericht ytterligare med varumärkets garantifunktion och istället för att tillerkänna varumärket ett anseendeskydd anförde Bundesgericht att garantifunktionen utgjorde skydd för varans identitet och anseende på marknaden. Även i rättsfallet *Griffband* från 1987 förefaller Bundesgericht anse att garantifunktionen omfattar ett anseendeskydd. Av Bundesgerichts konstaterande om att marknaden riskeras att vilseledas beträffande den berörda varans kvalitet och anseende om den riskerar att vilseledas angående varans ursprung, följer att Bundesgericht ser ett samband mellan varumärkets ursprungs-, garantifunktion och dess anseendeskydd.

Den konsumtionsrättsliga undantagsregeln, det vill säga att varumärkesrätten inte konsumeras om varumärkets ursprungs- eller garantifunktion skadas, som har utarbetats i Bundesgerichts rättspraxis förändrades inte till följd av att den internationella konsumtionsprincipen begränsades geografiskt. Däremot klargjorde Bundesgericht att angrepp på en varas karaktäristiska egenskaper föranleder intrång i varumärkets garantifunktion.

Avslutningsvis kan tilläggas att Bundesgericht i rättsfallet *Stüssy* från år 2000 slog fast den "EES-vida" konsumtionsprincipens förenlighet med gemenskapsrätten mot bakgrund av domarna i målen *Silhouette* och *Sebago*.

5.2.2 Den tyska patenträtten

För tiden mellan 1902 och 1976 tillämpades en nationell konsumtionsprincip inom patenträtten. Reichsgericht slog redan i rättsfallet *Guajakol-Karbonat* från 1902 fast den nationella konsumtionsprincipens tillämplighet inom patenträtten. I enlighet med Kohlers lära konstaterade Reichsgericht att patent- och varumärkesrätten uppvisade väsentliga skillnader. Patenträtten var territoriellt begränsad och innebar en ensamrätt för rättsinnehavaren att tillverka, använda och släppa ut den patenterade produkten på marknaden.

Reichsgericht konstaterade i det upphovsrättsliga fallet *Königs Kursbuch* från 1906 att konsumtionsprincipen skulle bedömas på samma sätt inom upphovsrätten som inom patenträtten eftersom rättsinnehavarnas ensamrätter liknade varandra. I rättsfallet *Voran* från 1968 konstaterade Bundesgericht att patenträttsliga principer skulle tillämpas även inom växtförädlarrätten. Domstolen ansåg att patenträttslig konsumtion i ett land inte automatiskt föranleder konsumtion i ett annat land vilket är en följd av patentets territoriella begränsning. Bundesgericht förefaller således bekräfta den nationella konsumtionsprincip som Reichsgericht ansett tillämplig inom både patent- och upphovsrätten.

Den nationella konsumtionsprincipen utvidgades därefter i rättsfallet *Tylosin* från 1976 till en regional "EU-vid" konsumtionsprincip. Även i rättsfallet *Schallplatten III* från 1983 tillämpade Bundesgericht den regionala "EU-vida" konsumtionsprincipen avseende upphovsrätten. Rättsinnehavarna tilläts med stöd av sin nationella upphovsrätt förhindra parallellimport av varor som hade släppts ut på en marknad utanför gemenskapen. Även den geografiskt utökade konsumtionsprincipen motiverades av territorialitetsprincipen. Till följd av EES-avtalets ikraftträdande utökades den regionala "EU-vida" konsumtionsprincipen ytterligare. Detta bekräftade Bundesgericht genom att i rättsfallet *Karate* från 1999 uttryckligen tillämpa en "EES-vid" konsumtionsprincip inom patenträtten.

Det kan följaktligen konstateras att under närmare 80 år tillämpades en nationell konsumtionsprincip inom den tyska patenträtten fram till dess att den i mitten på 70- talet ersattes med en regional "EU-vid" konsumtionsprincip. Inom den tyska varumärkesrätten tillämpades i närmare 100 år en internationell konsumtionsprincip. Bundesgericht valde i mitten av 90- talet att ersätta denna med en regional konsumtionsprincip för att anpassa den tyska varumärkesrätten till gemenskapsrätten. Sedan EES-avtalets ikraftträdande är den regionala "EU-vida" konsumtionsprincipen utvidgad till en "EU/EES"-vid konsumtionsprincip inom både varumärkes- och patenträtten.

5.3 Hur har de tyska domstolarna fördelat bevisbördan i immaterialrättsliga intrångsprocesser?

Denna fråga är intressant mot bakgrund av den tolkningsfråga som Bundesgericht har ställt till EG-domstolen för att få veta om bevisbördans fördelning i tysk rätt strider mot artikel 28 och

30 EG. Först och främst några ord om de olika åsikter som framförts i den tyska litteraturen i fråga om bevisbördans fördelning i immaterialrättsliga intrångsprocesser.

Under 70- och 80- talen ansågs det nödvändigt att tillämpa samma bevisbördeprinciper i patent-, varumärkes- och upphovsrättsliga intrångsprocesser som i andra civilrättsliga processer. Den part som gynnas av en omständighet ansågs ha bäst förutsättningar att frambringa nödvändig bevisning. Därmed skulle den som åberopade konsumtion, det vill säga parallellimportören, av den berörda ensamrätten bevisa att varan lovligen hade släppts ut på marknaden.

Under mitten av 90-talet höjdes kritiska röster mot den "EES-vida" konsumtionsprincipen i litteraturen. Denna konsumtionsprincip ansågs nämligen ge upphov till problematiken med bevisbördans fördelning. Import av lovligen utsläppta varor kan utgöra intrång i varumärkesrätten om de har släppts ut på en marknad utanför EU/EES-området och sedan importerats till detta område utan varumärkesinnehavarens samtycke. Företrädare av denna åsikt gjorde gällande att varumärkesinnehavaren har att visa och bevisa att varumärkesrätten är konsumerad. De måste kunna bevisa om deras varor är avsedda för en marknad inom EU/EES-området eller för en marknad utanför detta område. En omvänd bevisbörda föranleder att svaranden i ett varumärkesrättsligt intrångsmål måste ange sina leverantörer vilket sannolikt kommer innebära att varumärkesinnehavaren kommer att strypa svarandens leverantörsförbindelser. Särskilt då fråga är om leverantörer inom gemenskapen som lovligen förvärvat varorna från varumärkesinnehavaren medan svaranden har parallellimporterat dem utan varumärkesinnehavarens tillstånd.

5.3.1 Importören

Med stöd av en allmän bevisregel har de tyska domstolarna under 70- och 80- talen låtit svaranden i patent- och upphovsrättsliga intrångsprocesser bära bevisbördan. Konsumtionen ansågs vara en omständighet som var till fördel för den som åberopade att patenträtten var konsumerad. Den som åberopade att ensamrätten var konsumerad hade därmed att visa och bevisa att den berörda varan lovligen hade släppts ut på gemenskapens marknad. Domstolarna ansåg dessutom att det var enklare för importören att bevisa varans ursprung eftersom detta kan härledas via leverantörerna. Importörerna förpliktades att ingående granska berörda varors ursprung om dessa inte förvärvats direkt från rättsinnehavaren. Med anledning av detta fördelade både Bundesgericht och Oberlandesgericht Düsseldorf bevisbördan på detta vis i de patenträttsliga målen *Tylosin* och *Inlandsvertreter* från 1976 respektive 1978. Även i det upphovsrättsliga målet *Schallplatten III* från 1987 fördelades bevisbördan på detta vis av huvudsakligen samma skäl.

Under 90- talets senare hälft tillämpade Oberlandesgericht Karlsruhe samma fördelning av bevisbördan i det varumärkesrättsliga intrångsmålet *Replay-Jeans*, som domstolarna hade gjort i de ovannämnda patent- och upphovsrättsliga intrångsprocesserna. En omvänd bevisbörda ansågs inte bara tung utan även oförenlig med varumärkesdirektivet. En omvänd bevisbörda betyder att varumärkesinnehavaren, som troligtvis inte känner till importörens leverantörer, måste förmedla varornas väg via olika leverantörer för att deras exakta ursprung skall kunna härledas och bevisas. Även här krävde domstolen en ingående granskning av de berörda varornas ursprung eftersom dessa inte förvärvats direkt från rättsinnehavaren.

Bundesgericht slog i det patenträttsliga målet *Karate* från 1999 fast att denna fördelning av bevisbördan är förenlig med bestämmelserna i artikel 28 EG om varors fria rörlighet. Det förefaller dock som Bundesgericht är väl medveten om risken för att denna fördelning kan strida mot nämnda gemenskapsrättsliga princip. Domstolen konstaterade att om importörens avslöjande av leverantörerna resulterar i att patentinnehavaren stryker leverantörsförbindelserna kan det föranleda otillåtna nationella marknadsuppdelningar inom gemenskapen. Det innebär i sådana fall att fördelningen strider mot gemenskapsrätten. Bundesgericht anser att om det finns en sådan risk skall importörens bevisbördan lättas. Med stöd av sin tidigare rättspraxis slog Bundesgericht dock fast att bevisbördan skall bäras av den som hävdar att patentinnehavarens samtycke föreligger.

Bundesgerichts osäkerhet avseende huruvida bevisbördans fördelning är förenlig med artikel 28 och 30 EG blir påtaglig i det varumärkesrättsliga målet *Stüssy* från år 2000. Genom nämnda dom beslutade Bundesgericht att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen i detta avseende.

Av målet framgår det med all tydlighet att Bundesgericht vill fortsätta att fördela bevisbördan med stöd av en allmän bevisregel såsom de har gjort de senaste trettio åren i patent- och upphovsrättsliga intrångsmål. Domstolen är uppenbarligen rädd för att varumärkesinnehavarnas ensamrätt skall försvagas till förmån för en fri varuhandel. Bundesgerichts medvetenhet om att den gemenskapsrättsliga principen om varors fria rörlighet begränsar den varumärkesrättsliga konsumtionen har föranlett domstolens begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen. Med sin tolkningsfråga vill Bundesgericht få veta om bevisbördans fördelning är förenlig med artikel 28 och 30 EG.

Bundesgericht anser att bevisbördan skall lättas om importören gör gällande att det är omöjligt att utreda och bevisa varornas exakta ursprung, men hävdar att det är enkelt för importören att bevisa varornas ursprung om det handlar om varor som är fri cirkulation på den inre marknaden.

5.3.2 Rättsinnehavaren

Det är endast i ett av de rättsfall som har analyserats i uppsatsen som en tysk domstol inte uttryckligen har låtit svaranden i ett immaterialrättsligt intrångsmål bära bevisbördan. I det varumärkesrättsliga målet *Contains Aspirin* från 1998 förefaller det som Oberlandesgericht Frankfurt har lastat bevisbördan på varumärkesinnehavaren. Domstolen är mycket försiktig i sina uttalanden och verkar vilja undvika att direkt ta ställning till frågan om bevisbördans fördelning. Varumärkesinnehavaren som hade invänt *mot* konsumtionen visade erforderlig bevisning, en för fallet relevant lagstiftning. Dennes kännedom om lagstiftningen ansågs innebära att varumärkesinnehavaren hade lämnat sitt samtycke till att varorna hade släppts ut på marknaden.

Det är inte otroligt att domstolen har uppmärksammat kritiken i den tyska litteraturen mot att svaranden i immaterialrättsliga intrångsprocesser skall bära bevisbördan. Såsom har framgått ovan bottnar kritiken i ett motstånd mot den regionala "EES-vida" konsumtionsprincipen. Kritikerna anser att den föranleder en fördelning av bevisbördan som strider mot gemenskapsrätten.

Det kan följaktligen konstateras att Bundesgericht uteslutande har låtit svaranden bära bevisbördan i de mål som har analyserats i uppsatsen, men Bundesgerichts begäran om förhandsavgörande angående bevisbördans fördelning vittnar om osäkerheten huruvida den hittillsvarande fördelningen är förenlig med gemenskapsrätten.

5.4 Har de tankar och principer som legat till grund för den tyska rättsuppfattningen avseende konsumtionsprincipen påverkat EG-domstolen mot bakgrund av målen EMI Records, Terrapin mot Terranova, Silhouette och Sebago?

Frågan om de tankar och principer som har legat till grund för den tyska rättsuppfattningen avseende konsumtionsprincipen har påverkat EG-domstolens rättspraxis är inte helt okomplicerad att besvara. Även om likheter går att finna mellan de principer som har tillämpats i de tyska domstolarna och av EG-domstolen är det inte uteslutet att liknande rättsuppfattningar i andra stora medlemsstater också har påverkat gemenskapsrätten. Man bör således ha i åtanke att andra medlemsstater också har bidragit till både den tyska rättsuppfattningen och gemenskapsrättens utformning.

Jag finner det sannolikt att EG-domstolen till viss del har låtit sig påverkas av den konsumtionsprincip som utarbetades i tysk rätt för över 100 år sedan, i vart fall av en geografiskt begränsad konsumtionsprincip. EG-domstolen har dock anpassat principens geografiska tillämpning för att den skall matcha gemenskapens behov, det framgår inte minst av de ovannämnda målen. EG-domstolen tillämpade en regional "EU-vid" konsumtionsprincip i målet *Terrapin mot Terranova* från 1976 som genom EES-avtalets ikraftträdande utökades till att omfatta även EES-området. Den "EES-vida" konsumtionsprincipen bekräftades av EG-domstolen i de varumärkesrättsliga målen *Silhouette* från 1998 och *Sebago* från 1999.

Redan Kohlers patenträttsliga konsumtionsprincip var geografiskt begränsad vilket motiverades av en territorialitetsprincip. (Beträffande varumärkesrätten tillämpades dock en internationell konsumtionsprincip och mot bakgrund av den ovannämnda domen i målet *Silhouette* framgår det med all tydlighet att gemenskapsrätten inte har låtit sig inspireras av tysk rätt i detta avseende). Den nationella konsumtionsprincipen i tysk patenträtt utvidgades på 1970- talet till en regional "EU-vid" konsumtionsprincip vilket emellertid förefaller vara ett led i den tyska rätts anpassning till gemenskapsrätten.

Det framgår av EG-domstolens ovannämnda domar att varumärkesrätten alltså är territoriellt begränsad. Om det är just den tyska rättsuppfattningen som har påverkat EG-domstolens uppfattning om varumärkets territorialitet låter jag vara osagt. Det står emellertid klart att tyska domstolar i enlighet med Kohlers lära har ansett patenträtten vara territoriellt begränsad sedan 1902. Angående varumärkesrätten betraktades denna först som universell av både Kohler och Reichsgericht, men även denna kom redan under slutet på 20- talet att betraktas som territoriell.

EG-domstolen slog i målet *Terrapin mot Terranova* fast ett undantag från konsumtionsprincipen. som innebär att varumärkesinnehavare kan förhindra import av varor

från en annan medlemsstat om det finns risk för att de berörda varumärkena kan förväxlas med varandra. EG-domstolen konstaterade att förväxlingsrisken nämligen kunde försvaga varumärkets huvudsakliga funktion, det vill säga att garantera att varor under samma varumärke har samma ursprung. (Det framgår dessutom av det tionde övervägandet i ingressen i varumärkesdirektivet att varumärkets ursprungsfunktion är dess huvudsakliga syfte).

Detta för genast tankarna till Kohlers lära om varumärkets ursprungsfunktion. Enligt Kohler var varumärkets huvudsakliga uppgift att motverka förväxlingar mellan varumärken. Därför skulle varumärken ange varans ursprung, det vill säga varumärkesinnehavarens näringsverksamhet. De tyska domstolarna har under hela 1900- talet ansett att varumärkets syfte utgörs av en ursprungsfunktion. (Det bör dock nämnas att Bundesgericht numera anser att varumärkets syfte även utgörs av en garantifunktion. Även gemenskapsrätten tillerkänner varumärket en garantifunktion, det framgår om inte annat av artikel 7.2 i varumärkesdirektivet).

Avslutningsvis kan det således konstateras att de gemenskapsrättsliga mål jag har studerat uppvisar visa likheter (men också skillnader) med de principer som har utarbetats i tysk rätt. Det är därmed inte sagt att det är just den tyska rättsuppfattningen som har legat till grund för gemenskapsrätten, även om det i vissa avseenden är troligt. Jag vet ingenting om hur den immaterialrättsliga utvecklingen har sett ut i de andra stora medlemsstaternas rättshistoria.

5.5 Strider bevisbördans fördelning mot gemenskapsrätten?

Frågan har ställts mot bakgrund av den tolkningsfråga som Bundesgericht har hemställt EG-domstolen för att få klarhet i om den tyska fördelningen av bevisbördan är förenlig med artikel 28 och 30 EG. Bundesgericht har i immaterialrättsliga intrångsprocesser låtit svara, det vill säga parallellimportören som har åberopat konsumtion, bära bevisbördan för att varumärkesinnehavarens ensamrätt är konsumerad. Denna fördelning som har skett med stöd av en nationell bevisregel förefaller inte ha skapat några problem när den internationella konsumtionsprincipen tillämpades inom den tyska varumärkesrätten, utan problemen anses ha uppkommit till följd av konsumtionsprincipens geografiska begränsning. Import av lovligen utsläppta varor från tredje land kan till följd av den regionala konsumtionsprincipen nämligen utgöra intrång i varumärkesrätten om importen till gemenskapen sker utan varumärkesinnehavarens samtycke.

För att parallellimportören skall kunna bevisa att varan lovligen har släppts ut på marknaden måste denne uppge sina leverantörer. Sådan information kan ge upphov till att rättsinnehavaren med stöd av sin ensamrätt stryper parallellimportörens förbindelser med leverantörerna vilket kan föranleda otillåtna nationella marknadsuppdelningar inom gemenskapen. Frågan berör följaktligen problematiken angående avvägningen mellan den gemenskapsrättsliga principen om varors fria rörlighet och varumärkesinnehavarens ensamrätt.

EG-domstolen har vid flera tillfällen tagit ställning till avvägningen mellan principen om varors fria rörlighet och varumärkesinnehavarens ensamrätt. Redan i målet *EMI Records* från 1976 slog EG-domstolen fast att principen om varors fria rörlighet inte förbjuder

varumärkesinnehavare att utöva sin ensamrätt angående varor som är försedda med samma varumärke och som har importerats från tredje land. Här har följaktligen den fria rörligheten för varor fått stå tillbaka till förmån för varumärkesinnehavarens ensamrätt. Detta kan således innebära att det inte är oförenligt med gemenskapsrätten att låta parallellimportören bära bevisbördan trots att det kan medföra att varumärkesinnehavaren utövar sin ensamrätt på så vis att förbindelserna med leverantörerna stryps.

EG-domstolen konstaterade också i det berörda fallet att en bedömning av huruvida utövandet av varumärkesrätten kan föranleda nationella marknadsuppdelningar inom gemenskapen är nödvändig endast om olika innehavare äger rätten till det berörda varumärket i olika medlemsstater. I annat fall finns ingen anledning att undersöka om varan från tredje land har gemensamt ursprung med varumärkesinnehavarens vara.

EG-domstolen slog i målet *Terrapin mot Terranova* från 1976 fast att undantag från principen om fri rörlighet för varor inte kan beviljas enligt artikel 30 EG om syftet med varumärkesinnehavarens importförbud är att upprätthålla eller införa uppdelningar av de nationella marknaderna inom gemenskapen. Här har således principen om varors fria rörlighet ansetts väga tyngre än varumärkesinnehavarens ensamrätt. Den omständigheten att varumärkesinnehavaren stryper parallellimportörens förbindelser med leverantörerna behöver inte nödvändigtvis innebära att rättsinnehavaren har haft för avsikt att dela upp de nationella marknaderna inom gemenskapen eller att hans handlande resulterar i sådana uppdelningar. De berörda varorna kan ha släppts ut på marknaden i tredje land och inte varit ämnade för marknaden inom EU/EES-området överhuvudtaget. Om det bakomliggande syftet är att upprätthålla eller införa sådana nationella marknadsuppdelningar inom gemenskapen strider givetvis varumärkesinnehavarens utövande av ensamrätten mot den gemenskapsrättsliga principen om varors fria rörlighet.

Domen i målet *Silhouette* från 1998 där EG-domstolen slog fast att medlemsstaterna skall tillämpa en regional "EES-vid" konsumtionsprincip innebär egentligen en förstärkning av varumärkesinnehavarens ensamrätt. Hade EG-domstolen tillåtit medlemsstaterna att tillämpa en internationell konsumtionsprincip hade det inneburit att den prioriterat den fria varuhandeln, något som innebär effektivare priskonkurrens och därmed gynnar konsumenterna. Den internationella konsumtionsprincipen betyder att varumärkesinnehavaren överhuvudtaget inte kan hindra import av varor som bär dennes varumärke om de lovligen har släppts ut på marknaden. Följaktligen stärktes rättsinnehavarens ställning genom att konsumtionsprincipens geografiska tillämpningsområde begränsades.

Enligt min uppfattning kan inte bevisbördans fördelning i sig strida mot artikel 28 och 30 EG. Av ovanstående följer nämligen att det beror på avsikterna med och konsekvenserna av varumärkesinnehavarens agerande i det enskilda fallet om dennes utövande av ensamrätten strider mot gemenskapsrätten. Dessutom har EG-domstolen (i det ovan nämnda målet *EMI Records*) redan slagit fast att varumärkesinnehavaren kan utöva sin ensamrätt för att hindra import av varor från tredje land utan att det strider mot artikel 28. Syftet med importförbudet får som sagt inte vara att dela upp de nationella marknaderna inom gemenskapen eller resultera i sådana uppdelningar.

Även i generaladvokatens förslag till avgörande i den ännu inte avkunnade domen i de förenade målen *Davidoff m.fl.* är varumärkesinnehavarens agerande av central betydelse för huruvida en vara kan anses lovligen utsläppt på marknaden. Enligt generaladvokatens förslag skall de nationella domstolarna med beaktande av gemenskapsrätten avgöra huruvida

varumärkesinnehavarens agerande vid det första importtillfället innebär att varan kan anses lovligen utsläppt på marknaden.

Käll- och litteraturförteckning

Källor

EG

EGT C 247, 2000, s. 21.

EGT L 1, 1994, s. 483; svensk version, EES-avtalets bilagor och rättsakter, band 6, s. 20.

Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i mål C-355/96, Silhouette (REG 1998, s. I-4799).

Förslag till avgörande av generaladvokat Stix-Hackl av den 5 april 2001 i de förenade målen C-414/99, C-415/99 och C-416/99, Davidoff m.fl (REG 2001, s. I-0000).

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s.1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s.3).

Rådets direktiv 91/250 (EEG) av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram (EGT L 122, s. 42; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 111).

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), i dess lydelse enligt avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s.3).

Lagar

Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz), Vom 25. Oktober 1994, BGBl I s. 3082 1995 I s. 156 in der Fassung des Markenrechtsänderungsgesetzes vom 19. Juli 1996, BGBl I s.1014, mit Änderungen vom 28. oktober 1996 BGBl. I 1996 I, s. 1546, vom 22 juni 1998, BGBl I s. 1480, durch das 2. PatGÄndG - Artikel 5- vom 16. Juli 1998, in Kraft ab 1. November 1998, BGBl. s.1833, und durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte und Patentanwälte vom 17. Dezember 1999, in Kraft getreten am 23. Dezember 1999 (BGBl. Teil I/1999, s. 2448 f; Neufassung des § 140 Abs. 3; Neufassung in Kraft getreten am 1. Januar 2000).

Litteratur

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, *Immaterialrätt*, 6:e omarbetade upplagan, Handelsbolaget Immaterialt Rättskydd och Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet, Stockholm 1998, (Bernitz 1998).

Bernitz, Ulf, *Europarättens grunder*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996, (Bernitz 1996).

Bonnier, Susanne (Red.) & Levin, Marianne (Red.), *Praktisk Varumärkesrätt*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998.

Kohler, Joseph, *Handbuch des Deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, J Bensheimer, Mannheim, 1900.

Kohler, Joseph, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen*, Stahelschen Univers. Buch- & Kunsthandlung, Würzburg, 1884.

Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt, 6:e upplagan*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2000.

Tidskrifter

Beckmann, Roland Michael, *Die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes nach neuem Markenrecht*. GRUR Int. 1998 s. 836.

Beier, Karl-Friedrich, *Zur Zulässigkeit von parallelimporten patentierter Erzeugnisse*. GRUR Int. 1996 s. 1.

Ericsson, Eric, *Om immaterialrättslig konsumtion i ett integrerat Europa*. SvJT 1992 s. 109.

Hesse, Hans, Gerd, *Die Beweislast im patentverletzungsprozess*. GRUR 1972 s. 675.

Joller, Gallus, *Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht*. GRUR Int. 1998 s. 751.

Meyer-Kessel, Ulf, *Die Darlegungs- und Beweislast im Rahmen des Erschöpfungseinwands nach § 24 MarkenG*. GRUR 1997 s. 878.

Pickrahn, Günther, *Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen Markengesetz*. GRUR 1996 s. 383.

Sack, Rolf, *Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht*. GRUR 1999 s. 193, (Sack 1999).

Sack, Rolf, *Der Erschöpfungsgrundsatz im deutschen Immaterialgüterrecht*. GRUR Int. 2000 s. 610, (Sack 2000).

Wollter, Matthias, Lubberger, Andreas, *Wo steht die Lückenlosigkeit?* GRUR 1999 s. 17.

Internet

www.curia.eu.int

Rättsfall

EG-domstolen

Dom av den 13 juli 1966 i de förenade målen C-56 och C-58/64, Consten och Grundig (REG 1966, s. 430; svensk specialutgåva, volym 1, s. 277).

Dom av den 8 juni 1971 i mål C-78/70, Deutsche Grammophon (REG 1971, s. 487; svensk specialutgåva, volym 1, s.449).

Dom av den 31 oktober 1974 i mål C-15/74, Centrafarm mot Sterling Drug (REG 1974, s. 1147; svensk specialutgåva, volym 2, s. 367).

Dom av den 31 oktober 1974 i mål C-16/74, Centrafarm mot Winthorp (REG 1974, s. 1183).

Dom av den 15 juni 1976 i mål C- 51/75, EMI Records (REG 1976 s. 811; svensk specialutgåva, volym 2, s.115).

Dom av den 22 juni 1976 i mål C- 119/75, Terrapin mot Terranova (REG 1976 s. 1039; svensk specialutgåva, volym 3, s.121).

Dom av den 16 juli 1998 i mål C- 355/96, Silhouette (REG 1998, s. I-4799).

Dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago (REG s. I-4103).

Reichsgericht

Reichsgericht, Rep. II. 406/01, Kölnische Wasser, 28 februari 1902, RGZ 50/229.

Reichsgericht, Rep. I. 403/01, Guajakol-Karbonat, 26 mars 1902, RGZ 51/139.

Reichsgericht, Rep. II. 45/02, Mariani, 2 maj 1902, RGZ 51/263.

Reichsgericht, Rep. I. 5/06, Königs Kursbuch, 16 juni 1906, RGZ 63/394.

Reichsgericht, Rep. II. 409/21, Springendes Pferd, 20 september 1927, RGZ 118/76.

Bundesgericht

BGH, ZR 92/62, Maja, 22 januari 1964, BGHZ 41/84; GRUR Int. 1964 s. 202.

BGH, ZR 49/65, Voran, 29 februari 1968, BGHZ 49/331; GRUR Int. 1968 s. 129.

BGH, ZR 85/71, Cinzano, 2 februari 1973, BGHZ 60/185; GRUR Int. 1971 s. 262.

BGH, ZR 57/73 , Tylosin, 3 juni 1976; GRUR 1976 s. 579.

BGH, ZR 110/80, Aqua King, 8 juli 1982; GRUR 1983, s.177.

BGH, ZR 7/80, Öffnungshinweis, 30 oktober 1981; GRUR 1982 s. 115.

BGH, ZR 125/81, Valium Roche, 10 november 1983; GRUR 1984 s. 530.

BGH, ZR 164/85, Schallplattenimport III, 28 oktober 1987; GRUR 1988 s. 373.

BGH, ZR 5/86, Griffband, 28 oktober 1987; GRUR 1988 s. 213.

BGH, ZR 210/93, Gefärbte Jeans, 14 december 1995, BGHZ 131/308; GRUR Int. 1996 s.726.

BGH, ZR 61/98, Karate, 14 december 1999; GRUR 2000 s. 299.

BGH, ZR 193/97, Stüssy, 11 maj 2000; GRUR 2000 s. 879.

Oberlandesgericht

OLG Düsseldorf, 73/77, Inlandsvertreter, 13 april 1978; GRUR 1978 s. 588.

OLG Frankfurt a.M, 33/98, Aspirin, 17 juli 1998; GRUR Int. 1998 s. 895.

OLG Karlsruhe, 36/98, Replay-Jeans, 26 augusti 1998; GRUR