

# Innehåll.

<b>1</b>	<b>SAMMANFATTNING.</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>FÖRKORTNINGAR.</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>INLEDNING.</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>DEN INRE MARKNADEN.</b>	<b>7</b>
4.1	Inledning.	7
4.2	Artikel 30 RF.	7
4.2.1	Fri rörlighet för varor.	8
4.2.2	Varor.	8
4.2.3	Kvantitativa importrestriktioner.	8
4.2.4	Åtgärder med motsvarande verkan som en importrestriktion.	8
<b>5</b>	<b>ARTIKEL 36 RF.</b>	<b>10</b>
5.1	Nödvändighet och proportionalitet.	10
5.2	Godtycklig diskriminering och dold handelsrestriktion.	10
5.3	De angivna undantagen i artikel 36.	11
5.3.1	Allmän moral.	11
5.3.2	Allmän ordning.	12
5.3.3	Allmän säkerhet.	12
5.3.4	Skydd för människors och djurs liv och hälsa, även bevarandet av växter.	12
5.3.5	Skydd för nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.	12
5.3.6	Immateriella rättigheter.	13
<b>6</b>	<b>SVENSK VARUMÄRKESRÄTT.</b>	<b>14</b>
6.1	Varumärkets funktion.	14
6.2	Varumärkets uppkomst och bestånd.	15
6.3	Skyddets innehåll.	16
6.3.1	Ensamrätt.	16
6.3.2	Inskränkningar.	18
6.4	Konsumtion.	19
6.4.1	Allmänt.	19
6.4.2	Konsumtion av varumärkesrätt i Sverige.	19
6.5	Parallelimport till Sverige.	20
6.5.1	Allmänt.	20

6.5.2	NJA 1967 s 458, <i>Polycolor</i> .	21
6.5.2.1	Bakgrund.	21
6.5.2.2	HD:s bedömning av fallet.	22
6.5.3	NJA 1988 s 543, <i>Levis</i> .	22
6.5.4	Kommentar.	23
<b>7</b>	<b>VARUMÄRKESRÄTT INTERNATIONELLT OCH INOM EU.</b>	<b>26</b>
7.1	Internationella regleringar.	26
7.2	EG-rättsliga regleringar.	26
<b>8</b>	<b>GRUNDLÄGGANDE BEGREPP INOM IMMATERIALRÄTT UNDER ARTIKEL 36 RF, MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ VARUMÄRKESRÄTT.</b>	<b>28</b>
8.1	Inledning.	28
8.2	Existens och utövande.	29
8.2.1	Inledning.	29
8.2.2	<i>Consten and Grundig v Commission</i> .	29
8.2.3	<i>Deutsche Grammophon</i> .	30
8.2.4	Kommentar.	30
8.3	Begreppet "specific subject-matter".	31
8.3.1	Inledning.	31
8.3.2	Varumärkesrättens särskilda ändamål.	32
<b>9</b>	<b>VARUMÄRKESRÄTTSLIG KONSUMTION ENLIGT ARTIKEL 36 RF.</b>	<b>34</b>
9.1	Inledning.	34
9.2	<i>Deutsche Grammophon</i> .	34
9.3	<i>Centrafarm v Winthrop</i> .	35
9.4	<i>Merck v Stephar</i> .	35
9.5	<i>Pharmon v Hoechst</i> .	36
9.6	Kommentar.	37
<b>10</b>	<b>GEMENSAMT KOMMERSIELLT URSPRUNG.</b>	<b>39</b>
10.1	Inledning.	39
10.2	<i>Hag I</i> .	39
10.3	<i>Terrapin v Terranova</i> .	40
10.4	<i>Hag II</i> .	41

10.5	<i>Ideal-Standard.</i>	42
10.5.1	Innebörden av domen i <i>Ideal-Standard.</i>	43
<b>11</b>	<b>OMPAKETERINGS- OCH OMMÄRKNINGSPROBLEMATIKEN.</b>	<b>45</b>
11.1	<b>Inledning.</b>	<b>45</b>
11.2	<i>Hofmann-La Roche.</i>	45
11.3	<i>Centrafarm v American Home Products Corporation.</i>	46
11.4	<i>Pfizer v Eurim-Pharm.</i>	47
11.5	<i>Bristol-Myers Squibb m. fl. v Paranova.</i>	48
11.6	<b>Kommentar.</b>	<b>50</b>
11.6.1	Artificiell uppdelning av marknaden.	52
11.6.2	Ommärkning med olika varumärken.	53
11.6.3	Ytterligare villkor för ompaketering.	54
11.6.3.1	Ompaketeringen skall vara nödvändig.	54
11.6.3.2	Produktens ursprungliga skick.	54
11.6.3.3	Ursprungsangivelser och underrättelse m.m.	55
11.6.3.4	Förpackningens standard.	55
11.6.4	En jämförelse med svensk rätt.	56
11.6.5	Andra varor än läkemedel.	57
11.6.5.1	<i>Ballantine.</i>	57
11.6.6	Läkemedelsmarknaden i Europa.	58
11.6.7	Avslutning.	59
<b>12</b>	<b>AVSLUTNING.</b>	<b>61</b>
<b>13</b>	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING.</b>	<b>62</b>
<b>14</b>	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING.</b>	<b>64</b>

# 1 Sammanfattning.

En av de viktigaste grundstenarna inom EG-rätten är skapandet av en gemensam marknad. Varumärkesrätten är en territoriellt begränsad rättighet som kan utnyttjas för att hindra parallellimport av produkter inom EU. Detta leder naturligtvis till konflikter mellan principen om fri rörlighet för varor och varumärkesinnehavarens intressen. EG-domstolen har i en rad rättsfall försökt skapa en balans mellan dessa båda ståndpunkter genom tillämpningen av artikel 30 och 36 RF. Detta har gett upphov till en rik rättspraxis som har utvecklats sedan 70-talet och framåt.

Domstolen skiljer mellan immateriella rättigheters *utövande* och *existens*. EG-rätten påverkar inte de nationella reglerna om rättigheternas existens, medan regler om utövande kan falla in under olika bestämmelser i RF. Artikel 36 medger endast undantag från principen om den fria rörligheten i de fall då den nationella åtgärden har för avsikt att skydda den immateriella rättighetens särskilda ändamål, ”*the specific subject-matter*”. Varumärkesrättens särskilda ändamål kan enkelt sägas vara rätten att för första gången placera den varumärkesmärkta varan på marknaden. När produkten satts i cirkulation på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med hans samtycke inträder varumärkesrättslig konsumtion. Det innebär t. ex. att rättighetsinnehavaren inte kan hindra en återförsäljare från att sälja och marknadsföra varan. Domstolen har vidare kommit fram till att det är tillåtet enligt EG-rätten att med hänvisning till sin varumärkesrätt hindra import av märkta varor när de båda varumärkena har *gemensamt ursprung* och har skilts åt, antingen genom myndighetsingripande eller genom en avtalsuppgörelse. En förutsättning är att det inte finns några ekonomiska band mellan innehavarna. I de fall då en parallellimportör har *ompaketerat* och ommärkt produkter med deras ursprungliga varumärke har domstolen funnit att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig import av dessa produkter, såvida det inte föreligger en artificiell uppdelning av marknaden, ompaketering är nödvändig, innehållet inte påverkas, namnet på ompaketeraren och tillverkaren anges, förpackningen kan inte skada varumärkets anseende, importören underrättar märkesinnehavaren innan marknadsföring och förser honom med ett provexemplar ifall han begär det.

## 2 Förkortningar.

C.M.L.R.	Common Market Law Review
E.C.L.R.	European Competition Law Review
EGD	EG-domstolen
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
E.L.Rev.	European Law Review
HD	Högsta domstolen
I.I.C.	International review of Industrial property and Copyright law
MFL	Marknadsföringslagen (1995:450)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
PRV	Patent- och registreringsverket
RF	Romfördraget
VML	Varumärkeslagen (1960:644)

### 3 Inledning.

Den här uppsatsen kommer att behandla varumärken i förhållande till artikel 36 RF. Både EG-rätten och varumärkesrätten är aktuella och viktiga områden i Sverige idag. Det är också två områden vilka i kombination befinner sig i ständig utveckling, vilket kommer att framgå av redogörelsen för EGD:s praxis. Avsikten med uppsatsen är att gå igenom rättsreglerna på området, framför allt den svenska lagen, artikel 30 och 36 RF, EGD:s och HD:s praxis och uppfattningar i doktrinen.

Jag har översiktligt gått igenom reglerna beträffande artikel 30 för att ge en bakgrund till uppsatsens huvudsakliga ämnesområde nämligen artikel 36 i förhållande till varumärkesrätt. Jag har gått igenom den svenska varumärkeslagen relativt ingående, eftersom det är de nationella varumärkesrättsliga reglerna som påverkas av EGD:s praxis och det är den typen av regler som eventuellt kan komma i konflikt med artikel 30 och 36. På vissa ställen har jag i anslutning till redogörelsen för EG-rätten valt att jämföra eller kommentera den i förhållande till intern svensk rätt.

När det gäller behandlingen av artikel 36 inleds denna med en redogörelse för några grundläggande begrepp såsom nödvändighet och proportionalitet, godtycklig diskriminering och dolda handelsrestriktioner. Jag har sedan försökt redogöra för rättsläget på områden som är av betydelse för varumärkesrätten och har valt att noggrant redogöra för viktiga rättsfall och därefter sammanfattat betydelsen av dessa i kombination med kommentarer ur litteraturen. Det sista avsnittet om ompaketeringsproblematiken har jag behandlat utförligare än de övriga. Jag finner detta område mycket intressant eftersom den ställer konflikten mellan den fria rörligheten för varor och varumärkesinnehavarens intressen på sin spets. Det finns många, och delvis motsägelsefulla, rättsfall på detta område och åsikterna i doktrinen varierar. Därför har jag valt att fördjupa uppsatsen inom ompaketeringsområdet.

# 4 Den inre marknaden.

## 4.1 Inledning.

EG:s huvudsakliga uppgift är att skapa en gemensam marknad, en ekonomisk och monetär union och att genomföra den gemensamma politik eller verksamhet som anges i RF. Detta skall bl a främja en harmonisk och väl avvägd utveckling av näringslivet inom gemenskapen, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt och en höjning av levnadsstandarden.<sup>1</sup> För att dessa uppgifter eller mål skall kunna realiseras, anges i artikel 3 RF ett antal åtgärder som måste vidtas. Dessa åtgärder innefattar bl. a. avveckling av tullar och kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan vid import eller export mellan medlemsstaterna<sup>2</sup>, upprättandet av en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital<sup>3</sup> och säkerställande av att konkurrensen inte snedvrids inom den inre marknaden.<sup>4</sup>

Den gemensamma marknaden och den inre marknaden är två skilda begrepp med olika innebörd. Begreppet den gemensamma marknaden definieras inte i RF. Mathijsen beskriver den gemensamma marknaden som innefattande den inre marknaden och olika gemensamma politikområden, såsom jordbruk, konkurrens, regional utveckling, miljö m. fl.<sup>5</sup> Den inre marknaden anges i artikel 7a RF vara ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Den inre marknaden kan skapas på två sätt: antingen genom negativ harmonisering, vilket innebär undanröjandet av nationella bestämmelser som hindrar fri rörlighet, eller genom positiv harmonisering, vilket innebär införandet av gemensamma regler som främjar den fria rörligheten.

## 4.2 Artikel 30 RF.

Artikel 30 RF stadgar att kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna mellan medlemsstaterna om inte annat anges. Avsikten med avsnitt 4.2 är att kortfattat beskriva användningsområdet för artikel 30 RF.

---

<sup>1</sup> Artikel 2 RF.

<sup>2</sup> Artikel 3 p. a) RF.

<sup>3</sup> Artikel 3 p. c) RF.

<sup>4</sup> Artikel 3 p. g) RF.

<sup>5</sup> Mathijsen P.S.R.F., A guide to European Union law, 1995, s. 167.

### 4.2.1 Fri rörlighet för varor.

För att genomföra fri rörlighet för varor skall en tullunion upprättas. Detta innebär, enligt artikel 9.1, att tullar på import eller export av varor samt avgifter med motsvarande verkan är förbjudna mellan medlemsstaterna. Det skall även upprättas en gemensam tulltariff gentemot tredje land.

### 4.2.2 Varor.

Reglerna om fri rörlighet för varor omfattar både varor med ursprung i medlemsstaterna och varor från tredje land som är i fri cirkulation inom gemenskapen.<sup>6</sup> Vad som skall anses utgöra en vara har inringats av EG-domstolen i rättsfallet *Commission v Italy*<sup>7</sup> där en vara beskrivs som en produkt som kan värderas i pengar och bli föremål för kommersiella transaktioner.

### 4.2.3 Kvantitativa importrestriktioner.

Kvantitativa importrestriktioner utgörs av bestämmelser som skapar totala eller partiella hinder för import, såsom en importkvot eller ett totalförbud mot import. En sådan åtgärd behöver inte vara bindande för att utgöra en importrestriktion.<sup>8</sup> Om en domstol ger en immaterialrättsinnehavare som åberopar nationell lagstiftning för att hävda intrång i rättigheten rätt, kan domen få handelshindrande konsekvenser som står i strid med artikel 30.<sup>9</sup>

### 4.2.4 Åtgärder med motsvarande verkan som en importrestriktion.

Åtgärder med motsvarande verkan som en importrestriktion kan sägas vara alla åtgärder som hindrar eller försvårar för en vara att passera en gräns inom gemenskapen. Åtgärden behöver inte nödvändigtvis vidtas vid en gräns, men om åtgärden försvårar eller kan försvåra import så utgör den en åtgärd med motsvarande verkan. Artikel 30 tolkas extensivt, vilket framgår av rättsfallet *Dassonville* där EGD framför sin tolkning av begreppet åtgärd med motsvarande verkan som en importrestriktion: "All trading rules enacted by Member States which are capable of hindering, directly or indirectly, actually or potentially, intra-Community trade..."<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Artikel 9.2 RF.

<sup>7</sup> Mål 7/68 *Commission v Italy* [1968] E.C.R. 423.

<sup>8</sup> Mål 249/81 *Commission v Ireland* [1982] E.C.R. 4005.

<sup>9</sup> *Quitow Carl Michael*, Läkemedel och EEC-fördragets regler om fri rörlighet för varor, NIR 1991 s 232, s. 233.

<sup>10</sup> Mål 8/74 *Dassonville* [1974] E.C.R. 837 stycke 5.



Krav på ursprungsmärkning<sup>11</sup>, uppmuntran till köp av nationella produkter<sup>12</sup>, krav på importlicenser<sup>13</sup> och krav på en varas beskaffenhet<sup>14</sup> är bara ett fåtal exempel på alla de bestämmelser och åtgärder som har tagits upp till EGD:s bedömning och därvid ansetts falla in under artikel 30.

---

<sup>11</sup> Mål 113/80 *Commission v Ireland* [1981] E.C.R. 1625.

<sup>12</sup> Se not 8 ovan.

<sup>13</sup> Mål 41/76 *Donckerwolcke v Procureur de la République* [1976] E.C.R. 1921.

<sup>14</sup> Mål 193/80 *Commission v Italian Republic* [1981] E.C.R. 3019.

## 5 Artikel 36 RF.

Artikel 36 RF ger medlemsstaterna möjlighet att i vissa specifika fall göra undantag från reglerna om fri rörlighet för varor i artikel 30. Detta innebär att medlemsstaterna i viss mån kan sätta upp egna gränser eller standarder inom de områden som artikel 36 berör. Men i sådana fall då nödvändiga skyddsåtgärder för intressena vidtas genom harmonisering inom ett område kan åberopande av artikel 36 inte längre rättfärdigas.<sup>15</sup> Domstolen tolkar artikel 36 restriktivt och det föreligger ett antal villkor som måste uppfyllas för att medlemsstaterna framgångsrikt skall kunna åberopa undantagsregeln. Dessa villkor beskrivs kortfattat nedan.

### 5.1 Nödvändighet och proportionalitet.

För att en åtgärd som faller under artikel 30 skall kunna rättfärdigas under artikel 36 krävs att den är nödvändig. Detta krav innebär att det inte får förekomma några andra likvärdiga handlingsalternativ som kan uppnå syftet med åtgärden, utan att påverka handeln inom gemenskapen.

Åtgärden måste även uppfylla de villkor som proportionalitetsprincipen ställer upp. Proportionalitetsprincipen beskrivs och tillämpas av domstolen i ett antal fall, t. ex. *Commission v UK (UHT-milk)*<sup>16</sup>. Där bedömdes Storbritanniens åtgärder som oproportionerliga i förhållande till det åsyftade målet, eftersom samma resultat hade kunnat uppnås med mindre ingripande åtgärder. Proportionalitetsprincipen innebär alltså att en åtgärd inte får hindra handeln i gemenskapen mer än absolut nödvändigt.

### 5.2 Godtycklig diskriminering och dold

#### handelsrestriktion.

Enligt andra meningen i artikel 36 får förbud eller restriktioner som är godkända enligt första meningen, inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller inbegripa en förtäckt handelsbegränsning.

Godtycklig diskriminering innebär enligt Quitzow ett förbud mot särbehandling avseende varors ursprung. Vidare skriver han att användandet av ordet

---

<sup>15</sup> Mål 72/83 *Campus Oil* [1984] E.C.R. 2727.

<sup>16</sup> Mål 124/81 *Commission v UK* [1983] E.C.R. 203.

”godtycklig” har för avsikt att förhindra missbruk av de skyddsintressen som Gemenskapen erkänner.<sup>17</sup> Förfaranden som kan anses utgöra godtycklig diskriminering är till exempel: en restriktion som enbart omfattar importerade varor eller som drabbar importerade varor hårdare än inhemska och åtgärder som diskriminerar parallellimporterade varor.<sup>18</sup>

Innebörden av förbudet mot dolda handelsrestriktioner kan sägas vara en önskan att hejda förtäckt protektionism. Protektionistiska motiv presumeras föreligga då en åtgärd införs efter påtryckningar av inhemska producenter, då kommissionen och de andra medlemsstaterna inte rådfrågas innan införandet av åtgärden och då medlemsstaten i fråga uppträder underligt eller inkonsekvent.<sup>19</sup>

### 5.3 De angivna undantagen i artikel 36.

I artikel 36 räknas det upp ett antal undantag från principen om fri rörlighet för varor. Detta avsnitt kommer i korthet att beskriva de olika undantagen och de regler rörande dessa som återfinns i EGD:s rättspraxis. Domstolsavgöranden och regler beträffande varumärken behandlas dock inte här utan i avsnitt 8-11.

Uppräkningen av undantag i artikel 36 är uttömmande. Med tiden har det i domstolen framkommit att de angivna undantagen inte täcker in alla intressen som medlemsstaterna funnit skyddsvärda. Numera finns *Cassis*-doktrinen, vilken omfattar ytterligare undantag, som är domarskapta. Det finns egentligen ingen begränsning av hur många undantag som *Cassis*-doktrinen kan komma att omfatta. De befintliga *Cassis*-undantagen är: effektiv skattekontroll, god handelssedvana, konsumentskydd, statlig resursbesparing av socialpolitisk natur, skydd för kulturellt skapande och skydd för miljö och arbetsmiljö. Tillämpningen av undantagen under *Cassis*-doktrinen är något annorlunda än vad som gäller för artikel 36. Jag kommer dock inte att kommentera *Cassis*-doktrinen ytterligare då den faller utanför denna uppsats ämnesområde.

#### 5.3.1 Allmän moral.

Det första undantag som nämns i artikel 36 gäller allmän moral. Detta undantag har behandlats i rättsfallen *Henn and Darby* och *Conegate*.<sup>20</sup> Båda rättsfallen gäller import av pornografiskt material till Storbritannien. Det förstnämnda

---

<sup>17</sup> *Quitow* Carl Michael, *Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen*, 1995, s. 238.

<sup>18</sup> *Oliver Peter*, *Free movement of goods in the European Community*, 1996, s. 182f.

<sup>19</sup> Innehållet i detta stycke bygger på *Quitow*, a.a., s. 239f.

<sup>20</sup> Mål 34/79 *Henn and Darby* [1979] E.C.R. 3795 och mål 121/85 *Conegate* [1986] E.C.R. 1007.

rättsfallet har starkt kritiserats i litteraturen.<sup>21</sup> Rättsfallet kan mycket enkelt sägas innebära att i det fall laglig handel med pornografiskt material inte existerar inom landet, så kan medlemsstaten ifråga stödja sig på detta undantag för att hindra import. I *Conegate* slog domstolen fast att en medlemsstat inte kan använda sig av allmän hälsa i artikel 36 för att hindra import, då det inte är förbjudet att producera och sälja liknande pornografiskt material inom medlemsstaten.

### **5.3.2 Allmän ordning.**

Undantaget för allmän ordning har inte aktualiserats så ofta och därför är innebörden av detsamma otydligt. Oliver menar att då detta begrepp är mer generellt än de övriga kan det troligtvis endast komma ifråga då inget annat undantag är användbart.<sup>22</sup>

### **5.3.3 Allmän säkerhet.**

Både intern och extern säkerhet faller in under begreppet allmän säkerhet i artikel 36. Detta kom domstolen fram till i rättsfallet *Aimé Richardt*<sup>23</sup>, där domstolen även fann att strategiskt gods som importeras, exporteras eller befinner sig i transit, kan komma att omfattas av undantaget allmän säkerhet. Domstolen tillmäter medlemsstaternas grundläggande säkerhetsintressen stor betydelse och medger dem ganska vida ramar att utöva suveränitet under undantaget allmän säkerhet. Dessa slutsatser utläser Quitzow från domstolens praxis kring allmän säkerhet.<sup>24</sup>

### **5.3.4 Skydd för människors och djurs liv och hälsa, även bevarandet av växter.**

Det finns en stor mängd rättspraxis och omfattande avsnitt i doktrinen som behandlar skydd för människor och djurs liv och hälsa och bevarandet av växter. Skydd för människors liv och hälsa är det främsta skyddsintresset i artikel 36, detta framgår av rättsfallet *De Peijper*<sup>25</sup>. Som exempel på åtgärder som varit föremål för bedömning i anslutning till dessa undantag kan nämnas: importlicenser och kontroller, tillsatsämnen, krav på att utse en företagsrepresentant i importstaten och bekämpningsmedel.

### **5.3.5 Skydd för nationella skatter av konstnärligt,**

---

<sup>21</sup> Se t. ex. *Gormley* Laurence William, Prohibiting restrictions on trade within the EEC, 1985, s.126ff och *Quitzow*, a.a., s 247ff.

<sup>22</sup> *Oliver*, a.a., s. 198.

<sup>23</sup> Mål C-367/89 *Aimé Richardt* [1991] E.C.R., I-4621.

<sup>24</sup> *Quitzow*, a.a., s 257.

<sup>25</sup> Mål 104/75 *De Peijper* [1976] E.C.R. 613.

## historiskt eller arkeologiskt värde.

Det är inte så vanligt att import av konstföremål m.m. hindras genom nationella åtgärder. Regler som förbjuder export av dylika föremål förekommer emellertid ofta. Då denna uppsats i huvudsak behandlar import, anser jag det tillräckligt att under detta avsnitt påpeka att det föreligger stora tolkningssvårigheter då begreppen i undantaget skall ges ett konkret innehåll.<sup>26</sup>

### 5.3.6 Immateriella rättigheter.

Det är huvudsakligen tre områden inom immaterialrätten som behandlas på djupet vid redogörelser för förhållandet mellan immaterialrätt och fria varurörelser inom EU: patent, upphovsrätt och varumärkesrätt. Jag kommer endast att ange vissa allmänna regler i detta avsnitt. Varumärkesrätten kommer att vara föremål för grundligare genomgång i avsnitt 8-11.

Det var först i början på 70-talet som domstolen började tillämpa reglerna om fria varurörelser inom gemenskapen på frågor som berörde nationella immaterialrätter.<sup>27</sup> Innan dess använde EGD konkurrensreglerna för att lösa sådana rättskonflikter. Det är möjligt att detta beror på att artikel 30 inte fick verkan förrän vid övergångsperiodens slut 1970.<sup>28</sup>

Domstolen drar en skiljelinje mellan immateriella rättigheters *existens* och deras *utövande*.<sup>29</sup> Gemenskapsrätten påverkar inte de nationella reglerna om rättigheternas existens, medan regler om utövande kan falla in under olika bestämmelser i RF. Det som omfattas av artikel 222 och alltså är nationella angelägenheter, är tydligen, enligt domstolens praxis, reglerna om de immateriella rättigheternas existens. Artikel 36 medger endast undantag från principen om den fria rörligheten i de fall då den nationella åtgärden har för avsikt att skydda den immateriella rättighetens särskilda ändamål, "the specific subject-matter".<sup>30</sup> Vad som är en immaterialrätts speciella ändamål avgör domstolen särskilt för de olika typerna av immateriella rättigheter.

En grundläggande princip inom detta område är *konsumtionsprincipen*. Denna innebär att när produkten har sålts i en medlemsstat av rättighetsinnehavaren eller med hans samtycke, kan han inte längre, med hänvisning till immaterialrätten, hindra import från andra länder inom gemenskapen, i vilka produkten har sålts av honom själv eller med hans samtycke.

---

<sup>26</sup> Se t. ex. *Quitow*, a.a., s. 269ff och *Oliver*, a.a. s. 222ff.

<sup>27</sup> Mål 78/70 *Deutsche Grammophon* [1971] E.C.R. 487.

<sup>28</sup> *Quitow*, a.a., s. 273.

<sup>29</sup> Angående existens och utövande se avsnitt 8.2 nedan.

<sup>30</sup> Mål 119/75 *Terrapin v Terranova* [1976] E.C.R. 1039.

## 6 Svensk varumärkesrätt.

Detta avsnitt skall behandla den svenska varumärkesrätten. Jag kommer att utgå från varumärkeslagen (1960:644) och svensk rättspraxis. De områden som framför allt är intressanta för den fortsatta framställningen är frågor kring parallellimport och konsumtion, vilket innebär att stora partier av den nationella varumärkesrätten endast kommer att behandlas mycket översiktligt som bakgrund till de mer ingående avsnitten.

### 6.1 Varumärkets funktion.

I 1§ varumärkeslagen (VML) stadgas att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, under förutsättning att tecknet kan särskilja varor i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Varumärkets funktion är alltså att *särskilja* olika näringsidkares varor (tjänster). Detta innebär att varumärket framstår som ett mycket viktigt konkurrensmedel i dagens samhälle, och det har därmed stor ekonomisk betydelse. I varumärket kan finnas inbäddat både positiv ”image” och goodwill, vilket kan utgöra en mycket värdefull tillgång för företaget.

Då varumärket kan ses som en förbindelselänk mellan näringsidkaren och hans kundkrets, kan ett antal särskilda funktioner urskiljas. Det finns en marknadsstyrande funktion, vilken innebär att genom marknadsföring blir varumärket en koppling mellan företaget och kundkretsen. Ofta kommer varuproducenterna och slutkonsumenterna inte i direkt kontakt med varandra. Marknadsföring framstår då som ett mycket viktigt medium för kommunikation mellan dessa grupper. Ursprungsfunktionen går ut på att kunder förknippar vissa varumärkesmärkta varor med ett särskilt företag, och fäster vikt därvid. Varumärket ökar konsumenternas möjligheter att associera information och upplevelser till rätt vara. Då kunden efterfrågar en viss typ av vara och känner till att varumärket står för denna typ av vara, har varumärket en individualiseringsfunktion. Det finns ytterligare en funktion hos varumärket, nämligen garantifunktionen. Denna verkar genom att kunderna antar att varor från en seriös näringsidkare har en viss kvalitet, eftersom varumärket i annat fall skulle förlora sin status och försäljningen skulle minska.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Detta stycke bygger i stora drag på *Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 1996, s. 304 ff.*

## 6.2 Varumärkets uppkomst och bestånd.

Varumärkesrätt uppstår enligt svensk lag genom registrering eller inarbetning, 1§ 1 st. och 2§ 1 st. VML. Registreringsförfarandet inleds genom att en ansökan om registrering av ett visst varumärke skickas in till PRV. Ansökan skall göras skriftligen och innehålla uppgift om sökandens namn eller firma, vilka varor märket är avsett för och vilka klasser varorna tillhör. Det skall även ingå en klar och tydlig beskrivning av märket. PRV prövar därefter om märket uppfyller kraven för registrering och kontrollerar att det inte föreligger något hinder. De krav som skall efterlevas består bl. a. av att varumärket måste inrymmas under den beskrivning av grafiska tecken som återfinns i 1§ 2 st. VML och att varumärket måste äga särskiljningsförmåga.<sup>32</sup> Det finns, som antytts ovan, också ett antal olika hinder mot registrering, såsom risk för vilseledande, förväxlingsbarhet och likhet med annans firma eller namn.<sup>33</sup>

Registreringen kan upphävas om märket inte har tagits i verkligt bruk inom fem år efter registreringen, såvida det inte föreligger giltiga skäl till underlåtenheten, samma gäller om varumärket inte använts fem år i följd.<sup>34</sup> Degenerering av ett märke kan också leda till registrerings hävande. Degenerering inträffar då märket inte längre äger särskiljningsförmåga. Märket har då blivit en allmän beteckning för den typ av vara som sålts under märket.<sup>35</sup>

Inarbetning är den andra möjligheten att skapa skydd för ett varumärke enligt svensk lag, detta framgår av 2§ VML. För att varumärket skall anses skyddat enligt denna regel krävs att det är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet, inom en betydande del av den krets som märket riktar sig till.<sup>36</sup> Denna krets brukar benämnas omsättningskretsen och utgörs av alla olika led som befattar sig med varan. Det krävs alltså att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Både omsättningskretsens komposition och storleken på den betydande delen av densamma varierar från fall till fall. Att varumärket skall vara känt som beteckning för de varor vilka tillhandahålls under kännetecknet innebär ett krav på särskiljningsförmåga.

En viktig skillnad som föreligger mellan ett inarbetat och ett registrerat varumärke är den del av landet som skyddet hänför sig till. Ett inarbetat varumärke kan vara tillräckligt känt och därmed skyddat i endast en del av landet eller i hela landet, medan ett registrerat varumärke alltid gäller i hela Sverige.<sup>37</sup> Vid beaktandet av

---

<sup>32</sup> 13§ VML.

<sup>33</sup> 14§ VML.

<sup>34</sup> 25a§ VML.

<sup>35</sup> 25§ 2 st. p. 2 VML.

<sup>36</sup> 2§ 3 st. VML.

<sup>37</sup> 12§ VML.

skillnader mellan registrerade och inarbetade varumärken kan man även finna att det medför flera fördelar att välja att registrera sitt varumärke. Som exempel kan nämnas att PRV vid registrering kontrollerar att märket inte inkräktar på någon annans rätt. Detta innebär att märket med stor sannolikhet kan användas utan att någon annan känneteckensinnehavare gör gällande att deras rättigheter har kränkts. Ett registrerat varumärkes existens är dessutom lättare att bevisa.<sup>38</sup>

Ett varumärke är egentligen ingen tidsbegränsad rättighet, såsom t. ex. patent och mönsterrätt. Visserligen gäller varumärkesregistreringen bara i tio år och därefter måste omregistrering ske vart tionde år, men det kan göras ett obegränsat antal gånger.<sup>39</sup> När det gäller de inarbetade varumärkena så består skyddet så länge varumärket kan anses inarbetat.

## 6.3 Skyddets innehåll.

### 6.3.1 Ensamrätt.

Varumärkesrätten kan sägas bestå av en ensamrätt till det skyddade märket. Ingen annan än varumärkesinnehavaren får i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är förväxlingsbart med det skyddade märket.<sup>40</sup>

Varumärkesinnehavaren kan alltså hindra andra från att använda ett förväxlingsbart märke, men kan inte räkna med att alltid, i alla situationer, få lov att använda sitt eget märke. Det kan hända att användandet av detta innebär intrång i någon annan, äldre rätt.<sup>41</sup>

För att förväxlingsbarhet skall kunna föreligga enligt VML måste märkena antingen vara identiska eller likna varandra så mycket att de kan förväxlas och de varor de betecknar måste vara av samma eller liknande slag.<sup>42</sup> Vid bedömningen om huruvida ett visst kännetecken är förväxlingsbart med ett skyddat varumärke används den så kallade *produktregeln*. Denna innebär att vid förväxlingsbedömningen beaktas både märkeslikhet och varuslagslikhet. Det är det samlade intrycket, alltså produkten, av dessa båda likheter som avgör om förväxlingsbara kännetecken föreligger. Vid stor varuslagslikhet krävs mindre märkeslikhet, motsvarande gäller naturligtvis också det omvända förhållandet.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> *Koktvedgaard/Levin*, a.a., s. 298.

<sup>39</sup> 22§ VML.

<sup>40</sup> 4§ VML.

<sup>41</sup> 7§ VML.

<sup>42</sup> 6§ VML.

<sup>43</sup> Detta framgår t. ex. av rättsfallet NJA 1979 s 121 *Bi mot BiC* där HovR vid förväxlingsbedömningen påpekar att då det rör sig om varor av exakt samma slag, måste kravet på olikhet mellan kännetecknen ställas särskilt högt. HovR:ens dom fastställdes senare av HD.



Det sker även en helhetsbedömning av situationen, då t. ex. särskiljningsförmåga, inarbetning och köparkretsens sammansättning beaktas.<sup>44</sup>

När märkeslikheten bedöms är det helhetsintrycket som är avgörande. En annan viktig faktor vid jämförelsen är att köparna normalt sett inte har möjlighet att se de båda märkena samtidigt. Detta brukar kallas principen om den bleknande minnesbilden. Likhetsbedömningen skall inte heller ske på samma sätt för alla typer av märken. Utifrån skillnader i varornas art och köparnas egenskaper kan likhetsbedömningen komma att variera. Vissa typer av varor medför betydligt större märkesmedvetenhet än andra och vissa köpare är mer uppmärksamma på skillnader i varumärken än andra.<sup>45</sup>

Jämförelse mellan ordmärken koncentreras till ordens stavning, uttal och betydelse, men det krävs dock inte likhet beträffande alla tre. När figurmärken skall jämföras är synintrycket avgörande, men varumärken med samma motiv måste inte nödvändigtvis alltid anses förväxlingsbara. Flera märken kan ha samma motiv utan att dessa är så lika att de kan förväxlas. Även olika typer av märken, såsom figur och ord, kan vara förväxlingsbara.<sup>46</sup>

Varuslagslikhet kan föreligga på grund av varornas likhet i sammansättning, användningsområde eller ändamål. Det finns även andra tillfällen då likhet i varuslag kan anses existera, såsom vid råvaror och halvfabrikat, delar och tillbehör, varor som är avsedda att användas tillsammans och varor med motsatta ändamål. Varorna i sig måste inte kunna förväxlas. En relevant frågeställning är om varuslagen, vid identiska eller förväxlingsbara varumärken, är förbundna med varandra på ett sådant sätt att köparna kan komma att anta att varorna härrör från samma företag.<sup>47</sup>

Det finns även möjlighet till skydd utanför varuslagslikheten. Skydd för *väl ansedda varumärken* kan nämligen föreligga utan att produkten/tjänsten som märket betecknar är av samma eller liknande slag. Denna regel bestod tidigare av de så kallade kodak- och rättgiftsreglerna. Förväxling föreligger enligt denna regel om kännetecknet är väl ansett här i landet och om användandet av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> *Koktvedgaard/Levin*, a.a., s. 331.

<sup>45</sup> *Koktvedgaard/Levin*, a.a., s. 335f.

<sup>46</sup> *Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars och Sandgren Claes*, Immaterialrätt, 1995, s. 154 ff.

<sup>47</sup> SOU 1958:10 s. 254ff.

<sup>48</sup> 6§ 2 st. VML.

### 6.3.2 Inskränkningar.

I 4§ VML anges att ingen annan än märkesinnehavaren *i näringsverksamhet* får använda ett med märket förväxlingsbart kännetecken, varken på varan eller på dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på något annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Av detta stadgande framgår därmed att all användning av ett varumärke som sker privat är tillåten.

Varumärkesrätten är i huvudsak territoriellt begränsad. Det innebär att varumärkesrätten uppstår i enlighet med landets interna lagstiftning, vilken även bestämmer innehåll och omfattning av varumärkesskyddet. I vissa fall, t. ex. 14§ 1 st. p. 7 VML enligt vilken märken som redan tagits i bruk skall respekteras, måste utländska ensamrätter beaktas. Detta medför enligt Koktvedgaard/Levin att varumärkesrätten innehåller en begränsad universalitetsprincip.<sup>49</sup>

En svensk varumärkesinnehavare kan inte hindra en annan näringsidkare att i ett annat land använda ett identiskt varumärke. Däremot kan den svenske rättighetsinnehavaren hindra import till Sverige av varor som utomlands märkts med ett identiskt eller förväxlingsbart kännetecken, eftersom han innehar ensamrätt till användning av märket i näringsverksamhet här i landet. Även då omständigheterna är sådana att ett identiskt eller förväxlingsbart märke påförs varor vilka inte skall vara till försäljning i Sverige, utan enbart är avsedda för export, strider detta mot 4§ VML. Frågor kring parallellimport och konsumtion kommer att behandlas i avsnitt 6.4 och 6.5.

Enligt 3§ VML har alla rätt att i näringsverksamhet och i enlighet med god affärssed använda sitt eget släktnamn, adress och firma. Nämnade paragraf ger även rätt att använda uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde och geografiska ursprung m.m. Denna sistnämnda typ av uppgifter skall i princip inte kunna registreras som varumärken.<sup>50</sup> Den rätt som regeln ger är ju inte oinskränkt, men kan ändå innebära inskränkningar i en annan näringsidkares rätt till ett varumärke. Exempelvis går det bra att registrera näringsidkarens eget namn som varumärke, bara det har tillräcklig särskiljningsförmåga.<sup>51</sup>

Det är tillåtet att använda någon annans varumärke vid jämförande reklam. Det anses vara ett effektivt sätt att göra reklam på och sägs vara nyttigt för konsumenterna. Det är däremot inte tillåtet att använda någon annans varumärke för att framhäva sina egna varor, det skulle innebära ett åberopande av goodwill vilken tillhör ett annat varumärke.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 294.

<sup>50</sup> 13§ VML.

<sup>51</sup> 1§ 2 st. jmf med 13§ VML.

<sup>52</sup> Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 347f.

Det finns en specialreglering för återopande av annans varumärke i samband med reservdelsförsäljning, nämligen 4§ 2 st. VML. Denna innebär att försäljaren får upplysa om att delarna passar till olika märken, men han får inte uttrycka det på ett sådant sätt att han ger sken av att reservdelarna härrör från känneteckensinnehavaren eller att denne medgett användning av kännetecknet.

## 6.4 Konsumtion.

### 6.4.1 Allmänt.

Innehavaren av en varumärkesrättighet har den exklusiva rätten att placera en märkt produkt på marknaden för första gången. Efter den första överlåtelsen är rättigheten konsumerad. Det finns olika typer av immaterialrättslig konsumtion.

- *Nationell konsumtion* föreligger då rättigheten endast konsumeras i det land överlåtelsen ägt rum.
- *Regional konsumtion* inträffar då det anses att överlåtelse inom ett område bestående av flera länder konsumerar rättigheten i hela området.
- *Global konsumtion* uppstår då det anses tillräckligt att varan förs ut på marknaden för att rättigheten skall konsumeras i alla länder.

### 6.4.2 Konsumtion av varumärkesrätt i Sverige.

När varumärkesinnehavaren har utnyttjat sin rätt att använda varumärket på en produkt och därefter släppt ut varan på marknaden kommer rätten till varumärket att konsumeras. Detta gäller under förutsättning att det är varumärkesinnehavaren eller någon med hans samtycke som har marknadsfört produkten. När konsumtion har skett kan märkesinnehavaren i princip inte göra gällande några rättigheter med avseende på varan utan denna kan röra sig fritt på marknaden och t. ex. säljas vidare, hyras ut, användas. Konsumtionen är tvingande och i princip total.<sup>53</sup>

Det finns dock ett viktigt undantag i 4§ 3 st. VML. Om en vara har förändrats eller försämrats får den inte tillhandahållas på nytt under varumärket i näringsverksamhet utan att förändringarna tydligt anges. Denna regel är av vikt för märkesinnehavare, eftersom deras goodwill kan skadas då varor av dålig kvalitet säljs under deras varumärke.<sup>54</sup>

Det finns ingen uttrycklig bestämmelse om konsumtion i varumärkeslagen. Men i Sverige anses, i doktrin och praxis, att varumärkesrätten konsumeras oavsett var i

---

<sup>53</sup> *Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 320f.*

<sup>54</sup> *Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 321f.*

världen varan förs ut på marknaden. Det finns alltså en princip om global konsumtion.

Det har förekommit diskussioner om huruvida en bestämmelse om konsumtion skall införas i lagen eller inte. I prop. 1992/93:48 s. 87ff. föreslogs att en uttrycklig regel om regional, EES-vid, konsumtion skulle införas i VML. Bakgrunden till detta var att Sverige skulle anpassa den varumärkesrättsliga lagstiftningen till ett EG-direktiv.<sup>55</sup> Artikel 7 i EG-direktivet föreskriver att konsumtion inträffar då varor förs ut på marknaden inom gemenskapen. Det skedde dock inte någon lagreglering eftersom det i riksdagens utskottsbehandling ansågs att den globala konsumtionen av flera skäl, exempelvis ekonomiska fördelar vid bibehållen parallellimport från länder utanför EES och nordisk samstämmighet, var att föredra. Någon uttrycklig och allmän regel om konsumtion infördes inte heller i lagen med hänvisning till det osäkra rättsläget inom EG, angående möjligheten att bibehålla global konsumtion trots direktivet.<sup>56</sup> Domstolen har nu i ett rättsfall<sup>57</sup> slagit fast att artikel 7 i direktivet förbjuder medlemsstaterna att ha nationella regler vilka föreskriver global konsumtion. EU-vid konsumtion skall gälla enligt domstolen. Annars skulle det kunna leda till att konsumtionen är olika vidsträckt i olika medlemsstater, vilket domstolen menar oundvikligen medför hinder för den fria rörligheten för varor.

## 6.5 Parallellimport till Sverige.

### 6.5.1 Allmänt.

Konsumtion av varumärkesrättigheter innebär ju att rättighetsinnehavaren inte kan resa invändningar mot att andra handlar med produkter som placerats på marknaden av honom själv eller med hans samtycke. Detta ger upphov till möjligheten att parallellimportera. Parallellimport äger exempelvis rum då varor importerats till ett land där dessa redan finns till försäljning genom t. ex. en återförsäljare, vilken även innehar rätten till varumärket på produkterna. Återförsäljaren kan då inte med hänvisning till sin varumärkesrätt hindra parallellimportören från att importera och utbjuda produkterna till försäljning. Parallellimportören har normalt sett införskaffat varorna till låga priser och kan därför bjuda under den ordinarie försäljaren.

Eftersom vi tillämpar principen om global konsumtion i Sverige finns stora möjligheter att handla upp märkesvaror i lågprisländer och importera dessa hit.

---

<sup>55</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av 21 december 1988 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken.

<sup>56</sup> 1992/93:LU17 s. 6ff.

<sup>57</sup> Mål C-355/96 *Silhouette International mot HartlauerHandelsgesellschaft* [1998] R.E.G. I-4799.

Detta hindrar producenten från att dela upp marknaden genom att tillämpa olika priser i olika delar av världen. Parallelimport kommer antagligen i det långa loppet att leda till en internationellt mer enhetlig prissättning för producentens märkesvaror. Men, såsom Koktvedgaard/Levin påpekar, är situationen annorlunda i sådana fall då konkurrensen är hämmad genom t. ex. statlig kontroll.<sup>58</sup> Det föreligger stora prisskillnader på läkemedel mellan länderna inom EU till följd av olika statliga regleringar.

Det finns två mycket viktiga rättsfall som behandlar parallelimport till Sverige, NJA 1967 s 458 *Polycolor* och NJA 1988 s 543 *Levis*.

## **6.5.2 NJA 1967 s 458, *Polycolor*.**

### **6.5.2.1 Bakgrund.**

I rättsfallet *Polycolor* behandlades ett par frågor om varumärkesintrång i samband med en parallelimportsituation. Ett tyskt bolag, Therachemie, tillverkade olika typer hårpreparat och ägde rätten till de, i bl. a. Tyskland och Sverige, registrerade varumärkena *Polycolor* och *Polylock*, vilka betecknade några av företagets produkter. Therachemie överlät 1962 tillverknings- och försäljningsrätten för Skandinavien, samt de svenska varumärkesregistreringarna till ett danskt bolag, Henkelbolaget, som ingick i samma koncern som Therachemie. Under åren 1962-63 överlät Henkelbolaget ensamförsäljningsrätten till hårpreparaten i Sverige och licensrättigheterna till de svenska varumärkesregistreringarna *Polycolor* och *Polylock* till Parfymeri Trading Aktiebolag i Sverige.

En man vid namn Charasz tog under år 1957 kontakt med Therachemie i Tyskland och avtalade med detta bolag att hårpreparat skulle levereras till Sverige, varvid avsikten var att dessa skulle vidare exporteras till Israel. Exporten till Israel genomfördes inte, utan preparaten såldes istället i Sverige. Under 1958 började Charasz att köpa preparaten från tyska grossistföretag, då Therachemie inte längre ville leverera till honom. Han bifogade svenska bruksanvisningar i förpackningarna. Dessa hade Charasz märkt med varumärkena *Polycolor* och *Polylock*.

Målsägandena, Henkelbolaget och Tradingbolaget, menade i HD att saluförandet av preparaten innebar varumärkesintrång oavsett om importen var tillåten eller inte, med hänvisning till att den märkning av bruksanvisningarna som Charasz vidtagit, endast kan utföras av varumärkesinnehavaren och att varorna väsentligen förändrats då de nya bruksanvisningarna var av sämre kvalitet än de ursprungliga.

---

<sup>58</sup> *Koktvedgaard/Levin*, a.a., s. 327

### 6.5.2.2 HD:s bedömning av fallet.

Enligt HD följer det av allmänna varumärkesrättsliga grundsatser att en fabrikant som försett sina varor med sitt varumärke och för ut dem på marknaden, inte kan hindra andra från att sälja dem vidare inom landet under fabrikantens märke. Detta gäller även då varorna importerats och säljs i ett annat land där fabrikanten äger varumärkesskydd, åtminstone då varornas beskaffenhet överensstämmer med de varor som säljs under fabrikantens varumärke i importlandet. Dessa grundsatser är även tillämpliga då varumärkesregistreringen innehas av en representant för fabrikanten eller i annat fall på dennes vägnar. Motsvarande gäller när varumärkesinnehavaren intar en helt osjälvständig ställning gentemot fabrikanten. HD finner att Therachemie praktiskt taget har fullständig kontroll över Henkelbolaget, och med hänsyn till sistnämnda bolags osjälvständiga ställning, anses det inneha varumärkesregistreringarna såsom företrädare för Therachemie. Charasz' import och försäljning utgör alltså inte varumärkesintrång.

HD konstaterar att bruksanvisningarna har sådant samband med varan att rätten att förse dessa med varumärke bör följa samma regler som rätten att förse varan eller förpackningen med varumärket. Det är, enligt 4§ VML, endast märkesinnehavaren som i näringsverksamhet har rätt att förse varan eller dess förpackning med varumärket. HD utvecklar detta: "Däremot kan han [vidareförsäljaren] normalt icke anses äga rätt att själv förse varan eller dess förpackning med varumärket. Det innebär alltså i regel varumärkesintrång om han t. ex. märker varan på nytt eller anbringar varumärket på en av honom själv anskaffad förpackning."<sup>59</sup> Charasz har alltså gjort sig skyldig till varumärkesintrång genom att förse bruksanvisningarna med varumärkena i fråga. HD påpekar även i domen att vidareförsäljare har rätt att på övligt sätt använda märket i annonser och annan reklam för varan.

### 6.5.3 NJA 1988 s 543, *Levis*.

Ett företag, W-Invest, hade köpt Levijens från en auktoriserad Levi-försäljare i USA och importerat dem till Sverige för försäljning. W-Invest skickade till detaljister och liknande, ut postkort som informerade om att de hade olika typer av jeans till försäljning. På postkortet hade läderetiketten som finns på Levijens avbildats. Den är varumärkesskyddad i Sverige och innehavaren av den rätten, Levi Strauss, stämde W-Invest för varumärkesintrång eftersom W-Invest inte hade tillstånd att använda varumärket.

HD fastställde HovR:ns dom. HovR:n hänvisade i sin bedömning till NJA 1967 s 458, *Polycolor*, där HD uttalat att vidareförsäljaren har rätt att sälja varan under

---

<sup>59</sup> NJA 1967 s 458 *Polycolor*, s 471.

det varumärke som fabrikanter märkt den med och även rätt att *på övligt sätt* använda märket i reklam. Detta uttryck, på övligt sätt, visar att rätten att använda märket i marknadsföring är underkastat vissa begränsningar. HovR:n anser att den tillåtna användningen måste avgöras från fall till fall med hänsyn till varans beskaffenhet, varumärkesinnehavarens intresse av att skydda varumärket samt vidareförsäljares och den enskilde konsumentens intresse av korrekt information om varan liksom det allmänna intresset av att främja en fri konkurrens.

Enligt HovR:ns bedömningen bör det vara tillåtet att låta varumärket komma till synes vid exponering av varan i annonser, skyltfönster och annan marknadsföring. Det är däremot inte tillåtet att använda varumärket på ett sådant sätt att parallellimportören tillgodogör sig varumärkets goodwill genom att sammankoppla den egna rörelsen med varumärket.

W-Invest hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång, enligt HovR:ns dom, genom att kortet antyder att det föreligger ett samband mellan W-Invest och Levi Strauss. Det föreligger emellertid inte något samband och därmed har W-invest obehörigen använt sig av den goodwill som tillkommer Levi Strauss' varumärke.

#### **6.5.4 Kommentar.**

Parallellimport är klart och tydligt tillåten enligt svensk rätt i det fall då det är samma näringsidkare som har satt produkten på marknaden i de berörda länderna. Motsvarande gäller då en representant för näringsidkaren innehar varumärkesrätten i importlandet eller då varumärkesinnehavaren intar en helt osjälvständig ställning gentemot näringsidkaren. Detta framgår av *Polycolor* domen. Om det föreligger vissa skillnader i kvalitet på varan, eller om näringsidkaren i importlandet är självständig, kan parallellimport inte ske.

HD använder uttrycket ”fabrikant” för att beskriva innehavaren av varumärket. Detta ordval har diskuterats i kommentarerna till rättsfallet. Antagligen skall detta ord inte tolkas inskränkande, utan domen omfattar även andra näringsidkare.<sup>60</sup>

Om det finns kvalitetsskillnader mellan de inhemska produkterna och de parallellimporterade kan det medföra att parallellimport inte är tillåten enligt HD. Pehrson menar dock att eftersom det inte är varumärkets funktion att ange något om varornas egenskaper, så är det osannolikt att parallellimport skulle förbjudas då de parallellimporterade varorna inte är identiska med de inhemska. Istället för att förbjuda parallellimport vill Pehrson att MFL 3§ (numera 1995:450 15-16§) tillämpas för att ålägga varumärkesinnehavaren och parallellimportören informationsskyldighet, vilken uppmärksammar konsumenterna på att det kan

---

<sup>60</sup> Bernitz Ulf, Åberopande av annans varumärke i marknadsföring, NIR 1981 s 41, s. 48 och Pehrson Lars, Varumärken från konsumentens synpunkt, 1981, s. 312f.

finnas egenskapsskillnader.<sup>61</sup> Dessa åsikter framförs även av Blok som menar att det viktigaste är att bibehålla den fria konkurrensen och risken att konsumenterna blir vilseledda kan avhjälpas genom att ge parallellimportören informationsskyldighet.<sup>62</sup>

Parallellimport kan, enligt HD, ske om den svenske varumärkesinnehavaren intar en helt osjälvständig ställning gentemot näringsidkaren. Men HD förtydligar inte vad som menas med osjälvständig ställning utan anger endast att detta kan bero på koncernförhållanden eller annat. I *Polycolor* ansåg HD att Henkelbolaget, som var innehavare av de svenska varumärkesrättigheterna, hade en osjälvständig ställning gentemot Therachemie, eftersom detta bolag utövade en praktiskt taget fullständig kontroll över Henkelbolaget.

Pehrson diskuterar vad osjälvständig ställning skall innebära. Det finns, enligt honom, inget i HD:s motivering som antyder att det skulle vara fråga om ett gränsfall, men samtidigt finns det inga tecken i domen som pekar på att parallellimport skulle vara tillåtet även vid svagare samband. Han konstaterar dock att med hänsyn till konsumentintresset och den mer tillåtande utländska rättsutvecklingen skulle parallellimport kunna tillåtas även vid svagare samband än i *Polycolor*-fallet.<sup>63</sup> Det avgörande vid bedömningen, om huruvida det finns ett gemensamt kommersiellt ursprung, är, enligt Pehrson, hur starkt sambandet är mellan näringsidkarna när det gäller den ifrågavarande produkten. Det har begränsad betydelse om sambandet mellan näringsidkarnas totala verksamhet inte är så starkt.<sup>64</sup>

Parallellimport medför ofta att parallellimportören utnyttjar den goodwill som varumärkesinnehavaren har byggt upp i importlandet. Pehrson menar att i vissa fall av särskilt grov goodwillsnyltning borde det vara möjligt att förbjuda parallellimporten, men han konstaterar sedan att så inte kan ske enligt *Polycolor*-fallet, om varumärkesinnehavaren intar en helt osjälvständig ställning. Möjligheten att förbjuda parallellimport vid goodwillsnyltning kritiserar av Blok, som menar att den möjligheten skulle leda till stor rättsosäkerhet.<sup>65</sup>

I *Polycolor* nämner HD att vidareförsäljare har rätt att använda annans varumärke på ett övligt sätt vid marknadsföring. Levis, NJA1988 s 543, behandlar och belyser innebörden av begreppet ”på övligt sätt”. Bedömningen om

---

<sup>61</sup> Pehrson, a.a., s. 313f.

<sup>62</sup> Blok Peter, Varemärker og forbrugerinteresser, NIR 1983 s 84, s. 105.

<sup>63</sup> Pehrson, a.a., s. 315ff.

<sup>64</sup> Pehrson, a.a., s. 319f. Detta uttalande förefaller innehålla en relativt klar åsikt. Det kan jämföras med Pehrsons uttalanden i NIR 1986 s 529, Industriella rättigheters geografiska utsträckning – parallellimport, på s. 535 där det anges vara en öppen fråga om det räcker att den svenske varumärkesinnehavaren intar en helt osjälvständig ställning endast när det gäller den importerade varan eller om han måste vara generellt osjälvständig för att parallellimport skall kunna ske.

<sup>65</sup> Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, 1981, s. 320 och Blok, a.a., s. 125f.



huruvida användningen av ett varumärke är tillåten enligt denna regel, skall avgöras genom en helhetsbedömning från fall till fall.<sup>66</sup> HovR:n räknar upp ett antal faktorer som skall ligga till grund för denna bedömning (faktorerna räknas upp under avsnitt 6.5.3). Det är av vikt för parallellimportören att han kan tala om vilket märke det är på de varor han säljer, men det är inte tillåtet att göra det på ett sådant sätt att det antyder att det föreligger ett samband mellan parallellimportören och varumärkesinnehavaren.<sup>67</sup> Det strider inte mot varumärkesrättsliga regler att visa upp de märkta produkterna i skyltfönster och annonser och dylikt, men återförsäljaren kan inte fokusera reklamen på logotypen eftersom det skulle innebära ett otillåtet användande av märkets goodwill.<sup>68</sup> Han får heller inte utnyttja varumärkets logotype, slogan och liknande i reklam, utan märkesangivelsen måste ske på ett neutralt sätt.<sup>69</sup> Bernitz skriver att innebörden av ordet ”övligt” i detta sammanhang borde vara ”sedvanlig, i överensstämmelse med god sed”.<sup>70</sup>

Rättsfallet *Polycolor* kommer att behandlas ytterligare och jämföras med EG-rätten i de avsnitt som beskriver varumärkesrättslig konsumtion, parallellimport och ompaketerings- och ommärkningsproblematiken inom EU.

---

<sup>66</sup> Nordell Per Jonas, Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken, NIR 1992 s 482, s. 495f.

<sup>67</sup> NJA 1988 s 543, *Levis*.

<sup>68</sup> NJA 1988 s 543, *Levis*.

<sup>69</sup> *Koktvedgaard/Levin*, a.a., s. 323 och *Bernitz*, Åberopande av annans varumärke i marknadsföring, NIR 1981 s 41, s. 51.

<sup>70</sup> *Bernitz*, a.a., s. 50.

# 7 Varumärkesrätt internationellt och inom EU.

## 7.1 Internationella regleringar.

Det finns ett antal olika internationella regleringar på varumärkesrättens område. Pariskonventionen<sup>71</sup> från 1883 skyddar patent, mönster och varumärken m.m. och bildar för detta ändamål en slags union. Sverige blev medlem av Pariskonventionen 1885 och har även tillträtt senare ändringar.

Inom GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) har ett avtal som reglerar vissa immaterialrättsliga frågor förhandlats fram. Detta avtal innebär bl. a. att utvecklingsländerna måste införa samma höga skyddsnivå som redan finns i industriländerna.<sup>72</sup> Avtalet benämns TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property rights) och trädde i kraft 1.1.1995.

Sverige har inte tillträtt Madridarrangemanget från 1891 om internationell registrering av varumärken, men har däremot tillträtt Madridprotokollet som är anslutet till arrangemanget och Nizza-arrangemanget från 1967 om klassificering av varumärken. Madridprotokollet trädde i kraft 1.12.1995 och innebär att en ansökan om varumärkesregistrering kan ge skydd i flera länder. En avsikt med protokollet är att skapa en förbindelse mellan Madridsystemet och EG-varumärket. Det innebär att hela EU kan designeras i en internationell ansökan. Detta systemet kan användas av företag i länder som tillhör Pariskonventionen.<sup>73</sup>

## 7.2 EG-rättsliga regleringar.

Den 21.12.1988 infördes ett direktiv<sup>74</sup> med avsikt att harmonisera medlemsstaternas varumärkesrätt. Detta direktiv medförde att vissa förändringar måste vidtas i Sveriges varumärkeslagstiftning.

En förordning<sup>75</sup> om ett gemensamt varumärke inom EU antogs 20.12.1993, och sedan 1996 har systemet varit verksamt och ansökningar har kunnat lämnas in till

---

<sup>71</sup> Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 1883, senast ändrad i Stockholm 1967.

<sup>72</sup> *Koktvedgaard/Levin*, a.a., s. 36.

<sup>73</sup> *Koktvedgaard/Levin*, a.a., s. 288ff.

<sup>74</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av 21 december 1988 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken.

OHIM (Harmonization Office for the Internal Market), den myndighet som administrerar ansökningarna. EG-varumärket uppkommer endast genom registrering och ger skydd i alla länderna inom EU. En skillnad från svensk varumärkesrätt är att OHIM endast granskar att ansökan uppfyller de formella kraven och att det inte föreligger några absoluta registreringshinder, vilka avser märket i sig. När ansökan offentliggjorts är det upp till den enskilde varumärkesinnehavaren att invända mot ansökan om den gör intrång i hans äldre rättighet.<sup>76</sup> Varumärket ersätter inte den nationella varumärkesrätten, utan systemet kommer att fungera parallellt med denna. En del näringsidkare kanske inte finner det nödvändigt att ha ett varumärke skyddat i alla medlemsstater, så kan vara fallet om han endast säljer sina produkter i ett enda land och då finner att den nationella regleringen ger tillräckligt skydd.

---

<sup>75</sup> Rådets förordning 40/94/EG av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärket.

<sup>76</sup> *Gevers Florent, Tatham David*, *The Opposition Procedure in the Community Trade Mark System*, [1998] E.I.P.R. 22, s. 22f.

# 8 Grundläggande begrepp inom immaterialrätt under artikel 36 RF, med särskild inriktning på varumärkesrätt.

## 8.1 Inledning.

Enligt artikel 222 skall bestämmelserna i RF inte ingripa i medlemsstaternas egendomsordning. Egendomsordningen innehåller bl. a. de nationella reglerna om immaterialrätt. Det innebär att medlemsstaterna själva i princip bestämmer innehållet i landets immaterialrätt och den kan därför skilja sig åt mellan medlemsstaterna.

De olika immaterialrätterna ger innehavarna skilda typer av ensamrätter, rättshavaren kan bl. a. hindra vissa förfaranden från andra näringsidkare. En varumärkesinnehavare i Sverige har t.ex. rätt att hindra försäljning av andra varor under ett förväxlingsbart kännetecken.<sup>77</sup> Det finns en tanke bakom immaterialrätten, att främja den ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället genom att ge näringsidkare ensamrätt till det de skapat. Samtidigt som de nationella reglerna skapar legala monopol, stadgar RF att gemenskapen skall ha en gemensam marknad där alla kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan skall avskaffas.<sup>78</sup> Det finns alltså en tydlig motsättning mellan immaterialrätten och den fria rörligheten för varor.

Artikel 36 tillåter medlemsstaterna att behålla vissa förbjudna åtgärder enligt artikel 30 om de skyddar industriell och kommersiell äganderätt, och inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innehåller en förtäckt handelsbegränsning. EGD har försökt att lösa konflikten mellan den gemensamma marknaden och artikel 222 genom en tolkning av artikel 36. Domstolen kom fram till att immateriella rättigheters existens inte påverkas av EG-rätten, medan utövandet av dessa däremot kan träffas av EG-rättsliga regleringar.<sup>79</sup> Utövandet av en immateriell rättighet kan därför strida mot t. ex. konkurrensbestämmelserna i artikel 85 eller 86 RF.

---

<sup>77</sup> 4§ VML.

<sup>78</sup> Artikel 2-3 och 30 RF, se avsnitt 4.1 och 4.2 ovan.

<sup>79</sup> *Oliver, a.a.*, s. 249.

## 8.2 Existens och utövande.

### 8.2.1 Inledning.

Som nämnts ovan löste domstolen konflikten mellan artikel 222 och artikel 30-36 genom att skilja på immateriella rättigheters existens och utövande. Den första gången som domstolen drog denna skiljelinje var dock i ett rättsfall som behandlade konkurrensrätt, *Consten and Grundig v Commission*.<sup>80</sup> Det var först i rättsfallet *Deutsche Grammophon*<sup>81</sup> som EGD började tillämpa reglerna om fri rörlighet för varor vid bedömning om huruvida nationella immateriella rättigheter strider mot gemenskapsrätten, men skiljelinjen mellan existens och utövande behölls.

### 8.2.2 *Consten and Grundig v Commission*.

Rättsfallet *Consten and Grundig* gällde bl. a. tolkning av artikel 85 RF. De två företagen Consten och Grundig ansökte hos EGD om ogiltigförklarande av ett kommissionsbeslut där Kommissionen funnit att ett par avtal mellan de båda företagen stred mot artikel 85 RF. Grundig var ett tyskt företag som sålde radio- och TV-apparater m.m. och var innehavare av bl. a. varumärket GINT som återfanns på företagets produkter. Det franska företag Consten som hade ingått ett exklusivt ensamåterförsäljaravtal med Grundig, vilket bl. a. gav Consten rätt att sälja Grundigs produkter i Frankrike, registrerade i eget namn efter överenskommelse med Grundig varumärket GINT i Frankrike. Consten utfäste sig att överlåta registreringen till Grundig eller avregistrera märket ifall ensamåterförsäljaravtalet upphörde. Ett annat företag, UNEF, som köpte Grundigs produkter i Tyskland och importerade dessa till Frankrike, anmälde Consten och Grundig till Kommissionen för brott mot artikel 85 RF med hänvisning till de ovan nämnda avtalen. Kommissionen fann att avtalen stred mot artikel 85.

Jag tar endast upp den del av domen som gäller varumärket GINT. Consten och Grundig hävdade att Kommissionens beslut stred mot artikel 36, 222, 234 eftersom det hindrade Consten att utöva sina befogenheter under nationell varumärkeslagstiftning. Domstolen menade att avsikten med registreringen var att hindra parallellimport och avtalet som behandlade registreringen var ägnat att begränsa konkurrensen. Användandet av nationella immateriella rättigheter kan mycket väl falla under gemenskapsrätten enligt domstolen som hävdar att de åberopade artiklarna "...do not exclude any influence whatever of Community

---

<sup>80</sup> Mål 56 and 58/64 *Consten and Grundig v Commission* [1966] E.C.R. 299.

<sup>81</sup> Mål 78/70 *Deutsche Grammophon v Metro* [1971] E.C.R. 487.

law on the exercise of national industrial property rights.”<sup>82</sup> Kommissionsbeslutet berörde endast utövandet av en immateriell rättighet och påverkade inte uppkomsten av denna och var därigenom helt överensstämmande med reglerna i EG-rätten.

### 8.2.3 *Deutsche Grammophon.*

Företaget Deutsche Grammophon tillverkade grammofonskivor och sålde dessa genom dotterbolag runt om i Europa. Ett annat företag, Metro, köpte upp skivor som Deutsche Grammophon hade exporterat till Frankrike och förde tillbaka dem till Tyskland samt sålde dessa till lägre priser än Deutsche Grammophon och dess dotterbolag. Deutsche Grammophon stämde Metro enligt den tyska upphovsrättslagstiftningen och utverkade ett förbud för Metro att sälja skivorna. Metro överklagade domen och den högre domstolen bestämde sig för att rådfråga EG-domstolen enligt artikel 177 RF.

Då domstolen konstaterat att användningsområdet för artikel 85 inte täckte situationen ifråga beslöt domstolen att även andra delar av gemenskapsrätten måste beaktas och speciellt då reglerna om fri rörlighet för varor. Enligt domstolen är det genom artikel 36 klart att: "...although the Treaty does not affect the existence of rights recognized by the legislation of a Member State with regard to industrial and commercial property, the exercise of such rights may nevertheless fall within the prohibitions laid down by the Treaty.”<sup>83</sup>

Rättsfallet *Deutsche Grammophon* gällde bestämmelser i nationell upphovsrättslagstiftning, men domstolen använder generella termer och talar om immateriella rättigheter i stort då den skiljer mellan existens och utövande. Ett rättsfall där denna åtskillnad gjordes i samband med en bedömning om huruvida nationella varumärkesregler stred mot reglerna om fria rörelser för varor inom gemenskapen är *Terrapin v Terranova*.<sup>84</sup> Domstolen använder en formulering som är snarlik den i *Deutsche Grammophon*.

### 8.2.4 **Kommentar.**

Domstolen skiljer alltså mellan immateriella rättigheters existens och utövande. Nationella regler som behandlar uppkomst och annat som endast berör existensen av rättigheter är nationella angelägenheter och faller utanför EG-rätten enligt artikel 222 RF. Utövandet av en immaterialrätt kan däremot strida mot gemenskapsrättsliga regler men behöver inte göra det. Det kan vara ett tillåtet utövande. För att undantag enligt artikel 36 skall komma ifråga måste den regel som begränsar samhandeln ha för avsikt att skydda den immateriella rättighetens

---

<sup>82</sup> Mål 56 and 58/64 *Consten and Grundig v Commission*, s. 345.

<sup>83</sup> Mål 78/70 *Deutsche Grammophon* [1971] E.C.R. 487, stycke 11.

<sup>84</sup> Mål 119/75 *Terrapin v Terranova* [1976] E.C.R. 1039.

särskilda ändamål.<sup>85</sup> Åtskillnaden mellan existens och utövande har blivit utsatt för mycket och stark kritik. En stor del av kritiken går ut på att en rättighet knappast kan anses existera och inte har mycket värde om den inte kan utövas. Tritton menar att ett förbud att utöva en immaterialrätt innebär att en väsentlig del av lagen inte kan användas. Detta innebär att förbudet angriper lagens själva existens.<sup>86</sup> Oliver menar dock att skillnaden blir mer logisk om man byter ut termen existens mot ”core rights” och utövande mot ”ancillary rights”. Kärnrättigheterna utgörs då av det som är varje immaterialrätts särskilda ändamål och dessa skyddas av fördraget, medan de underordnade rättigheterna faller utanför.<sup>87</sup>

Det går inte att göra en åtskillnad mellan en rättighets existens och dess utövande, enligt Korah, eftersom rättighetens existens utgörs av alla de sätt den kan utövas på. Då denna uppdelning är logiskt omöjlig har domstolen skapat ett flexibelt instrument, vilket kan användas för att utveckla lagen och minska immaterialrätters värde.<sup>88</sup>

## 8.3 Begreppet “specific subject-matter”.

### 8.3.1 Inledning.

I rättsfallet *Deutsche Grammophon*, som beskrivits ovan, använder EGD begreppet ”specific subject-matter” i samband med bedömningen hur olika immaterialrätter skall behandlas med hänsyn till principen om fri rörlighet av varor.<sup>89</sup> Domstolen konstaterar, som nämnts ovan, att det endast är nationella bestämmelser som reglerar *utövandet* av immaterialrätter som kan strida mot reglerna i RF. Utövandet av en immaterialrätt kan ju innebära att rättighetsinnehavaren stoppar andra näringsidkare från att bedriva gränsöverskridande handel. De nationella reglerna kan då anses stå i strid med artikel 30 RF. Enligt artikel 36 RF kan undantag från artikel 30 göras för att skydda industriell och kommersiell äganderätt. I *Deutsche Grammophon* säger domstolen att undantag enligt artikel 36 endast kan göras för nationella regler vars syfte är att skydda sådana rättigheter som utgör immaterialrättsens särskilda ändamål. Domstolen gick inte närmare in på innebörden av begreppet, men senare rättsfall har visat att vad immaterialrättsens särskilda ändamål är, bestäms separat för varje speciell typ av immaterialrätt.

---

<sup>85</sup> Se avsnitt 8.3.

<sup>86</sup> *Tritton Guy*, *Intellectual Property in Europe*, 1996, s. 292.

<sup>87</sup> *Oliver*, a.a., s. 249.

<sup>88</sup> *Korah Valentine*, *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, 1997, s. 217f.

<sup>89</sup> Mål 78/70 *Deutsche Grammophon* (se not 81), stycke 11.

### 8.3.2 Varumärkesrättens särskilda ändamål.

Domstolen har beskrivit innehållet i varumärkesrättens särskilda ändamål i många olika rättsfall på varumärkesområdet. Jag tänkte ta upp ett där begreppets innebörd tydligt framgår, nämligen *Centrafarm v Winthrop*.<sup>90</sup>

Centrafarm köpte upp ett läkemedel med varumärket "Negram" i England och importerade det till Nederländerna. Winthrop ägde rätten till varumärket Negram i Nederländerna och sålde läkemedlet där. Centrafarm hade köpt läkemedlet av ett företag som tillhörde samma koncern som Winthrop och utnyttjade vid importen den låga prisnivån i Storbritannien. Winthrop använde sig av nationella varumärkesregler för att hindra Centrafarms försäljning i Nederländerna.

Domstolen konstaterade att ej existensen, men väl utövandet, av en immaterialrätt enligt nationell lag kan påverkas av förbuden i RF. I likhet med *Deutsche Grammophon* uttalade domstolen sedan att artikel 36 endast tillåter undantag från principen om fri rörlighet för varor för sådana regler som har för avsikt att skydda rättighetens särskilda ändamål. Därefter angav EGD vad som utgör varumärkesrättens särskilda ändamål:

"In relation to trade marks, the specific subject-matter of the industrial property is the guarantee that the owner of the trade mark has the exclusive right to use that trade mark, for the purpose of putting products protected by the trade mark into circulation for the first time, and is therefore intended to protect him against competitors wishing to take advantage of the status and reputation of the trade mark by selling products illegally bearing that trade mark."<sup>91</sup>

Domstolen fann till sist att det strider mot RF och principen om fri rörlighet för varor att använda nationell immaterialrättslagstiftning för att hindra försäljning av varor som sålts i en annan medlemsstat av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke.

Varumärkets särskilda ändamål medför alltså att när produkten lovligt placerats på marknaden har varumärkesinnehavaren konsumerat sina rättigheter till den varumärkesmärkta produkten.

I avsnittet 6.1 ovan angavs olika aspekter på varumärkets funktion. Enligt det avsnittet skall ett varumärke särskilja producentens varor från andra näringsidkares och det kan sägas ha fyra skilda funktioner: marknadsstyrande-, ursprungs-, individualiserings- och garantifunktion. Dessa funktioner skyddas relativt väl i EG-rätten med hänsyn till den definition av varumärkets särskilda ändamål som EGD skapat. Det är endast varumärkesinnehavaren som får placera en produkt med hans varumärke på marknaden för första gången. Det skyddar i stor utsträckning den viktiga goodwill som kan finnas förknippad med märket. Men det finns numera vissa situationer då även en annan näringsidkare än

<sup>90</sup> Mål 16/74 *Centrafarm v Winthrop* [1974] E.C.R. 1183.

<sup>91</sup> Mål 16/74 *Centrafarm v Winthrop* (se not 90), stycke 8.



producenten kan anbringa varumärket på produkten. Denna möjlighet kommer att undersökas närmare i avsnittet om ompaketeringsproblematiken.

Det finns skilda åsikter om vad som utgör varumärkets grundläggande funktion och syfte, vilket kan leda till att domstolens definition inte passar in på alla situationer. Domstolens definition täcker t. ex. säkerligen inte alla aspekter av funktionerna nämnda ovan. EGD har också successivt utvecklat innebörden av begreppet "specific subject-matter" genom flera rättsfall. Definitionen i Centrafarm-avgörandet är inte absolut eller allmängiltig. Den har utformats för att lösa ett speciellt problem i en specifik situation. Utformningen av definitionen har varierat från fall till fall i domstolen, beroende på vilket problem domstolen har haft att lösa.<sup>92</sup> Enligt Beier framgår det av detta att begreppet "specific subject-matter" är inte detsamma som immaterialrättens "essential content" eller själva kärna. Domstolen skulle inte ha behörighet att göra en sådan abstrakt definition av immaterialrättens väsentligaste beståndsdelar.<sup>93</sup> Eftersom det inte finns någon uttömmande definition kan begreppet anpassas efter den situation som föreligger, vilket kan vara fördelaktigt, men det leder samtidigt till osäkerhet om rättsfallets utgång så snart det finns någon skillnad i omständigheterna i fallet.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Marenco Giuliano och Banks Karen*, Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement: Discrimination Unearthed, (1990) 15 E.L.Rev. s 224, s. 230ff.

<sup>93</sup> *Beier Friedrich-Karl*, Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market, 21 I.I.C. 131 (1990), s. 148.

<sup>94</sup> *Tritton, a.a.*, s. 295.

# 9 Varumärkesrättslig konsumtion enligt artikel 36 RF.

## 9.1 Inledning.

Varumärkesrätten innebär bl. a. att det är endast varumärkesinnehavaren som har rätt att sätta varan i cirkulation på marknaden för första gången. Konsumtion av en varumärkesrättighet medför att när varumärkesinnehavaren har placerat den märkta produkten på marknaden kan han inte påverka den fortsatta hanteringen av varan, hans befogenheter är konsumerade. Det finns olika former av konsumtion, vilka har beskrivits ovan under avsnitt 6.4.1. Inom EU tillämpas en princip om unionsvid konsumtion av varumärkesrättigheter.<sup>95</sup> Det är alltså en form av regional konsumtion.

Jag kommer att använda vissa rättsfall som gäller andra immaterialrätter än just varumärkesrätt för att illustrera särskilda aspekter av konsumtionsprincipen, eftersom många av de principer som råder inom andra områden av immaterialrätten är tillämpliga även på varumärkesrätt.

## 9.2 *Deutsche Grammophon*.<sup>96</sup>

Bakgrunden till detta rättsfall redogjordes för under avsnitt 8.2.3. Genom detta rättsfall införde domstolen konsumtionsprincipen i EG-rätten. Domstolen menade att om det var tillåtet att hindra import av varor från en annan medlemsstat där de sålts av rättighetsinnehavaren eller med hans samtycke enbart p.g.a. att varorna inte marknadsförts i importstaten (vilket var möjligt enligt tysk rätt), skulle det leda till att de nationella marknaderna isolerades. Detta skulle strida mot fördragets egentliga syfte, nämligen att förena de nationella marknaderna till en enda gemensam marknad. Enligt domstolen kan syftet inte uppnås om det är möjligt för medborgare att dela upp marknaderna och åstadkomma godtycklig diskriminering och dolda handelsrestriktioner mellan medlemsstaterna.

Domstolen konstaterade slutligen att det skulle strida mot reglerna om fri rörlighet för varor om en innehavare av en immaterialrätt skulle kunna använda sina rättigheter enligt nationell lagstiftning för att hindra import av varor från en annan

---

<sup>95</sup> Se t. ex. mål 16/74 *Centrafarm v Winthrop* [1974] E.C.R. 1183.

<sup>96</sup> Mål 78/70 *Deutsche Grammophon v Metro* [1971] E.C.R. 487.

medlemsstat, där produkterna satts i omlopp av rättighetsinnehavaren eller med hans samtycke, enbart p.g.a. att de inte marknadsförts i importstaten.

### **9.3 Centrafarm v Winthrop.<sup>97</sup>**

Innehållet i *Centrafarm v Winthrop* har redogjorts för i avsnitt 8.3.2. *Deutsche Grammophon* gällde ju egentligen upphovsrätt även om mycket av det domstolen kom fram till är tillämpligt inom hela immaterialrättsområdet. Men i *Centrafarm v Winthrop* slog domstolen klart och tydligt fast att konsumtionsprincipen i EG-rätten även gäller för varumärkesrätt.

Domstolen konstaterar att det föreligger ett hinder mot den fria rörligheten för varor om nationell varumärkesrätt inte anser att märkesinnehavarens rättigheter konsumeras då varan säljs i en annan medlemsstat. Det går inte att rättfärdiga detta hinder om varan marknadsförts i exportmedlemsstaten av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke på ett sådant sätt att det inte kan vara fråga om missbruk av, eller intrång i, varumärkesrätten. Det kan alltså i detta fall inte medges undantag enligt artikel 36 RF. Reglerna utgör inte en del av varumärkets särskilda ändamål. Domstolen påpekar sedan samma sak som i *Deutsche Grammophon*, nämligen att det skulle vara möjligt att dela upp de nationella marknaderna om varumärkesinnehavaren kunde hindra import.

Domstolen slutsats är: "...the exercise, by the owner of a trade mark, of the right which he enjoys under the legislation of a Member State to prohibit the sale, in that State, of a product which has been marketed under the trade mark in another Member State by the trade mark owner or with his consent is incompatible with the rules of the EEC Treaty concerning the free movement of goods within the Common Market."<sup>98</sup>

### **9.4 Merck v Stephar.<sup>99</sup>**

Merck sålde ett läkemedel i både Italien och Nederländerna, men hade endast patentskydd i det sistnämnda landet då företaget av olika anledningar inte kunde få patent i Italien. Stephar köpte upp läkemedlet i Italien och sålde det i Nederländerna. Merck ville använda patentet i Nederländerna för att hindra importen, men EGD fann att det kunde företaget inte göra.

---

<sup>97</sup> Mål 16/74 *Centrafarm v Winthrop* [1974] E.C.R. 1183.

<sup>98</sup> Mål 16/74 *Centrafarm v Winthrop* (se not 97) stycke 12.

<sup>99</sup> Mål 187/80 *Merck v Stephar* [1981] E.C.R. 2063.

När Merck sålde sina varor i Italien utnyttjade företaget sin rätt att vara den första som placerade varan på marknaden, men därefter var rättigheterna konsumerade. Merck valde att sälja produkterna på en marknad utan patentskydd och fick då, enligt domstolen, ta konsekvenserna av detta. Detta rättsfall innebär alltså att immaterialrätten konsumeras även i det fall då varken rättighetsinnehavaren i importstaten eller någon med hans samtycke kan få immaterialrättsligt skydd i exportlandet.

Domstolens slutsats i *Merck v Stephar* är tillämplig på alla områden inom immaterialrätten.<sup>100</sup> Korah är kritisk mot domen och påpekar bl. a. risken att läkemedelsföretagen inte längre vill sälja sina produkter i länder utan patentskydd. Det skulle kunna dela upp marknaden på ett allvarligare sätt än skilda prisnivåer.<sup>101</sup>

## **9.5 *Pharmon v Hoechst*.<sup>102</sup>**

Hoechst ägde patenträttigheterna till en medicin i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Ett företag i Storbritannien fick en tvångslicens från myndigheterna att tillverka och sälja medicinen inom landet, men trots det sålde företaget medicin till Pharmon, vilket avsåg att sälja den inköpta medicinen i Nederländerna. Hoechst stämde Pharmon för intrång i dess nederländska patent och slutligen tillfrågades EG-domstolen. Frågan var om artikel 30 och 36 RF hindrar tillämpningen av nationella regler vilka ger patenthavaren rätt att hindra försäljning av varor som tillverkats i en annan medlemsstat med hjälp av en tvångslicens till ett parallellt patent tillhörande samma rättighetsinnehavare.

Domstolen hänvisar till konsumtionsprincipen, nämligen att enligt artikel 30 och 36 kan en rättighetsinnehavare inte använda nationella regler för att hindra import av varor vilka lovligt sålts i en annan medlemsstat av rättighetsinnehavaren eller med hans samtycke eller av en person som är ekonomiskt eller legalt beroende av honom. Men när myndigheterna har gett någon en tvångslicens kan inte patentinnehavaren anses ha gett sitt samtycke till licensinnehavarens agerande. Domstolens slutsats blir att artikel 30 och 36 inte hindrar patentinnehavaren från att använda nationella regler för att hindra försäljning av varor som tillverkats i en annan medlemsstat med hjälp av en tvångslicens till ett av innehavarens egna parallella patent.

Det föreligger alltså inget samtycke då varorna tillverkats i den andra medlemsstaten med hjälp av en tvångslicens. Det spelar ingen roll enligt domstolen

---

<sup>100</sup> *Oliver*, a.a., s. 265.

<sup>101</sup> *Korah*, a.a. s. 220f.

<sup>102</sup> Mål 19/84 *Pharmon v Hoechst* [1985] E.C.R. 2281.

om tvångslicensen innehåller ett exportförbud eller om patenthavaren har rätt till royalties enligt licensen.

## 9.6 Kommentarer.

När en vara marknadsförs i en annan medlemsstat av rättighetsinnehavaren eller av någon med hans samtycke är varumärkesrätten konsumerad och han kan inte använda sina rättigheter enligt nationell lag för att hindra återimport eller parallellimport från den marknaden. Konsumtionsprincipen öppnar alltså möjligheten till parallellimport inom EU:s gemensamma marknad. Detta är av intresse då prisskillnaderna kan vara väsentliga mellan olika delar av området, speciellt när det föreligger statliga prisregleringar som tvingar ner priserna. Detta sker t. ex. med läkemedel inom flera länder. Skillnader i prisnivå kan göra parallellimport mycket lönsam, eftersom parallellimportören kan erbjuda samma vara (eller i princip samma vara) till ett lägre pris, utan att behöva lägga ner kostnader på forskning och utveckling.

Som framkommit av rättsfallen ovan gäller konsumtionsprincipen även då varan marknadsförs i ett land utan immaterialrättsligt skydd, men inte vid import av tvångslicenstillverkade varor. I det sistnämnda fallet föreligger ju inget samtycke till marknadsföring i den andra medlemsstaten.

Konsumtion inträder enligt domstolen endast om varan marknadsförts i den andra medlemsstaten av näringsidkaren själv eller av någon med hans *samtycke*. Domstolen har i senare rättsfall förändrat ordalydelsen i samtyckesdelen genom att lägga till att konsumtion även inträffar vid marknadsföring av någon som är ekonomiskt eller legalt beroende av märkesinnehavaren.<sup>103</sup> Innebörden av att vara ekonomiskt beroende kan tänkas vara att företagen tillhör samma koncern eller har liknande ekonomiska förbindelser. Legalt beroende kan förekomma i situationer med en licenstagare där licensgivaren har visst inflytande över marknadsföring m.m.. I denna typ av situationer anser Tritton att något uttryckligt samtycke inte behöver ges. Företagen anses ha gett sitt samtycke och deras rättigheter är konsumerade.<sup>104</sup>

I rättsfallet *Polycolor*<sup>105</sup> klargjorde HD att konsumtionsprincipen gäller enligt svensk rätt och därmed är parallellimport möjlig. Konsumtion kan ske, enligt HD, om varumärkesinnehavaren i importlandet är en representant för varumärkesinnehavaren i exportlandet eller innehar varumärket på hans vägnar eller intar en helt osjälvständig ställning gentemot densamme. Det förefaller som om Pehrson anser att EGD:s regler går lite längre än de svenska och i högre grad

---

<sup>103</sup> Se t. ex. mål 19/84 *Pharmon v Hoechst* [1985] E.C.R. 2281, stycke 22.

<sup>104</sup> Tritton, a.a., s. 297.

<sup>105</sup> NJA 1967 s 458, se avsnitt 6.5.2 och 6.5.4 ovan.

tillåter parallellimport. Men han menar samtidigt att det är möjligt att konsumtion skulle anses föreligga i Sverige även vid svagare samband mellan företagen än ”helt osjälvständig ställning”. Det är oklart om *Polycolor* skall anses vara ett gränsfall, men Pehrson menar att det inte finns något i domen som tyder på att så är fallet.<sup>106</sup>

Numera är dock Sverige medlem av Europeiska Unionen vilket ger EGD:s avgöranden inflytande över rättsutvecklingen även i Sverige. Men det är ändå intressant att diskutera om Sveriges rättspraxis överensstämmer med EGD:s eller inte.

---

<sup>106</sup> Pehrson, a.a., s. 316ff.

# 10 Gemensamt kommersiellt ursprung.

## 10.1 Inledning.

Frågan hur konflikter mellan två fristående parallella varumärkesrätter som har ett gemensamt ursprung skall lösas har behandlats av EG-domstolen i några intressanta fall. I det första fallet, *Hag I*<sup>107</sup>, föreföll det som om domstolen hade en ganska negativ inställning till varumärkesrättigheter och inskränkte betydligt möjligheterna till att skydda dessa. Senare praxis som utvecklats vid EGD tyder på att domstolen i allt högre grad accepterar varumärkesrättigheter och erkänner deras stora ekonomiska betydelse.

## 10.2 *Hag I*.<sup>108</sup>

Företaget Hag AG ägde sedan början på 1900-talet rätten till varumärket KAFFEE HAG i Tyskland, Belgien och Luxemburg. Varumärkesrätterna i Belgien och Luxemburg överläts till ett helägt dotterbolag 1935, Hag/Belgium. 1944 konfiskerades Hag/Belgium och dess varumärkesrättigheter eftersom det ansågs vara fiendeegendom. Hag/Belgiums varumärkesrättigheter överläts ett antal gånger och kom slutligen att innehas av företaget Van Zuylen Frères. Det tyska företaget Hag AG började på 70-talet sälja kaffe under varumärket KAFFEE HAG i Luxemburg och Van Zuylen Frères stämde företaget för varumärkesintrång. Den nationella domstolen frågade EGD om EG:s konkurrensregler eller reglerna om fri rörlighet för varor hindrar en varumärkesinnehavare i en medlemsstat från att motsätta sig import av varor med ett identiskt varumärke från en annan medlemsstat när varumärkena från början tillhörde samma ägare.

EG-domstolen menar att varumärken kan leda till en uppdelning av marknaden, särskilt eftersom varumärken inte är tidsbegränsade. Om det vore möjligt att hindra import skulle nationella marknader kunna isoleras, vilket, enligt domstolen, strider mot RF:s mål att skapa en gemensam marknad. Domstolen kommer till slutsatsen att det strider mot reglerna om fri rörlighet för varor att hindra försäljning av importerade varor endast p.g.a. att de har ett varumärke som är identiskt med ett i importlandet om varumärkena har gemensamt ursprung.

---

<sup>107</sup> Mål 192/73 *Van Zuylen Frères v Hag AG* [1974] E.C.R. 731.

<sup>108</sup> Se not 107.

Domstolen fastslog också att en tredje part som köper upp varor från en varumärkesinnehavare har samma rätt att sälja dessa i en annan medlemsstat som märkesinnehavaren själv.

Domen i *Hag I* kom att bli mycket uppmärksammas och kritiserad. Det fanns ingen koppling alls mellan de båda företagen i målet och att då förbjuda varumärkesinnehavaren att hindra import av varor med ett identiskt varumärke med motiveringen att de har ett gemensamt ursprung har inget stöd i varumärkesrättsliga principer.<sup>109</sup> Domstolen fann alltså att trots att varorna inte hade satts på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke kunde import ske. Varumärkets funktion, att ange ursprunget till varan, löpte stor risk att undergrävas, men enligt domstolen kunde konsumenterna upplysas på andra sätt. Den stora skillnaden mellan principen om gemensamt ursprung och konsumtionsprincipen, är att den senare bygger på samtycke medan den förra inträder även vid tvångsvisa uppdelningar.<sup>110</sup>

### 10.3 Terrapin v Terranova.<sup>111</sup>

Detta rättsfall skiljer sig från situationen som förelåg i *Hag I* eftersom det handlar om två varumärken som liknar varandra, men ej är identiska, och som har uppstått helt oberoende av varandra. Ett engelskt företag ville registrera varumärket "Terrapin" i Tyskland. Det tilläts inte enligt registreringsmyndigheten eftersom likheten var för stor med företaget Terranovas varumärken "Terra" och "Terranova". Terranova ansökte vid domstol om ett förbud mot Terrapin att använda märket "Terrapin" på dess produkter.

EG-domstolen menade i likhet med *Hag I* att en varumärkesinnehavare inte kan hindra import av varor när varumärket på de importerade produkterna kommer från samma källa, oavsett om uppdelningen skett frivilligt eller genom tvång. Varumärkets grundläggande funktion är enligt domstolen redan undergrävd genom uppdelningen av märket. Därefter konstaterar domstolen att det är tillåtet enligt artikel 30, 36 RF för ett företag i en medlemsstat att hindra import av varor från en annan medlemsstat, om varorna är försedda med ett varumärke som kan förväxlas med det som företaget i importstaten äger. Detta gäller under förutsättning att det inte finns något legalt eller ekonomiskt samband eller konkurrensbegränsande avtal mellan företagen och att varumärkesrättigheterna har uppstått oberoende av varandra.

Det skydd mot förväxlingsbara märken som finns t. ex. i svensk rätt<sup>112</sup>, kan alltså enligt detta rättsfall fortfarande tillämpas, men endast då varumärkena inte har

---

<sup>109</sup> Pehrson Lars, Common origin-principens uppgång och fall, NIR 1995 s 10, s. 13.

<sup>110</sup> *Oliver, a.a.*, s. 185f.

<sup>111</sup> Mål 119/75 *Terrapin v Terranova* [1976] E.C.R. 1039.



någon koppling till varandra antingen genom uppkomsten eller genom ägarföretagen. Det är alltså klart att domstolens beslut vid denna tid medförde ganska stora inskränkningar i varumärkesrätten, särskilt då principen om gemensamt ursprung tillämpades vid både frivilliga och tvångsvisa uppdelningar, och sådana uppdelningar som befann sig mycket långt tillbaka i tiden. Domstolen tog i dessa fall inte heller särskilt stor hänsyn till att varumärkenas särskiljningsförmåga riskerades att allvarligt undergrävas.

## 10.4 *Hag II*.<sup>113</sup>

Bakgrunden till rättsfallet *Hag II* var densamma som i *Hag I*. Men i det nyare rättsfallet hade företaget Van Zuylen Frères omvandlats till ett företag med namnet SA CNL-SUCAL NV och börjat importera kaffe till Tyskland och för att sälja det under varumärket "HAG". Innehavaren av det tyska varumärket HAG AG stämde SA CNL-SUCAL NV i syfte att hindra importen. Domstolen konstaterade först att den ansåg det nödvändigt att ompröva den regel som skapats i *Hag I* med hänsyn till senare praxis avseende immaterialrätt och fri rörlighet för varor. Domstolen erkänner i detta rättsfall att varumärken är ett viktigt konkurrensmedel. Det är mycket viktigt för företagen att konsumenterna kan lita på kvalitén hos produkterna och kan skilja på dem genom olika märken. Enligt domstolen måste varumärkets "essential function" tas i beaktande för att avgöra vad som egentligen utgör märkesinnehavarens rätt enligt varumärkets särskilda ändamål. Varumärkets grundläggande funktion är att garantera den märkta varans ursprung och möjliggöra för konsumenterna att skilja varan från andra tillverkare.

Domstolen säger att den avgörande faktorn är att den nationelle märkeshavaren inte har samtyckt till marknadsföring i en annan medlemsstat av produkter med ett förväxlingsbart märke som framställts och sålts av en gentemot honom oberoende näringsidkare. Om märkesinnehavaren inte får hindra import i en sådan situation, kan varumärkets "essential function" vara i fara, då kunderna inte längre kan identifiera varifrån en produkt härrör. Det är enligt domstolen möjligt att förhindra import i dessa fall även om varumärkena en gång hade gemensamt ursprung men har skilts åt genom expropriation.

Domen innebär en ändring av praxis, men eftersom formuleringen är mycket kasuistisk uppstår frågan hur långt den egentligen sträcker sig. Domstolen förfaller dock värdesätta varumärkets funktion i högre grad i detta rättsfall jämfört med tidigare praxis. Det framgår klart att en varumärkesinnehavare kan skydda sig mot import av varor med ett identiskt varumärke från en annan näringsidkare då märkena skilts åt genom expropriation. Däremot är det osäkert om domen

---

<sup>112</sup> 4§ VML.

<sup>113</sup> Mål C-10/89 SA CNL-Sucal NV v Hag GF AG [1990] E.C.R. I-3711.

innebär att principen om gemensamt ursprung övergivits även vid frivilliga uppdelningar; domstolen påpekar ju att den avgörande faktorn var att det inte förelåg något samtycke från den nationella varumärkesinnehavarens sida.

## 10.5 *Ideal-Standard*.<sup>114</sup>

Bakgrunden till detta rättsfall var till skillnad från *Hag I* och *Hag II* en frivillig uppdelning av ett varumärke. The American Standard group innehade varumärket "Ideal Standard" i både Tyskland och Frankrike för värme- och sanitetsanläggningar. I Tyskland ägdes varumärket av företaget Ideal-Standard GmbH, vilket dock inte längre producerade värmeanläggningar. Det franska varumärket beträffande värmeanläggningar överläts till ett franskt bolag, vilket ingick i en koncern utan någon som helst förbindelse med The American Standard group. När ett bolag ur den franska koncernen började sälja värmeanläggningar i Tyskland under varumärket "Ideal Standard" stämde Ideal-Standard GmbH bolaget för varumärkesintrång. Frågan var om det var tillåtet att hindra det franska bolaget att använda varumärket med hänvisning till förväxlingsrisken.

Domstolen redogör i domskälen för innehållet i konsumtionsprincipen. Denna innebär att det är inte tillåtet för en varumärkesinnehavare att hindra import med hänvisning till nationell varumärkesrätt då varorna sålts i exportstaten av varumärkesinnehavaren själv eller med hans samtycke. Detta gäller även då innehavarna av varumärket i de båda staterna är ekonomiskt förbundna. Denna regel äventyrar, enligt domstolen, inte varumärkets funktion, vilken är att garantera att alla märkta varor kontrolleras av samma företag, vilket dessutom ansvarar för varornas kvalitet. Domstolen poängterar att det är möjligheten att utöva kontroll över kvalitén som är avgörande, inte det faktiska utövandet. Artikel 30 och 36 RF tillåter alltså inte att import hindras p.g.a. varumärkesrätt när märket befinner sig under gemensam kontroll.

Domstolen menar att konsumtionsprincipen är inte tillämplig då varumärkesrätten överförs till ett företag utan någon ekonomisk koppling med säljaren av märket. Det resonemang som domstolen förde om innehavarens samtycke och om varumärkets grundläggande funktion i *Hag II* är tillämpligt oavsett om varumärket delades upp p.g.a. myndighetsförordnande eller genom ett (frivilligt) avtal. Domstolens slutsats blir: "...there is no unlawful restriction on trade between Member States within the meaning of Articles 30 and 36 where a subsidiary operating in Member State A of a manufacturer established in Member State B is to be enjoined from using as a trade mark the name 'Ideal Standard' because of the risk of confusion with a device having the same origin, even if the manufacturer is lawfully using that name in his country of origin under a trade mark protected there, he acquired that trade mark by assignment and the trade mark originally

---

<sup>114</sup> Mål C-9/93 *IHT Internationale Heitztechnik v Ideal Standard* [1994] E.C.R. I-2789.

belonged to a company affiliated to the undertaking which, in Member State A, opposes the importation of goods bearing the trade mark 'Ideal Standard'.<sup>115</sup>

### 10.5.1 Innebörden av domen i *Ideal-Standard*.

Detta rättsfall, vilket avgjordes av EG-domstolen i plenum, innebär att principen om gemensamt ursprung har övergivits. Det är alltså tillåtet enligt EG-rätten att med hänvisning till sin varumärkesrätt hindra import av märkta varor när de båda varumärkena har gemensamt ursprung och har skilts åt antingen genom myndighetsingripande eller genom en avtalsuppgörelse. Det får dock inte finnas några ekonomiska band mellan innehavarna.

Det finns olika uppfattningar i doktrinen om innebörden och konsekvenserna av rättsfallet *Ideal-Standard*. Pehrson skriver att domstolen endast konfirmerar den gällande konsumtionsprincipen och att rättsfallet inte innebär någon förändring i densamma. Däremot motiverar domstolen, enligt Pehrson, huvudregeln mer utförligt än tidigare genom att hävda att det måste vara möjligt för varumärkesinnehavaren att kontrollera de märkta varornas kvalitet.<sup>116</sup> Det framstår som om Oliver har tolkat rättsfallet något annorlunda. Han anser att konsumtionsprincipen är i fara. Domstolen betonar, enligt Oliver, kvalitetskontroll istället för det som är grundläggande i konsumtionsprincipen, nämligen samtycke. Det framstår som om Oliver menar att domskälen inte överensstämmer med grundtanken bakom konsumtionsprincipen, att de nationella varumärkesrätterna skall betraktas ur hela den gemensamma marknadens synvinkel. Han anser även att domen kan missgynna konsumenterna, eftersom den möjliggör uppdelning av marknaden och hindrar parallellimport. Om domstolen hade funnit att konsumtionsprincipen täckte detta rättsfall, så hade det enligt Oliver lett till att mycket få varumärken splittrades och det hade enligt honom varit betydligt fördelaktigare för konsumenterna.<sup>117</sup> Pehrson framstår som positiv till utgången i rättsfallet och den förstärkning av varumärkesrätten som det innebär, medan Oliver förefaller oroad över de konsekvenser som rättsfallet kan få för utvecklandet av den gemensamma marknaden.

Möjligheten att hindra import på varumärkesrättsliga grunder enligt regeln i *Ideal-Standard* gäller endast då det inte föreligger något ekonomiskt band mellan innehavarna av varumärken. Vad som egentligen utgör ett ekonomiskt band beskrivs inte särskilt tydligt i rättsfallet. Enligt Pehrson skall samma typ av bedömning ske här som gjordes i det svenska *Polycolor*-fallet.<sup>118</sup> Pehrson anser det möjligt att EG-domstolen kan finna ekonomiska band föreligga då det finns ett visst ägarinflytande mellan företagen eller då det förekommer en perdurerande

<sup>115</sup> Mål C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard*, stycke 60.

<sup>116</sup> Pehrson Lars, Common origin-principens uppgång och fall, NIR 1995 s 10, s. 19f och 22.

<sup>117</sup> *Oliver*, a.a., s. 281ff.

<sup>118</sup> Se avsnitt 6.5.2 och 6.5.4. ovan.

avtalsrättslig relation mellan företagen. Kravet på styrkan i relationerna är osäkert, men det är enligt Pehrson rimligt att det avgörande för relationens styrka utgörs av den omständigheten att överlåtaren kan kontrollera vilka varor som säljs under märket och vilken kvalité dessa har.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Pehrson Lars, Common origin-principens uppgång och fall, NIR 1995 s 10, s. 20f.

# 11 Ompaketerings- och ommärkningsproblematiken.

## 11.1 Inledning.

I ompaketeringsfallen är det fråga om originalprodukter eller ”äkta” varor som paketeras om eller märks om av en tredje part för att kunna marknadsföras i importstaten. Trots att det är frågan om ”äkta” varor medför ompaketeringen vissa risker för varumärkesinnehavaren. Produktens kvalité kan försämrats och den nya förpackningen kan vara av lägre standard än originalförpackningen. Detta kan ge märkesinnehavaren dålig publicitet och därmed skada hans goodwill. Det finns också en risk att konsumenterna får svårt att urskilja olika produkters ursprung. Varumärkesinnehavaren har normalt sett ensamrätt i nationell lagstiftning att fästa varumärket på produkterna, men kravet på fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna har medfört att domstolen i vissa fall har modifierat ensamrätten. Grunderna lades fast i tre rättsfall i slutet på 70-talet och början på 80-talet (avsnitt 11.2-4 nedan), men efter varumärkesdirektivet (89/104/EEC) blev frågan aktuell på nytt och behandlades i bl. a. rättsfallet *Bristol-Myers Squibb m. fl. v Paranova* (se nedan avsnitt 11.5).

## 11.2 *Hoffmann-La Roche*.<sup>120</sup>

Centrafarm hade köpt upp läkemedlet valium i Storbritannien och paketerade därefter om det i större förpackningar på vilka varumärket Valium fästes. Dessa förpackningar importerades och såldes i Tyskland. Hoffman-La Roche ägde rättigheterna till varumärket Valium både i Storbritannien och i Tyskland. Produkten såldes dock i olika stora förpackningar i de båda länderna. Hoffman-La Roche stämde Centrafarm då det sistnämnda företaget marknadsförde de ompaketerade och ommärkta produkterna i Tyskland.

Varumärkets särskilda ändamål är enligt domstolen att garantera varumärkesinnehavaren den exklusiva rätten att använda varumärket första gången varan placeras på marknaden, och skall därvid skydda märkeshavaren mot konkurrenter som försöker utnyttja märkets status och rykte. Men domstolen menar att man måste beakta varumärkets ”essential function” för att avgöra om den exklusiva rätten tillåter innehavaren att förbjuda ommärkning efter det att en utomstående part ompaketerat produkten. Domstolen beskriver innebörden av

---

<sup>120</sup> Mål 102/77 *Hoffman-La Roche v Centrafarm* [1978] E.C.R. 1139.

”essential function” som så: ”...to guarantee the identity of the origin of the trade-marked product to the consumer or ultimate user, by enabling him without any possibility of confusion to distinguish that product from products which have another origin.”<sup>121</sup> Varumärket skall alltså försäkra konsumenten om att ingen obehörig har hanterat varan och påverkat innehållet. Domstolen konstaterar att rättighetsinnehavarens rätt att hindra sådan användning av varumärket vilken kan försvaga ursprungsgarantin utgör en del av varumärkesrättens särskilda ändamål. Därför kan rättighetsinnehavaren enligt artikel 36 RF förbjuda en importör att märka om produkten med varumärket efter ompaketering.

Domstolen undersöker därefter om detta kan innebära en dold handelsrestriktion enligt andra meningen i artikel 36. Det kan föreligga en sådan handelsrestriktion då en identisk produkt marknadsförs i olika förpackningar i olika medlemsstater, och då rättighetsinnehavaren använder varumärkesrätten för att hindra ompaketering och ommärkning vilken inte påverkar ursprungsgarantin eller innehållet. Detta leder enligt domstolen till frågan om huruvida ompaketeringen av produkten påverkar varans innehåll. Domstolen menar att varans innehåll antagligen inte påverkas exempelvis då ompaketeringen endast berör den yttre förpackningen eller övervakas av en offentlig myndighet.

Normalt sett kan alltså en varumärkeshavare hindra ommärkning med hans varumärke efter ompaketering av produkten. Detta kan dock i vissa fall innebära en dold handelsrestriktion, vilket innebär att varumärkesinnehavaren inte kan hindra import. Domstolen ställer upp fyra villkor som måste uppfyllas för att det skall anses föreligga en dold handelsrestriktion:

1. Varumärkesinnehavarens användning av varumärket tillsammans med hans försäljningsorganisation leder till en artificiell uppdelning av marknaden mellan medlemsstaterna.
2. Det måste visas att ompaketeringen inte påverkar produktens innehåll negativt.
3. Varumärkesinnehavaren skall bli förvarnad om marknadsföringen av produkten.
4. Förpackningen skall ange vem som har ompaketerat varan.

### **11.3 Centrafarm v American Home Products Corporation.<sup>122</sup>**

American Home Products Corporation (AHPC) sålde ett läkemedel i Storbritannien under varumärket Serenid D och i Nederländerna under

---

<sup>121</sup> Mål 102/77 *Hoffman-La Roche v Centrafarm*, stycke 7.

<sup>122</sup> Mål 3/78 *Centrafarm B.V. v American Home Products Corporation* [1978] E.C.R. 1823.

varumärket Seresta. Centrafarm köpte upp läkemedlet i Storbritannien, lade det i nya förpackningar försedda med det nederländska varumärket Seresta, och marknadsförde det i Nederländerna.

Domstolen redogjorde för innebörden av varumärkesrättens särskilda ändamål och menade därefter att för att avgöra det exakta innehållet i rätten, måste varumärkets grundläggande funktion beaktas. Ursprungsgarantin i ”essential function” betyder att det är endast rättighetsinnehavaren som får ge en vara särskiljningsförmåga genom att förse den med sitt varumärke. Om en tredje part fick lov att märka produkten, även då det var en originalprodukt, skulle det äventyra ursprungsgarantin. Varumärkesinnehavarens rätt att hindra obehöriga från att förse hans produkter med hans varumärke utgör en del av varumärkets särskilda ändamål.

Men domstolen undersökte sedan om denna rätt kan utgöra en dold handelsrestriktion enligt andra meningen i artikel 36 RF. Domstolen konstaterar att det kan vara tillåtet att använda olika varumärken för samma produkt i olika medlemsstater, men det kan också utgöra ett led i en försäljningsorganisation vilken syftar till en konstgjord marknadsuppdelning. Om så är fallet föreligger det en dold handelsrestriktion då en tredje part förbjuds av varumärkesinnehavaren att förse en vara med hans varumärke. Det är, enligt domstolen, den nationella domstolen som i varje enskilt fall skall avgöra om varumärkesinnehavaren avsåg att skapa en konstgjord marknadsuppdelning.

## **11.4 Pfizer v Eurim-Pharm.<sup>123</sup>**

Eurim-Pharm köpte upp läkemedlet Vibramycin i Storbritannien och importerade det till Tyskland. Pfizer och dess dotterbolag ägde rätten till både namnet Pfizer och Vibramycin i båda länderna, men storlekarna på förpackningarna skilde sig åt. Eurim-Pharm paketerade om tabletterna för att anpassa storleken och använde sig då av en förpackning med ett genomskinligt fönster genom vilket varumärket Vibramycin och firmanamnet Pfizer syntes. Eurim-Pharm angav på förpackningen att varan tillverkats av Pfizer men ompaketerats och importerats av Eurim-Pharm. Dessutom informerade Eurim-Pharm Pfizer om åtgärderna. Pfizer stämde Eurim-Pharm för varumärkesintrång.

Domstolen menar att artikel 36 måste tolkas så, att varumärkesinnehavaren inte kan använda sina rättigheter för att hindra en importör från att marknadsföra ett läkemedel som tillverkats i en annan medlemsstat av ett dotterbolag till innehavaren och som med den senares samtycke bär dennes varumärke, då importören vid ompaketeringen endast ersatt den yttre förpackningen utan att beröra den inre och gjort innehavarens varumärke på den inre förpackningen

---

<sup>123</sup> Mål 1/81 *Pfizer v Eurim-Pharm* [1981] E.C.R. 2913.

synligt genom det nya omslaget, samtidigt som den yttre förpackningen tydligt anger vem som har tillverkat och ompaketerat produkten. Det är tydligt i detta fall att Eurim-Pharm försökte anpassa sig efter domstolens tidigare domar. Domstolen konstaterade att ursprungsgarantin inte hotades eftersom ompaketeringen och tillverkaren tydligt angavs, och det fanns dessutom ingen risk för att innehållet skulle påverkas. Då EGD inte fann att det förelåg något varumärkesintrång skedde ingen prövning enligt andra meningen i artikel 36.

### **11.5 Bristol-Myers Squibb m. fl. v Paranova.<sup>124</sup>**

Företaget Paranova köpte upp farmaceutiska produkter i medlemsstater med låga priser och parallellimporterade dessa till Danmark, där de såldes under producenternas priser. Paranova paketerade om produkterna i nya yttre förpackningar på vilka producentens namn och varumärke angavs, samt att läkemedlet hade ompaketerats av Paranova. Paranova vidtog även andra åtgärder. I vissa fall förändrades förpackningens storlek, nya etiketter fästes på en del produkter, bruksanvisningar på danska bifogades några produkter och sprejflaskor ersattes med sådana härrörande från en annan tillverkare.

Domstolen konstaterar att tillåtligheten för varumärkesinnehavaren att hindra parallellimport av ompaketerade och ommärkta produkter skall fastställas utifrån den nationella varumärkesrätten tillsammans med artikel 7 i varumärkesdirektivet<sup>125</sup> tolkade i ljuset av artikel 36 RF.

Artikel 7(1) i varumärkesdirektivet föreskriver att det skall råda varumärkesrättslig konsumtion inom Gemenskapen. Enligt domstolens praxis rörande artikel 36 (bl. a. *Hoffman-La Roche* och *American Home Products Corporation*) kan i vissa fall även varumärkesinnehavarens exklusiva rätt att märka en produkt konsumeras så att en tredje part kan tillåtas paketera om varan och åter anbringa varumärket på produkten. Det finns enligt domstolen inget som tyder på att artikel 7 avser att inskränka denna praxis. Domstolen menar därmed att förutom i de fall som anges i artikel 7(2), kan en varumärkesinnehavare enligt artikel 7(1) inte hindra parallellimport, även i det fall att varan ompaketerats och ommärkts.

En fråga som domstolen tog ställning till var under vilka omständigheter en varumärkesinnehavare enligt artikel 7(2) kan hindra försäljning av ompaketerade

---

<sup>124</sup> Mål C-427/93, C-429/93, C-436/93 *Bristol-Myers Squibb and Others v Paranova A/S* [1996] E.C.R. I-3457. Det finns ytterligare två rättsfall, mål C-71/94, C-72/94, C-73/94 *Eurim-Pharm v Beiersdorf* [1996] ECR I-3603 och mål C-232/94 *MPA Pharma v Rhône-Poulenc* [1996] ECR I-3671, som kom upp ungefär samtidigt och som behandlar mycket snarlika frågor. Jag har valt att i huvudsak endast redogöra för *Bristol-Myers Squibb v Paranova* eftersom jag tycker att presenterar domstolens praxis på ett bra sätt.

<sup>125</sup> Se not 74.



och ommärkta produkter. Den nationella domstolen undrade också om den praxis som utvecklats kring artikel 36 RF är tillämplig när artikel 7(2) i direktivet skall appliceras. Både artikel 7 och artikel 36 avser att förena det grundläggande intresset att skydda varumärken med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor. Eftersom bestämmelserna har samma syfte bör de, enligt domstolen, tolkas på samma sätt. Det följer av detta att domstolens praxis rörande artikel 36 utgör grunden för att bestämma när en varumärkesinnehavare får hindra försäljning av ompaketerade och ommärkta produkter enligt artikel 7(2).

Varumärkesrättigheter utgör en viktig del av det system med fri konkurrens som RF syftar till att skapa. Enligt domstolen möjliggör varumärken för producenter att konkurrera genom produkternas kvalitet, eftersom varumärket identifierar varorna. Men detta kräver att det finns en garanti i varumärket att framställningen av alla produkter som bär det speciella märket har skett under kontroll av ett företag vilket också ansvarar för kvalitén. EGD beskriver varumärkesrättens särskilda ändamål och konsumtionsprincipen på samma vis som i tidigare rättsfall. Men för att avgöra frågan om ommärkning är tillåten måste även varumärkets grundläggande funktion beaktas. Den grundläggande funktionen utgörs av ursprungsgarantin vilken beskrivs på samma sätt som i *Hoffmann-La Roche*. Domstolen finner alltså att även efter varumärkesdirektivets tillkomst skall artikel 36 RF tolkas som så, att en varumärkesinnehavare kan hindra en parallellimportör från att sälja ompaketerade produkter på vilka varumärket anbringats, såvida inte de villkor som uppställdes i *Hoffmann-La Roche*- domen föreligger. Därefter ger domstolen en djupare tolkning av villkorens innebörd.

För det första skall varumärkesinnehavarens användning av varumärket tillsammans med hans försäljningsorganisation leda till en *artificiell uppdelning av marknaden* mellan medlemsstaterna. Det kan föreligga artificiell uppdelning av marknaden om tillverkaren använder sig av olika storlekar på förpackningarna i olika länder. Under sådana omständigheter kan det vara tillåtet för parallellimportören att placera varan i en ny yttre förpackning, exempelvis tillåter medlemsstaten endast en viss storlek. Men domstolen konstaterar att varumärkesinnehavarens rätt att hindra försäljning av ompaketerade och ommärkta produkter bör begränsas endast i de fall ompaketeringen är nödvändig vid marknadsföring i importstaten. Ompaketering är inte tillåten om det är möjligt att sälja varan i importstaten genom att vidta andra åtgärder såsom att sätta på etiketter eller bifoga bruksanvisningar på ett annat språk. Domstolen påpekar dessutom att parallellimportören inte måste bevisa att varumärkesinnehavaren avsåg att dela upp marknaden. Användandet av ordet artificiell innebär istället att märkesinnehavaren alltid har rätt motsätta sig försäljning av ompaketerade produkter när hans handlande avsåg att skydda varumärkets grundläggande funktion, även då det leder till en uppdelning av marknaden.

För det andra kan varumärkesinnehavaren motsätta sig ompaketering som medför en risk att *produktens ursprungliga skick påverkas*. Detta gäller tillståndet hos

produkten inuti förpackningen, om endast den yttre förpackningen byts ut påverkas inte innehållet. Vilka åtgärder som är tillåtna varierar beroende på vilken typ av vara det gäller och på vilket sätt ompaketeringen vidtas. Produktens tillstånd påverkas inte direkt av att nya etiketter, bruksanvisningar och hjälpmedel bifogas varan, men det kan ske en indirekt påverkan t. ex. genom felaktig information. Det är upp till den nationella domstolen att bedöma om så är fallet. Domstolen påpekar även att det är inte möjligt att varje hypotetisk risk för att fel kan uppstå ger varumärkesinnehavaren rätt att motsätta sig ompackning. Då ompaketering sker på ett sådant sätt att produktens ursprungliga tillstånd inte påverkas, så är varumärkets grundläggande funktion att garantera ursprung skyddad enligt EGD.

För det tredje skall förpackningen *ange vem som har ompaketerat varan* och vem som har tillverkat den. Angivelsen skall vara så tydlig att en person med normal syn och normal uppmärksamhet kan förstå den. Då extra artiklar har bifogats skall även dessas ursprung anges.

För det fjärde måste den nya *förpackningens utseende* vara sådant att det inte riskerar att skada varumärkets rykte. Förpackningen får t. ex. inte vara defekt eller av undermålig kvalitet. Kravet på förpackningens utseende varierar dock beroende på om produkten säljs till sjukhus, där utseendet inte är av så stor vikt, eller till konsumenter.

För det femte skall *varumärkesinnehavaren förvarnas* om försäljningen av den ompaketerade produkten och han har även rätt att kräva att få ett provexemplar av varan.

## 11.6 Kommentar.

Det är som huvudregel förbjudet att ommärka en annan näringsidkares produkter med dennes varumärke enligt medlemsstaternas nationella varumärkesrättsliga regleringar.<sup>126</sup> Det är alltså enligt svensk varumärkesrätt inte tillåtet att paketera om varor och därefter fästa det ursprungliga varumärket på de nya förpackningarna. Det framgår av rättsfallet NJA 1967 s 458 *Polycolor*.<sup>127</sup> I detta fall hade importören tillverkat nya bruksanvisningar, vilka hade försetts med varumärkena Polycolor och Polylock, och bifogat dessa till de parallellimporterade produkterna. Det föreligger enligt HD:s dom varumärkesintrång om någon annan än varumärkesinnehavaren förser varan eller dess förpackning med varumärket. Men som framkommit ovan fann EGD-domstolen i *Hofmann-La Roche* att ompaketering och ommärkning kan tillåtas under vissa speciella omständigheter. Detta var resultatet av en avvägning mellan

---

<sup>126</sup> Pehrson, Varumärken från konsumentens synpunkt, 1981, s. 326f.

<sup>127</sup> Fallet behandlas utförligt i avsnitt 6.5.2. och 6.5.4. ovan.

principen om fri rörlighet för varor och varumärkesinnehavarens rättigheter. Det finns så många villkor uppställda för att ommärkning skall vara tillåten att det enligt Pehrson knappast kan föreligga någon risk för vilseledande, därför anser han att kritik inte kan anföras ur konsumentsynpunkt.<sup>128</sup> Gormley anser att domstolen tolkar varumärkesrättens särskilda ändamål snävt, men tillräckligt tydligt för att kunna hindra missbruk. Det är dock enligt hans åsikt till sist den gemensamma marknadens enhet som måste väga tyngst.<sup>129</sup>

Domen i *Bristol-Myers Squibb* leder, enligt Castillo, till att ompaketering blir tillåten även i helt nationella situationer. Regeln om EU-vid konsumtion uppstod genom en utsträckning av de nationella konsumtionsreglerna till att gälla som EG-regel. Det finns därför inget skäl till att ha en konsumtionsregel inom EU som är vidare än de nationella reglerna. De nationella uppfattningarna om konsumtion måste anpassa sig till varandra.<sup>130</sup>

I de tidigare rättsfallen på detta område, *Hofmann-La Roche* och *Centrafarm v A H P C*, använde domstolen en konstruktion som innebar att varumärkesinnehavaren först ansågs ha rätt att hindra ompaketering och ommärkning enligt första meningen i artikel 36, och därefter undersöktes om hindrandet av importen utgjorde en dold handelsrestriktion enligt andra meningen i artikel 36. Den konstruktionen har försvunnit i och med avgörandet i *Bristol-Myers Squibb*. Här säger domstolen endast att enligt artikel 36 kan varumärkesinnehavaren hindra importen, såvida inte de uppställda villkoren uppfylls. Det finns ingen hänvisning till första eller andra meningen i artikel 36. Detta beror enligt Castillo på att utvecklingen av begreppet varumärkets grundläggande funktion, har gjort det onödigt att använda begreppet dold handelsrestriktion. Det som tidigare föll inom varumärkesrättens särskilda ändamål anses inte längre ingå i det och täcks därför inte av artikel 36.<sup>131</sup>

Ompaketering kan ske på två sätt: antingen genom en helt ny förpackning på vilken varumärket fästes eller genom en ny förpackning med ett genomskinligt fönster genom vilket det varumärke som tillverkaren satt på produkten syns. Efter domen i *Pfizer v Eurim-Pharm* stod det klart att dessa fall behandlades olika, eftersom det sistnämnda förfarandet inte ansågs utgöra varumärkesintrång. Men enligt *Bristol-Myers Squibb* och *Eurim-Pharm v Beiersdorf* skall dessa båda metoder numera behandlas på samma sätt.<sup>132</sup>

---

<sup>128</sup> Pehrson, a.a., s. 327.

<sup>129</sup> Gormley, a.a., s. 198.

<sup>130</sup> Castillo de la Torre Fernando, Trade Marks and Free Movement of Pharmaceuticals in the European Community: To Partition or Not to Partition the Market, [1997] 6 E.I.P.R. 304, s. 310.

<sup>131</sup> Castillo, a.a., s. 313f.

<sup>132</sup> Shea Nicholas, Parallel Importers' Use of Trade Marks: The European Court of Justice Confers Rights but also Imposes Responsibilities, [1997] 3 E.I.P.R. 103, s. 104f.

### 11.6.1 Artificiell uppdelning av marknaden.

I *Hofmann-La Roche* uppställde domstolen som första villkor för att andra meningerna i artikel 36 RF skall vara tillämpliga och ompaketering och ommärkning tillåten att: ”It is established that the use of the trade-mark right by the proprietor, having regard to the marketing system which he has adopted, will contribute to the artificial partitioning of the markets between Member States”.<sup>133</sup> Efter detta rättsfall var det oklart om domstolen menade att det måste föreligga en *avsikt* att dela upp marknaden, ett subjektivt test, eller om det räcker att åtgärderna har en sådan *effekt*, ett objektiva test. För att kunna återge andra meningerna i artikel 36 är det tillräckligt att bevisa en subjektiv avsikt att dela upp marknaden, men frågan i *Bristol-Myers Squibb* är om huruvida det är nödvändigt att visa en subjektiv avsikt eller om det är tillräckligt med det objektiva konstaterandet att marknaden blir uppdelad.<sup>134</sup>

I rättsfallet *Centrafarm v A H P C* krävde domstolen att parallellimportören bevisar att varumärkesinnehavaren har för avsikt att dela upp marknaden med hjälp av olika varumärken för att ommärkning skall kunna tillåtas. Frågan om det subjektiva respektive objektiva testet togs aldrig upp till behandling i *Pfizer v Eurim-Pharm* eftersom domstolen fann att det rättsfallet föll utanför artikel 36.

I *Bristol-Myers Squibb* avgjorde domstolen slutligen frågan genom att konstatera att: ”... the Court’s use of the words ‘artificial partitioning of the markets’ does not imply that the importer must demonstrate that, [...], the trade mark owner deliberately sought to partition the markets between Member States.”<sup>135</sup> Det är alltså ett objektiva test som skall användas. Det föreligger artificiell uppdelning då varumärkesinnehavaren inte kan rättfärdiga användandet av sina rättigheter med behovet att skydda varumärkets grundläggande funktion. Användandet av ett objektiva test medför enligt Shea att villkoret om artificiell uppdelning av marknaden i praktiken alltid kommer att uppfyllas. Parallellimport är i princip endast lönsamt på marknader med stora prisdifferenser och därmed förekommer parallellimport i huvudsak endast där marknaden redan är uppdelad. Det blir då inga svårigheter att bevisa en artificiell uppdelning, utan den enda frågan som uppkommer är om varumärkesinnehavarens handlande faller inom varumärkesrätten särskilda ändamål.<sup>136</sup> Före avgörandet i *Bristol-Myers Squibb* ansågs det generellt att varumärkesinnehavarens avsikt skulle bedömas utifrån tidpunkten för registrering av varumärket och inte vid rättighetens hävdande. Men denna tidsanalys kan, enligt Castillo, ha förändrats genom detta avgörande. Det avgörande är istället om användandet av varumärket överensstämmer med varumärkets grundläggande funktion. En uppdelning är artificiell om den inte är

---

<sup>133</sup> Mål 102/77 *Hoffman-La Roche v Centrafarm*, stycke 14.

<sup>134</sup> *Shea*, a.a., s. 105.

<sup>135</sup> Mål C-427/93, C-429/93, C-436/93 *Bristol-Myers Squibb v Paranova*, stycke 57.

<sup>136</sup> *Shea*, a.a., s.106.

nödvändig för att bevara ursprungsgarantin. Enligt Castillo leder denna nya definition till att första villkoret från *Hofmann-La Roche* i praktiken försvinner.<sup>137</sup>

### 11.6.2 Ommärkning med olika varumärken.

I *Centrafarm v A H P C* ompaketerade inte endast importören produkten utan bytte dessutom ut ett varumärke mot ett annat. Det kan enligt domstolen vara tillåtet att ha olika varumärken i olika länder för samma produkt. Då en importör anbringar ett annat varumärke på en produkt gör han något som klart faller under varumärkesinnehavarens rättigheter. Det är nämligen den sistnämnde som har rätt att bestämma om en produkt skall vara märkt eller omärkt. Domstolen medger i *Bristol-Myers Squibb* att den genom rättspraxis tillåter importörer att vidta vissa åtgärder som de normalt inte har rätt till.<sup>138</sup>

Det finns olika sätt att bestämma innehållet i ursprungsgarantin. Enligt ett mycket strikt synsätt träder ursprungsgarantin endast i kraft då ursprunget har blivit fastslaget. Då importören använder ett nytt varumärke tilldelar han produkten ett ursprung. Detta synsätt använde domstolen i *Centrafarm v A H P C*, eftersom importören inte ens kunde fästa varumärket vid en originalprodukt. Ett annat mindre formellt synsätt utgår från att det som är av vikt är att produkten är en originalprodukt. Enligt Castillo använder domstolen i *Bristol-Myers Squibb* det sistnämnda synsättet. Det föreligger en originalprodukt då produktionen kontrolleras av samma företag.<sup>139</sup>

Som nämndes ovan i avsnitt 11.6.1 använde domstolen en subjektivt rekvisit i *Centrafarm v A H P C*. Castillo är mycket kritisk mot att domstolen använder ett subjektivt rekvisit i samband med artikel 30 och 36 eftersom dessa artiklar egentligen gäller myndighetsåtgärder. Det är enligt Castillo svårt att se hur formuleringarna i *Centrafarm v A H P C* skulle kunna omvandlas från en subjektiv avsikt till en objektiv rättsregel. I *Bristol-Myers Squibb* är domstolen noga med att uttrycka sig på ett sådant sätt att den visar ett det är myndighetsåtgärder reglerna behandlar.<sup>140</sup> Det är vidare enligt Castillo en oproportionerligt stor börda som placeras på importören att behöva visa subjektiv avsikt för att kunna åberopa artikel 36.<sup>141</sup> Det är som generaladvokaten i *Bristol-Myers Squibb* konstaterar i praktiken omöjligt att bevisa någon annans avsikt och om importören har rätt att vidta några åtgärder skall inte bestämmas utifrån någon annans subjektiva avsikt. Domen i *Bristol-Myers Squibb* innebär att det subjektiva kriteriet i *Centrafarm v A H P C* inte längre överensstämmer med övrig rättspraxis och numera kan vara obsolet. Detta medför att det blir svårare

---

<sup>137</sup> Castillo, a.a., s. 307.

<sup>138</sup> Mål C-427/93, C-429/93, C-436/93 *Bristol-Myers Squibb v Paranova*, stycke 68.

<sup>139</sup> Castillo, a.a., s.311.

<sup>140</sup> Castillo, a.a., s. 312.

<sup>141</sup> Castillo, a.a., s. 312f.

att dela upp marknaden med hjälp av varumärken.<sup>142</sup> Även Shea anser att det är möjligt att domstolen kommer att använda ett objektiva test i dessa fall i framtiden med hänsyn till domen i *Bristol-Myers Squibb*.<sup>143</sup>

### **11.6.3 Ytterligare villkor för ompaketering.**

Som tidigare nämnts medgav domstolen i *Bristol-Myers Squibb* att dess rättspraxis ger importören vissa rättigheter som vanligtvis är reserverade för varumärkesinnehavaren. Därför kräver domstolen att importören uppfyller vissa ytterligare krav för att skydda varumärkesinnehavaren från missbruk.<sup>144</sup> Det första kravet är att det skall föreligga en artificiell uppdelning av marknaden. Detta krav har beskrivits i avsnitt 11.6.1 ovan.

#### **11.6.3.1 Ompaketeringen skall vara nödvändig.**

Detta krav innebär att ompaketering inte är tillåten om det är möjligt att uppnå samma resultat utan att så sker, t. ex. genom etiketter. Detta krav kan ge upphov till frågor eftersom det är svårt att avgöra när ompaketering verkligen är nödvändig, eller när det räcker med en etikett. Detta krav kan användas av varumärkesinnehavare för att starta mer eller mindre rättfärdigade rättsprocesser för att försena parallellimporten. Men eftersom parallellimportörer normalt sett vill använda en så billig metod som möjligt ligger det även i deras intresse att endast använda etiketter så länge det går.<sup>145</sup> Nödvändighetskriteriet innebär en balansgång mellan kravet på marknadsintegration och skyddet för varumärkesrätten.<sup>146</sup>

#### **11.6.3.2 Produktens ursprungliga skick.**

Ompaketering får inte påverka produktens ursprungliga skick. Det är de nationella domstolarna som skall bedöma risken för påverkan. Detta kunde ge varumärkesinnehavarna stora möjligheter att stoppa parallellimport men domstolen har ställt upp vissa riktlinjer, såsom att det t. ex. inte föreligger någon risk för påverkan då ompaketeringen kontrolleras av en myndighet eller då endast den yttre delen av förpackningen berörs. De nationella domstolarna bör enligt Shea använda generaladvokatens test, vilket går ut på att importören skall visa att han vidtar tillräckliga försiktighetsåtgärder för att försäkra sig om att ompaketeringen inte påverkar produktens ursprungliga skick.<sup>147</sup> Det är tillåtet för importören att bifoga egen användarinformation, och troligen räknar domstolen

---

<sup>142</sup> *Castillo*, a.a., s. 314.

<sup>143</sup> *Shea*, a.a., s. 110.

<sup>144</sup> Mål C-427/93, C-429/93, C-436/93 *Bristol-Myers Squibb v Paranova*, stycke 68-69.

<sup>145</sup> *Shea*, a.a., s. 112.

<sup>146</sup> *Castillo*, a.a., s. 313.

<sup>147</sup> *Shea*, a.a., s. 111.

med att importören då kopierar tillverkarens information. Det bör skydda importören från att bli stämmd för upphovsrättsintrång.<sup>148</sup>

### 11.6.3.3 Ursprungsangivelser och underrättelse m.m.

Ompaketeraren skall på förpackningen ange tillverkarens namn och vem som utfört ompaketeringen, dessutom skall tillverkaren underrättas om förfarandet. Ursprunget på ev. extra artiklar skall även anges. Därtill kommer att tillverkaren skall få ett provexemplar av den ompaketerade produkten om han begär det. Men det sistnämnda innebär inte att importören måste avvakta något svar eller samtycke från märkesinnehavaren.<sup>149</sup> Domstolen anger inte hur långt i förväg märkesinnehavaren måste underrättas, men enligt Shea bör det göras i så god tid att varumärkesinnehavaren har möjlighet att begära ett provexemplar och kan undersöka det. Kravet på att tillverkarens namn skall anges på förpackningen framgår inte av *Hofmann-La Roche*, men eftersom domstolen inte har begränsat domen i *Bristol-Myers Squibb* i tiden, så skall det enligt Shea tolkas som om domstolen endast beskriver en rättsregel som har gällt hela tiden. Detta öppnar upp möjligheter för varumärkesinnehavare att stoppa import som tidigare tilläts men som inte uppfyller detta krav, och dessutom kan de eventuellt begära skadestånd för redan vidtagen import som brutit mot rättsregeln.<sup>150</sup>

Ursprungsangivelserna skall enligt domstolen anges på förpackningen eftersom det ligger i varumärkesinnehavarens och tillverkarens intresse att konsumenterna inte skall vilseledas att tro att det är innehavaren eller tillverkaren som är ansvariga för förpackningen. Detta skydd mot vilseledande för konsumenterna liknar det krav på information som Pehrson vill ställa upp: parallellimportören skall upplysa om att varan kan ha andra egenskaper än de varor som normalt sett säljs under varumärket och att varan är parallellimporterad.<sup>151</sup>

### 11.6.3.4 Förpackningens standard.

Även om den nya förpackningen inte påverkar innehållet negativt så får den ändå inte se ut hur som helst. En dålig förpackning kan försämra varumärkets rykte. Domstolen ger härigenom varumärkesinnehavaren en viss kontroll över hur deras varumärken används, vilket är välkommet enligt Shea.<sup>152</sup> Men det skapar samtidigt oklarheter vilka kan utnyttjas för att hindra parallellimport. Varumärkesinnehavarna kan begära ett exemplar av förpackningen och därefter kritisera den så mycket som möjligt.<sup>153</sup>

Domstolen har i ett rättsfall efter *Bristol-Myers Squibb* diskuterat skyddet för en näringsidkares anseende. Det var ett fall som gällde utnyttjade av annans

---

<sup>148</sup> Shea, a.a., s. 113.

<sup>149</sup> Shea, a.a., s. 112.

<sup>150</sup> Shea, a.a., s. 112.

<sup>151</sup> Pehrson, a.a., s. 313f.

<sup>152</sup> Shea, a.a., s. 107f.

<sup>153</sup> Shea, a.a., s. 111.

varumärke i marknadsföring, *Dior mot Evora*<sup>154</sup>. Evora sålde parallellimporterade produkter av Diors märke. Evora använde dessutom bilder på Diors produkter i en reklamkampanj, vilket ledde till att Dior väckte talan om varumärkesintrång. Dior ansåg att reklamen inte levde upp till den bild av lyx och prestige som dess produkter är kända för. EGD fann att när märkesskyddade produkter förts ut på den gemensamma marknaden av innehavaren eller med hans samtycke, så har återförsäljaren rätt att både sälja och marknadsföra produkten. Domstolen hänvisar till *Bristol-Myers Squibb* och menar att varumärkesinnehavaren har ett berättigat intresse att kunna motsätta sig marknadsföring som kan skada varumärkets anseende. Det skall göras en avvägning mellan återförsäljarens intresse att göra reklam och märkesinnehavarens intresse av att skydda varumärket mot skadlig reklam. När det gäller lyxiga och prestigefyllda produkter skall återförsäljaren enligt domstolen anstränga sig för att undvika att hans reklam skadar varumärkets dragningskraft. Märkesinnehavaren kan alltså enligt EGD inte hindra att återförsäljaren gör reklam på det sätt som är vedertaget i hans bransch, såvida det inte visas att användningen av varumärket, på grund av omständigheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadar varumärkets anseende.

Det svenska rättsfallet *Levis*<sup>155</sup> behandlar en liknande situation. I HovR:ens dom som HD fastställer framgår att en återförsäljare har rätt att använda varumärket i marknadsföring på ett övligt sätt. Den tillåtna användningen skall avgöras från fall till fall, med beaktande av t. ex. varans beskaffenhet och märkesinnehavarens behov av att skydda märket. I både det svenska och det EG-rättsliga rättsfallet framgår det att gränsen för vad som är tillåtet beror på de särskilda omständigheterna som föreligger i de enskilda fallen.

#### 11.6.4 En jämförelse med svensk rätt.

Det är enligt HD:s bedömning i rättsfallet *Polycolor* tillåtet att använda en annan näringsidkares varumärke i marknadsföring på ett ”övligt sätt”, medan ”...han normalt icke anses äga rätt att själv förse varan eller dess förpackning med varumärket.”<sup>156</sup> Som huvudregel gäller alltså enligt svensk rätt ett förbud mot ompaketering och ommärkning. Det överensstämmer med EG-domstolens praxis. Men det finns inget undantag liknande det i *Hofmann-La Roche* och *Bristol-Myers Squibb* som ger ompaketeraren rätt att använda någon annans varumärke. Möjligtvis finns det ett litet utrymme för en situation då ompaketering med någon annans varumärke kan tillåtas enligt svensk rätt eftersom HD använder formuleringen ”...han normalt icke anses äga rätt...”(min kursivering). Om det normalt sett är förbjudet att ompaketera, så borde det undantagsvis kunna vara tillåtet även enligt nationell svensk rätt. Bernitz fastslår dock med utgångspunkt

---

<sup>154</sup> Mål C-337/95 *Parfums Christian Dior mot Evora BV* [1997] R.E.G. I-6013.

<sup>155</sup> Se avsnitt 6.5.3 ovan.

<sup>156</sup> NJA 1967 s 458, *Polycolor*, s 471.



från svensk rättspraxis att en tredje man aldrig har rätt att själv fästa varumärket på en förpackning när ompaketering har skett. Det spelar ingen roll om det är frågan om en äkta vara.<sup>157</sup> En anledning till den mycket stränga bedömningen i svensk rätt kan enligt Nordell vara att ensamrätten att fästa varumärket på varan utgör en av ensamrättens ursprungliga och mest fundamentala principer.<sup>158</sup> Koktvedgaard/Levin hävdar att det aldrig är tillåtet att fästa varumärket på produkten utan tillstånd, även om det är en äkta vara. Det framgår en viss oro för den tillåtande rättspraxis som EGD tillämpar av Koktvedgaard/Levins bok, eftersom domstolen, enligt Koktvedgaard/Levin, till viss del har modifierat den viktiga och klassiska varumärkesrättsliga grundregeln om innehavarens ensamrätt att märka varan. Men de menar samtidigt att problemet med ompackning och ommärkning av läkemedel som EGD tillåtit kanske inte blir något större problem i Sverige, eftersom läkemedelspriserna här i landet är relativt låga.<sup>159</sup> Sveriges medlemskap i EU innebär numera att EG-rätten och EG-domstolens praxis är tillämpliga även i detta land, men det är ändå intressant att undersöka vilka regler som anses föreligga i den nationella svenska rätten.

## 11.6.5 Andra varor än läkemedel.

I *Hofmann-La Roche* slår domstolen fast att slutsatserna i domen inte påverkas av det faktum att rättsfallet handlar om läkemedel. Det skulle alltså innebära att domen inte är begränsad till att gälla enbart läkemedelsmarknaden. Domstolen säger dock tydligt i *Bristol-Myers Squibb* att reglerna i det rättsfallet gäller läkemedel. Det sistnämnda rättsfallet till trots menar Carboni att engelska domstolar mycket väl kan tänkas använda reglerna på andra typer av produkter utan att hänföra frågan till EG-domstolen.<sup>160</sup> Det kan nämnas i detta sammanhang att det svenska rättsfallet *Polycolor* gällde andra produkter än läkemedel. Reglerna beträffande ompaketering och ommärkning i *Bristol-Myers Squibb* har av EGD i stora delar tillämpats på ett nytt rättsfall utanför läkemedelsområdet, *Ballantine*. Efter detta rättsfall framgår att ommärkning av i alla fall spritdrycker kan vara tillåtet i vissa fall. Det borde kunna antas att domstolen kommer att tillämpa liknande regler även beträffande andra varuslag, men det får framtida rättsfall utvisa.

### 11.6.5.1 *Ballantine*.<sup>161</sup>

I rättsfallet *Ballantine* hade ett företag bl. a. avlägsnat etiketter med varumärken tillhörande en annan näringsidkare från bl. a. whiskyflaskor och därefter satt på egna etiketter med samma varumärke. Detta rättsfall bekräftar de slutsatser som domstolen kom fram till i *Bristol-Myers Squibb*, men eftersom det gäller andra produkter än läkemedel finns det vissa modifikationer. Domstolen konstaterar att

---

<sup>157</sup> Bernitz Ulf, Åberopande av annans varumärke i marknadsföring, NIR 1981 s 41, s. 52.

<sup>158</sup> Nordell, se not 66 ovan, s. 497.

<sup>159</sup> Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 1996, s. 324f.

<sup>160</sup> Carboni Anna, Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective, [1997] 4 E.I.P.R. 198, s. 199.

<sup>161</sup> Mål C-349/95 *Frits Loendersloot v George Ballantine*, hämtat ur Rättsbanken.

även i ett fall som detta, vilket inte gäller läkemedel, så är domstolens rättspraxis angående artikel 36 tillämplig. Det innebär att varumärkesinnehavaren i princip har rätt att hindra import av ompaketerade och ommärkta produkter eftersom det även här har förekommit inblandning från en tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd, vilket kan hota ursprungsgarantin. Men varumärkesinnehavarens rätt att hindra ommärkning gäller inte om det föreligger en artificiell uppdelning av marknaden, ompaketeringen inte påverkar produktens innehåll och ommärkningen inte skadar varumärkets anseende.

Beträffande skyddet för varumärkets anseende uttalar EGD att den nationella domstolen särskilt skall ta hänsyn till Ballantines intresse av att skydda produkternas lyxiga "image". Domstolen utvecklar dessutom användningen av nödvändighetsrekvisitet i rättsfallet. De nationella domstolarnas uppgift att avgöra vad som skall anses vara nödvändigt skiljer sig åt mellan läkemedelsfall och fall som det ifrågasatt rättsfallet. I det förra fallet skall domstolarna undersöka om det finns omständigheter på deras egen nationella marknad vilket gör ompaketering objektivt nödvändig, medan i det senare fallet skall domstolarna bedöma om det är nödvändigt att ommärka varan för att skydda parallellhandels produktförsörjning och för att möjliggöra försäljning av produkterna på de olika medlemsstatsmarknader de är avsedda för. EGD påpekar dessutom att ommärkning även kan vara nödvändig då vissa delar av den ursprungliga etiketten strider mot importstatens lagar. Det framgår av domen, vilket domstolen även sade i *Bristol-Myers Squibb*, att parallellimportören skall vidta så små åtgärder som möjligt, t. ex. att lägga till en liten etikett istället för att byta ut hela. När det gäller övriga villkor domstolen uppställde i *Bristol-Myers Squibb* så gäller de även i detta fall som inte avser läkemedel. Men beträffande informationskraven så behöver ommärkaren endast informera varumärkesinnehavaren om ommärkningen innan försäljning sker. Kraven på att lämna provexemplar på begäran och angivelser på produkten är inte nödvändiga i fall som det föreliggande.

### **11.6.6 Läkemedelsmarknaden i Europa.**

På läkemedelsmarknaden i Europa råder ingen fri konkurrens. Eftersom de flesta medlemsstater har någon form av socialförsäkringssystem som betalar delar av invånarnas läkemedelskostnader ligger det i ländernas intresse att hålla nere priserna på läkemedel. Men samtidigt vill medlemsstaterna ha en fungerande läkemedelsindustri och utveckling av nya produkter inom detta område är kostsamt.<sup>162</sup> Pehrson påpekar att liknande ekonomiska problem kan uppstå generellt vid parallellimport, inte bara vid import av läkemedel. Rättighetsinnehavaren i importlandet kan, som Pehrson skriver, ha lagt ner stora

---

<sup>162</sup> *Vicién Concepción Fernández*, Why Parallel Imports of Pharmaceutical Products Should be Forbidden, [1996] 4 E.C.L.R. 219, s. 219ff.

summor på marknadsföring, varvid parallellimportören kan dra nytta av den goodwill som därigenom har skapats.<sup>163</sup>

När en produkt väl har kommit ut på marknaden och prissatts kommer parallellimport ske från låg- till högprisländer. Eftersom det inte är en fri marknad kan priserna inte höjas för att jämna ut skillnaderna, istället kommer de att närma sig den lägsta nivån inom unionen. Konsekvenserna av detta kan bli att tillverkaren väljer att inte sälja produkterna i länderna med lägre priser.<sup>164</sup> Vicién anser att så länge det inte föreligger en fri marknad på läkemedelsområdet, så skall reglerna om fri rörlighet för varor och konkurrens inte tillämpas. Det finns ingen gemensam marknad utan det föreligger många skilda nationella marknader på detta område. Parallellimport skall endast förekomma på en fri marknad för att avskaffa orättvisa prisskillnader. Det är därför enligt Vicién nonsens att utsätta läkemedelsmarknaden för effektiv konkurrens inom hela Europamarknaden och därigenom försvaga en industri som är drabbad av både japansk och amerikansk konkurrens.<sup>165</sup> Även Kon och Schaeffer är mycket kritiska till domstolens behandling av rättsfall inom området för läkemedel och fri rörlighet för varor. Det framgår av deras artikel att de anser domstolen vara alltför formalistisk och menar att resultatet av domarna kan bli att istället för att marknaden integreras, så kommer den fria handeln att hindras.<sup>166</sup> Om medlemsstaterna beslutar om harmoniseringsåtgärder på detta område så att reglerna för läkemedelspriserna blir gemensamma, så kan det tänkas att parallellhandeln kommer att minska i omfattning, vilket kan gynna läkemedelsföretagen.<sup>167</sup>

### 11.6.7 Avslutning.

Domstolen slår vakt om den fria rörligheten för varor i *Bristol-Myers Squibb*, men stärker ändå varumärkesinnehavarnas ställning till viss del genom att ställa upp ytterligare krav som parallellimportörerna måste uppfylla för att lagligt kunna utföra en ompaketering. Parallellimportörerna måste vara mer noggranna i framtiden. Rättsfallet *Pfizer v Eurim-Pharm* har fortfarande stor betydelse på ett område. Det visar nämligen näringsidkare hur fördelaktigt det kan vara, ekonomiskt sett, att ta EG-rätten med i beaktande innan de agerar på marknaden.<sup>168</sup> Importören hade följt EG-domstolens praxis, varvid denna fann att varumärkesintrång inte förelåg.

---

<sup>163</sup> Pehrson, a.a., s. 320.

<sup>164</sup> Vicién, a.a., s. 221 och 223.

<sup>165</sup> Vicién, a.a., s. 223f.

<sup>166</sup> Kon, Schaeffer, Parallel Imports of Pharmaceutical Products: A New Realism, or Back to Basics, [1997] E.C.L.R. 123, s. 144.

<sup>167</sup> Quitzow Carl Michael, Läkemedel och EEC-fördragets regler om fri rörlighet för varor, NIR 1991 s 232, s. 236.

<sup>168</sup> Quitzow, Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen, 1995, s. 282.

Varumärkesinnehavarens ställning skyddas även delvis genom domstolens avgörande i rättsfallet *Silhouette*<sup>169</sup>. Domstolen kom där fram till att det är inte tillåtet för en medlemsstat att tillämpa global konsumtion, den skall vara EU-vid. Det innebär att varumärkesinnehavaren kan hindra import av märkta varor från länder utanför EU, vilket medför ett visst skydd mot konkurrens från parallellimportörer. Om global konsumtion hade varit tillåten kunde ompaketeringssituationer uppstå även beträffande varor från länder utanför EU. Det skulle medföra ett ökat tryck på läkemedelsindustrin och en försvagning av varumärkesinnehavarens ställning.

---

<sup>169</sup> Se not 57.

## 12 Avslutning.

När jag nu har gått igenom delar av den svenska och EG-rättsliga regleringen på varumärkesrättens område framstår det klart, att varumärkesrätten har gått från att vara litet i skymundan inom EU, till att erkännas allt större betydelse. I tidiga rättsfall, t. ex. *Hag I*, förefaller EGD vara negativ till varumärken, medan senare praxis stärker varumärkesinnehavarens ställning, t. ex. *Bristol-Myers Squibb*. EG-domstolen erkänner öppet i de senare rättsfallen att varumärkena har en viktig funktion att fylla som konkurrensmedel på marknaden. Varumärket är det medel företagen har för att kommunicera med och knyta kunder till sig på den öppna marknaden. I ett varumärke kan vara förenat stor goodwill och stort ekonomiskt värde.

Den svenska varumärkesrätten måste anpassa sig på vissa områden för att överensstämma med EGD:s praxis. Vi kan t. ex. inte längre hålla fast vid principen om global konsumtion, och ompaketering måste i enlighet med EG-domstolens praxis tillåtas i vissa fall. EG-domstolens regler om ompaketering har varit utsatta både för hård kritik och för starkt medhåll i doktrinen. Det finns, såsom jag ser det, både för- och nackdelar med domstolens praxis. Om reglerna förefaller bra eller dåliga beror, enligt min mening, relativt mycket på ur vilken synvinkel man betraktar dem. Parallellimport leder till lägre priser, vilket naturligtvis gynnar konsumenterna, men om det sker på bekostnad av en fungerande läkemedelsindustri i Europa, kan det i slutänden istället innebära nackdelar för konsumenterna. Det är lätt att förstå läkemedelsindustrins behov av immaterialrätter som skyddar de stora investeringar framtagandet av en ny medicin medför. Principen om den fria rörligheten för varor är dock mycket viktig, och balansen mellan den principen och varumärkesinnehavarens rättigheter som domstolen kommit fram till är bra enligt min åsikt. Varumärkesinnehavaren får ett visst skydd, samtidigt som den fria rörligheten för varor på den gemensamma marknaden inte inskränks alltför mycket. Men det hade dock varit önskvärt om medlemsstaterna kunde enas om gemensamma regler på läkemedelsmarknaden så att en friare marknad skulle kunna uppstå.

EGD:s praxis ger svar på olika frågor som uppkommit genom äldre rättsfall, men det uppstår hela tiden nya oklarheter som måste lösas. Varumärkesområdet, och framför allt ompaketeringsområdet, kommer troligtvis att fortsätta att utvecklas under många år framöver.

# 13 Käll- och litteraturförteckning.

## Källor:

89/104/EEG	Rådets första direktiv av 21 december 1988 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken.
40/94/EG	Rådets förordning av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärket.
1992/93:LU17	EES-avtalet och immaterialrätten.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 1883	
Marknadsföringslagen Prop. 1992/93:48	SFS 1995:450 Om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
Romfördraget	Om upprättande av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, den 25 mars 1957.
SOU 1958:10	Förslag till varumärkeslag.
Varumärkeslagen	SFS 1960:644

## Litteratur:

Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars och Sandgren Claes Gormley Laurence William Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne Korah Valentine	Immaterialrätt, 5:e uppl., Handelsbolaget Immaterialt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm, 1995. Prohibiting restrictions on trade within the EEC, Amsterdam Oxford North-Holland, Haag, 1985. Lärobok i immaterialrätt, 4:e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996. An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, sixth edition, Hart Publishing, Oxford, 1997.
Mathijsen P.S.R.F.	A guide to European Union law, sixth edition, Sweet & Maxwell, London, 1995.
Oliver Peter	Free movement of goods in the European Community, third edition, Sweet & Maxwell, London, 1996.
Pehrson Lars	Varumärken från konsumentsynpunkt, Liber Förlag, Stockholm, 1981.
Pehrson Lars	EG och immaterialrätten, Skriftserien nr 4, Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet, 1985.
Quitow Carl Michael	Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen, 1:a uppl., Fritzes Förlag AB, Stockholm, 1995.
Tritton Guy	Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell, London, 1996.

## Tidskrifter:

Beier Friedrich-Karl	Industrial Property and the Free Movement of
----------------------	--

	Goods in the Internal European Market, 21 I.I.C. 131 (1990).
Bernitz Ulf	Åberopande av annans varumärke i marknadsföring, NIR 1981 s 41.
Blok Peter	Varemærker og forbrugerinteresser, NIR 1983 s 84.
Carboni Anna	Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective, [1997] 4 E.I.P.R. 198.
Castillo de la Torre Fernando	Trade Marks and Free Movement of Pharmaceuticals in the European Community: To Partition or Not to Partition the Market, [1997] 6 E.I.P.R. 304.
Gevers Florent, Tatham David	The Opposition Procedure in the Community Trade Mark System, [1998] E.I.P.R. 22.
Kon Stephen, Schaeffer Fiona	Parallel Imports of Pharmaceutical Products: A New Realism, or Back to Basics, [1997] E.C.L.R. 123.
Marenco Giuliano och Banks Karen	Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement: Discrimination Unearthed, (1990) 15 E.L.Rev. s 224.
Nordell Per Jonas	Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken, NIR 1992 s 482.
Pehrson Lars	Common origin-principens uppgång och fall, NIR 1995 s 10.
Pehrson Lars	Industriella rättigheters geografiska utsträckning – parallellimport, NIR 1986 s 529.
Quitow Carl Michael	Läkemedel och EEC-fördragets regler om fri rörlighet för varor, NIR 1991 s 232.
Shea Nicholas	Parallel Importers' Use of Trade Marks: The European Court of Justice Confers Rights but also Imposes Responsibilities, [1997] 3 E.I.P.R. 103.
Vicién Concepción Fernández	Why Parallel Imports of Pharmaceutical Products Should be Forbidden, [1996] 4 E.C.L.R. 219.

# 14 Rättsfallsförteckning.

## Svenska rättsfall:

NJA 1967 s 458	<i>Polycolor</i>
NJA 1979 s 121	<i>Bi mot BiC</i>
NJA 1988 s 543	<i>Levis</i>

## EG-rättsfall:

Mål 56 and 58/64 [1966] E.C.R. 299	<i>Consten and Grundig v Commission</i>
Mål 7/68 [1968] E.C.R. 423	<i>Commission v Italy</i>
Mål 78/70 [1971] E.C.R. 487	<i>Deutsche Grammophon</i>
Mål 192/73 [1974] E.C.R. 731	<i>Van Zuylen Frères v Hag AG</i>
Mål 8/74 [1974] E.C.R. 837	<i>Dassonville</i>
Mål 16/74 [1974] E.C.R. 1183	<i>Centrafarm v Winthrop</i>
Mål 104/75 [1976] E.C.R. 613	<i>De Peijper</i>
Mål 119/75 [1976] E.C.R. 1039	<i>Terrapin v Terranova</i>
Mål 41/76 [1976] E.C.R. 1921	<i>Donckerwolcke v Procureur de la République</i>
Mål 102/77 [1978] E.C.R. 1139	<i>Hoffman-La Roche v Centrafarm</i>
Mål 3/78 [1978] E.C.R. 1823	<i>Centrafarm B.V. v American Home Products Corporation</i>
Mål 34/79 [1979] E.C.R. 3795 och mål	<i>Henn and Darby</i>
Mål 113/80 [1981] E.C.R. 1625	<i>Commission v Ireland</i>
Mål 187/80 [1981] E.C.R. 2063	<i>Merck v Stephar</i>
Mål 193/80 [1981] E.C.R. 3019	<i>Commission v Italian Republic</i>
Mål 1/81 [1981] E.C.R. 2913	<i>Pfizer v Eurim-Pharm</i>
Mål 124/81 [1983] E.C.R. 203	<i>Commission v UK</i>
Mål 249/81 [1982] E.C.R. 4005	<i>Commission v Ireland</i>
Mål 72/83 [1984] E.C.R. 2727	<i>Campus Oil</i>
Mål 19/84 [1985] E.C.R. 2281	<i>Pharmon v Hoechst</i>
121/85 [1986] E.C.R. 1007	<i>Conegate</i>



Mål C-10/89 [1990] E.C.R. I-3711	<i>SA CNL-Sucal NV v Hag GF AG</i>
Mål C-367/89 [1991] E.C.R I-4621	<i>Aimé Richardt</i>
Mål C-9/93 [1994] E.C.R. I-2789	<i>IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard</i>
Mål C-427/93, C-429/93, C-436/93 [1996] E.C.R. I- 3457	<i>Bristol-Myers Squibb and Others v Paranova A/S</i>
Mål C-71/94, C-72/94, C- 73/94 [1996] E.C.R. I-3603	<i>Eurim-Pharm v Beiersdorf</i>
Mål C-232/94 [1996] E.C.R. I-3671	<i>MPA Pharma v Rhône-Poulenc</i>
Mål C-337/95 [1997] R.E.G. I-6013	<i>Parfums Christian Dior mot Evora BV</i>
Mål C-349/95, hämtat ur Rättsbanken	<i>Frits Loendersloot v George Ballantine</i>
Mål C-355/96 [1998] R.E.G. I-4799	<i>Silhouette International mot Hartlauer Handelsgesellschaft</i>