



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Eva Norreby

Varumärkesrättslig konsumtion inom den europeiska gemenskapen

- en analys av varumärkesinnehavares rättigheter enligt
varumärkesdirektivets artikel 7

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Birgitta Nyström

Ämnesområde: Immaterialrätt

Vårterminen 2002

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	2
1 INLEDNING	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Syfte och problemställning	4
1.3 Metod och material	5
1.4 Avgränsningar	6
1.5 Forskningsläge	6
1.6 Disposition	7
2 DEN FRIA INRE MARKNADEN	8
2.1 Kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan	8
2.2 Undantagen i artikel 30	9
2.3 Cassisdomen och doktrinen om tvingande hänsyn	9
2.4 Andra relevanta bestämmelser	11
2.5 Analys	11
3 VARUMÄRKEN OCH PARALLELLIMPORT	13
3.1 Legal grund för inskränkningar i varumärkesrätten	13
3.2 Parallellimport	14
3.3 Konsumtionsprincipen	15
3.3.1 Konsumtionsprincipens utveckling inom EU	15
3.3.2 Konsumtionsprincipens utveckling i Sverige	17
3.4 Varumärkesdirektivet	18
3.5 Sammanfattning	20
4 ARTIKEL 7 I VARUMÄRKESDIREKTIVET	22
4.1 Konsumtionens inträde	23
4.1.1 Silhouette	23

4.1.2	Samtycke	26
4.1.2.1	Sebago	26
4.1.2.2	Davidoff och Levis	28
4.1.3	”förts ut på marknaden”	28
4.1.4	Bevisbördan	31
4.1.5	Tidsaspekten	31
4.1.6	Sammanfattning och analys	32
4.2	Undantag från konsumtionsprincipen	36
4.2.1	Ompaketering	38
4.2.2	Ommärkning	42
4.2.3	Reklam	44
4.2.4	Produktavvikelser	48
4.2.5	Sammanfattning och analys	49
5	KONSUMTIONSPRINCIPEN DE LEGE FERENDA	53
	LITTERATURFÖRTECKNING	57
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	61

Sammanfattning

Inom EU:s politiska sfär har man av konkurrensskäl varit positivt inställd till parallellimport medan varumärkesinnehavare velat begränsa sådant förfarande. En varumärkesrättighet medger i teorin en rättighet för innehavare att stoppa annans användning av varumärket. Varumärkesrätten konsumeras emellertid när varan för första gången marknadsförs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, av varumärkesinnehavaren. Denna begränsning av varumärkesinnehavarens rättigheter kallas regional konsumtion. Efter den första marknadsföringen står det var och en fritt att köpa upp varupartier i ett medlemsland för att senare sälja dem i ett annat medlemsland.

Min uppsats syftar till att klargöra under vilka omständigheter konsumtion av varumärkesrätten inträder. Till stor del bygger min undersökning på praxisbaserade regler som vuxit fram genom EG-domstolens arbete under lång tid. Dessa regler var också i mångt och mycket grunden för varumärkesdirektivet vilket medförde ytterligare harmonisering av rättsläget.

Följden av varumärkesdirektivet och EG-domstolens många avgörande är att varumärkesinnehavare under specifika omständigheter kan motsätta sig parallellimport. Vissa parallellimportörer paketerar om varan innan den säljs vidare vilket ibland kan innebära varumärkesintrång. Att annonsera för de parallellimporterade varorna kan också innebära intrång, till exempel om reklamen ger intrycket av att det finns ett samband mellan innehavaren och parallellimportören.

Det har på senare år höjts röster inom EU att internationell konsumtion borde tillämpas i stället för regional. EG-domstolens inställning är emellertid fortfarande att konsumtionen skall vara regional och i dagsläget förefaller det som om en eventuell ändring måste ske på politisk väg.

Förkortningar

CMLR	Common Market Law Review
ECR	European Court Reports
EES	Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
EG	Europeiska Gemenskaperna
EGF	Fördraget om den Europeiska Gemenskapen, enligt lydelsen efter ändringarna i och med Amsterdamfördraget
EIPR	European Intellectual Property Review
ERT	Europarättslig Tidskrift
EU	Europeiska Unionen
NERA	National Economic Research Associates
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv
PBR	Patentbesvärsrätten
Prop	Proposition
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
VmL	Lag (1960:644) om varumärken

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumärkesrättens juridiska funktion är att tillförsäkra innehavare en ensamrätt till att använda märket samt att garantera att varor försedda med märket har samma ursprung. Denna immaterialrätt utgör en förbindelselänk mellan ett företag och dess kunder och används dessutom ofta på ett internationellt plan. Företag söker ofta skydd för sitt märke i andra länder än etableringslandet, vilket medför att varumärkesrätten får stor internationell spridning. I och med Sveriges inträde i EU måste vi följa dess harmoniseringsregler vilka, för varumärken, är införda i varumärkesdirektivet.¹ Sverige är dessutom bundet till EG-domstolens praxis angående tolkningen av detta direktiv.

Enligt 1§ 1 st i den svenska varumärkeslagen är varumärkets funktion att särskilja de varor och tjänster som varumärkesinnehavarna tillhandahåller i sin rörelse från andra näringsidkares varor och tjänster.² För att åtnjuta skydd krävs registrering hos Patent- och Registreringsverket och det är endast vissa typer av kännetecken som kan registreras och får kallas varumärken. Enligt 1§ 2 st VmL rör det sig om kännetecken som består av figurer, ord, bokstäver, siffror eller varans förpackning. Det är möjligt att registrera kombinationer av dessa, och på senare tid har även så kallade ljudmärken kunnat skyddas.³

Skyddet för ett varumärke innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett kännetecken som är identiskt eller förväxlingsbart med det skyddade kännetecknet.⁴ Varumärkesrätten är alltså en ensamrätt; känneteckensinnehavaren kan hindra andra från att använda förväxlingsbara kännetecken i sin näringsverksamhet.

Själva syftet med varumärkesrätten är att stimulera innovation och därmed främja samhällsutvecklingen. Innehav av en varumärkesrätt kan vara av mycket stor ekonomisk betydelse. Eftersom varumärken fungerar som individualiseringsmedel är de av stor vikt i reklamsammanhang och ett varumärke kan ofta utgöra ett företags mest värdefulla tillgång.⁵

Enligt europeisk tradition har skyddet för varumärken varit starkt. Ur konkurrenssynpunkt är det dock viktigt att varumärkesrätten inte hindrar

¹ First Council Directive 89/104/EEC of december 1988.

² Lag (1960:644) om varumärken, i det följande betecknad VmL.

³ Se PBR, nr 95-491 "Hemglass". OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) har också accepterat registrering av doftmärken, se OHIMs hemsida: www.oami.eu.int.

⁴ VmL 4§.

⁵ Kockvedgaard, *Laerebog i immaterialret*, 4 utgåvan, Jurist-og økonomforbundets Forlag, Köpenhamn, 1996, s 288. Se även Bernitz, m fl, *Immaterialrätt*, 5 upplagan, Juristförlaget, Stockholm, 1995, s 3.

någon annan att åberopa kännetecknet i jämförande reklam. Det ska vara fullt möjligt att jämföra sin egen vara med konkurrentens och därigenom också ange konkurrentens varumärke.⁶ Även på den så kallade eftermarknaden (där service och försäljning av reservdelar ingår) är det av betydelse att rätten till varumärket inte hämmar handeln. Om varumärkesrätten är för långtgående skulle innehavaren i princip helt kunna utesluta konkurrens och inkassera all vinst själv. Därför har inskränkningar i immaterialrätten ansetts befogade. Oftast görs en avvägning mellan rättighetsinnehavarens intresse av att nyttja det skyddade objektet i näringsverksamhet och det allmännas intresse av att upprätthålla ett sunt konkurrens klimat. Varumärkesrättens exklusivitet har därför till viss del fått ge vika för konkurrensintressena inom både svensk rätt och inom EG-rätten.⁷

1.2 Syfte och problemställning

I samband med att ett företag marknadsför sina produkter inträder konsumtion av varumärkesrätten. Detta innebär att om produkten en gång förts ut på den gemensamma marknaden kan företaget inte hindra att någon återimporterar⁸ den till ursprungsstaten, så kallad parallellimport. Förfarandet anses främja konkurrensen. Jag ska i denna uppsats utreda konsumtionens närmare omfattning och rättsverkningar, något som i Europa debatteras i såväl politiska som juridiska kretsar. Sverige och Danmark, liksom majoriteten av de kontinentala civil law länderna, har av tradition föredragit principen om internationell konsumtion. Detta innebär att konsumtionsprincipen tillämpas på ett internationellt plan, oavsett vilket land som varan återimporteras från. Principen om regional konsumtion, som bland andra Frankrike är anhängare av, innebär att konsumtion tillämpas enbart inom gemenskapen.⁹

Jag avser att analysera det regelverk varumärkesinnehavarna måste följa när de utövar sina rättigheter och vilka begränsningar av varumärkesrätten som uppkommer på grund av varumärkesdirektivet. Inledningsvis ska jag ge en övergripande beskrivning av varumärkesrättens plats i den europeiska gemenskapen och av fenomenen konsumtion och parallellimport. Framställningen utmynnar i en redovisning av rättsutvecklingen inom konsumtionsprincipens område och den konsumtionsregel som finns i artikel 7 i varumärkesdirektivet. Mitt syfte är att analysera det existerande regelverket och utvecklingen *de lege ferenda*, vilket innebär att jag också

⁶ Däremot är det inte tillåtet att använda annans kännetecken på så sätt att det ger intrycket av att härröra från annonsören själv. Detta diskuteras även nedan i kapitel 4.2.1.3.

⁷ Westman, *Studier i immaterialrätt, Volym 2*, Forskarpatent i Lund AB. Lund 2000, s. 41.

⁸ Även om den korrekta termen för detta förfarande är "återimport" har man inom doktrinen anammat uttrycket "reimport". I vissa specifika sammanhang har jag därför använt det nyuppfunna uttrycket.

⁹ Lidgard, *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998 s 37.

resonerar kring de olika tolkningsfrågor som uppstått efter varumärkesdirektivets införande. Trots att flera frågor har besvarats i praxis angående tillämpningen av direktivet återstår många obesvarade. Mitt syfte är att belysa dessa frågor och, när detta är möjligt, föreslå en lösning. Jag analyserar också möjligheterna för en övergång till en regel om internationell konsumtion i framtiden.

De frågor jag kommer att behandla är huvudsakligen:

Vad är konsumtionsprincipen och vad innebär den i förhållande till varumärkesinnehavares rättigheter?

Vilka möjligheter har en varumärkesinnehavare att med stöd av varumärkesdirektivet stoppa parallellimport?

Under vilka förutsättningar kan innehavare därmed hejda fortsatt marknadsföring av en vara när den väl är satt på marknaden?

I ett avslutande kapitel avser jag belysa några av faktorerna för och emot en internationell konsumtionsprincip, och vilka möjligheter vi har för att i framtiden kunna använda oss av en sådan princip.

1.3 Metod och material

Större delen av denna framställning bygger på analys av ledande författares verk inom rättsområdet. I takt med utvecklingen har frågorna diskuterats åtskilligt i litteraturen, främst i form av artiklar i juridiska tidskrifter. De mest framträdande tidskrifterna på området är NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd) och ERT (Europarättslig Tidskrift).

Eftersom många av de ovannämnda problemställningarna blir aktuella i domstolar har jag också i hög grad använt mig av rättsfallsanalys. Många rättsfall kommer från EG-domstolen, men jag har även funnit en del svenska rättsfall intressanta. Den praxis som jag funnit relevant har jag analyserat och ingående kommenterat. En stor del av arbetet har jag lagt på informationssökning, dels på sedvanligt sätt genom studier av böcker och artiklar på biblioteket, dels genom sökningar på Internet. Europeiska Unionens hemsida www.europa.eu.int har i detta sammanhang varit särskilt användbar.

I min undersökning av varumärkesinnehavares rätt att förhindra parallellimport har jag också strävat efter att skapa en helhetsbild av konsumtionsprincipens utveckling. Samtidigt har jag gjort en ingående analys av potentiella situationer som kan uppstå när innehavare vill utöva sina rättigheter. Jag har använt mig av rättspolitisk diskussion när det gäller balansen mellan varumärkesrätten och behovet av en fri marknad inom gemenskapen. Även en komparativ metod har varit användbar när det gäller

jämförelsen mellan de tidigare svenska lagarna, de nya gemenskapsrättsliga regleringarna och Sveriges implementering av dessa.

1.4 Avgränsningar

Det är inte möjligt att analysera alla aspekter av varumärkesrättens funktioner. Därför har jag fokuserat på de frågor som uppstått efter varumärkesdirektivets införande. I mitt arbete har jag medvetet utelämnat de marknadsrättsliga aspekterna på problemet, och även till viss del de konkurrensrättsliga. Syftet med uppsatsen har inte heller varit att gå in på exklusiva avtal och dess effekter i kombination med konsumtionsfrågan; även om jag hämtat en del material och resonemang från sådana diskussioner.

Min uppsats är främst inriktad på EG-rätten, eftersom den efter Sveriges ingående i den Europeiska Unionen styr även den svenska rätten. För tydlighetens skull har jag emellertid även beaktat den tidiga svenska utvecklingen av konsumtionsprincipen, innan Sverige blev medlem i EU. Dessutom är den svenska implementeringen av EG-rättens direktiv och praxis relevant i framställningen.

1.5 Forskningsläge

Litteraturen beträffande varumärkesrättens status i EG-rätten är mycket omfattande. Det har också skrivits mycket om både parallellimport och konsumtionsprincipen de senaste åren. Däremot har det skrivits mindre om motsättningarna inom EU angående frågan om regional eller internationell konsumtion, kanske beroende på att detta framför allt är en politisk fråga. Det har trots harmonisering diskuterats i både medlemsländerna och i EU:s konstitutionella organ huruvida konsumtion ska vara regional eller internationell, och vissa länders domstolar har gjort sitt bästa för att komma runt EG-domstolens praxis. Även om EG-domstolen avgjort att konsumtionen ska vara regional, finns det tendenser som visar på en vilja att ändra denna princip någon gång i framtiden.

När det gäller de tolkningsfrågor i varumärkesdirektivet som ännu inte klargjorts i EG-domstolens praxis har debatten i diverse tidskrifter varit mycket intensiv.¹⁰ Vissa författare har spekulerat i utgången av olika rättsfall, vilka sedermera i vissa fall visat sig gå åt motsatt håll. Osäkerheten har lett till en kontinuerligt omprövning av rättsläget inom det aktuella området.

¹⁰ Se bland andra Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002:1 s 3 och Bernitz, *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT 1999:1 s 10.

1.6 Disposition

För att lägga en bas för mitt arbete beskriver jag först grundstenarna i den inre marknaden och hur varumärkesrätten begränsas av rätten till fri import. Därefter redogör jag för varumärkesrättens funktion i ett EU-perspektiv i kapitel 3, inklusive redogörelse för fenomenen parallellimport och konsumtion. I kapitel 4 gör jag en mer ingående analys av de problem och tolkningsfrågor som uppstått efter det att varumärkesdirektivet trätt i kraft. Rättsläget belyses fortlöpande genom en redovisning av en del viktiga rättsfall.

Kapitel 2 och 3, liksom de båda delkapitlen i kapitel 4, avslutas med en sammanfattning alternativt en analys beroende på vilken komplexitet ämnet har.

Trots det nuvarande rättsläget finns vissa krafter som verkar för internationell konsumtion. I ett avslutande kapitel analyserar jag därför de lege ferenda möjligheterna att förverkliga en framtida ändring av konsumtionsprincipen.

2 Den fria inre marknaden

Den fria inre marknaden inom gemenskapen innebär att EU är ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital i överensstämmelse med fördragets bestämmelser.¹¹

I arbetet med unionen prioriteras den inre marknaden högt. Gemenskapsarbetet är inriktat på att befrämja ekonomiska och sociala framsteg, vilka ska säkras genom ett avskaffande av de barriärer som delar Europa.¹² Gemenskapsrättens materiella regler bygger på grundtanken att en ökad och effektiv produktion ska uppnås genom att de äldre nationellt avgränsade småmarknaderna transformeras till en gemensam inre marknad med samordnad ekonomisk politik. Inom gemenskapen ska varor flyta fritt och handelshinder ska avskaffas.¹³ De regler som skapats för att garantera den fria rörligheten för varor har tillerkänts direkt effekt, vilket innebär att enskilda vid tvister kan åberopa dem inför sina nationella domstolar och myndigheter.¹⁴

Principen om fri rörlighet för varor inverkar synnerligen starkt på varumärkesrätten, eftersom varumärkesinnehavare inte längre kan behålla kontrollen över varan efter det att den saluförts på den gemensamma fria marknaden. Denna fråga kommer att behandlas mera utförligt i kapitel 3.

2.1 Kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan

Artikel 28 i EG-fördraget¹⁵ innehåller ett förbud mot kvantitativa handelshinder och åtgärder med motsvarande verkan. Med kvantitativa handelshinder menas i första hand nationella bestämmelser som begränsar storleken på tillåten import eller export.

Oftast har det inte varit några problem med att bedöma om en kvantitativ restriktion föreligger. Däremot har det tvistats om vad som ska bedömas som kvantitativa åtgärder med motsvarande verkan. En tolkning av begreppet ”motsvarande verkan” gjordes i *Dassonville*-fallet.¹⁶ Domstolen menade att alla åtgärder som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, kunde hindra handeln mellan medlemsstaterna omfattades av förbudet i artikel 28 och var att anse som åtgärder med motsvarande verkan.

¹¹ Bernitz, *Europarättens grunder*, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s 21.

¹² Quitzow, *Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen*, Fritzes Förlag, Stockholm, 1995, s 42.

¹³ Bernitz, *Europarättens grunder*, s 66 .

¹⁴ Bernitz/Kjellgren, *Europarättens grunder*, Norstedts Juridik, Stockholm, 1999, s 177.

¹⁵ EG-fördraget, i dess lydelse efter Amsterdamfördraget, härafter benämnt EGF.

¹⁶ Mål 8/74 *Dassonville*, ECR 1974 s. 00837.

Avgörande för bedömningen om vilka åtgärder som är förbjudna är inte dess formella utformning utan den faktiska verkan de har. Det problematiska ligger därmed i att bedöma om åtgärden är diskriminerande trots att det i formell mening inte föreligger någon olikhet i behandlingen av inhemska och utländska produkter.¹⁷ Det har inte heller ansetts nödvändigt att en nationell åtgärd har en avsevärd effekt på handeln för att vara förbjuden. Det räcker att åtgärden är ägnad att direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, hindra handeln mellan medlemsstaterna.¹⁸

2.2 Undantagen i artikel 30

Även om kvantitativa handelshinder och åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna enligt artikel 28 finns det ett antal omständigheter som gör att sådana handlingar ändå accepteras. Undantagen står stadgade i artikel 30 i fördraget och kan bland annat motiveras av hänsyn till att skydda immateriell äganderätt.

Dessa undantag från förbuden får emellertid inte innebära någon ”godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna”.¹⁹ Åtgärderna måste dessutom vara nödvändiga och får inte gå längre än vad som absolut fordras. Om skyddsbehovet kan tillfredsställas på ett annat sätt och alternativet kan skapa mindre problem för det fria varuutbytet ska den vägen väljas. I domstolens rättspraxis har undantagen givits en snäv tolkning.²⁰

2.3 Cassisdomen och doktrinen om tvingande hänsyn

Definitionen som gjorts av EG-domstolen angående åtgärder med motsvarande verkan vidgades i *Cassis de Dijon*-fallet.²¹ Det var tidigare allmänt vedertaget att artikel 28 kunde tillämpas om åtgärden i fråga var på något sätt diskriminerande, formellt eller materiellt, mellan importerade och inhemska produkter. Detsamma gällde diskriminering mellan olika importörer inom gemenskapen.²² I *Cassis*-fallet godkändes däremot inte den tyska lagregel som innebar att alkoholdrycker skulle hålla en viss minsta alkoholhalt, eftersom det stred mot artikel 28, trots att regeln drabbade alla länder i gemenskapen lika.

¹⁷ Allgårdh/Norberg, *EU och EG-rätten*, Norstedts juridik, Stockholm, 1999, s 261.

¹⁸ Mål 51-54/71 *International Fruit* ECR 1971 s. 01107, och mål 16/83 *Prantl* ECR 1984 s. 01299, p 20.

¹⁹ Artikel 30 EGF.

²⁰ Allgårdh/Norberg, *EU och EG-rätten*, s 261.

²¹ Mål C-120/78 *Cassis de Dijon*, ECR 1979, s 00649.

²² Wyatt, m fl, *European Union Law*, 4 upplagan, Sweet and Maxwell, London, 2000.

Domstolen konstaterade först att en vara som tillverkats i ett medlemsland inte fick hindras tillträde till andra länders marknader. Därmed uttrycktes *principen om ömsesidigt erkännande*, som innefattar en skyldighet för medlemsstaterna att godta varor som lagligen säljs och marknadsförs i en annan medlemsstat.²³

Handelshinder som beror på skillnader mellan nationella lagstiftningar inom EU måste likväl godtas om bestämmelserna är nödvändiga för att förverkliga *tvångande hänsyn*²⁴. Effektiv skattekontroll, hälsoskydd, god handelssed och konsumentskydd är exempel på bestämmelser som ansågs vara av sådant allmänt intresse att de kan godtas för att förverkliga tvångande hänsyn. Eftersom det inte fanns någon gemenskapsreglering på området konstaterade domstolen att sådana olikheter i medlemsländernas lagstiftning måste accepteras. Däremot måste en åtgärd som skapar handelshinder vara oundgängligen nödvändig för att tillgodose tvångande hänsyn om den skall kunna försvaras när åtgärden tillämpas mot en vara från ett annat medlemsland. Dessutom är det nödvändigt att de nationella reglerna framstår som rimliga i sitt sammanhang och att åtgärden är utformad proportionellt mot det mål som eftersträvas.²⁵

Den tyska regeln ansågs inte ha ett sådant allmänt intresse att det motiverade företräde framför den grundläggande principen om fria varurörelser. Den utgjorde följaktligen ett hinder för handeln inom gemenskapen som är oförenligt med artikel 28 i fördraget.²⁶

Genom *Cassis*-domen blev därmed artikel 28 tillämplig även på icke-diskriminerande åtgärder när de ändå i praktiken innebar att de importerade varorna drabbades hårdare än de inhemska. Ytterligare möjligheter att åberopa viktiga allmänna intressen till stöd för annars otillåtna bestämmelser infördes emellertid också.²⁷

På grund av den vidd artikel 28 fått genom *Dassonville*- och *Cassis*-avgörandena kom en stor mängd nationella bestämmelser att ifrågasättas. Till slut blev situationen ohållbar och trots att EG-domstolen tolkade undantagen tämligen snävt, var man till sist tvungen att begränsa artikelns omfattning. I *Keck*-fallet²⁸ slogs det fast att *Cassis*-regeln fortfarande gällde beträffande åtgärder som ställer krav på varorna i fråga, såsom krav beträffande beteckning, form och storlek. Nationella bestämmelser som begränsar eller förbjuder vissa försäljningsformer omfattas däremot inte av artikel 28, förutsatt att dessa bestämmelser gäller för samtliga berörda näringsidkare som bedriver verksamhet inom det nationella territoriet och

²³ Allgårdh/Norberg, *EU och EG-rätten*, s 261f.

²⁴ Den engelska termen är ”mandatory requirements”, på svenska även kallat bjudande behov.

²⁵ Mål C-120/78 *Cassis de Dijon*, p 8 och Allgårdh/Norberg, *EU och EG-rätten*, s 261f.

²⁶ Mål C-120/78 *Cassis de Dijon*, p 14.

²⁷ Bernitz/Kjellgren, *Europarättens grunder*, s 184.

²⁸ Mål C-267-268/91 *Keck*, ECR 1993 s. I-06097.

förutsatt att de påverkar inhemska varor och varor från andra medlemsstater på samma sätt. Det i *Keck*-fallet generella förbudet mot återförsäljning av varor till underpris var enligt dessa kriterier tillåtet. Försäljningsregler omfattas följaktligen inte av fördragsreglerna om varors fria rörlighet.²⁹

2.4 Andra relevanta bestämmelser

Enligt artikel 25 EGF är det förbjudet att införa nya import- eller exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan medlemsstater emellan. Medlemsstaterna får inte heller höja existerande tullar eller avgifter. Artikel 90 innehåller ett förbud mot diskriminering av importerade varor, vilket innebär att en medlemsstat varken direkt eller indirekt får tillämpa avgifter som är högre för importerade varor än för inhemska.

I artikel 94 EGF föreskrivs att Rådet enhälligt ska utfärda direktiv för att harmonisera sådana bestämmelser i medlemsstaternas lagar eller författningar som direkt påverkar den inre marknaden. Genom Enhetsakten infördes en ny artikel 95 där kravet på enhällighet i frågor som rörde förverkligandet av den inre marknaden upphävdes.³⁰ Ett medlemsland har enligt artikel 95 i vissa fall rätt att behålla och införa striktare regler än vad som har överenskommit i Gemenskapen, under förutsättning att de nationella bestämmelserna inte får en diskriminerande utformning eller kan anses utgöra ett dolt handelshinder.³¹ På grund av att man genom varumärkesdirektivet harmoniserat området tillämpas detta i stället för artikel 30 i frågor som angår varumärken.³²

2.5 Analys

Uppenbart är att det föreligger en konflikt mellan varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter å ena sidan, och den fria marknaden inom gemenskapen å den andra. Medan varumärkesinnehavare gärna vill få så mycket återbäring på sin investering som möjligt, är det viktigt ur konkurrenssynpunkt att deras rättigheter inte är för långtgående. Utan restriktioner av detta slag skulle den inre marknaden inte kunna fungera.

Utnyttjandet av varumärkesrättigheten ligger i konflikt med principen om fri rörlighet för varor som är så viktig för gemenskapen. De konkurrensrättsliga reglerna i artikel 81 och 82 EGF kan användas för att hindra en sådan

²⁹ Allgårdh/Norberg, *EU och EG-rätten*, s 264. Se även C-267-268/91, *Keck*, p 16 och 18.

³⁰ Undantag gjordes dock för skatter, bestämmelser om fri rörlighet för personer och bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen, där kravet på enhällighet kvarstår, artikel 95.2 EGF.

³¹ Allgårdh/Norberg, *EU och EG-rätten*, s 270.

³² Se C-352/95 *Phytherion*, ECR 1997 s. I-01729, och förenade målen C-427/93, C-436/93 och C-429/93 *Bristol –Myers Squibb*, ECR 1996 s. I-03457.

uppdelning men det är inte tillräckligt för att komma till rätta med alla situationer där immaterialrätter kan användas för att separera marknaderna.

Eftersom kommissionen inte har mandat att driva igenom den fria rörligheten av varor gentemot individer, vilket den när det gäller konkurrensreglerna, är det EG-domstolen som har fått lösa problemen genom att använda artikel 28 och 30 EGF.

EG-domstolen påpekade också mycket riktigt i fallet *Centrafarm* att variationen i de olika rättssystemen hindrade konkurrensen inom den gemensamma marknaden.³³ Slutsatsen av detta rättsfall var att en harmonisering var nödvändig för att hindra att utövande av de immateriella rättigheterna förde med sig en delning av marknaden.

Den harmonisering som följde skapade möjligheten att behålla ett immaterialrättsligt skydd som omfattar hela EU, samtidigt som rättigheterna inskränktes på grund av reglerna om den fria marknaden. En sådan inskränkning var också resultatet av EG-domstolens tidigare tolkningar.

³³ Se mål 24/67 *Centrafarm*, ECR svensk specialupplaga I s. 00329, p 71.

3 Varumärken och parallellimport

En varumärkesinnehavare har länge ansetts ha en exklusiv rätt att förse sin vara med ett specifikt kännetecken och att placera denna vara på marknaden. Frågan är om innehavaren kan hindra parallellimport med hjälp av sitt varumärke och vilka regler som begränsar ett sådant förfarande. I Sverige har detta tidigare varit en strikt nationell fråga medan vi idag måste anpassa oss till Europeiska unionens regler. Rättigheterna begränsas som vi sett ovan av EU:s princip om fri rörlighet såväl som av konkurrensreglerna.

Först vill jag dock klargöra på vilka precisa grunder EG-rätten inskränker de immateriella rättigheterna inom gemenskapen. Härfter följer en förklaring om vad parallellimport innebär och en redogörelse för konsumtionsprincipens utveckling.

3.1 Legal grund för inskränkningar i varumärkesrätten

Som medlem i EU har Sverige åtagit sig att följa de olika traktaten, däribland EG-fördraget. Det följer av artikel 295 att "[d]etta fördrag skall inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning". Eftersom immaterialrätten hör till egendomsordningen borde således ingen harmonisering vara möjlig vad gäller immaterialrätten.³⁴

Som vi har sett ovan i kapitel 2.2 och 2.3 förbjuder EG-rätten kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan genom artikel 28. Artikel 30 föreskriver dock att immateriella rättigheter kan vara ett godtagbart skäl för att medge undantag från förbudet mot restriktioner för import, export eller transitering av varor. Detta förutsätter emellertid att åtgärden inte är ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. I praktiken innebär detta att EU:s regler ingriper i medlemsstaternas egendomsordning, vilket vid första anblicken framstår som motsägelsefullt. EG-domstolen slog i *Deutsche Grammophon*³⁵ fast vidden av artikel 30 och redde ut osäkerheterna i ovanstående resonemang.

Företaget Deutsche Grammophon tillverkade ljudinspelningar och levererade dessa till sitt franska dotterbolag vilket var juridiskt självständigt, men fullständigt beroende av Deutsche Grammophon. Frågan som ställdes till EG-domstolen var om det var möjligt för Deutsche Grammophon att

³⁴ Kocktvedgaard, "EF's harmoniseringsbestraebelser og den nordiske ophavsret", NIR 1999, s 518.

³⁵ Mål 78/70 *Deutsche Grammophon*, ECR 1971 s. 00487.

åberopa sin exklusiva rätt att omsätta varorna, med syftet att förbjuda annans saluföring i Tyskland av varor som tillverkaren själv har levererat till sitt franska dotterbolag.

EG-domstolen konstaterade att det i artikel 30 tillåts förbud och undantag som har till syfte att skydda kommersiell eller industriell immaterialrätt. Det följer däremot också av artikel 30 ”att, även om fördraget inte påverkar förekomsten av rättigheter som erkänns av en medlemsstats lagstiftning om industriell och kommersiell äganderätt, kan utövandet av sådana rättigheter ändå omfattas av förbuden i fördraget”. Man måste dra en gräns mellan reglerna om de immateriella rättigheternas förekomst (”existence”) och reglerna som berör utövandet (”exercise”) av de samma. De förstnämnda lämnas oberörda av gemenskapsrätten, i enlighet med artikel 295, medan de senare kan komma att underkastas en EG-rättslig bedömning.³⁶ Det ses inte som ett ingrepp i medlemsstaternas egendomsordningar att konkurrensreglerna kan inskränka immaterialrätten, eftersom gemenskapsrätten inte påverkar förekomsten av de nationella immaterialrättsliga reglerna, utan endast utövandet av dem.³⁷

I målet *Deutsche Grammophon* avhandlades också den EG-rättsliga konsumtionsprincipen för immateriella rättigheter. Detta ska redogöras för i kapitel 3.3.

3.2 Parallellimport

Ensamrätten till ett svenskt, registrerat, varumärke innebär som bekant en ensamrätt att använda märket i hela Sverige.³⁸ Innehavaren av ett svenskt varumärke kan därmed hindra import till Sverige av varor som utomlands blivit märkta med ett förväxlingsbart märke även om märkningen är laglig utomlands. Om däremot varumärkesinnehavaren/näringsidkaren släppt ut varorna på ett annat lands marknad kan han inte hindra någon från att återimportera varan till ursprungslandet, så kallad parallellimport.³⁹ Orsaken till ett sådant förfarande är att priserna på de olika marknaderna ofta varierar. Den som återimporterar varorna kan bedriva priskonkurrens genom att köpa in varorna billigt i ett annat land och sedan importera dessa till ursprungslandet. Det handlar ofta om sekunda varor eller utgående artiklar som parallellimportören kan komma över billigt.

I enlighet med EU:s konkurrensrätt är parallellimport tillåten om det inte föreligger några immaterialrättsliga hinder. Om man hindrar parallellimport trots att det är tillåtet kan det utgöra otillåten konkurrensbegränsning enligt artikel 81 EGF.⁴⁰

³⁶ Mål 78/70 *Deutsche Grammophon*, p 11.

³⁷ Andersen, *Studier i immaterialrätt*, Volym 2, s 138.

³⁸ Med undantag från inarbetade varumärken, se Bernitz, m fl, *Immaterialrätt*, s 160.

³⁹ Bernitz, m fl, *Immaterialrätt*, s 160.

⁴⁰ Bernitz/Kjellgren, *Europarättens grunder*, s 261.

3.3 Konsumtionsprincipen

I det rådande rättsläget anses varumärkesrätten vara konsumerad när en vara marknadsförts på EU:s territorium av varumärkesinnehavaren själv eller av någon annan med innehavarens samtycke. Därefter kan innehavaren inte förhindra att parallellimport sker beträffande dessa varor. Så har emellertid inte alltid varit fallet, varken inom gemenskapen eller på ett nationellt plan.

Eftersom de nationella immaterialrättigheterna upprätthåller ett rättsligt skydd i varje medlemsstat skulle parallellimport teoretiskt sett kunna stoppas. Eftersom EU bland annat har som målsättning att skapa en fri gemensam marknad har man också varit välvilligt inställd till parallellimport från andra EU-länder. I fallet *Centrafarm mot Winthrop*⁴¹ erkände EG-domstolen på sjuttioalet principen om varumärkesrättslig konsumtion genom tolkning av artikel 30 EGF.⁴² Enligt EG-rätten är det immateriella rättsskyddet således konsumerat när en produkt som omfattas av en immaterialrätt satts i omlopp på marknaden. Denna rättsprincip har vuxit fram genom ett antal rättsfall från EG-domstolen och redovisas i det följande.

3.3.1 Konsumtionsprincipens utveckling inom EU

I *Grundig*-fallet⁴³ uppmärksammades de konkurrensrättsliga problem som kan uppstå i samband med exklusivavtal och parallellimport. Grundig, ett tyskt företag, hade ingått ett exklusivavtal med en fransk återförsäljare. Denne var ensamimportör av Grundigs produkter till Frankrike och Grundig ålade försäljaren förbud att i sin tur exportera varan. Detta ledde till att varorna kunde säljas mycket dyrare i Frankrike än i Tyskland. Ett utomstående franskt företag började då parallellimportera Grundigprodukter som köpts i Tyskland till Frankrike. Grundig stämde detta företag för varumärkesintrång. Kommissionen ingrep och EG-domstolen fann att exklusivavtalet som Grundig tillämpade utgjorde en konkurrensbegränsning som var förbjuden enligt artikel 81 (dåvarande artikel 85). En immaterialrättsligt skyddad produkt som lovligen släppts ut på marknaden i ett EU-land får enligt domstolen fritt importeras till ett annat EU-land. Domstolen konstaterade vidare att kunder som köper varor av parallellimportörer inte får hindras, ej heller får återförsäljarna förbjudas att reexportera varorna. Särskilt avseende fästes vid att systemet med exklusivavtal konserverade avgränsade nationella marknader och motverkade integration.⁴⁴

⁴¹ Mål 16/74 *Centrafarm mot Winthrop*, ECR 1974 s. 01183.

⁴² Bainbridge, *Intellectual Property*, Financial Times Pitman, London, 1999, s 590.

⁴³ Målen 56/64 och 58/64 *Consten och Grundig*, ECR engelsk specialupplaga 1966 s. 00382.

⁴⁴ Bernitz/Kjellgren, *Europarättens grunder*, s 260.

Det i kapitel 3.1 omnämnda rättsfallet *Deutsche Grammophon* rörde det tyska företaget med samma namn som sålde skivor i Tyskland och hade ett licensavtal med bland annat ett franskt företag.⁴⁵ Detta företag gavs rätten att sälja Deutsche Grammophons skivor i Frankrike. En parallellimportör köpte varorna i Frankrike och sålde sedan dem vidare till Tyskland. Enligt tysk lag gällde territorialitetsprincipen, d v s att konsumtion endast inträder om varan satts i omlopp på hemmamarknaden. Enligt EG-domstolen tillåter visserligen artikel 30 (dåvarande artikel 36) restriktioner för att skydda immaterialrätter, men utövandet av dessa rättigheter måste vara inom fördragets ramar. Restriktioner på handelsfriheten tillåts enligt domstolen så länge de är motiverade för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet, ”specific subject matter”, för en sådan immaterialrätt.⁴⁶ Det var enligt domstolen förbjudet att använda rätten för att hindra försäljning i en medlemsstat av varor som sålts av innehavaren eller med innehavarens medgivande i en annan medlemsstat, endast på grund av att marknadsföringen inte skett i hemstaten. Ett sådant förfarande strider mot fördragets huvudsyfte, det vill säga att förena de nationella marknaderna till en enda gemensam marknad. Att som Deutsche Grammophon åberopa varumärkesrätten för att försöka hindra försäljning av varorna i fråga medverkade till att isolera de nationella marknaderna och var därmed förbjudet.⁴⁷

Enligt ovanstående fall kan medlemsstaterna endast få undantag enligt nuvarande artikel 30 och därmed stoppa parallellimport om immaterialrättens särskilda föremål skyddas. Vad detta innebär i fråga om varumärken avgjordes i *Centrafarm mot Winthrop*⁴⁸, där det gällde parallellimport från England till Nederländerna. Som i tidigare fall konstaterade domstolen att avvikelser från den fria rörligheten endast är tillåtna i den mån de är rättfärdigade av skyddet för rättighetens särskilda föremål. Det särskilda föremålet för varumärken beskrevs vidare som innehavarens exklusiva rätt att använda varumärket med syfte att sätta varor skyddade av märket på marknaden för första gången. Varumärkesrätten skyddar enligt domstolen innehavaren mot konkurrenter som vill dra fördel av varumärkets status och rykte genom att sälja produkter som olovligen bär det aktuella varumärket.⁴⁹ På så vis erkänner och skyddar gemenskapsrätten också själva förekomsten av immaterialrätten, även om möjligheten att utöva rättigheten har begränsats.⁵⁰

⁴⁵ Mål 78/70 *Deutsche Grammophon*.

⁴⁶ Mål 78/70 *Deutsche Grammophon*, p 11.

⁴⁷ Mål 78/70 *Deutsche Grammophon*, p 12.

⁴⁸ Mål 16/74 *Centrafarm mot Winthrop*.

⁴⁹ Bernitz/Kjellgren, *Europarättens grunder*, s 260. Mål 16/74 *Centrafarm mot Winthrop*, p 8-11.

⁵⁰ De Burca/Craig, *EU law: text, cases and materials*, Second Edition, Oxford, 1998, s 3,1034. Jämför även med resonemanget ovan i kapitel 3.1.

3.3.2 Konsumtionsprincipens utveckling i Sverige

I Sverige tillämpades nationell konsumtion fram till 1960 års varumärkeslag. Även om vissa uttalanden i förarbetena till varumärkeslagen tydde på att parallellimport var något positivt innehöll den inte någon uttrycklig regel om konsumtion av varumärkesrätter.⁵¹ Efter det avgörande rättsfallet Polycolor⁵², lagstodgades emellertid principen om global konsumtion.

Polycolor-fallet handlade om parallellimport av hårfärgningspreparat från Tyskland. Högsta Domstolen uttalade att det följde av allmänna varumärkesrättsliga grundsatser att en märkeshavare normalt inte kan stoppa parallellimport av varor som är lagligt märkta i exportlandet.⁵³ Domstolen ansåg att principen även gällde om annan än tillverkaren registrerat varumärket å hans vägnar eller om företagen ingår i ett koncernförhållande. Detsamma var fallet om varumärkesinnehavaren i importlandet på något annat sätt intar en osjälvständig ställning i förhållande till fabrikanter. De två företagen ska på så vis betraktas som en enhet om det finns ekonomiskt samre dem emellan, vilket innebär att parallellimporten inte kan stoppas. Konsekvensen av detta var att konsumtion av varumärkesrätten numera skulle tillämpas på ett globalt plan.⁵⁴

Under vissa förutsättningar kunde emellertid varumärkesinnehavaren fortfarande förhindra parallellimport, till exempel om det finns stora kvalitetsskillnader mellan varorna som säljs med innehavarens samtycke och de varor parallellimportören säljer. Anses varumärkesinnehavaren i Sverige som självständig gentemot varumärkesinnehavaren utomlands, kunde man inte anse att konsumtionen även inträffat i Sverige då varorna släppts på marknaden utomlands.

Parallellimportören hade i Polycolor-fallet också bifogat bruksanvisningar på svenska och där tryckt Polycolors logotype. Domstolen ansåg detta vara varumärkesintrång med motiveringen att endast varumärkesinnehavaren hade rätt att anbringa märket på varan eller förpackningen.⁵⁵ Varumärket fick vidare användas i reklam eller i annan marknadsföring om det görs på ett ”övligt sätt”, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och vad som anses vara sedvänja och god sed inom den specifika varubranschen. Uttrycket ”övligt” kan enklast översättas med ”sedvanligt”. Det torde framstå som övligt att återge varumärket i ett neutralt typsnitt och inte framhäva varumärket eller använda sig av logotyper. Parallellimportören får som en följd av Polycolor-fallet inte heller använda varumärket på sådant

⁵¹ Se bla Bernitz, *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT, 1999:1, s 10 och prop. 1960:167 s 71.

⁵² NJA 1967 s 458 Polycolor.

⁵³ Bernitz, *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT, 1999:1, s 10.

⁵⁴ Se Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, Stockholm 1995, s 342, och Bernitz mfl, *Immaterialrätten och otillbörlig konkurrens*, Jure Förlag, Stockholm, 2001, s 205.

⁵⁵ Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s 338.

sätt att konsumenten tror det finns samband mellan honom och varumärkesinnehavaren eller på annat sätt snylta på varumärkets goodwill.⁵⁶

Sedan Sveriges anslutit sig till EU har rättsläget ändrats. En omdiskuterad fråga redan vid anpassningen till EES-avtalet 1994 var huruvida artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skulle tvinga Sverige att överge principen om global konsumtion till förmån för en regional konsumtion (en EES-vid konsumtion). Inom EU antogs tidigt ståndpunkten att parallellimport inom gemenskapen var ett bra verktyg för att bryta upp nationell marknadsuppdelning och främja ökad priskonkurrens. Det har, som ovan visats, länge stått klart att EG-rätten inte tillåter konkurrensbegränsade åtgärder för att hindra parallellimport inom gemenskapen av lagligen märkta varor. Parallellimport från utomstående länder och dess tillåtlighet var däremot en fråga för varje EU-land att ta ställning till. Som ska visas nedan i kapitel 4 har emellertid denna inställning ändrats efter tillkomsten av varumärkesdirektivet.⁵⁷

3.4 Varumärkesdirektivet

EG-fördraget innehåller som beskrivits ovan inga bestämmelser om immaterialrätt förutom vad som sägs i artikel 30. Normalt, icke-diskriminerande utövande av en nationell immaterialrätt kan icke desto mindre leda till betydande begränsningar i den för EU så centrala frihandeln. Detta medförde att man tidigt inledde en utbyggnad av fördraget med särskilda konventioner och andra rättsregler, ett arbete som tog lång tid.⁵⁸ Utanför gemenskapens ramar hade Madridöverenskommelsen från 1891 skapat en möjlighet till internationell registrering av varumärken, något som gjorde att varumärkesrättigheterna behandlades som nationella rättigheter i de olika länderna. Överenskommelsen gav emellertid inte upphov till någon uniform tillämpning av reglerna.⁵⁹

År 1988 antogs ett direktiv om harmonisering av EU-ländernas varumärkeslagstiftningar för att säkra den inre marknadens funktion, grundat på artikel 95 EGF (dåvarande artikel 100a).⁶⁰ Syftet var att utjämna olikheter bland medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, eftersom dessa kunde komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster. En samordning minskade också en risk för snedvridning av

⁵⁶ Se exempelvis Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s 337.

⁵⁷ Bernitz, *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT, 1999:1, s 11.

⁵⁸ Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s 42. Se även NJA 1988 s 543 Levis, i avsnitt 4.2.3.

⁵⁹ Prime, *European Intellectual Property Law*, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 2000, s 77. Sverige har inte tillträtt Madridöverenskommelsen. Sedan 1989 anknys det så kallade Madridprotokollet till överenskommelsen och Sverige förband sig att tillträda detta protokoll genom EES-avtalet.

⁶⁰ Dir 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, hädanefter kallat varumärkesdirektivet.

konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden.⁶¹ Direktivet innehåller regler om bland annat registreringsförutsättningar, rättigheternas omfattning och licenser. Det är detta direktiv som legat till grund för ändringen i vår svenska varumärkeslag.⁶²

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, omfattar de femton EU-länderna samt Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein. EES är ett frihandelsområde och innebär att de anslutna länderna har ett nära och ekonomiskt samarbete med EU, utan att vara riktiga medlemmar.

EES-avtalet innebär främst att EU:s regler för den inre marknaden med fri rörlighet ska gälla även i alla EES-länder. Varumärkesdirektivet gäller därmed både i EU och EES-området. En produkt som marknadsförs i ett EES-land ska omfattas av samma regler som gäller i EU:s medlemsstater. EG-lagstiftning och rättspraxis rörande konsumtion av varumärkesrätt ska enligt tilläggsprotokoll till EES-avtalet införlivas i EFTA-ländernas rättsordningar i samband med anslutningen till EES. Detta betyder att om en produkt marknadsförs i ett land som är medlem i EES därefter importerar till en EU-medlemsstat så är varumärkesrätten konsumerad. Detsamma gäller om produkten först marknadsförts i ett EU-land och sedan säljs i ett EES-land.⁶³

I varumärkesdirektivets artikel 5 stadgas att det registrerade varumärket ger varumärkesinnehavaren en ensamrätt. Denna ensamrätt innebär att innehavaren kan förhindra tredje man att använda kännetecknet i näringsverksamhet. Det är alltså bara med rättsinnehavarens samtycke som andra kan sälja den varumärkesförsedda produkten.

Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet utgör ett undantag från de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren enligt artikel 5.1. Artikel 7.1 föreskriver att varumärkesinnehavaren inte kan hindra användning av varumärket när varan en gång satts på den inre marknaden med innehavarens samtycke. Stadgandet innehåller därför en begränsning av de oinskränkta rättigheter som följer av artikel 5.1.⁶⁴ Artikel 7.2 i sin tur stadgar att första stycket inte ska gälla om varumärkesinnehavaren har skälig grund för att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. Detta är bland annat fallet om varorna har försämrats eller förändrats efter det att de satts på marknaden. Finns det för varumärkesinnehavaren skälig grund att hindra fortsatt försäljning inträder således inte konsumtion.

⁶¹ Varumärkesdirektivet, preambeln.

⁶² Varumärkeslag (1960:644) och prop 1993/93:48. 4a§ om regional konsumtion trädde i kraft 1 juli 2000, se nedan kapitel 4 och 4.1.5.

⁶³ Artikel 2 i Protokoll 28 till EES-avtalet och Lidgard, *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998, s 36.

⁶⁴ Förslag till avgörande av generaladvokat Christine Stix-Hackl i förenade målen C-414/99, C-415/99 och C-416/99 *Davidoff*, ECR 2001 s. I-08691, p 37.

Även om varumärkesdirektivet harmoniserat området återstår flera frågor angående hur artikel 7 ska tolkas. Frågeställningarna är viktiga för både varumärkesinnehavare och presumtiva parallellimportörer då konsumtionsregelns utformning till stor utsträckning kan komma att styra deras framtida agerande. Dessa ska analyseras nedan i kapitel 4.

3.5 Sammanfattning

I samband med att parallellimport blev allt vanligare och konsumtionsprincipen växte fram kastades också mer ljus på konflikten mellan immaterialrättigheter och gemenskapens fria marknad.

Som vi sett förefaller artikel 30 och 295 EGF tillsammans säkerställa att nationella regleringar rörande immateriella rättigheter kan behållas. Resultatet av EG-domstolens praxis, som till viss del löste motsättningarna mellan varumärkesrätten och den fria marknaden, blev dock att rättigheternas omfattning reducerades.

Själva utövandet av en varumärkesrättighet kan omfattas av fördragets förbud, beroende på omständigheterna. Genom domstolens arbete har undantagen i artikel 30 begränsats till att gälla sådana rättigheter som kännetecknas av rättighetens särskilda föremål. Utnyttjandet av en sådan rättighet tolereras - även om det hindrar handel eller nyttig konkurrens - eftersom det annars vore omöjligt att påstå att det finns ett skydd. Däremot får sådana rättigheter som endast är av underordnad betydelse för immaterialrätten inte hindra arbetet med att förena marknaden. Om varumärkesrättigheten är av sådan karaktär att den skyddar det särskilda föremålet kan alltså utövandet av rättigheten tolereras enligt gemenskapsrätten.

Innan varumärkesdirektivet trädde i kraft var den svenska synen på parallellimport något olik den i övriga Europa, vilket framför allt visade sig genom att vi här tillämpade global konsumtion. Konsumtionsprincipen innehöll emellertid samma byggstenar i båda lägren. Det framgick till exempel av Polycolor-fallet att en varumärkesinnehavare inte kan stoppa parallellimport av varor som är lagligt märkta av innehavaren i exportlandet. De varumärkesrättsliga principer som låg till grund för Högsta Domstolens ståndpunkt kan mycket väl sägas stämma överens med grundtankarna bakom varumärkesdirektivet.

Även om likheterna i rättssystemen var stora var principen om frihandel mycket tydligare representerad i varumärkesdirektivet än i den dåvarande svenska rätten. Det mest angelägna målet med direktivet var att harmonisera varumärkeslagarna och åstadkomma en balans mellan rättigheterna och den fria rörligheten för varor. Eftersom Sverige och andra länder vid varumärkesdirektivets införande tillämpade global konsumtion uppstod

tolkningsfrågor om huruvida medlemsstaterna forfarande var fria att tillämpa en sådan ordning. Dessa frågor tas upp i det följande.

Frågorna om ommärkning och marknadsföring av varor, som också avhandlades i Polycolor, kommer även att behandlas i följande kapitel. Tyngdpunkten läggs där på varumärkesdirektivets artikel 7.

4 Artikel 7 i varumärkesdirektivet

Regeln om konsumtion återfinns i varumärkesdirektivets artikel 7 och lyder som följer:

Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.
2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.

Vid utvecklingen av varumärkesdirektivet förespråkade Kommissionen ursprungligen en internationell konsumtion. Förslaget ändrades dock efter invändningar från parlamentet och den sociala och ekonomiska kommittén genom tillägget ”inom gemenskapen” i artikel 7.1. Detta innebar en medvetet positiv diskriminering av europeisk industri. Parlamentet menade att en internationell konsumtion skulle leda till icke önskvärda handelspolitiska konsekvenser. Kommissionens förslag skulle ha medfört en diskriminerande behandling av europeisk industri om tredje land inte godtog internationell konsumtion. I ljuset av dessa förarbeten till direktivet skulle konsumtionsbestämmelsen peka mot regional konsumtion.⁶⁵

Eftersom EG-rättsliga förarbeten saknar avgörande betydelse vid tolkningen av gemenskapsrätten rådde det efter varumärkesdirektivets införande ändå osäkerhet beträffande innebörden av artikel 7. EG-domstolens tolkning av varumärkesdirektivets artikel 7.1 i *Silhouette*⁶⁶ och *Sebago*⁶⁷ ledde till ett införande av regeln om regional konsumtion i den svenska varumärkeslagens 4a§. Även om Sverige och resterande EES-länder därmed måste tillämpa regeln om regional konsumtion finns det fortfarande vissa frågor som behöver utredas när det gäller tillämpningen av artikel 7 i varumärkesdirektivet.

I detta kapitel tar jag först upp frågeställningarna i rättsfallet *Silhouette* och går vidare till hur uttrycken ”samtycke” och ”satt på marknaden” i första meningen i artikel 7 ska tolkas. Dessutom tar jag upp från vilken tidpunkt vi kan anses ha förbundit oss att tillämpa regional konsumtion. I kapitlets

⁶⁵ Lidgard, *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998, s 36.

⁶⁶ Mål C-355/96 *Silhouette*, ECR 1998 s. I-04799.

⁶⁷ Mål C-173/98 *Sebago*, ECR 1999 s. I-04103.

andra del analyserar jag under vilka omständigheter varumärkesinnehavaren har ”skälig grund” att motsätta sig användning av varumärket enligt artikel 7 andra stycket.

4.1 Konsumtionens inträde

Varumärkesdirektivets artikel 7.1 stadgar att varumärkesrätten konsumeras när varorna förts ut på marknaden av innehavaren eller med hans samtycke. Det har varit omdiskuterat om förevarande regel skulle tolkas som en minimi- eller en maximibestämmelse. Om artikeln tolkas som en minimibestämmelse skulle den endast medföra att konsumtionen i vart fall skulle vara EES-vid, men att det var upp till olika EU-länder att tillämpa global konsumtion om de ville. Tolkar man regeln som en maximibestämmelse betyder det att konsumtionen ska tillämpas inom EES men inte vidare än så.⁶⁸

4.1.1 Silhouette

Silhouette-målet⁶⁹ gällde tillåtligheten av återimport till Österrike av glasögonbågar som först sålts i Bulgarien. Silhouette International Schmied GmbH & Co. är ett österrikiskt företag som tillverkar modeglasögon och säljer dem under varumärket Silhouette. Bolaget hade tillämpat högprispolitik genom att vägra sälja till lågprisbolag. Trots att vissa hävdar att detta fall borde bedömas enligt EU:s konkurrensregler var detta inte föremål för domstolens behandling.⁷⁰ Silhouette sålde utgående glasögonbågar till ett bulgariskt företag, enligt obekräftad uppgift med särskilt förbehåll att de endast fick säljas i östblockländer. Lågprisbolaget Hartlauer i Österrike köpte partiet i Bulgarien och återimporterade det till Österrike. Silhouette stämde Hartlauer och yrkade interimistiskt förbud att sälja produkter som inte tidigare sålts av Silhouette inom EES.

Med stöd av österrikisk lagstiftning som skulle tolkas i enlighet med artikel 7 i varumärkesdirektivet ansåg Silhouette att man inte hade konsumerat sin varumärkesrätt genom att sälja bågarna i Bulgarien. Hartlauer ansåg att bågarna inte sålts med förbehåll och att österrikisk lag inte medgav rätt att förbjuda försäljning av parallellimporterade produkter.

Silhouettes begäran fick avslag i underinstanserna och Österrikes överinstans begärde tolkningsförklaring beträffande artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. Domstolen frågade EG-domstolen om direktivet innebar att varumärket ger innehavaren rätt att förbjuda tredje man att

⁶⁸ Bernitz, *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT, 1999:1, s 12.

⁶⁹ Mål C-355/96 *Silhouette*.

⁷⁰ Se Hays/ Hansen, *Silhouette is Not the Proper Case Upon Which to Decide the Parallel Importation Question*, EIPR 1998, s 277, vilka menar att reimportförbudet strider mot artikel 85.1 och att det inte är fråga om parallellimport i egentlig mening.

använda varumärket för varor som har förts ut på marknaden under detta varumärke utanför EU. Detta skulle innebära att Österrike var förhindrat att tillämpa internationell konsumtion. Dessutom begärdes besked om ett förbudsföreläggande riktat mot parallellimportören kunde grundas direkt på direktivet.⁷¹

Den svenska inställningen till konsumtionsfrågan var att artikel 7.1 skulle tolkas som en minimibestämmelse och den svenska regeringen inlämnade följaktligen ett yttrande till EG-domstolen. Den prispress som internationell konsumtion med efterföljande parallellimport ger upphov till var det avgörande argumentet för att global konsumtion skulle vara möjlig.⁷²

Medan Sverige var den främste förespråkaren för att medlemsländerna skulle tillåtas tillämpa internationell konsumtion hävdade fem medlemsländer att konsumtionen endast skulle vara EU-vid.⁷³ Dessa "maximalister" ansåg att direktivet endast i begränsad utsträckning ger medlemsstaterna frihet att agera på varumärkesområdet. Enligt generaladvokatens yttrande i målet pekade direktivets syfte, ordalydelse och tillkomsthistoria mot en regional konsumtion och det gick inte att utläsa någon frihet för medlemsstater att gå längre i inhemsk praxis. Gemenskapssamarbetet skulle komma att riskeras om ett land skulle kunna tillåta internationell konsumtion. Via detta land skulle parallellimporterade produkter kunna föras in och sedan kunna föras vidare till resten av EU med stöd av kravet på fria varurörelser i gemenskapen. På så sätt skulle de utländska varorna kunna exporteras till samtliga medlemsstater. Därmed skulle principen om internationell konsumtion exporteras även till de länder som anammat principen om regional konsumtion.⁷⁴

EG-domstolen följde i allt väsentligt generaladvokatens argumentering. Artiklarna 5 till 7 i direktivet ska enligt domstolen tolkas så att de medför en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke.⁷⁵ Det var den enda lösningen som gjorde det möjligt att förverkliga direktivets mål, vilket är att säkerställa den inre marknadens funktion. Om vissa EU-stater skulle kunna tillämpa en internationell konsumtion medan andra endast lagstiftar om konsumtion inom gemenskapen, skulle det oundvikligen medföra hinder för den fria

⁷¹ Lidgard, *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998 s 43f, och mål C-355/96, *Silhouette*, p 14. Den svenska regeringen hävdade också att varumärkesdirektivet grundas på fördragets artikel 100a, som syftar till harmonisering av lagstiftning för att säkra den inre marknadens funktion. Konsumtionsbestämmelsen skulle då endast gälla interna förhållanden och medlemsländerna skulle själva få bestämma om handel utanför EU:s territorium. Domstolen avvisade dock detta argument, se domen p 25-29.

⁷² Lidgard, *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998 s 45.

⁷³ De som lämnade yttranden till EG-domstolen till förmån för regional konsumtion var Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien och Österrike. Bernitz, *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT 1999 s 13.

⁷⁴ Generaladvokatens yttrande av den 29 januari 1998 i mål C-355/96 *Silhouette*.

⁷⁵ Mål C-355/96 *Silhouette*, p 25.

rörligheten för varor och tjänster. Konsumtionen är alltså enligt domstolen endast EES-vid.⁷⁶

De behöriga gemenskapsinstitutionerna kan sålunda alltid ingå internationella avtal och därigenom utvidga den konsumtion som föreskrivs i direktivet. Detta har också skett inom ramen för EES-avtalet. Däremot får enskilda medlemsstater inte lagstifta om internationell konsumtion.⁷⁷

Angående den österrikiska domstolens förfrågan om huruvida direktivet kan ligga till grund för ett förbudsföreläggande riktat mot parallellimportören, menade domstolen att ett direktiv inte skapar skyldigheter för enskild som kan åberopas mot denne. Det är i stället medlemsstaterna som måste se till att den nationella lagstiftningen innehåller bestämmelser för direktivets rätta tillämpning. De nationella domstolarna ska också tolka dessa bestämmelser så att direktivets mål uppnås.⁷⁸

Silhouette-domen fick överlag ett negativt bemötande i Sverige. Domen innebär att varumärkesinnehavare enligt varumärkesdirektivets artikel 7.1 kan stoppa varor som utan varumärkesinnehavarens samtycke importeras till EU från utomstående länder, om varorna lagligen märkts av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. Har innehavaren däremot placerat varorna på den inre marknaden är rätten till varorna konsumerad. Resultatet blev ett väsentligt ändrat rättsläge i Sverige och öppnade upp möjligheter att stoppa parallellimport. Detta innebar också att möjligheten till priskonkurrens försämrades.⁷⁹

De ”allmänna varumärkesrättsliga grundsatsen” som HD förlitade sig på vid Polycolor-avgörandet pekade efter varumärkesdirektivets införande och *Silhouette*-domen i en annan riktning. Varumärkesdirektivets artikel 7.1 styr numera den svenska rätten och de äldre HD-prejudikaten gäller inte längre. Den rättsosäkerhet som 1992 hindrade riksdagen från att lagstadga om konsumtionsprincipen var efter *Silhouette* därmed undanröjd.⁸⁰

Parallellimport inom EES är däremot fortfarande fullt tillåten och är i själva verket ännu mer skyddad nu än enligt äldre svensk rätt. Numera har parallellimportören inte endast skydd genom direktivet, utan också genom EG-rättens principer om fri rörlighet för varor, det vill säga artikel 28-30 i EG-fördraget. Även i fråga om rätten att använda varumärkesinnehavarens logotype och i fråga om rätt till ompackning har parallellimportörer givits större rörelsefrihet genom EG-domstolens avgörande än vad som var fallet i svensk rätt tidigare.⁸¹ Detta område kommer att belysas i kapitel 4.2.

⁷⁶ Mål C-355/96 *Silhouette*, p 27.

⁷⁷ Mål C-355/96 *Silhouette*, p 30-31.

⁷⁸ Lidgard, *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998, s 47, och Mål C-355/96 *Silhouette*, p 36.

⁷⁹ Bernitz, *Sverige EU och parallellimporten*, ERT 1999, s 9.

⁸⁰ Bernitz, *Sverige EU och parallellimporten*, ERT 1999, s 14.

⁸¹ Bernitz, *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT 1999, s 15.

4.1.2 Samtycke

I fallet *Silhouette* ansågs det avgörande för konsumtionens inträde att varorna förts ut på marknaden med samtycke av varumärkesinnehavaren. Däremot kvarstod frågan om hur detta ”samtycke” egentligen ska bedömas och vad som krävs för att samtycke ska anses vara lämnat. På detta område har ett fåtal rättsfall visat på riktlinjer, men resterande frågor har jag försökt lösa genom analys av doktrinen på området.

4.1.2.1 Sebago

I *Sebago-fallet*⁸² preciserade EG-domstolen kravet på samtycke från varumärkesinnehavaren i vissa bemärkelser. Sebago, ett amerikanskt företag som är innehavare av varumärkena Docksides och Sebago för skor i bland annat Benelux-länderna, stämde detaljistföretaget G-B Unic. G-B Unic hade i sina stormarknader sålt ett parti Docksides-Sebago skor utan Sebagos medgivande. Partiet hade köpts in av ett belgiskt företag som specialiserat sig på parallellimport från El Salvador, där skorna tillverkats. Den belgiska domstol som skulle döma i fallet begärde ett förhandsavgörande av EG-domstolen.

G-B Unic hävdade till sitt försvar att samtycke i varumärkesdirektivets mening förelåg från Sebagos sida eftersom liknande varor med samma varumärke redan lagligen marknadsförts inom EU/EES med varumärkesinnehavarens samtycke. Sebago anförde däremot att samtycke måste inhämtas för varje bestämt parti varor som importeras till EU.

På grund av den kritik som uttryckts från olika håll mot EG-domstolens dom i *Silhouette* fanns det vissa förhoppningar att domstolen skulle retirera från sin ståndpunkt genom inskränkande tolkningar. Domstolen stod emellertid fast vid sin inställning och markerade den tvärtom ännu skarpare.⁸³

Samtycket ska enligt domstolen ges på ett konkret sätt, vilket innebär att samtycke inte föreligger för samtliga exemplar bara för att varor av samma art marknadsförts. Varumärkesinnehavaren kan därför enligt direktivet förbjuda att varumärket används för exemplar av varan som inte har förts ut på marknaden inom EES med hans samtycke. Enligt domstolen tyder ordalydelsen i artikel 7.2 i direktivet, där man talar om ”fortsatt marknadsföring”, på att varumärkesinnehavaren måste ha samtyckt till marknadsföring från första början. Dessutom skulle principen om regional konsumtion bli verkningslös om det skulle räcka med att varumärkesinnehavaren samtyckt till import för liknande eller identiska varor tidigare. *Sebago*-domen innebär alltså att varumärkesinnehavarens

⁸² Mål C-173/98 *Sebago*.

⁸³ Bernitz, *Sebago och Davidoff -mera om parallellimporten*. ERT 1999 s 725.

samtycke krävs för varje särskilt parti som importeras från tredje land in till EES.⁸⁴

För att samtycke ska ha lämnats till marknadsföring av en vara inom EES krävs det enligt Schovsbo att marknadsföringen är ett resultat av ett beslut från rättighetsinnehavarens sida.⁸⁵ Det anses endast vara fråga om samtycke när varumärkesinnehavaren behåller kontrollen över användningen av varumärket i samband med första marknadsföringen av varan, även om det görs av någon annan, t ex vid licensavtal. Avgörande är att innehavaren kunnat utöva kontroll över licenstagarens märkning och produktion, t ex angående produktens karaktär, kvalitet och mängd. Schovsbo menar även att det däremot inte spelar någon roll om innehavaren verkligen utövat denna kontroll. Åsikten stöds även av generaladvokatens yttrande i *Ideal-Standard*.⁸⁶ Samtycket ska enligt Koktvedgaard gälla det fysiska anbringandet av varan på den öppna marknaden.⁸⁷ Vad som menas med detta ska närmare behandlas i kapitel 4.1.3 nedan.

Att varumärkesinnehavaren samtycker till produktion gör enligt Schovsbo inte att konsumtion inträder, eftersom samtycket då inte gäller marknadsföringen. Varumärkesrätten konsumeras inte heller om varorna producerats (och sedermera marknadsförts) i strid med avtal. Innehavaren kan även motsätta sig parallellimport om han inte samtyckt till själva marknadsföringen. För produkter som är framställda i överensstämmelse med avtalet, men som sedan marknadsförs i strid med avtalsvillkor angående t ex pris eller avsättningsform (t ex en licenstagares försäljning till en parallellimportör), inträder antagligen konsumtion, om det föreligger samtycke till själva marknadsföringen. Att det inte finns samtycke till omständigheterna i förbindelse härmed, har enligt Schovsbo knappast någon betydelse för konsumtionsfrågan. Det avgörande är att varorna är satta på marknaden med marknadsföring i åtanke.⁸⁸

Schovsbo menar också att tyst samtycke är tillräckligt om det anses för givet att rättighetsinnehavaren haft en konsumtionsutlösande marknadsföring i åtanke.⁸⁹ Frågan klargjordes något i Davidoff-fallet.

⁸⁴ Mål C-173/98 *Sebago*, p 19-21, och Bernitz, Ulf, *Sebago och Davidoff -mera om parallellimporten*. ERT 1999 s 726.

⁸⁵ Schovsbo, "Samtycke" och konsumtion – samtykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel 7, NIR 2000, s 338. Marknadsföring som resultat av tvång omfattas inte enligt Schovsbo.

⁸⁶ Schovsbo, "Samtycke" och konsumtion – samtykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel 7, NIR 2000, s 341-342. Se även generaladvokatens förslag i 9/93 *Ideal-Standard*, ECR 1994 s. I-0289.

⁸⁷ Koktvedgaard, *Laerebog i Immaterialret*, 5 utgåvan, Jurist-og Ökonom forbundets Forlag, Köpenhamn, 1999, s 331.

⁸⁸ Schovsbo, "Samtycke" och konsumtion – samtykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel 7, NIR 2000, s 340.

⁸⁹ Schovsbo, "Samtycke" och konsumtion – samtykekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel 7, NIR 2000, s 343f.

4.1.2.2 Davidoff och Levis

I *Davidoff-och Levis-fallen*⁹⁰ avgjorde EG-domstolen hur en varumärkesinnehavare på ett bindande sätt kunde ha samtyckt till import från tredje land. Davidoff COOL WATER parfym parallellimporterades från Singapore och Levis jeans från USA.

Domare Laddie från engelska High Court utmanade EG-domstolen genom att tolka varumärkesdirektivet så att underförstått samtycke skulle vara nog för konsumtion och att det skulle finnas en presumtion för att samtycke var lämnat. I praktiken skulle en sådan tolkning leda till internationell konsumtion av varumärkesrätten. Argumenten grundade sig på att den angloamerikanska rätten hävdar ett kontraktsrelaterat synsätt, vilket innebär att det med en vara följer alla anknutna rättigheter om det inte gjorts särskilt förbehåll vid försäljningen. Enligt domare Laddie innebär tystnad ett underförstått medgivande till att restriktioner inte föreligger för till exempel export och import.⁹¹

EG-domstolen slog däremot fast att begreppet ”samtycke” måste tolkas enligt gemenskapsrätten och inte enligt nationell rätt, annars skulle begreppet få olika betydelser i olika medlemsstater. Varumärkeshavarna skulle dessutom få ett varierande rättsligt skydd beroende av den nationella lagstiftningen. I enlighet med tidigare rättspraxis skulle medgivandet i stället tolkas på ett för alla medlemsstater enhetligt sätt. För att konsumtion ska inträda krävs att samtycket är entydigt demonstrerat så att det klart framgår att innehavaren avsett att ge upp sin rättighet. Ett underförstått samtycke kan inte föreligga endast på grundval av att varumärkesinnehavaren *inte* meddelat samtliga i varukedjan att han motsätter sig saluföring inom EES. Inte heller är det fråga om underförstått samtycke när varorna saknar märkning om förbud att införa varorna till EES-området, eller att varumärkesinnehavaren överlåtit äganderätten av varor utan att göra inskränkningar i avtalet.

Ett medgivande behöver inte vara uttryckligt utan kan indirekt framgå av faktiska omständigheter före, under eller efter att produkterna marknadsförts utomlands. Däremot får det inte råda någon tvekan om att innehavaren verkligen avsett att ge upp sin exklusiva rättighet.⁹²

4.1.3 ”förts ut på marknaden”

Diskussionen om vad begreppet samtycke egentligen betyder är intimt sammankopplad med uttrycket ”förts ut på marknaden”. I artikel 7.1 i

⁹⁰ C-414/99 – C-416/99 *Davidoff*, ECR 2001 s. I-08691.

⁹¹ Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i ”Davidoff-fallet”*, NIR 2002:1 s 6 och 7.

⁹² C-414/99 – C-416/99 *Davidoff*, p 44-46. Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i ”Davidoff-fallet”*, NIR 2002:1 s 8-10.

varumärkesdirektivet kan inte varumärkesinnehavaren hindra parallellimport om varan ”av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen”. Frågan är då hur detta uttryck egentligen ska tolkas.

Domstolen framhöll i *Sebago-fallet*⁹³ att den framlagda principen om att konsumtion endast kommer i fråga för individuella exemplar av produkter som förts ut på EES-marknaden och inte beträffande andra exemplar har stöd även i artikel 7.2 i direktivet. Det i artikeln använda uttrycket ”vidareförsäljning” av varor visar att konsumtionsprincipen endast avser de särskilda varor som förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke. Trots domstolens ställningstagande är det ändå inte helt utrett i praxis vad begreppet ”förts ut på marknaden” ska innebära.⁹⁴

Av ordalydelsen i direktivet och varumärkeslagens 4a§ följer att innehavarens avsikt att föra ut varorna på marknaden inte är tillräckligt för att hans rättigheter ska utsläckas.⁹⁵ Enligt Koktvedgaard är en produkt marknadsförd när den är fysiskt bragd på öppna marknaden med syfte att sälja den till den slutliga förbrukaren. Det ska alltså finnas samtycke till det fysiska anbringandet på den öppna marknaden. Det räcker inte med att man erbjuder den genom t ex postorder, däremot är de levererade varorna ”marknadsförda”. En vara anses ej heller marknadsförd om den bara transporterats utan att direkt ha erbjudits till försäljning.⁹⁶

I propositionen inför det svenska införandet av EG:s varumärkesdirektiv uttalades att marknadsföring vanligen sker genom att rättighetsinnehavaren säljer produkten. Det ansågs också vanligt att ”rättighetsinnehavaren ger någon annan tillstånd (licens) att producera och/eller försälja den skyddade produkten”. Vidare uttalades att ensamrätten bara omfattar den första överlåtelsen.⁹⁷ Härav följer, i kombination med bestämmelsens ordalydelse, att konsumtion inträder först när varan sålts eller innehavaren på annat sätt frånhänt sig kontrollen över varan.⁹⁸

I ett fall vid Lunds tingsrätt beslutades om ett interimistiskt vitesförbud för Handelskompaniet (HK) att fortsätta marknadsföra varor av märket Peak Performance. Domslutet har också fastställts av Hovrätten över Skåne och Blekinge.⁹⁹ Varorna hade av Peak sålts till Frankrike med förbehållet att de

⁹³ Se kapitel 4.1.2.1 ovan.

⁹⁴ Gozzo, *Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet ”förts ut på marknaden”*, Festskrift till Ulf Bernitz. NIR 2001, s 44.

⁹⁵ Gozzo, *Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet ”förts ut på marknaden”*, Festskrift till Ulf Bernitz. NIR 2001, s 42.

⁹⁶ Koktvedgaard, *Laerebog i Immaterialret*, 1999, s 331.

⁹⁷ Prop 1992/93:48 s 33 och s 88.

⁹⁸ Gozzo, *Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet ”förts ut på marknaden”*, Festskrift till Ulf Bernitz. NIR 2001, s 44.

⁹⁹ Mål nr T 2115-00, beslut 2000-10-09 Peak Performance. Fastställt av HovR över Skåne och Blekinge, mål nr Ö 1217-00, beslut 2000-11-09.

endast fick säljas vidare utanför EES. HK köpte dem i England utan kännedom om att samtycke till vidareförsäljning inom EES saknades.

Tingsrätten och hovrätten har tills vidare accepterat Peaks uppgifter jämte ett skriftligt avtal med det franska företaget som innebär att varorna inte fick säljas inom EES och har beviljat interimistiskt förbud. Det franska företagens vidareförsäljning skedde i strid mot avtalet och utan föreskrift att varorna endast fick säljas utanför EES. Frågan är om varorna är marknadsförda av varumärkesinnehavaren i direktivets mening och vilket verkan förbehållet mot vidareförsäljning har. Fråga är också om varorna inte längre anses marknadsförda om innehavaren av varumärket återtagit varorna.

Domstolarna menar att övervägande skäl talar för att konsumtion ska anses inträda vid den tidpunkt då en vara tillhandahålls för försäljning till konsument av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke.¹⁰⁰ Fallet väntar ännu på slutlig avgörande i hovrätten, varför vi endast kan spekulera i utgången. I *Sebago*- och *Silhouette*-fallen gällde det varor som sålts utanför EES och parallellimporterats tillbaka igen. I fallet *Peak Performance* handlar det om varor som i själva verket aldrig lämnat EES-området. Frågan är om detta ska föranleda en annan bedömning än i de förutnämnda fallen.

Enligt Gozzo¹⁰¹ står det klart att varorna ännu inte förts ut på marknaden inom EES om en varumärkesinnehavare sålt varor till ett handelsföretag med förbehållet att de inte får säljas inom EES. Det krävs samtycke till ett sådant förfarande. Innehavaren kan inte anses ha avfört sig kontrollen över varorna, och kan ingripa mot vidareförsäljning då rätten till varorna inte är konsumerad.

Vid återtagande av varor menar Gozzo att varumärkesinnehavaren även återtagit kontrollen över varorna och att varumärkesrättslig konsumtion då inte längre föreligger. För konsumtion krävs att innehavaren för ut varorna inom EES igen, utan förbehåll.¹⁰² Däremot anser Lidgard att det inte har någon betydelse att rättsinnehavaren återtar produkten för att därefter skicka den vidare utomlands. Han menar att ingenting kan göras när produkten väl har konsumerats.¹⁰³

¹⁰⁰ Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002:1 s 14.

¹⁰¹ Gozzo, *Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet "förts ut på marknaden"*, Festskrift till Ulf Bernitz. NIR 2001, s 46.

¹⁰² Gozzo, *Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet "förts ut på marknaden"*, Festskrift till Ulf Bernitz. NIR 2001, s 46.

¹⁰³ Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002:1 s 14.

4.1.4 Bevisbördan

Det är enligt Gozzo upp till återförsäljaren att kontrollera att varumärkesinnehavaren har lämnat samtycke för att kunna freda sig mot påstående om varumärkesintrång. Om omständigheterna varit sådana att återförsäljaren haft stark anledning att misstänka att samtycke inte föreligger får han också bära stor del av bevisbördan för att han ej begått varumärkesintrång.¹⁰⁴

Schovsbo däremot hävdar att bevisbördan troligen ligger på den part som påstår att varumärkesinnehavaren inte längre kan hävda sin rätt, d v s parallellimportören.¹⁰⁵ *Davidoff*-domen belyser detta. Svarandena i fallet menade att parallellimportörerna borde presumeras ha agerat med varumärkesinnehavarens samtycke, under förutsättning att denne inte framlägger bevis om motsatsen. EG-domstolen konstaterade däremot att brist på aktivitet inte kan tas som uttryck för en ensidig viljeförklaring från rättsinnehavaren att han givit upp sin exklusiva rätt. Det är den som påstår att medgivande föreligger som ska styrka sitt påstående och inte rättsinnehavaren som ska styrka motsatsen. Det kan inte ställas krav på att innehavaren ska klargöra med konkreta åtgärder att han motsätter sig parallellhandel.¹⁰⁶

4.1.5 Tidsaspekten

Det har förekommit oklarheter om när principen om regional konsumtion ska anses implementerad i Sverige. Om en parallellimportör importerade varor från USA till Sverige utan samtycke från innehavaren av varumärket våren 1998, har han då begått varumärkesintrång? Regeln i varumärkeslagen som föreskriver regional konsumtion trädde i kraft den 1 juli 2000. Å andra sidan började EES-avtalet gälla den 1 januari 1993, Sverige blev EU-medlem 1995 och EG-domstolens dom i *Silhouette* kom den 16 juli 1998.

Ytterligare ett mål vid Lunds Tingsrätt behandlade just denna problematik.¹⁰⁷ Varumärkesdirektivet blev en del av den svenska rätten i och med EES-avtalet. När direktivet skulle implementeras i svensk lag ansåg lagrådet att reglerna om konsumtion var oklara och att dessa oklarheter skulle avgöras av EG-domstolen. Efter *Silhouette* lagstiftades däremot en lagregel om regional konsumtion. Tingsrätten ansåg i det aktuella fallet att

¹⁰⁴ Gozzo, *Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet "förts ut på marknaden"*, Festskrift till Ulf Bernitz. NIR 2001, s 46.

¹⁰⁵ Schovsbo, "Samtycke" och konsumtion – samtykekriteriet i *Varemaredirektivets artikel 7*, NIR 2000 s 343.

¹⁰⁶ Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002:1 s 11 och C-414-416/99 *Davidoff*, p 54-57.

¹⁰⁷ Mål nr T 8790-99 och nr T 15447-99 *Levi Strauss & Co mot KF och the Jeans Collection Group Scandinavia AB*. Domen är överklagad och väntar på avgörande i Svea Hovrätt.

direktivet inte har horisontell direkt effekt. Det ger därmed inga rättigheter och skyldigheter mellan enskilda innan de har lett till nationell lagstiftning. Därför har det ingen betydelse att varumärkesdirektivet enligt *Silhouette* föreskrev regional konsumtion, utan global konsumtion gällde enligt gammal svensk praxis. Före den 1 juli 2000 fanns ingen svensk rättsregel som föreskrev regional konsumtion och varken EES-avtalet, EU-medlemskapet eller *Silhouette* påverkade den svenska rätten. Rättsläget var i stället det omvända innan den svenska lagen ändrades, d v s global konsumtion skulle tillämpas. En annan tolkning skulle enligt tingsrätten vara äventyrlig ur rättssäkerhetssynpunkt.¹⁰⁸ Av detta följer att varumärkesinnehavare inte kan åberopa sina varumärkesrättigheter mot parallellimportörer som före den 1 juli 2000 utan samtycke importerat varor.¹⁰⁹

4.1.6 Sammanfattning och analys

Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet tolkas således efter *Silhouette*-avgörandet som en maximibestämmelse. Domstolen ansåg denna lösning vara den enda som möjliggjorde direktivets mål, det vill säga att säkerställa den inre marknadens funktion. Om medlemsstaterna tillämpade olika regler för konsumtion skulle det kunna medföra hinder för den fria rörligheten. Framför allt skulle det innebära att samma varor blev föremål för parallellimport till en medlemsstat men inte till en annan, vilket skulle få verkningar som är oförenliga med den inre marknaden. Som generaladvokaten uttalar i sitt yttrande i *Silhouette* går det inte att invända att varor som väl har importerats till en medlemsstat som tillämpar internationell konsumtion åtnjuter fri rörlighet inom hela gemenskapen. En sådan lösning skulle resultera i att internationell konsumtion påtvingades samtliga medlemsstater vilket på grund av direktivets lydelse och bakomliggande syfte är otänkbart.¹¹⁰ Domstolens slutgiltiga ställningstagande innebär att konsumtionen är EES-vid och att medlemsstaterna inte kan tillämpa global konsumtion även om de skulle vilja.

För Sveriges vidkommande innebar detta att vi tvingades överge den princip om global konsumtion som slagits fast i svensk praxis. Efter Polycolor kunde inte varumärkesinnehavare stoppa parallellimport av varor som var lagligt märkta i exportlandet. Enligt Högsta Domstolen följde detta av allmänna varumärkesrättsliga grundsatsen. Eftersom man inom gemenskapen beslutat sig för att tillämpa regional konsumtion, enligt förarbeten och rättspraxis, måste stöd sökas i dessa när vi utreder kommande problem.

¹⁰⁸ Juhlin, *Parallellimport från USA var inte intrång*, hämtat från www.pointlex.se den 5 maj 2002.

¹⁰⁹ Se även C-63/97 *BMW*, ECR 1999 s. I-00905, där det uppstod ett liknande problem rörande ett överklagat beslut.

¹¹⁰ Generaladvokatens yttrande i mål C-355/96 *Silhouette*, p 42.

Varorna ska ha förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke och detta samtycke måste ha getts konkret. Detta betyder att det krävs samtycke för varje exemplar som förs in på marknaden. Samtycket ska tolkas enligt gemenskapsrätten och inte enligt nationell rätt, vilket för med sig att tolkningen blir enhetlig i hela gemenskapen. Dessutom är det nödvändigt att samtycket är entydigt demonstrerat utan att det för den skull behöver vara strikt uttryckligt. Det viktigaste är att det inte råder någon tvekan om att innehavaren avsett att ge upp sin exklusiva rättighet.

Enligt Schovsbo innebär ovanstående att samtycket ska vara ett resultat av ett beslut från innehavarens sida. För att samtycke ska anses ha lämnats måste innehavaren ha kontrollen över varumärket när varan för första gången marknadsförs. Det avgörande är alltså att innehavaren kunnat utöva kontroll över varan. Det spelar ingen roll om innehavaren samtyckt till produktionen av varorna eftersom samtycket måste gälla själva marknadsföringen. Om varorna producerats i strid med avtal anses detta inte heller konstituera samtycke, men däremot kan samtycke anses föreligga om ett avtalsvillkor angående sättet att marknadsföra varan bryts. Det avgörande är återigen att det finns samtycke till själva marknadsföringen. Tyst samtycke är tillräckligt om man kan ta för givet att innehavaren haft en konsumtionslösande marknadsföring i åtanke, vilket framkom i *Davidoff-fallet*.

Uttrycket förts ut på marknaden avser enligt domstolen i *Sebago-fallet* endast de särskilda varor som förts ut på marknaden med innehavarens samtycke. Varan måste i praktiken ha satts ut på marknaden, det räcker inte med att detta var avsikten. Frågan är dock om konsumtion sker när en vara erbjuds till försäljning eller krävs det dessutom en faktisk försäljning?

Enligt propositionen till ändring av den svenska varumärkeslagen sker vanligen konsumtion när innehavaren säljer produkten eller på annat sätt frånhänder sig kontrollen över varan. Därmed betraktas också varan som förd ut på marknaden. Kocktvedgaard anser emellertid att samtycket ska gälla det fysiska anbringandet av varan på den öppna marknaden. Detta torde innebära att varorna är marknadsförda när de utbjuds till försäljning. Även i tingsrättsfallet *Peak Performance* ansåg domstolen att konsumtion ska inträda när varan tillhandahålls för försäljning till konsument. Ett eventuellt återtagande av varorna är i så fall utan verkan, eftersom konsumtionen är ett fullbordat faktum redan vid utbudandet av varorna. Domstolens åsikt delas även av bland andra Lidgard.

Om man anser att konsumtionen inträder när varan säljs är följden av ett återtagande att konsumtion inte har inträtt. Det krävs då enligt Gozzo att innehavaren för ut varorna på marknaden igen för att varumärket ska konsumeras.

Det finns vissa fördelar med ett sådant synsätt. Efter ett återtagande av varorna finns det inga varor på den regionala marknaden, och det ligger nära till hands att bedöma situationen som om det aldrig har funnits det heller. Återkallandet måste förstås i så fall vara omedelbart, innan varorna har nått konsumenten, för att inte konsumtion ska anses ha inträtt.

Jag anser dock att det föregående resonemanget är det mest logiska. Att sätta gränsen vid utbudandet av varorna är enligt min mening det enklaste sättet att få en enhetlig tolkning. Om konsumtionen skulle inträda vid försäljningen uppstår många tolkningsfrågor om vilken försäljning som då ska avses, till exempel om produkten är satt på marknaden i och med att den överlämnats till en lokal distributör. Om det inte rör sig om ett agentförhållande sker det en transaktion mellan den utländske säljaren och den inhemske distributören. Är då transaktionen tillräcklig för att konsumtion ska inträda? Distributören säljer sedan vidare produkten till återförsäljare, som i sin tur säljer den till detaljister. När i ledet ska konsumtion inträda?

För att undvika dylika frågeställningar är det enligt min åsikt mest rationellt att ha en punkt då varan konsumeras, i stället för flera olika punkter beroende på vilken situation som uppstår. För enkelhetens skull är den tidpunkt som varan utbjuds till försäljning det bästa valet som konsumtionsgräns. Som Lunds Tingsrätt uttalade i Peak-fallet vore det ologiskt att konsumtion inte inträder förrän produkten nått den slutliga konsumenten, eftersom den då tas från marknaden, inte sätts ut på den. Konsumtionen bör i stället inträda vid den tidpunkt när varan utbjuds till försäljning till slutkonsumenten. Detta synsätt förespråkas av Koktvedgaard. Däremot håller jag inte med honom om att varor som säljs genom till exempel postorder anses marknadsförda först när de levererats. Även i detta fall är det mer rimligt att man anser varorna vara satta på marknaden redan vid själva utbudandet av dem. Att produkten ännu inte rent fysiskt befinner sig på marknaden anser jag vara av underordnad betydelse.

I *Davidoff*-domen kom domstolen fram till att det är den som påstår att medgivande till försäljning inom EES finns som har bevisbördan för detta. Som ska visas i det följande är detta enligt många ett mycket förenklat synsätt.¹¹¹

I praktiken innebär domstolens uttalande att parallellimportören har bevisbördan för att varumärkesrätten konsumerats. Detta synes vara ett logiskt ställningstagande eftersom det är varumärkesinnehavaren som innehar ensamrätten till sitt varumärke, och att det ligger i varumärkesrättigheten att innehavaren behåller sin rättighet tills han säger upp den. Brist på aktivitet borde heller aldrig vara ett uttryck för en

¹¹¹ Se t ex Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell märkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002:1 s 13.

viljeförklaring och det är orimligt att varumärkesinnehavaren ska behöva klargöra att han motsätter sig parallellhandel.¹¹²

Det är emellertid oftast frågan om bevisbördans fördelning som utgör svårigheten i parallellhandelsmål. Den part som bär bevisbördan har i allmänhet mycket svårt att uppfylla de krav som ställs. Enligt Lidgard är det inte så enkelt att man klart kan hävda att den som påstår något också ska bevisa detta. Det måste dessutom tas hänsyn till vem som faktiskt har möjlighet att förebringa bevisning och de övergripande målen för EG-samarbetet måste tas med i bedömningen. Konsekvensen av *Davidoff* är att parallellimportörer alltid kommer att befinna sig i underläge. Ett exempel är om det inte kan fastställas om en produkt har sålts på EG-marknaden. Är inte produkten entydigt märkt kommer bägge parter att ha svårt att bevisa om den har sitt ursprung inom eller utanför EES-området. I och med att bevisbördan ligger på parallellimportören begränsas parallellimport från tredje land och svårigheterna ökar för lovlig parallellhandel i gemenskapen. En följd av detta är troligen att rättsinnehavarna kommer att anstränga sig att avidentifiera produkterna och därmed omöjliggöra för parallellimportörer att bevisa dess ursprung. Det har i olika sammanhang visats att parallellimportörer sällan kan verifiera inköp med exempelvis kvitton från selektiva distributörer i Europa. Orsaken till detta är sannolikt att förutsättningen för att selektiva distributörer ska sälja utanför de egna leden ofta är att de inte senare kan komma att identifieras och då riskera att gå miste om fortsatta leveranser från varumärkesinnehavaren.¹¹³ Avidentifiering är då en förutsättning för att parallellimporten ska fortgå, men samtidigt mycket negativt för parallellimportörerna i de fall de anklagas för varumärkesintrång. Utan identifiering av produkterna är det näst intill omöjligt att bevisa var varan ursprungligen kom ifrån och därmed att visa att det föreligger medgivande till fortsatt marknadsföring.

En bra lösning är att inte behandla frågan som ett bevisbördeproblem angående medgivandets vara eller icke vara, utan i stället angående varifrån en produkt härstammar. Som Lidgard lyfter fram är det då inte nödvändigt att bevisbördefrågan ska lösas efter samma presumptionsregel som gäller för samtycket. Om rättsinnehavaren påstår att produkten kommer från tredje land får han styrka sitt påstående. Lidgard hävdar också att en presumtion till parallellhandlaren fördel skulle i viss mån återställa balansen mellan aktörerna. Produkten har då gemenskapsursprung så länge inte annat kan visas.¹¹⁴

Tingsrätten anförde i *Levis-fallet* att regional konsumtion ska tillämpas från och med den 1 juli 2000, då konsumtionsregeln implementerades i den

¹¹² Se för ett liknande resonemang Schovsbo, "*Samtycke*" och konsumtion – samtykekriteriet i *Varemaerkedirektivets artikel 7*, NIR 2000 s 338.

¹¹³ Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell märkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002 s 13f.

¹¹⁴ Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell märkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002 s 14.

svenska lagen. Varumärkesdirektivet ansågs inte ha direkt effekt och skapade därmed inte skyldigheter för enskild som kan åberopas mot denne. Enligt tingsrätten föranledde inte heller *Silhouette*-domen en annan tolkning.

Levin anser att det inte är självklart att tingsrätten valde rätt.¹¹⁵ Hon kan tänka sig ett flertal tidpunkter dessförinnan som relevanta och i varje fall senast när *Silhouette*-domen föll.

EG-domstolen hade även före varumärkesdirektivets införande öppnat för att staterna kunde använda sig av en princip om regional konsumtion. Medlemsstaterna kunde därmed själva välja om de ville tillämpa global eller regional konsumtion.¹¹⁶ *Silhouette*-domen innebar däremot att medlemsstaterna *måste* tillämpa regional konsumtion.

I *Silhouette* uttalade EG-domstolen dock att ett direktiv inte i sig kan ge upphov till skyldigheter för en enskild och att en direktivbestämmelse som sådan alltså inte kan åberopas gentemot denne. Däremot ska den nationella rätten i möjligaste mån tolkas i enlighet med gemenskapsrätten.¹¹⁷ Eftersom man i *Silhouette* kom fram till att konsumtionen enligt varumärkesdirektivet var regional, torde det också vara så nationella domstolar ska tolka inhemska lagar. Nationella lagar, oavsett om de tillkommit innan eller efter direktivet, ska tolkas i enlighet med direktivets syfte. I *Silhouette* kom man även fram till att syftet med varumärkesdirektivet var regional konsumtion och svensk rätt ska också tolkas i enlighet med detta.

Enligt EG-domstolen i *BMW*-fallet var det möjligt för en nationell domstol att bedöma en överklagan enligt de regler som varit i kraft före det att ett direktiv implementerats för sent, även om domen lämnas efter att direktivet implementerades.¹¹⁸ Detta tyder på att man, till synes av rättssäkerhetsskäl, kan tillämpa tidpunkten för implementeringen som gräns när det gäller handlingar som företagits innan denna tidpunkt. I ljuset av ett sådant resonemang var tingsrättens utslag riktigt, men det återstår att se om Svea Hovrätt håller med om detta när man där tar ställning till fallet.

4.2 Undantag från konsumtionsprincipen

Enligt artikel 7.2 skall första punkten i artikel 7 inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. Detta gäller särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.

¹¹⁵ Levin, Zino Davidoff och Tesco Stores samt Costco, ERT 2002 s 312.

¹¹⁶ Se till exempel mål 51/75 *EMI mot CBS*, ECR 1976 s. 00811, och Rognstad, *Konkurransen och parallellimport*, ERT 2000 s 470.

¹¹⁷ Mål C-355/96 *Silhouette*, p 36 och 37. Se även till exempel mål C-106/89 *Marleasing*, ECR 1990 s. I-4135, p 8.

¹¹⁸ Mål C-63/97 *BMW*, p 23 och 24.

Andra stycket i artikel 7 kommer naturligtvis endast i fråga om produkten satts på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. Annars skulle varumärkesrättigheterna inte ha konsumerats enligt artikel 7.1.¹¹⁹ Ordet ”särskilt” i andra stycket antyder att de situationer benämnda i artikeln endast ges som exempel på omständigheter då innehavaren kan hindra användning av hans varumärke.

Enligt *Silhouette*-målet ska medlemsstaterna se till att varumärkesdirektivet tillämpas på rätt sätt och att de nationella domstolarna tolkar den nationella lagstiftningen så att direktivets mål möts.¹²⁰ Trots detta är det svårt att definiera gränserna för de omständigheter som ligger till grund för en varumärkesinnehavares rätt att motsätta sig fortsatt marknadsföring av sina varor. Det är EG-domstolen som ska tolka innebörden av uttrycket ”skälig grund”, och alla medlemsstater måste tillämpa dessa principer utan att skilja på internationell handel eller handel mellan medlemsstater.¹²¹

En harmonisering av medlemsstaternas regler är nödvändig eftersom olikheter mellan medlemsstaterna emellan hindrar den fria rörligheten för varor. Om medlemsstaterna skulle tillämpa reglerna olika skulle detta leda till en avgränsning av den interna marknaden. Om till exempel medlemsstat A tillämpar en mer restriktiv tolkning av ”skälig grund”-kriteriet än medlemsstat B skulle varumärkesinnehavaren ha ett större skydd i den senare staten. Detta leder till att ändrade produkter måste accepteras i medlemsstat B, men inte i A. Produkterna kan då hindras från att importeras till medlemsstat A, vilket minskar den fria rörligheten för varor i gemenskapen. En uniform tillämpning är därför nödvändig för att uppnå målet med varumärkesdirektivet.¹²²

Enligt artikel 7.2 i varumärkesdirektivet konsumeras varumärkesrättigheten inte när varumärkesinnehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring. De exempel som ges i artikeln, när varorna förändrats eller försämrats efter att varumärkesinnehavaren släppt ifrån sig dem, är som sagt inte uttömmande. Även om den i första hand kommit till för att hindra skada på goodwill, eftersom kunderna vid eventuella ändringar på varan tror det är märkesinnehavaren som gjort ändringen, kommer även nedsättande reklam in i detta begrepp. I det följande koncentrerar jag mig därför på tre typiska fall, d v s ompaketering, ommärkning och reklam.

¹¹⁹ Urlesberger, *”Legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*, CMLR, 1999, s 1199.

¹²⁰ Mål C-355/96 *Silhouette*, p 36.

¹²¹ Urlesberger, *”Legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*, CMLR, 1999, s 1196.

¹²² Urlesberger, *”Legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*, CMLR, 1999, s 1197.

4.2.1 Ompaketering

Det hör till varumärkesinnehavarens ensamrätt att märka sina varor och i Sverige har det länge ansetts vara varumärkesintrång att den som sålde märkta varor själv försåg varan eller dess förpackning med varumärket. Detta synsätt har emellertid omprövats efter en del rättsfall från EG-domstolen. Det har i första hand varit fråga om läkemedelsfall, eftersom läkemedelspriser i många fall varierar mellan skilda länder inom Europa och utgör grogrund för parallellimport. Dessutom ställer läkemedelsmarknaden olika krav på förpackningsstorlekar och förpackningsutformning på grund av nationell lagstiftning i skilda europeiska länder. Ofta medför detta att en viss produkt inte kan föras ut på marknaden i sin originalförpackning i ett annat land. Bland annat för att tillgodose dessa krav har vissa importföretag valt att paketera om läkemedel så att de lagligt ska kunna föras ut på marknaden i importlandet. Ett sådant förfarande betraktas gärna som varumärkesintrång av innehavarna.¹²³

EG-domstolen började dra upp riktlinjer angående ompaketering i *Hoffman-La Roche mot Centrafarm*.¹²⁴ Tidigare hade konsumtionsprincipen endast tillämpats på fall som inte handlade om ompaketering eller ommärkning.¹²⁵ I *Hoffman-La Roche* försökte domstolen för första gången reglera tillämpningen av reglerna för fri rörlighet, det vill säga artiklarna 28 och 30, på ompaketeringsfall.

Grunden för utvecklingen av konsumtionsprincipen var immaterialrättens ”särskilda föremål”. En restriktion grundad på en immateriell rättighet måste rättfärdigas av behovet av skydd för rättigheten. Domstolen har ansett att avsteg från principen om fri rörlighet endast kunde tillåtas om det var nödvändigt för att skydda immaterialrättens särskilda föremål.¹²⁶ Det ska här påminnas om att domstolen i målet *Centrafarm mot Winthrop* ansåg att varumärkesrättens särskilda föremål var att använda märket för att första gången sätta produkten på marknaden och skydda mot konkurrenter som skulle kunna utnyttja märkets ställning och anseende genom att sälja varor som obehörigen har märket.¹²⁷

I *Hoffman-La Roche* utvecklade domstolen resonemanget. Man menade att varumärkets grundläggande funktion var att garantera produktens ursprung för konsumenten så att han, utan möjlighet till förvirring, kan särskilja produkter från andra med annat ursprung. Denna ursprungsgaranti betyder att konsumenten kan vara säker på att ingen utan innehavarens samtycke

¹²³ Nordell, Åberopande av annans kännetecken – ett decennium senare, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001 s 110.

¹²⁴ Mål 102/77 *Hoffman-La Roche*, ECR 1978 s. 01139, och Morcom, *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001, s 89.

¹²⁵ Se till exempel mål 16/74 *Centrafarm mot Winthrop* som behandlats ovan i kapitel 3.3.1.

¹²⁶ Se till exempel mål 102/77 *Hoffman-La Roche*, p 7 och målen C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 48.

¹²⁷ Mål 16/74 *Centrafarm mot Winthrop*, p 8.

beblandat sig med produkten så att det påverkat varans ursprungliga beskaffenhet.¹²⁸ Varumärkesinnehavarens rättighet att hejda användning av varumärket som kan hindra ursprungsgarantin omfattas därför av det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Eftersom ompaketeringen *i sig* påverkar det särskilda föremålet för varumärket är det inte nödvändigt att bedöma vilka konkreta följder ompaketeringen medfört. Därför ansåg domstolen att första meningen i artikel 30 EGF gav innehavaren av varumärket rätt att hindra en parallellimportör från att sätta på varumärket igen efter att man packat om varan.¹²⁹ Detta är däremot inte möjligt om ompaketeringen sker på sådant sätt att varans ursprung och ursprungliga beskaffenhet inte påverkas. Att ändå hindra sådant skulle vara en förtäckt begränsning av handeln enligt andra meningen i artikel 30 EGF. Det var enligt domstolen varumärkets grundläggande funktion som skulle skyddas och detta kunde trots ompaketering ske i vissa fall, nämligen:

- om det visar sig att innehavarens användning av varumärket, med hänsyn till hans marknadsföringssystem, bidrar till konstgjord uppdelning av marknaden mellan medlemsstater,
- om det visas att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga beskaffenhet negativt,
- om varumärkesinnehavaren ges besked om den ompaketerade produkten innan marknadsföringen och
- om det står på förpackningen vem som packat om produkten.

Att hindra import när dessa omständigheter föreligger skulle alltså innebära en förtäckt begränsning av handeln enligt artikel 30 EGF.¹³⁰

I *American Home Products*¹³¹ handlade det om ommärkning i den meningen att varumärket för samma produkt var olika i skilda länder. Området behandlas mer ingående nedan i kapitel 4.2.1.2, men redan här finns det anledning att ta upp detta rättsfall. Parallellimportören fäste vid importen det varumärke som användes för produkten i importlandet på varan. EG-domstolen använde även här resonemangen om rättighetens särskilda föremål och varumärkets grundläggande funktion. Den slog fast att det låg inom varumärkets grundläggande funktion att stoppa sådan ommärkning av produkterna.

Domstolen måste dock även överväga om utövandet av en sådan rättighet var emot artikel 30 EGF. Den kom fram till att även om det kan vara lagligt att använda två märken för samma produkt i olika länder kan det ändå vara möjligt att en sådan marknadsföring *syftar till* en konstgjord uppdelning av

¹²⁸ Morcom, *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, NIR, Festskrift till Ulf Bernitz, 2000, s 90.

¹²⁹ Mål C-143/00 *Boehringer*, ECR 2002 s. I-03759, p 13 och mål 102/77 *Hoffman-La Roche*, p 7 och 8.

¹³⁰ Mål 102/77 *Hoffman-La Roche* p 14 och Morcom, *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, NIR, Festskrift till Ulf Bernitz, 2000, s 91.

¹³¹ Mål 3/78 *American Home Products*, ECR 1978 s. 01823.

marknaden. Om så är fallet innebär varumärkesinnehavarens förbud av ommärkning en förtäckt begränsning av handeln enligt artikel 30 i fördraget.

Det var enligt domstolen upp till de nationella domstolarna att avgöra om innehavaren använt olika märken med syfte att dela upp marknaden.¹³² Denna princip ändrades sedermera något i samband med fallet *Bristol-Myers Squibb*.

Efter att varumärkesdirektivet antogs fastslog domstolen i *Bristol-Myers Squibb* att de nationella bestämmelserna om konsumtion av varumärkesrätter skulle bestämmas enligt direktivets artikel 7.¹³³ Artikel 7 är emellertid särskilt avsedd att förena de grundläggande intressena att skydda varumärkesrätten och den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna, precis som artiklarna 28 och 30 i fördraget. Eftersom dessa bestämmelser har till syfte att uppnå samma resultat ska de också tolkas på likartat sätt. För att bedöma om innehavaren av ett varumärke enligt artikel 7.2 i direktivet kan ha skälig grund att motsätta sig saluföring av ompaketerade varor bör alltså stöd sökas i den rättspraxis som domstolen utvecklat inom ramen för artikel 30 i fördraget.¹³⁴

Domstolen upprepade sedan de fyra villkor som enligt *Hoffman-La Roche*-fallet krävdes för att ompaketerade produkter skulle kunna marknadsföras utan innehavarens samtycke. Den utvecklade också omständigheterna som kunde leda till marknadsuppdelning på grund av att innehavaren utnyttjar sin immateriella rättighet genom att motsätta sig ompaketering.

Domstolen noterade att ett sådant utnyttjande skulle medverka till marknadsuppdelning, speciellt i sådana fall där varumärkesinnehavaren placerat ett identiskt läkemedel på marknaden i flera medlemsstater med olika förpackningar. Produkten kan då inte parallellimporteras till en stat i den ursprungliga form som marknadsförts av innehavaren i en annan stat. Varumärkesinnehavaren kan därför inte motsätta sig ompaketering när detta krävs för att marknadsföringen ska överensstämja med nationell lag eller praxis när det gäller förpackningar eller bestämmelser på sjukförsäkringsområdet, vilket gör att ersättningen för sjukvårdskostnader är beroende av en viss förpackning. Detsamma gäller om ompaketering krävs enligt väl etablerad praxis avseende utskrivning av recept, beroende av de storleksnormer som rekommenderas av yrkesorganisationer och sjukförsäkringsinstitutioner. Även om innehavaren använder flera olika storlekar på förpackningarna i importstaten på grund av regler och sedvänjor i den staten och säljer varor i exportstaten med en av dessa storlekar är detta inte nog för att fastslå att ompaketering är onödig. Marknadsuppdelning

¹³² Mål 3/78 *American Home Products*, p 21-23.

¹³³ Mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 26.

¹³⁴ Mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 40 och 41.

skulle föreligga om importören endast kunde sälja produkten på en del av marknaden.¹³⁵

Innehavaren av varumärket kan dock motsätta sig ompaketering av varan om det är möjligt för importören att marknadsföra varan genom att endast sätta på ny etikett på importstatens språk. Innehavarens rättigheter skulle begränsas endast om ompaketeringen är nödvändig för att kunna marknadsföra varan i importstaten.¹³⁶

Domstolen underströk att testet skulle göras objektivt. Det var inte längre nödvändigt att varumärkesinnehavaren medvetet hade gjort varierande förpackningar med syfte att göra en marknadsuppdelning, såsom sagts i *American Home Products*.¹³⁷ Det innebar däremot inte marknadsuppdelning om innehavarens handlingar behövdes för att säkerställa varumärkets essentiella funktion.¹³⁸

I *Bristol-Myers Squibb* gjordes också klart att när det gällde frågan om ompaketeringen skadade produktens ursprungliga beskaffenhet, så gällde det med hänsyn till produkten innanför omslaget. Därför kan varumärkesinnehavaren motsätta sig ompaketering som riskerar att skada produkten inuti. För att se om så är fallet måste hänsyn tas till produktens natur och ompaketeringsmetoden. Till exempel ansågs det inte skada produkten att byta ut yttre omslag om den inre förpackningen förblir intakt. Domstolen sa uttryckligen att importören i förväg ska meddela varumärkesinnehavaren om marknadsföringen av den ompaketerade produkten.¹³⁹ Innehavaren kan också begära ett exemplar av produkten i sin nya form innan den säljs, för att kunna kontrollera att ompaketeringen inte skadat produktens ursprungliga beskaffenhet och att det inte är troligt att presentationen efteråt skadar varumärkets anseende. Ett sådant krav ger också innehavaren en bättre möjlighet att skydda sig mot plagiering av varumärket.

Vid bedömningen om originalprodukten blivit skadad eller inte beror det inte endast på produktens faktiska fysiska status, något som klargjordes i *Eurimpharm*.¹⁴⁰ Även andra omständigheter kan vara relevanta när man betänker varumärkesrättens särskilda föremål och varumärkets grundläggande funktion. Det fanns enligt domstolen en möjlighet att varumärkets goda rykte kunde skadas trots att det står på paketet vem som

¹³⁵ Mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb* p 53 och 54. Morcom, *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, NIR, Festskrift till Ulf Bernitz, 2000, s 93. Se även mål C-443/99 *Merck*, ECR 2002 s. I-3703, p 26.

¹³⁶ Mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 55.

¹³⁷ Mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 56 och 57.

¹³⁸ Morcom, *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, NIR, Festskrift till Ulf Bernitz, 2000, s 94.

¹³⁹ Morcom, *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, NIR, Festskrift till Ulf Bernitz, 2000, s 94, och mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb* p 78

¹⁴⁰ Mål 71-73/94 *Eurimpharm*, som meddelades på samma dag som mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*.

utförde ompaketeringen. Exempel på sådana fall var t ex om omslaget var defekt eller av sämre kvalitet än det ursprungliga.¹⁴¹

4.2.2 Ommärkning

I vissa fall säljer läkemedelsbolagen sina produkter under olika varumärken i olika länder, till exempel för att man inte lyckats få samma varumärke registrerat i alla länder. Om då en parallellimportör vill importera en vara från ett land kan det av olika skäl visa sig svårt att sälja denna under det ursprungliga varumärket. Det har visat sig vara nära till hands att byta ut varumärket på produkten till det märke som användes i importstaten. EG-domstolen tillämpade i *American Home Products* samma resonemang som tidigare använts vid ompaketering även på fall rörande ommärkning.¹⁴² Domstolen menade dock i det fallet att det innebar en förtäckt begränsning av handeln om varumärkesinnehavarens marknadsföring *syftade* till en konstgjord uppdelning av marknaden, något som sedan avvisades i *Bristol-Myers Squibb*. Även om detta senare fall rörde ompaketering var det osäkert om man skulle bedöma ommärkningsfallen på samma vis. Dessutom rådde det osäkerhet om man skulle tillämpa det nya varumärkesdirektivet i båda fallen.

I fallet *Upjohn*¹⁴³, kom man ett steg närmare en lösning när domstolen tolkade varumärkesdirektivets innebörd. Paranova bytte märke från det som varumärkesinnehavaren hade använt i exportstaten till det märke som användes av innehavaren i importstaten. Artikel 7 är enligt domstolen endast tillämplig när varumärket som innehavaren protesterar mot är identiskt med varumärket som innehavaren satt på varor i exportstaten. I andra fall ska de generella konsumtionsprinciperna som utvecklats från reglerna om fri rörlighet tillämpas, det vill säga artikel 28 och 30 EGF.¹⁴⁴ Därmed kan man inte tillämpa direktivet vid fall som gäller ommärkning. Artikel 7 ska emellertid tolkas i konformitet med konsumtionsprinciperna som domstolen kommit fram till i olika rättsfall. Enligt domstolens rättspraxis i *Bristol-Myers Squibb* är artikel 7 i direktivet - liksom artikel 36 i fördraget - avsedd att förena de grundläggande intressena att skydda såväl varumärkesrätten som den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden. Tolkningen av dessa två bestämmelser, som har till syfte att uppnå samma resultat, ska alltså utgå från samma bas.¹⁴⁵

I *Upjohn* ansåg domstolen därför att villkoret avseende en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstater, såsom det sagts i *Bristol-Myers Squibb*, kan överföras på ommärkningsfall.

¹⁴¹ Morcom, *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, NIR, Festskrift till Ulf Bernitz, 2000, s 95.

¹⁴² Se ovan kapitel 4.2.1, fotnot 131.

¹⁴³ Mål C-379/97 *Upjohn*, ECR 1999 s. I-06927.

¹⁴⁴ Mål C-379/97 *Upjohn*, p 28.

¹⁴⁵ Mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 40.

Parallellimportören byter då ut det ursprungliga mot det som används av innehavaren i importmedlemsstaten.¹⁴⁶ På så sätt undviker man, även i fall med ommärkning, övervägandet huruvida varumärkesinnehavaren hade satt olika varumärken på varan med syfte att dela upp marknaden, som domstolen tidigare menat var nödvändigt i *American Home Products*. Principen om objektiv nödvändighet från *Bristol-Myers Squibb* ska därmed även användas på ommärkningsfall.¹⁴⁷

Det ankommer på de nationella domstolarna att bedöma huruvida det är objektivt nödvändigt att byta ut varumärket i ett speciellt fall. Domstolen visade i *Upjohn* på att det är objektivt nödvändigt om förbudet för importören att ersätta varumärket hindrar dennes faktiska tillgång till marknaderna i importmedlemsstaten. Så är fallet om författningar eller praxis i importmedlemsstaten hindrar saluföring av produkten i fråga på marknaden i denna stat under det varumärke som den är försedd med i exportmedlemsstaten. En regel om konsumentskydd som förbjuder användning i importmedlemsstaten av det varumärke som används i exportmedlemsstaten på grund av att det är ägnat att missleda konsumenterna togs som ett exempel på sådan reglering. Däremot ansågs det inte objektivt nödvändigt att märka om varan om det uteslutande förklaras av parallellimportörens önskan att nå kommersiell fördel.¹⁴⁸

I vissa fall finns ett motstånd hos konsumenterna mot läkemedel på vilka nya etiketter satts. I *Boehringer*¹⁴⁹ kom man fram till att en sådan omständighet inte alltid utgör ett sådant hinder som gör det nödvändigt att ompaketera varan. Det kan däremot föreligga ett sådant starkt motstånd på en marknad hos en betydande del av konsumenterna att man kan anse att produkterna faktiskt inte kan säljas på marknaden. I så fall är ompaketeringen inte endast i syfte att nå kommersiell fördel, utan syftar till att läkemedlen faktiskt ska kunna säljas på marknaden.¹⁵⁰ Detta resonemang tyder på att det inte endast är rättsliga hinder som beaktas vid bedömningen, utan även faktiska hinder, såsom konsumentmotstånd. Argumenteringen torde vara densamma när det gäller ommärkning.

Frågorna om ommärkning har prövats även i svenska domstolar. Framför allt handlar det om tolkning av rekvisitet ”objektivt nödvändigt”. I mål Ö 6305-00¹⁵¹ hade företaget Orifarm parallellimporterat ett läkemedel från Grekland till Sverige och bytt varumärket till det som användes av varumärkesinnehavaren här. Innehavarna, UCB S.A och Ucb Pharma AB, yrkade att Stockholms tingsrätt skulle meddela ett interimistiskt vitesförbud för Orifarm att använda kännetecknet på de importerade varorna.

¹⁴⁶ Mål C-379/97 *Upjohn*, p 40.

¹⁴⁷ Morcom, *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, NIR, Festskrift till Ulf Bernitz, 2000, s 96 och mål C379/97 *Upjohn*, p 42.

¹⁴⁸ Mål C-379/97 *Upjohn*, p 42-44.

¹⁴⁹ Mål C-143/00 *Boehringer*.

¹⁵⁰ Mål C-143/00 *Boehringer*, p 51-52. Se även mål C-443/99 *Merck*.

¹⁵¹ Mål nr Ö 6305-00 Orifarm, beslut 2001-03-05.

Tingsrätten konstaterade att varumärkesrätter i princip ska upprätthållas också mellan EU:s medlemsstater. En svensk varumärkesinnehavare kan därför ha rätt att hindra marknadsföring som sker med användning av ett varumärke som är förväxlingsbart med innehavarens.

Trots detta konstaterade rätten att man även måste ta hänsyn till praxis från EG-domstolen. Med hänvisning till Upjohn-domen menade man att gemenskapsrätten inte medger att varumärkesrätten används för att förhindra Orifarms marknadsföring under förutsättning att omständigheterna vid marknadsföringen gör det objektivt nödvändigt att byta ut varumärkena för att varan ska kunna säljas i Sverige. Så var enligt domstolen fallet om förbudet för Orifarm att byta ut varumärket hindrade företagets faktiska tillgång till marknaden i Sverige. Om bytet av varumärket endast kunde förklaras av en önskan att uppnå kommersiell fördel eller att det annars var ekonomiskt omöjligt att marknadsföra läkemedlet ansågs inte hindra den faktiska tillgången till marknaden. Däremot var så fallet om man överhuvud inte skulle få marknadsföra varan med det ursprungliga varumärket. Tingsrätten kom fram till att bestämmelser i läkemedelslagen och Läkemedelsverkets föreskrifter faktiskt hindrade Orifarms marknadsföring av läkemedlet under det grekiska varumärket och att varumärkesbytet var objektivt nödvändigt. Det fanns därför inte sannolika skäl för att Orifarm gjorde intrång i UCB:s ensamrätt till märket.¹⁵²

Ett annat fall är T 10375-99¹⁵³ där tingsrätten inte ansåg skälet att det skulle skapa osäkerhet hos konsumenterna att ha olika namn på direktimporterade och parallellimporterade produkter vara tillräckligt som stöd för ommärkning. Tingsrätten uttalade också att den omständighet att svensk forskningspraxis ledde till nackdelar i marknadsföringen inte utgjorde ett sådant absolut hinder att det skulle vara objektivt nödvändigt att märka om varorna. Detta skulle i stället kunna åtgärdas med marknadsföring.

4.2.3 Reklam

EG-domstolen har som vi sett ovan lagt fram vissa speciella fall som anses vara skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig parallellimport av ompaketerade och ommärkta produkter. Med anledning av ordalydelsen i direktivet finns det dessutom utrymme för ytterligare sätt att hindra import.

När parallellimportörer gör reklam för de importerade produkterna är det bland annat viktigt att den inte skapar intrycket att de har rätt till märket. Sådan reklam är inte tillåten.¹⁵⁴ Det får inte se ut som om det finns en koppling mellan företagen och det ska framgå vem som paketerat om varan.¹⁵⁵ Det går troligtvis en gräns där angivelsen sker på ett sätt som

¹⁵² Juhlin, *Parallellimportör får byta märke*, hämtat från www.pointlex.se den 7 maj 2002.

¹⁵³ Mål nr T 10375-99 Paranova, beslut 2000-10-05.

¹⁵⁴ Mål C-63/97 *BMW*, p 55.

¹⁵⁵ Mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 70-71.

innebär ett utnyttjande av producentens goodwill eller en fara för att konsumenten blir förvirrad med hänsyn till varans ursprung. Ett mål som belyser detta är *BMW-fallet*. Egentligen var det inte fråga om parallellimport, men domstolen menade att samma principer gäller också i sådana fall.¹⁵⁶ BMW hävdade att reklam för försäljning, reparationer och underhåll av begagnade bilar av märket BMW var olovligt bruk av varumärket. Artikel 7 i direktivet hindrar enligt domstolen under vissa förutsättningar att innehavaren av BMW-märket motsätter sig att tredje man använder märket för att upplysa allmänheten om att han är specialiserad eller specialist på försäljning av begagnade BMW-bilar. Förutsättningarna var att reklamen avser bilar som förts ut på gemenskapsmarknaden under detta varumärke av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke och att varumärket inte i reklamen används på ett sådant sätt att det utgör skälig grund att hindra import i den mening som avses i artikel 7(2).

EG-domstolen fastslog att det fanns skälig grund att motsätta sig annonseringen om den gav intryck av samband mellan företagen. Sådan reklam ansågs ej vara nödvändig för att marknadsföra produkten eftersom den var illojal i förhållande till varumärkesinnehavarens legitima intressen och innebar otillåtet utnyttjande av varumärkets renommé och särprägel. Den strider således mot varumärkesrättens särskilda syfte, vilket enligt domstolens praxis bland annat är att skydda varumärkesinnehavaren mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och anseende. Att använda reklam är dock tillåtet om det inte finns risk för att allmänheten förleds att tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren. En återförsäljare som säljer begagnade bilar av märket BMW och som verkligen är specialist eller specialiserad på försäljning av sådana bilar, kan i praktiken inte upplysa sina kunder om detta utan att använda varumärket BMW. Därför är det nödvändigt att i upplysande syfte kunna använda varumärket BMW för att säkerställa rätten till fortsatt marknadsföring enligt artikel 7 i direktivet. Sådan användning innebär inte att återförsäljaren drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Huruvida reklam kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren var enligt EG-domstolen en fråga som den nationella domstolen skulle avgöra.¹⁵⁷

Varumärkesinnehavare kan också motsätta sig annonsering som nedvärderar varans prestigefyllda image. I *Dior-fallet*¹⁵⁸ gjorde domstolen en avvägning mellan varumärkesinnehavarens intresse av att skydda sig mot att återförsäljare använder hans varumärke på ett sätt som kan skada det och parallellimportörens intresse att vidaresälja varorna på ett sätt som är sedvanligt i branschen. Fallet rörde i huvudsak artikel 7.2 i varumärkesdirektivet. Ett nederländskt bolag, Evora, som bland annat sålde

¹⁵⁶ Rognstad, *Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring*, NIR 2000, s 329.

¹⁵⁷ Mål C-63/97 *BMW*, p 48-55.

¹⁵⁸ Mål C-337/95 *Dior*, ECR 1997 s. I-06013.

parfyer i så kallade ”drugstores” fick inte köpa Dior-parfyer av återförsäljaren i Nederländerna, då Evora inte motsvarade den bild av lyx och prestige som Dior ville förmedla. Evora sålde trots det produkter med Diors varumärke som de på laglig väg parallellimporterat.

Vid marknadsföringen användes Diors olika produkter såsom flaskor och förpackningar. Dior motsatte sig Evoras marknadsföring av produkterna. Dior menade bland annat att benämningen ”varornas beskaffenhet” i artikel 7.2 även innefattade varornas ”abstrakta beskaffenhet”.¹⁵⁹ Med detta menas den dragningskraft, aura av lyx och den prestigefyllda framtoning som omger produkten. Evora menade att reklamen var utformad på ett sätt som var vedertaget bland detaljhandlare inom branschen och därmed inte gjorde intrång i Diors ensamrätt.

EG-domstolen konstaterade att avsikten med konsumtionsregeln är att hindra varumärkesinnehavare att dela upp marknaderna. Om inte rätten att använda varumärket i marknadsföring fanns skulle det bli svårare att sälja varorna och i slutändan äventyra konsumtionsregelns syfte.¹⁶⁰ Domstolen fastslog att när märkesskyddade varor förts ut på den gemensamma marknaden av varumärkesinnehavaren eller av någon med hans samtycke, ska en parallellimportör även ha rätten att marknadsföra varorna. Varumärkesinnehavaren har fortfarande en rätt att motsätta sig marknadsföringen om varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats. Det ska göras en avvägning mellan varumärkesinnehavarens intresse av att skydda sitt varumärke mot skadlig användning och återförsäljarens intresse av att kunna sälja varorna genom att marknadsföra dem på ett sätt som är vedertaget inom branschen.¹⁶¹

I fall som rör lyxbetonade och prestigefyllda produkter får parallellimportören inte handla illojalt mot varumärkesinnehavarens berättigade intresse och måste anstränga sig så att reklamen inte påverkar varumärkets värde genom att skada produkternas dragningskraft, prestigefyllda värde och aura av lyx. Det finns inte skälig grund för att motsätta sig reklamen när man använder sig av de sätt att göra reklam som är vedertagna i branschen, även om dessa sätt inte överensstämmer med de sätt som varumärkesinnehavaren väljer. Undantaget är om det visas att användningen av varumärket i återförsäljarens reklam, på grund av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadar varumärkets anseende.¹⁶²

I Sverige prövades frågan om parallellimportörers rätt till att använda varumärket vid marknadsföring i Polycolorfallet, se ovan kapitel 3.3.2. Ett

¹⁵⁹ Mål C-337/95 *Dior*, p 10.

¹⁶⁰ Mål C-337/95 *Dior*, p37.

¹⁶¹ Mål C-337/95 *Dior*, p 44.

¹⁶² Mål C-337/95 *Dior*, p 43-46. Det finns också ett EG-direktiv (97/55/EC av den 6 oktober 1997) om jämförande reklam.

senare fall är Levi's-fallet¹⁶³, där rätten till övligt nyttjande, såsom det uttryckts i Polycolor-fallet, fastställdes.

W-Invest sände i det aktuella fallet postkort med Levi's varumärke på framsidan och sitt eget på baksidan utan att vara auktoriserad återförsäljare. Domstolen konstaterade att det bör vara tillåtet att låta varumärket synas i samband med att själva varan exponeras i annonser, skyltfönster eller andra reklamsammanhang. Däremot bör det förhållandet att någon marknadsför en parallellimporterad produkt inte innebära att han får använda produktens varumärke i sin marknadsföring på sådant sätt att han tillgodogör sig märkets goodwill för sin egen rörelses del genom att denna sammankopplas med varumärket. Bedömningen skulle göras med ledning av beskaffenheten hos varan, varumärkesinnehavarens intresse av att skydda varumärket, vidareförsäljarens och konsumentens intresse av korrekt information om varan samt ett allmänt intresse om fri konkurrens. Detta innebar en nyansering av kravet på övligt nyttjande som formulerats i Polycolor. Återgivandet av varumärket i kombination med den på kortets andra sida upptagna texten gav enligt domstolen anledning att anta att det förelåg ett samband mellan W-Invest och Levi Strauss Sweden. W-Invest ansågs därför obehörigen ha använt sig av den goodwill som Levi Strauss Sweden's varumärke åtnjöt, vilket innebar varumärkesintrång.

Volvo-fallet¹⁶⁴ avgjordes efter implementeringen av varumärkesdirektivet, men före BMW-domen i EG-domstolen. Frågan var om svaranden begått varumärkesintrång genom att ha skyltar med "VOLVO" och "Service" på skyltar på fasaden. Bolaget var inte auktoriserat av Volvo och hade inte fått medgivande att använda Volvos kännetecken. Domstolen påpekade att i enlighet med varumärkeslagen 4§ 2st¹⁶⁵ och varumärkesdirektivets artikel 6.1c¹⁶⁶ har icke-auktoriserade verkstäder rätt att använda Volvo som märke för att upplysa om att den tillhandahåller service på Volvobilar. Förutsättningarna var att kännetecknet utesluter varje misstag om kommersiellt samband med innehavaren. I detta fall ansåg domstolen dock att svaranden hade utnyttjat märket som kännetecken för sina egna tjänster, vilket inte faller in under varumärkeslagen 4§ 2st eller artikel 6.1c i varumärkesdirektivet. Om svaranden i stället haft en skylt lydande "Vi utför Volvo service" skulle det kunna godtas eftersom det inte kan som

¹⁶³ NJA 1988 s 534 Levi's.

¹⁶⁴ NJA 1998 s 474 Volvo.

¹⁶⁵ VmL 4§ 2st lyder: "Som otillåten användning enligt första stycket anses att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets användning."

¹⁶⁶ Artikel 6.1c i varumärkesdirektivet lyder: "Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda [...] varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

verksamhetsbenämning utan endast som en upplysning och ett angivande av de tjänster som erbjuds.¹⁶⁷

Svensk praxis ligger i linje med gemenskapsrättsreglerna om man jämför med fallen *BMW* och *Dior*, även om det kan sägas att den svenska linjen har varit något mer restriktiv.¹⁶⁸ EG-domstolen har godkänt användning av kännetecken i reklam så länge det används för att beskriva varan som utbjuds till försäljning, däremot får parallellimportörer inte använda varumärket om det hänvisar till parallellimportörens företag och skapar intrycket av att det finns ett kommersiellt samband mellan bolagen.¹⁶⁹

4.2.4 Produktavvikelser

Enligt Artikel 7(2) kan varumärkesinnehavaren alltså hindra fortsatt försäljning om varan till exempel ändrats efter första försäljningen inom EES. En sådan situation kan dock avhjälpas genom upplysningar och/eller prissänkning, vilket leder till att varumärkesinnehavaren inte längre kan motsätta sig marknadsföring. På så sätt kan upplysningar om varans tillstånd avhjälpa ett varumärkesingrepp. Om produktkvaliteten skiljer sig från land till land kan varumärkesinnehavaren vanligen hindra försäljning om parallellimportörer inte upplyser om de föreliggande skillnaderna. Till exempel måste det upplysas om att det krävs adapter för att kunna använda en amerikansk tillverkad rakapparat i Sverige.¹⁷⁰

I fallet *Ballantine*¹⁷¹ hade de parallellimporterade varorna ändrats genom att man avlägsnat identifikationsnummer som satts på varan av innehavaren. Syftet med detta var att det inte skulle synas var parallellimportören hade köpt varorna. Med identifikationsnummer kvar på den parallellimporterade varan kan innehavaren upptäcka brister i sin försäljningsorganisation och åtgärda dessa. Varumärkesinnehavaren skulle i så fall kunna hindra fortsatt parallellimport genom att slå ner på den som sålde till parallellimportören.

Domstolen konstaterade att de regler som slagits fast i praxis i samband med ompaketering av läkemedel även kunde användas i detta fall. Produkten hade nämligen även här blivit föremål för ett ingrepp vilket kunde förvanska

¹⁶⁷ Westman, *Studier i Immaterialrätt, Volym 2*, s 46f.

¹⁶⁸ Se till exempel Bernitz, Åberopande av annans varumärke i marknadsföring, NIR 1981, s 46-52.

¹⁶⁹ Det finns också ett direktiv om jämförande reklam, 97/55/EC av den 6 oktober 1997. Direktivet kontrollerar användandet av jämförande reklam utan att förbjuda det. Reklamen får inte vara orättvis, och därigenom kunna störa konkurrensen, och får inte orsaka skada hos konkurrenter eller ha en ogynnsam effekt på konsumenternas val av produkt, se direktivet premiss 7. För att hindra att jämförande reklam används på ett illojalt sätt som hindrar den fria konkurrensen bör dessutom endast jämförelser mellan konkurrerande varor och tjänster tillåtas, se premiss 9.

¹⁷⁰ Rognstad, *Om förhållandet mellan retten till parallellimport och nasjonale regler om marknadsföring*, NIR 2000, s 334.

¹⁷¹ C-349/95 *Ballantine*, ECR 1997 s. I-06227.

ursprungsgarantin.¹⁷² Samma regler som för tillåtligheten av ompaketering gäller alltså. Domstolen kom fram till att ett avlägsnande av identifikationsnummer kunde vara nödvändigt för att förhindra en konstlad avskärmning av marknaden. Det var dock inte en konstlad avskärmning om identifikationsmärknings skett på grund av rättsliga skyldigheter eller för att uppnå andra legitima syften, utan bara om det gjorts för att kontrollera distribution och hindra återförsäljning till parallellimportörer.¹⁷³ Att parallellimportörer avlägsnat streckkoder kan med andra ord uppfattas som ett legitimt skäl för varumärkesinnehavaren att med stöd av direktivets artikel 7(2) förhindra parallellhandeln, under de av domstolen anvisade förutsättningarna.¹⁷⁴ Det ankom enligt EG-domstolen på den nationella domstolen att avgöra om så var fallet.

4.2.5 Sammanfattning och analys

Kriterierna för att innehavaren ska anses ha ”skälig grund”, så som det stadgas i varumärkesdirektivet artikel 7.2, har fastslagits genom praxis och är många och komplicerade. I det följande tar jag exemplet ompaketering till hjälp för att beskriva mitt tillvägagångssätt för bedömningen, trots att det till stor del är applicerbart även på ommärkning.

Förbudet mot kvantitativa handelshinder och åtgärder med motsvarande verkan, som föreskrivs i artikel 28 EGF, uttrycker en grundläggande princip om fri rörlighet. Undantag får endast göras om det syftar till att skydda immaterialrättens särskilda föremål. Varumärkesrättens särskilda föremål är att utgöra en ursprungsgaranti för varan, det vill säga att garantera produktens ursprung för konsumenten så att han kan särskilja den från andra produkter med annat ursprung.

Det har framkommit att ompaketering medför en risk för att ursprungsgarantin kan skadas, vilket innebär att ett sådant förfarande påverkar varumärkesrättens särskilda föremål. Varumärkesinnehavaren kan i och med detta hindra parallellimport av ompaketerade varor.

Innehavare får emellertid inte hindra dylikt agerande om det innebär en förtäckt begränsning av handeln enligt artikel 30 EGF. Om det visas att innehavarens användning av varumärket bidrar till konstgjord avskärmning av marknaden mellan medlemstater och att ompaketeringen inte påverkat varans ursprungliga beskaffenhet innebär det en sådan förtäckt begränsning av handeln. Dessutom krävs det att varumärkesinnehavaren underrättats på förhand om ompaketeringen och att han fått ett prov på hur varan kommer att se ut. Det ska också anges på förpackningen vem som utfört ompaketeringen. Viktigast är att ompaketeringen görs på ett sätt som

¹⁷² C-349/95 *Ballantine*, p 27.

¹⁷³ C-349/95 *Ballantine*, p 40-42.

¹⁷⁴ Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avhörande i ”Davidoff-fallet”*, NIR 2002:1 s 7.

respekterar innehavarens berättigade intresse. Detta innebär i synnerhet att ompaketeringen inte får påverka varans ursprungliga beskaffenhet eller skada varumärkets anseende.

Om ompaketeringen är nödvändig för saluföringen av varan kan detta medföra en konstlad avskärmning av marknaden. Det bedöms vara nödvändigt att paketera om varan i de fall verkliga eller potentiella hinder mot försäljningen därigenom kan övervinnas. Exempel på sådana hinder är bestämmelser eller inhemsk praxis vad gäller förpackningar eller väl etablerad praxis avseende utskrivning av recept. Det anses inte vara nödvändigt om ompaketeringen endast är motiverad av en önskan att få kommersiell fördel. Dessutom betraktas ompaketeringen inte heller som nödvändig om det är möjligt att sälja varan efter att nya etiketter har satts på den ursprungliga förpackningen.

Motstånd i importlandet mot läkemedel med nya etiketter innebär inte alltid ett sådant hinder att det är nödvändigt att paketera om produkten. Det kan dock finnas ett sådant motstånd hos en betydande andel av konsumenterna att varan rent faktiskt inte kan säljas. I sådant fall har inte ompaketeringen skett endast i syfte att nå kommersiell fördel, utan syftar till att säkerställa läkemedlets faktiska försäljning. Huruvida de aktuella rekvisiten är uppfyllda är upp till nationell domstol att bedöma.

Syftet med artikel 30 EGF och artikel 7 i varumärkesdirektivet är att möjliggöra och garantera effektiv marknadstillgång. När man bedömer vad som är ”nödvändigt” ska man därför ta hänsyn till detta övergripande mål.

Det finns emellertid andra grunder än ompaketering och ommärkning som kan föranleda att varumärkesinnehavare får motsätta sig parallellimport. Två vanliga omständigheter är att produkten förändrats eller försämrats eller att parallellimportören använder sig av reklam som är skadlig för innehavaren.

Beträffande produktavvikelser är det varans beskaffenhet innanför paketeringen som är det viktiga, eftersom ursprungsgarantin är varumärkets grundläggande funktion. Om en tredje person kunde ändra på en produkt skyddat av ett varumärke skulle märket inte längre indikera att alla produkter med det varumärket varit tillverkad under samma företags kvalitetskontroll. Detta kom först fram i *HAG-fallet* och blev senare bekräftat i *Bristol-Myers Squibb*.

Avsevärda ändringar av varan kan likväl anses vara nödvändiga, till exempel för att reparera produkten eller komma till rätta med tekniska problem. Detta är särskilt fallet med elektriska produkter, som kan behöva ändras på grund av olika eluttagssystem i olika medlemsstater. Frågan är då om en användbar ändring av varan som anpassar den till konsumentbehoven är tillåten eller är det ett intrång i varumärkesrätten? Kan en ändring av varan vara förbjuden om ändringen objektivt sett innebär en förbättring av varan?

EG-domstolen har vid tillfälle uttalat att ompaketering av läkemedel är tillåtet om den bland annat "cannot adversely affect the original condition of the product". Ordet "adversely" kan enklast översättas till "negativt", vilket antyder att förbättringar i kvaliteten är tillåtna.¹⁷⁵ I den svenska översättningen kan det däremot endast utläsas att varans ursprungliga beskaffenhet inte får påverkas. Om man tolkar den svenska texten, kan man inte påstå att den förmedlar intrycket av att ändringen ska påverka varan negativt för att den ska vara otillåten.

Det kan finnas anledning att hävda att rättsfallet ska tolkas enligt den svenska översättningen. I enlighet med varumärkesdirektivets artikel 7.2 inträder inte konsumtion om varan "förändrats eller försämrats". Detta ger intrycket av att vilka ändringar som helst, även förbättrande sådana, kan vara ett godtagbart skäl att hindra användning av märket. Om man ser EG-domstolens domslut i ljuset av ordalydelsen i direktivet är det därmed lätt att hålla med om att domstolens tolkning kan vara felaktig, och att även en förbättrande ändring av produkten kan innebära en skälig grund för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring.

Även om produkten i sig, innanför förpackningen, inte har skadats nämnvärt kan ompaketeringen påverka varans originalkondition. Ett exempel är att bruksanvisningen är felaktig så att produkten inte kan användas i enlighet med sitt syfte. Man kan då påstå att produkten har påverkats indirekt.¹⁷⁶ Ett annat exempel är om parallellimportören tillfogar en felaktig adapter till en elektronisk vara för att anpassa den till marknaden. Produkten i sig är intakt, men varan har ändå påverkats indirekt.

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att förutom ursprungsgarantin är det också en av varumärkets funktioner att man kan använda det för att hindra tredje man från att skada märkets rykte. Varumärkets anseende kan skadas trots att själva produkten inte är ändrad eller försämrad, till exempel när den ompaketeras, märks om eller används i reklam. Domstolen menar, genom bland annat utslaget i *Bristol-Myers Squibb*, att även om varans beskaffenhet inte är ändrad eller försämrad är hela produkten inklusive paketeringen värd att skydda mot onödig inblandning.

Att göra reklam för parallellimporterade varor anses nödvändigt för att säkerställa den rätt till fortsatt marknadsföring som stadgas i varumärkesdirektivets artikel 7. EG-domstolen har även slagit fast att varumärkets rykte utgör en oberoende tillgång som är värd att skydda mot skadlig verksamhet. I *Bristol-Myers Squibb*¹⁷⁷ erkände domstolen att

¹⁷⁵ Se till exempel C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 49.

¹⁷⁶ På engelska skulle detta bli "indirectly adversely affected" enligt domstolens utlåtande i t ex *Bristol-Myers Squibb*. Definitionen är bredare på svenska och ger därmed effekten att varumärkesinnehavare lättare kan hindra ompaketering än enligt den engelska definitionen.

¹⁷⁷ Mål C-427, 429 och 436/93 *Bristol-Myers Squibb*, p 75.

innehavaren har ett berättigat intresse att kunna motsätta sig marknadsföring av varan om varumärkets rykte, och därmed ägarens, skulle kunna lida skada på grund av en olämplig presentation av produkten. Detta berättigade intresse följde av varumärkesrättens särskilda föremål. I *Dior* fastställdes det att ryktet som sådant är värt att skydda.¹⁷⁸ I linje med ovanstående resonemang är detta ännu ett sätt att hindra marknadsföring på grund av att varan påverkats indirekt. Även om produkten inte skadats eller försämrats kan en felaktig framställning i reklam vara anledning till att innehavaren har skälig grund att stoppa marknadsföring av varan i fråga.

Huvudregeln överlag är dock att reklam tillåts om annonseringen inte skapar intrycket av att det finns ett ekonomiskt samband mellan parallellimportören och varumärkesinnehavaren. En varas prestigefyllda image får inte nedvärderas men annonseringen bedöms godtagbar om den skett enligt för branschen vedertaget sätt, förutsatt att den inte skadar varumärkets anseende.

¹⁷⁸ Mål C337/95 *Dior*, p 43-44.

5 Konsumtionsprincipen de lege ferenda

Diskussionerna har varit många kring konsumtionsprincipen och hur långt konsumtionen enligt gemenskapsrätten ska sträcka sig. Kommissionen ansåg vid införandet av varumärkesdirektivet att gemenskapen kan ingå internationella avtal om utvidgad konsumtion. Dessutom är det enligt kommissionen möjligt för nationella domstolar, under förutsättning av reciprocitet, att tillämpa en internationell konsumtionsprincip.¹⁷⁹ Men detta torde menas att nationella domstolar kan tillämpa den internationella principen om det finns ett internationellt avtal.

Efter EG-domstolens avgörande i *Silhouette* var det många som hoppades på en ändring, eller åtminstone en nyansering, av det rättsläge som innebar regional konsumtion.¹⁸⁰ Efter domen agerade den svenska regeringen för att ändra rättsläget inom EU och få en återgång till internationell konsumtion.¹⁸¹ Redan då verkade det osannolikt att EG-domstolen skulle ändra inställning, vilket också tydliggjordes i *Sebago* och *Davidoff*.

Trots domstolens ovilja att förändra rådande ordning finns det olika möjligheter att initiera en förändring av konsumtionsprincipen. Ett förslag är att föreslå att global konsumtion skall gälla, men tillåta europeiska företag att föra in reexportförbud i sina gemenskapsexterna avtal när produkterna riskerar att föras tillbaka till sin hemmamarknad. Denna lösning leder till en diskriminering till förmån för europeisk industri samtidigt som europeiska konsumenter på fördelaktiga villkor får tillgång till internationella varor som prismanipuleras. Lösningen skulle också kunna leda till en bra förhandlingsposition vid framtida multilaterala förhandlingar.¹⁸²

Andra förslag som framkommit är att låta konsumtion inträda när varumärkesinnehavaren är densamma i export- och importlandet, eller att tillämpa internationell konsumtion för varor som saknar EES-ursprung,

¹⁷⁹ Lidgard, *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998, s 36. Jämför även med kapitel 4 ovan.

¹⁸⁰ Lidgard frågar sig till exempel om den inskränkta regionala konsumtionsprincipen överensstämmer med ett öppet internationellt samarbete som det kommer till uttryck i TRIPs eller WTO-stadgan och om det är i samklang med gemenskapens internationella strävanden. Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002 s 12.

¹⁸¹ Pressmeddelande från Närings- och Handelsdepartementet, *Regeringsinitiativ för att förmå EU att ändra reglerna för parallellimport*, 1998-08-24, nr 124/98, och Bernitz, Sverige, EU och parallellimporten, ERT 1999 s 16.

¹⁸² Lidgard, *Konkurrensrätt och parallellimport – Exportklausuler*, ERT 2000 s 277.

medan man tillämpar regional konsumtion för återimporterade produkter som har EES-ursprung.¹⁸³

Dessa förslag förutsätter att EG-domstolen vidareutvecklar sin tidigare ståndpunkt. Av hittills prövade frågor framstår det likväl som om förespråkare för internationell konsumtion inte kan förvänta sig en förändring genom domstolens praxis. Eftersom frågan är av handelspolitisk art, snarare än juridisk, kommer den troligtvis att lösas på det förra planet. En väg att gå vore att förmå Rådet att ändra artikel 7 i varumärkesdirektivet till att generellt gälla internationell konsumtion. Enligt artikel 100a EGF kan visserligen direktivet ändras med kvalificerad majoritet, men att uppnå detta framstår idag som orealistiskt.

År 1999 presenterade Kommissionen den så kallade NERA-rapporten vid ett möte med medlemsstaterna och andra intresserade parter.¹⁸⁴ Mötet gällde frågan om varumärkesrättslig konsumtion och de möjliga effekterna av en ändring från regional konsumtion till internationell. NERA-rapporten visade att en ändring skulle ha effekt inte bara på priser utan också på många andra aspekter, såsom varutillgång, distributionsavtal och marknadsuppdelning. Vissa produktområden, som till exempel alkoholhaltiga drycker, skulle inte påverkas nämnvärt medan effekten skulle bli desto större på handeln med skor, elektronik och hushållsapparater.

De deltagare i mötet som föredrog internationell konsumtion pekade främst på den positiva inverkan på varutillgången och på de fördelar som denna princip skulle ge konsumenterna. De som argumenterade för regional konsumtion menade att en ändring skulle minska värdet på varumärkesrättigheter, skada innovationen och minska investeringsviljan. De framhöll också att det fanns ett starkt samband mellan parallellimport och piratkopiering, vilket ytterligare talade för att regional konsumtion borde gälla.¹⁸⁵

I juni 2000 beslutade Kommissionen att tills vidare avföra frågan om konsumtion av varumärkesrätt. En avgörande faktor var att Kommissionen inte ansåg att internationell konsumtion skulle leda till en avgörande sänkning av priserna. Dessutom ansågs det problematiskt att det finns två olika regleringar rörande varumärken, varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. En ändring av båda kan inte garanteras eftersom en ändring av förordningen kräver enhällighet i Rådet medan direktivet endast kräver kvalificerad majoritet. Om endast direktivet skulle ändras skulle två olika regelsystem skapa osäkerhet både på marknaden och hos konsumenterna huruvida produkten satts på marknaden enligt gällande lag

¹⁸³ Lidgard, *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998, s 51f.

¹⁸⁴ Se http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/tmstudy.htm för NERA-rapporten. Se http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/185.htm för information över mötet.

¹⁸⁵ Se föregående fotnot.

eller inte. En ändring skulle dessutom göra det svårare för europeiska företag att sätta lägre priser utanför EU. Kommissionen befarade här en risk för sämre kvalitet på varorna och minskad investeringsvilja.¹⁸⁶

Efter Kommissionens beslut har försöken att påverka gemenskapens institutioner fortsatt. Åtta medlemsländer - Belgien, Danmark, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien och Sverige - skickade i december 2000 brev till Kommissionen där den uppmanades att ompröva sin ståndpunkt.¹⁸⁷ Under Sveriges ordförandeskap utfördes studier i frågan men dessa föranledde inte någon ändring. Parlamentet har dock begärt att Kommissionen ska belysa ytterligare frågor angående konsumtionen före ingången av år 2003.¹⁸⁸

Som EG-domstolen påpekat i *Silhouette* kan EU likafullt ingå internationella avtal med tredje land för att säkerställa reciprocitet genom att ömsesidigt tillåta varumärkeskonsumtion och parallellimport. Att ha ett dylikt avtal med till exempel USA skulle vara mycket fördelaktigt. Andra länders inställning till frågan är emellertid svårutredd, varför det är ett komplicerat förfarande att fastställa reciprocitet.¹⁸⁹

Ett alternativ skulle kunna vara att lösa problemet genom multilaterala förhandlingar inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) om tillägg till TRIPs-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) är i kraft sedan 1996 och har godkänts å gemenskapens vägnar.¹⁹⁰ En liknande lösning förefaller vara mest logisk, men kräver långvarigt förhandlingsarbete och starkt engagemang från inblandade parter.¹⁹¹

¹⁸⁶ Se *Communiqué from Commissioner Bolkenstein om the issue of exhaustion of trade mark rights*, 7 juni 2000,

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/comexhaust.htm. Se även Lidgard, *Samtyckets betydelse vid internationell märkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002 s 5 där det faktum att Frankrike bestämt motsatt sig varje förändring ges som en dominerande orsak till att kommissionen givit upp fortsatta initiativ.

¹⁸⁷ Se riksdagens temasida:

<http://www2.riksdagen.se/Internet/EUsvvar.nsf/?OpenDatabase&docid=675B7A41D0B279F4C1256C2004A9C47>.

¹⁸⁸ Parlamentets resolution den 3.10.2001 och Levin, *Zino Davidoff och Tesco Stores samt Costco*, ERT 2002, s 311.

¹⁸⁹ Se till exempel Lidgards resonemang i *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1999 s 53.

¹⁹⁰ TRIPs godkändes genom rådets beslut 94/800/EG och anses ha så kallad indirekt effekt i de fall gemenskapen lagstiftat på området. Detta innebär att nationella domstolar i sådana fall måste tillämpa nationella regler mot bakgrund av ordalydelsen i och syftet med WTO bestämmelserna. Se de förenade målen C-300/98 och C-392/98, *Dior 2*, ECR 2000 s. I-11307, p 49.

¹⁹¹ Bernitz, *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT 1999, s 16. Jämför också artikel 6 i TRIPs som 1994 uteslöt en reglering av konsumtionsfrågorna eftersom det var omöjligt att enas i frågan.

De flesta länder tycks numera ha övergått till att föredra internationell konsumtion, medan EG-domstolen släpar efter. Trots det är det den gemensamma marknaden som är ett av huvudsyftena med unionen, och skyddet för denna marknad verkar kräva en strikt reglering av möjligheter till parallellimport. På så sätt gynnas varumärkesinnehavare samtidigt som parallellimportörer fått det svårare att bedriva sin verksamhet. Uppenbarligen är EU:s strävan att ge innehavare starkt skydd mot intrång, för att de ska få utdelning på sina investeringar och den goodwill de byggt upp. Samtidigt kräver konkurrenshänsyn att innehavarnas skydd inte blir en alltför dominerande faktor.

Gemenskapsinstitutionernas inställning ligger tämligen fast och en förändring kommer troligen ej till stånd förrän flera än de nordiska länderna gjort ytterligare påtryckningar. Utvecklingen skapar en viss risk för att parallellimportörernas verksamheter blir alltför ogynnsamma för att kunna fortsätta. Denna bransch har emellertid ofta gett prov på en omfattande idérikedom när det gäller att komma runt existerande regler, vilket framför allt visat sig genom den mängd fall som tagits upp i domstolarna kring ämnet.

Oavsett om vi i framtiden kommer att ha regional eller internationell konsumtion kommer dragkampen vara densamma: båda läger kommer att sträva efter så gynnsamma villkor som möjligt för att maximera sina inkomster. Den linje som gemenskapen slagit in på, det vill säga regional konsumtion, gynnar mestadels innehavare som har varumärkesrättigheter både inom och utanför EU. De kan då separera den gemensamma marknaden från resten av världsmarknaden och ta mer betalt för varor som säljs inom unionen. Däremot kan de inte längre separera marknaden inom EU, vilket åtminstone på kort sikt kan ge bättre konkurrens och billigare priser.

Litteraturförteckning

Monografier

- Allgårdh, Olof, *EU och EG-rätten*, Norstedts juridik, Stockholm, 1999.
- Norberg, Sven
- Bainbridge, David I. *Intellectual Property*, Financial Times Pitman, London, 1999.
- Bernitz, Ulf *Europarättens grunder*, Juristförlaget, Stockholm, 1994.
- Bernitz, Ulf
Pehson, Lars
Sandgren, Claes *Immaterialrätt*, 5 upplagan, Juristförlaget, Stockholm, 1995.
- Bernitz, Ulf *Immaterialrätten och otillbörlig konkurrens*, Jure Förlag, Stockholm, 2001
- Bernitz, Ulf, Kjellgren Anders *Europarättens grunder*, Norstedts Juridik, Stockholm, 1999.
- De Burca, Gráinne,
Craig, Paul *EU law: text, cases and materials*, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- Koktvedgaard, Mogens *Laerebog i immaterialret*, 4 utgåvan, Jurist-og økonomiforbundets Forlag, Köpenhamn, 1999.
- Koktvedgaard, Mogens,
Levin, Marianne *Lärobok i immaterialrätt*, Norstedts Juridik, Stockholm 1995.
- Prime, Terrance *European Intellectual Property Law*, Dartmouth Publishing Company Limited, Aldershot, 2000.
- Quitow, Carl Michael *Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen*, Fritze Förlag, Stockholm, 1995.
- Wyatt, Derrick, m fl *European Union Law*, fjärde upplagan, Sweet and Maxwell, London, 2000.

Artiklar

- Andersen, Christine, *Studier i immaterialrätt, Volym 2*,

- Westman, Per Andersen, Christine, Pleiner, Thomas, Simon, Carl-Michael (red). Forskarpatent i Lund AB. Lund 2000.
- Bernitz, Ulf *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT 1999:1 s 9.
- Bernitz, Ulf *Sebago och Davidoff -mera om parallellimporten*, ERT 1999 s 724.
- Bernitz, Ulf *Åberopande av annans varumärke i marknadsföring*, NIR 1981, s 41.
- Gozzo, Giovanni *Några reflektioner kring konsumtion av varumärkesrättigheter inom EES och begreppet "förts ut på marknaden"*, Festskrift till Ulf Bernitz. NIR 2001 s 41.
- Hays, T, Hansen, P, *Silhouette is Not the Proper Case Upon Which to Decide the Parallel Importation Question*, [1998] EIPR, s 277.
- Juhlin, Eddie *Parallellimport från USA var inte intrång*, hämtat från www.pointlex.se den 5 maj 2002.
- Juhlin, Eddie *Parallellimportör får byta märke*, hämtat från www.pointlex.se den 7 maj 2002.
- Koktvedgaard, Mogens *"EF's harmoniseringsbestraebelser og den nordiske ophavsret"*, NIR 1999, s 518.
- Levin, Marianne *Zino Davidoff och Tesco Stores samt Costco*, ERT 2002, s 300.
- Lidgard, Hans Henrik *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*, ERT 1998 s 31.
- Lidgard, Hans Henrik *Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"*, NIR 2002:1 s 3.
- Morcom, Cristopher *Exhaustion of trade mark rights in the European Union*, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001 s 89.
- Nordell, Per Jonas *Åberopande av annans kännetecken – ett decennium senare*, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001 s 103.

- Rognstad, Ole-Andreas *Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring, NIR 2000 s 320.*
- Schovsbo, Jens *“Samtycke” och konsumtion – samtykekriteriet i Varemarkedirektivets artikel 7, NIR 2000 s 337.*
- Urlesberger, Franz Christof *”Legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time. CMLR, 1999, s 1195.*

Offentligt tryck

Prop. 1960:167, Kungl. Maj:ts proposition 167 till riksdagen med förslag till varumärkeslag m.m.

Övrigt

Dir 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Pressmeddelande från Närings- och Handelsdepartementet *Regeringsinitiativ för att förmå EU att ändra reglerna för parallellimport, 1998-08-24, nr 124/98.*

NERA-rapporten:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/tmstudy.htm
senast kontrollerad den 25 oktober 2002.

Kommissionens möte angående NERA-rapporten, 26 och 28 April 1999:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/185.htm
senast kontrollerad den 25 oktober 2002.

Kommuniké från kommissionär Bolkenstein om konsumtion av varumärkesrättigheter, 7 juni 2000:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/comexhaust.htm
senast kontrollerad den 25 oktober 2002.

Riksdagens temasida:

<http://www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf/?OpenDatabase&docid=675B7A41D0B279F4C1256C2004A9C47>

senast kontrollerad den 25 oktober 2002.

Rättsfallsförteckning

EU

- Mål 56/64, 58/64 Consten SARL och Grundig-Verkaufs GmbH mot Kommissionen, ECR engelsk specialupplaga 1966 s. 00382. [cit *Consten och Grundig*]
- Mål 24/67 Parke, Davis och Co. mot Probel, Reese, Beintema-Interpharm och Centrafarm, ECR svensk specialupplaga I s. 00329. [cit *Centrafarm*]
- Mål 78/70 Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH mot Metro-SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG, ECR 1971 s. 00487. [cit *Deutsche Grammophon*]
- Målen 51/71, 52/71, 53/71 och 54/71 International Fruit Company mfl mot Produktschap voor groenten en fruit, ECR 1971 s. 01107. [cit *International Fruit*]
- Mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoît och Gustave Dassonville, ECR 1974 s. 00837. [cit *Dassonville*]
- Mål 16/74 Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Winthrop BV, ECR 1974 s. 01183. [cit *Centrafarm mot Winthrop*]
- Mål 51/75 EMI Record Limited mot CBS United Kingdom Limited, ECR 1976 s. 00811. [cit *EMI mot CBS*]
- Mål 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, ECR 1978 s. 01139. [cit *Hoffman-La Roche*]
- Mål 3/78 Centrafarm BV mot American Home Products Corporation, ECR 1978 s. 01823. [cit *American Home Products*]
- Mål 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, ECR 1979, s 00649. [cit *Cassis de Dijon*]

Mål 16/83	Brottmål mot Karl Prantl, ECR 1984 s. 01299. [cit <i>Prantl</i>]
Mål C-106/89	Marleasing SA mot La Comercial Internacional de Alimentacion SA, ECR 1990 s. I-4135. [cit <i>Marleasing</i>]
Målen C-267-268/91	Brottmål mot Bernard Keck och Daniel Mithouard, ECR 1993 s. I-06097. [cit <i>Keck</i>]
Mål C-9/93	IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger mot Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH, ECR 1994 s. I-0289. [cit <i>Ideal-Standard</i>]
Målen C-427/93, C-436/93, och C-429/9	Bristol-Myers Squibb mot Paranova A/S och C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim A/S mot Paranova A/S och Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S, ECR 1996 s. I-03457. [cit <i>Bristol-Myers Squibb</i>]
Mål C-337/95	Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, ECR 1997 s. I-06013. [cit <i>Dior</i>]
Mål C-349/95	Frits Loendersloot, under firma F. Loendersloot Internationale Expeditie mot George Ballantine & Son Ltd m.fl., ECR 1997 s. I-06227. [cit <i>Ballantine</i>]
Mål C-352/95	Phytherion International SA mot Jean Bourdon SA, ECR 1997 s. I-01729. [cit <i>Phytherion</i>]
Mål C-355/96	Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, ECR 1998 s. I-04799. [cit <i>Silhouette</i>]
Mål C-63/97	Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik, ECR 1999 s. I-00905. [cit <i>BMW</i>]
Mål C-379/97	Pharmacia & Upjohn SA mot Paranova A/S, ECR 1999 s. I-06927. [cit <i>Upjohn</i>]
Mål C-173/98	Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois & Fils SA mot G-B Unic SA, ECR 1999 s. I-04103. [cit <i>Sebago</i>]

Målen C-300/98 och C-392/98	Parfums Christian Dior SA mot TUK Consultancy BV och Assco Gerüste GmbH och Rob van Dijk mot Wilhelm Layher GmbH & Co. KG och Layher BV, ECR 2000 s. I-11307. [cit <i>Dior 2</i>]
Målen C-414/99, C-415/99 och C-416/99	Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi Strauss & Co. och Others mot Tesco Stores Ltd mfl. Davidoff, ECR 2001 s. I-08691. [cit <i>Davidoff</i>]
Mål C-443/99	Merck, Sharp & Dohme GmbH v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, ECR 2002 s. I- 3703. [cit <i>Merck</i>]
Mål C-143/00	Boehringer Ingelheim mfl. och Swingward Ltd, mfl, ECR 2002 s. I-03759. [cit <i>Boehringer</i>]

Sverige

HD

NJA 1967 s 458	Polycolor.
NJA 1988 s 534	Levi's.
NJA 1998 s 474	Volvo.

Hovrätt

Ö 6305-00	Orifarm, beslut 2001-03-05.
-----------	-----------------------------

Tingrätt

T 8790-99 och T 15447-99	Levi Strauss & Co mot KF och the Jeans Collection Group Scandinavia AB, beslut 2002- 02-19.
T 10375-99	Paranova, beslut 2000-10-05.
T 2115-00	Peak Performance, beslut 2000-10-09. Fastställt av HovR över Skåne och Blekinge, mål nr Ö 1217-00, beslut 2000-11-09.

Patentbesvärsträtten

PBR nr 95-491	Hemglass.
---------------	-----------