



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Kristoffer Sällfors

Tillämpning av varumärkesrättsliga konsumtionsprinciper

Abstract:

The principal of global exhaustion was applied in Swedish law until Article 7 of the Council Directive (89/104/EEC) was implemented on July 1 2000.

Prior to the implementation, Swedish law did not entail any provision which could be subject to an interpretation in conformity with the Article as it had been interpreted by the Court of Justice in *Silhouette*.

The obligation for national courts to interpret national law in conformity with community law in horizontal situations shall be limited so that such interpretation does not result in imposing retroactive civil liability upon individuals which otherwise would not have occurred.

Examensarbete
30 högskolepoäng

Handledare: professor Hans Henrik Lidgard
Ämnesområde: EG-rätt, immaterialrätt
VT 2008

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Syfte	6
1.3 Metod och material	7
1.4 Avgränsningar	8
1.5 Disposition	8
2 KONSUMTION AV VARUMÄRKEN	10
2.1 Bakgrund	10
2.2 Utveckling på gemenskapsnivå	10
2.2.1 Varumärkesdirektivet	10
2.2.2 Silhouette	11
2.2.3 Sebago	13
2.3 Utveckling i Sverige	14
2.3.1 Tidigare rättsläge	14
2.3.2 Lagstiftningen vid Sveriges tillträde till EES	14
2.3.3 Implementering av varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse	15
3 TIDPUNKT FÖR SVERIGE ÖVERGÅNG FRÅN GLOBAL TILL REGIONAL KONSUMTION	17
3.1 Exemplifiering	17
3.2 EG- rätten	18
3.2.1 Retroaktivitet av EG- domstolens domar	19
3.2.2 Ingen horisontell direkt effekt av direktiv	20

3.2.3	Indirekt effekt av direktiv	20
3.2.4	Begränsningar i direktivkonform tolkning	22
3.2.5	Beviskrav för att konstatera att hinder för direktivkonform tolkning föreligger	23
3.3	Svenska rättsförhållande	24
3.3.1	Nationella domstolsavgöranden	24
3.3.1.1	NGK Spark Plug mot Biltema	24
3.3.1.2	Levi Strauss mot KF/JCG	25
3.3.2	Sammanfattning av det svenska rättsläget	26
3.4	Analys	28
4	SKADESTÅNDSKRAVET I KG KNUTSSON MOT BILTEMA	29
4.1	Bakgrund	29
4.2	Varumärkesintrång	30
4.3	Gemenskapsrättens allmänna principer	31
4.4	Analys	33
4.4.1	EG- domstolens praxis utesluter skadestånd	33
4.4.2	Principen om rättssäkerhet	35
4.4.3	Principen om berättigade förväntningar	36
4.4.3.1	Huruvida förväntan har uppkommit genom lagstiftning	36
4.4.3.2	Förväntningarna är värd att skydda	36
4.4.3.3	Tvingande hänsyn till allmänintresse föreligger ej	37
4.4.4	Varumärkeslagen utesluter skadestånd	38
4.4.5	Förhandsavgörande från EG- domstolen bör inhämtas	40
5	MEDLEMSSTATENS ANSVAR	42
5.1	Allmänt om medlemsstatens ansvar	42
5.2	Analys	43
5.2.1	Sverige har begått fördragsbrott	43
5.2.2	Statsansvar till följd av utgången i KG Knutsson mot Biltema	45
6	AVSLUTNING	47
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	49
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	51

Summary

Following its accession to the European Economic Area in 1994, Sweden was under the obligation to implement the First Council Directive (89/104/EEC) to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. The Directive includes a provision on exhaustion of trade marks. The implementation of the provision was compulsory. Due to uncertainty concerning the geographical scope of exhaustion, Sweden rejected implementation claiming that such would put the principle of global exhaustion at risk. The application of global exhaustion had long been advocated and applied in Sweden, even though it was not regulated in legislation. In its preliminary ruling in *Silhouette*, the European Court of Justice ruled that only regional exhaustion was compatible with the Directive. By consequence, the Swedish legislator implemented the provision of the Directive regarding exhaustion. It entered into force on July the first 2000 and since then, it is undisputable that the principle of regional exhaustion is applicable in the Swedish legislation.

However, the legal situation concerning when the change from global to regional exhaustion occurred has been far from clear. When interpreting a directive under a preliminary ruling, the Court of justice clarifies and defines the meaning of that rule as it must be understood and applied from the time it entered into force. National courts of the Member States have a far reaching obligation to interpret national legislation in conformity with community law. Swedish law did, however, not include any provision prior to 1 July 2000 which could be subject to an interpretation in conformity with the Directive. Consequently, the change to an application of regional exhaustion did not occur prior to that date.

Furthermore, the relationship between the obligation of harmonious interpretation and the protection of individuals against retroactive civil liability appears unclear. There is a degree of uncertainty concerning limitations of the obligation of national courts to interpret national legislation in conformity with community law. Hence, it is undisputable that limitations exist. Harmonious interpretation may never result in the interpretation of national legislation *contra legem*. The obligation should in addition be limited so that it may not result in imposing retroactive civil liability upon individuals which otherwise would not have occurred.

By lack of implementation of the provision concerning exhaustion of trade marks in the Directive within the prescribed time limit, Sweden is to be found liable to breach of the EC- Treaty. Difficulties concerning interpretation of a certain provision of a directive may never justify such actions. State liability may be claimed on grounds of the breach in question.

Sammanfattning

I samband med Sveriges anslutning till EES den 1 januari 1994 åtog sig Sverige att implementera rådets första direktiv (89/104/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar. Direktivet innehåller en för medlemsstaterna obligatorisk bestämmelse om konsumtion av varumärken. Till följd av att bestämmelsens geografiska räckvidd till en början var oklart underlät Sverige att implementera konsumtionsbestämmelsen med hänvisning till att en sådan implementering skulle kunna resultera i övergivandet av den från svensk sida förespråkade och sedan länge tillämpade, dock ej lagstadgade, principen om global konsumtion.

Genom EG- domstolens förhandsavgörande i *Silhouette* klargjordes att endast regional (EES-vid) konsumtion är förenlig med direktivet. Till följd av domen infördes en bestämmelse motsvarande direktivets konsumtionsbestämmelse i Varumärkeslagen. Denna trädde i kraft den 1 juli 2000 och sedan dess är det ostridigt att svensk rätt föreskriver principen om regional konsumtion. Rättsläget rörande huruvida övergången till regional konsumtion skedde vid ett tidigare tillfälle har emellertid ansetts vara oklart. Då förhandsavgörandet i *Silhouette* är av uteslutande deklarativ karaktär, klargjordes och preciserades innebörden och räckvidden av direktivet, så som den skall skulle ha tillämpats från och med dess ikraftträdande. Medlemsstaternas nationella domstolar har en mycket långtgående skyldighet att tolka nationell rätt i konformitet med gemenskapsrätten. Emellertid innehöll svensk rätt inget som kan bli föremål för direktivkonform tolkning före den 1 juli 2000, varför sådan tolkning inte kan resultera i att principen om global konsumtion gällde i Sverige före implementeringen av konsumtionsbestämmelsen.

Rättsläget inom gemenskapsrätten rörande förhållandet mellan kravet på direktivkonform tolkning och enskildas skydd mot retroaktivt verkande civilrättsliga skadeståndsansvar framstår som oklart. I s.k. horisontella situationer, där direktiv saknar direkt effekt, föreligger en ovisshet rörande hur långt skyldighet för nationella domstolarna att vidta direktivkonform tolkning sträcker sig. Klart är dock att gränser finns. Direktivkonform tolkning får exempelvis aldrig resultera i att den nationella rätten tolkas contra legem. Skyldigheten för nationella domstolar att vidta direktivkonform tolkning bör även begränsas så att tolkning aldrig kan resultera i åläggandet av retroaktivt verkande betungande civilrättsliga sanktioner gentemot enskilda som annars inte hade uppstått.

Genom underlåtenhet att implementera varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse inom den föreskrivna tidsfristen har Sveriges begått fördragsbrott. Svårigheter i samband med tolkning av direktivet berättigar inte ett sådant agerande. Fördragsbrottet utgör grund för utkrävande av statsansvar.

Förord

Jag önskar tacka min handledare, professor **Hans Henrik Lidgard**, för goda råd och givande diskussioner under processen. Vidare vill jag rikta ett särskilt tack till advokat **Staffan Michelsson** på Advokatfirman Hellström. Som ombud för Biltema har Staffan bidragit med ovärderliga synpunkter och infallsvinklar. Våra diskussioner har varit fantastiskt stimulerande och av avgörande betydelse för skrivandet av denna uppsats.

För konstruktiva diskussioner rörande statsansvar och retroaktivitet i samband med skadestånd vill jag tacka **Eric Degerbeck** på Europeiska kommissionen.

Jag vill även tacka docent **Xavier Groussot** för mycket givande handledning vid mitt deltagande i rättegångstävlingen European Law Moot Court Competition. Vårt samarbete har varit oerhört inspirerande för mina fortsatta studier. Jag vill även tacka doktorand **Henrik Norinder** för givande diskussioner.

Jag vill rikta ett mycket varmt tack till min familj. Ni har under hela min studietid varit ett fantastiskt stöd. Jag vill vidare tacka min sambo **Carin** som stöttat mig under skrivandeprocessen och som dessutom stått ut med min stundvis överväldigande fascination för rättsområdet. Tack för att du får allt annat att framstå som så världsligt!

Med denna uppsatts avslutas min studietid i Lund. Jag vill rikta ett innerligt tack till alla de som bidragit till att göra denna tid till ett minne för livet. Särskilt bör **Carl Fahleryd**, **Sebastian Lundström** och **Klas Sjödin** nämnas.

Avslutningsvis vill jag rikta ett särskilt tack till **Göran Sällfors** för hjälp med korrekturläsande i uppsatsskrivandes avslutande skede. Alla eventuella fel och brister härrör sig dock givetvis till undertecknad.

Kristoffer Sällfors
Lund, september 2008

Förkortningar

Ds	Departementsserie
EES	Europeiska ekonomiska samarbetet
EG-F	EG- Fördraget
HD	Högsta domstolen
NJA	Nytt juridiskt arkiv
SOU	Statens offentliga utredningar

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I början av 1960- talet ställde sig Sten Åke Lindholm frågan varför reservdelar och tillbehör till bilar var så dyra. Han konstaterade att det ofta fanns ett stort antal mellanhänder mellan tillverkare och slutkonsumenter. Genom att istället köpa in stora volymer direkt från tillverkaren kunde priserna hållas nere. En annan väg till låga priser var att köpa produkterna på billigare marknader utomlands. Produkterna blev sedan föremål för s.k. parallellimport till Sverige, där de såldes till konsumenter för betydligt lägre pris än hos konkurrenterna. Detta, som kom att bli Biltemas affärsidé, är långt ifrån unikt. I Sverige finns sedan många år ett brett utbud av detaljhandelskedjor som tillhandahåller märkesvaror till lågpris. Affärsidén är ofta densamma: man köper varorna där de är billiga, och säljer dem sedan på den dyrare svenska marknaden.

Sverige har sedan länge tillämpat principen om global konsumtion av varumärken. Denna princip innebär att varumärkesinnehavarens rätt till ett varumärke utplånas (konsumeras) då innehavaren, eller någon med dennes samtycke, sätter varumärket på marknaden. När rätten till varumärket konsumerats, kan innehavaren inte längre styra över varans användning eller cirkulation. Att denna konsumtion är global innebär att rätten till varumärket konsumerats, oavsett var i världen produkten har satts på marknaden. Den svenska tillämpningen av global konsumtion kom emellertid att påverkas av Sveriges tillträde till det Europeiska ekonomiska samarbetet (EES). I samband därmed implementerades det s.k. varumärkesdirektivet i svensk rätt. Direktivet innehåller bestämmelser om konsumtion, vilka dock ej implementerades av Sverige förrän senare. Under lång tid var det emellertid ovisst hur direktivets konsumtionsbestämmelse skulle tolkas. Frågan fick sitt svar 1998 genom EG-domstolens dom i *Silhouette*. EG- domstolen tolkade direktivets konsumtionsbestämmelse och klargjorde att principen om global konsumtion inte för förenlig med denna. Istället skulle regional (EES-vid) konsumtion gälla, vilket innebär att varumärkesinnehavarens rätt konsumeras då varan satts på marknaden inom EES.

Biltemas affärsidé baserades på tillämpningen av principen om global konsumtion och parallellimport av varor för försäljning och utgör ett viktig led i bolagets verksamhet. Ett exempel på detta är försäljning av tändstift. Biltema parallellimporterade tändstift av märket "NGK". (Dessa hade satts på den amerikanske marknaden och importerades sedan till Sverige via Norge.) Handel utgör ett skolboksexempel på parallellimport tillåten under tillämpandet av global konsumtion, men är otillåten givet att regional konsumtion gäller. Frågan uppkommer emellertid vid vilken tidpunkt denna övergång från global till regional konsumtion skedde.

NGK stämde Biltema och hävdade att försäljningen av de parallellimporterade varorna varit otillåten, eftersom Sverige övergick från global till regional konsumtion redan vid tillträdet till EES 1994, eller åtminstone vid EG- domstolens dom i *Silhouette* 1998. Biltema, å andra sidan, menade att denna övergång skedde först år 2000 då Sverige implementerade varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse. Eftersom Biltema upphörde med all försäljning strax före 2000, hävdade bolaget att någon otillåten parallellimport aldrig skett.

Twisten aktualiserar mycket intressanta och komplexa aspekter av EG-rätten. Frågan uppstår vilken betydelse ett icke korrekt implementerat direktiv kan få i en tvist mellan två privata rättssubjekt (ett s.k. horisontellt rättsförhållande). Den mycket komplicerade frågan om vid vilken tidpunkt skiftet av konsumtionsprincip skedde är avhängig av huruvida nationell rätt kan tolkas direktivkonformt under perioden från Sveriges anslutning till EES till dess direktivets konsumtionsbestämmelse implementerats. År 2007 slår Göta Hovrätt fast att sådan tolkning är möjlig, varför försäljningen efter 1994 varit otillåten.

Denna dom aktualiserar den sedan tidigare vilandeförklarade stämningen mot Biltema från NGK's svenska generalagenten för tändstift, KG Knutsson AB (nedan KG Knutsson). Generalagenten hävdar att Biltemas otillåtna försäljning av de parallellimporterade tändstiften utgjort intrång i dennes ensamrätt till varumärket på den svenska marknaden. Biltema skall därför åläggas skadestånd. Denna, i skrivandets stund ännu icke avslutade process, berör frågan huruvida direktivkonform tolkning av nationell rätt kan resultera i åläggande av retroaktivt verkande civilrättsligt betungande sanktioner, såsom skadestånd, gentemot enskilda.

Föreliggande uppsats utgör en fallstudie i Biltemas agerande vad gäller såväl tidpunkt för övergång av konsumtionsbestämmelse och skadeståndsskyldighet för varumärkesintrång.

1.2 Syfte

Uppsatsen syftar till att utreda vid vilken tidpunkt Sverige övergav tillämpandet av principen om global konsumtion till förmån för principen om regional (EES-vid) konsumtion. Avgörande för denna utredning är att fastställa huruvida en tolkning av svensk nationell rätt i konformitet med varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse är möjlig för perioden från Sveriges anslutning till EES- avtalet, till implementeringen av nämnda bestämmelse den 1 juli 2000.

Vidare syftar uppsatsen till att utreda huruvida de nationella domstolarnas skyldighet att vidta direktivkonform tolkning får resultera i att enskilda åläggs retroaktivt verkande civilrättsliga betungande skyldigheter, såsom

skadestånd, för handlingar företagna i enlighet med vad som uppfattats vara det nationella rättsläget.

Slutligen syftar uppsatsen till att utreda huruvida Sverige begått fördragsbrott till följd av bristfällig implementering av varumärkesdirektivet, samt vilka möjligheter som finns att utkräva statsansvar till följd därav.

1.3 Metod och material

Uppsatsen är skriven utifrån den rättsdogmatiska metoden, innebärande en genomgång av svensk och EG-rättslig författning, rättsfall från nationella domstolar och EG- domstolen, samt därtill relevant doktrin. I tillämpliga delar beskrivs även förarbeten till nationell lagstiftning. Dessa deskriptiva delar följs av analytiska avsnitt, i vilka författaren granskar ovan nämnda material för att därefter ge uttryck för sina egna ståndpunkter samt presentera argument som underbygger dessa.

Uppsatsen utgår i sin helhet från bolaget Biltemas agerande i samband med parallellimport av varor. Såväl uppslag som analys utgår från de frågeställningar som uppkommit i samband med de tvistemål som bolagets agerande resulterat i. Författarens kontinuerliga samtal och korrespondens med advokat Staffan Michelsson, ombud för Biltema, har därför varit av mycket stor betydelse.

Gällande varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse kan konstateras att den varit föremål för ett antal avgöranden från EG- domstolen som skapat klarhet i den ovisshet som tidigare ansetts råda rörande dess innehåll. EG- domstolens avgöranden har kommenterats flitigt i doktrin. Bland rättsfallen från EG- domstolen intar *Silhouette* en särställning.

För frågan om tidpunkt för övergång mellan konsumtionsbestämmelserna i kapitel tre, är de svenska hovrättsavgörandena av särskild vikt. Då det föreligger stor diskrepans mellan avgörandena, har stort utrymme för författarens egna synpunkter i frågan skapats.

Gällande skadeståndsfrågan i kapitel fyra kan konstateras att rättsläget är synnerligen oklart. Ingående uppmärksamhet ägnas därför åt analys av den stundande skadeståndsprocessen. Praxis från EG- domstolen i ämnet är sparsmakad, vilket i kombination med ett fåtal till innehållet mycket olika förslag till avgöranden från generaladvokater skapar stora möjligheter till diskussion av rättsläget. I sammanhanget intar gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper en särskild roll. Vidare intar förarbetena till den föreslagna ändringen av Varumärkeslagen en särställning i detta avsnitt, då de är av avgörande betydelse för frågan huruvida berättigade förväntningar funnits samt hur dessa kan påverka skadeståndsansvaret.

Rörande statsansvar till följd av Sveriges agerande, har fallet *Francovich* varit av särskild betydelse .

Det material som använts har främst bestått av svenska såväl som internationella EG- rättsliga böcker och artiklar. Hans Henrik Lidgards ”Parallellhandel” har utgjort ett särskilt betydelsefullt verk för hela uppsatsen. Rörande analysen i kapitel tre och fyra förtjänar ”Directives in EC Law” av Sacha Prechals att lyftas fram.

1.4 Avgränsningar

Uppsatsens inriktning har styrts av de tvistemål Biltemas parallellimporter resulterat i. Uppsatsen syftar emellertid inte till att ge en uttömmande bild av dessa processer. Vidare syftar uppsatsen inte till att ge en heltäckande bild av fenomenet parallellimport och de rättsliga aspekter som uppkommer i samband med sådan.

Av utrymmes- och omfattningsskäl har författaren tvingats begränsa uppsatsens omfattning i en rad frågor som annars hade varit av såväl relevans för rättsområdet som av intresse för läsaren. Bevisbördans placering i frågan om huruvida samtycke till placering av ett varumärke på marknaden föreligger behandlas inte. Likaså behandlas inte konkurrensrättsliga aspekter på förbud mot reimport eller vilken betydelse omständigheten att parallellimporten från den amerikanska marknaden skett via Norge.

Då uppsatsen är en fallstudie i två utvalda rättstvister i vilka Biltema agerat svarande, omfattar uppsatsen endast behandling av de yrkanden som förevarande processerna inkluderat. Således behandlas inte huruvida det kan konstateras att övergången av konsumtionsbestämmelse skett före det av NKG yrkade tidpunkten, dvs. före Sveriges tillträde till EES den 1 januari 1994. Det bör dock påpekas att såväl det frihandelsavtal som dessförinnan fanns mellan Sverige och EG som omständigheten att varumärkesdirektivet skulle ha implementerats i svensk rätt så tidigt som den 31 december 1992, kan komma att påverka fastställande av tidpunkt. Avslutningsvis konstateras att endast juridiska aspekterna av aktuell parallellhandel är föremål för förevarande utredning.

1.5 Disposition

I kapitel två undersöks innebörden av varumärkeskonsumtion. Konsumtionsfrågans utveckling inom såväl gemenskapsrätten som den svenska nationella rätten beskrivs i syfte att ge en adekvat bakgrund till kapitlen 3 och 4, vilka utgör uppsatsens centrala delar.

I det tredje kapitlet undersöks vid vilken tidpunkt Sverige övergick från global till regional konsumtion. Frågeställningen exemplifieras genom målet NGK mot Biltema. Fastsällandet av tidpunkt är avhängigt av huruvida en direktivkonform tolkning av nationell rätt är möjlig. Därför ges en beskrivning av de nationella domstolarnas skyldighet att vidta sådan tolkning, samt de undantag som finns från denna skyldighet. Denna beskrivning ligger till grund för efterföljande analys av fastställandet av tidpunkt för övergång av konsumtionsregel.

I det fjärde kapitlet behandlas det skadeståndsanspråk för varumärkesintrång som aktualiserats i målet KG Knutsson mot Biltema. Då fastsällande av intrång är ett resultat av den direktivkonforma tolkning av nationell rätt som hovrätten ansåg vara möjlig, analyseras huruvida sådan tolkning kan resultera i åläggande av retroaktivt verkande betungande skyldigheter. Denna analys utmynnar i besvarandet om och i vilken utsträckning Biltema kan åläggas skadeståndsansvar. Då rättsläget är tämligen oklart, presenteras även argument till varför förhandsavgörande från EG-domstolen bör inhämtas i skadeståndsprocessen.

I det femte kapitlet behandlas frågan om statsansvar till följd av utgången i skadeståndsprocessen. En redogörelse för EG- rättens bestämmelser om statsansvar vid fördragsbrott görs. Därefter konstateras att Sverige begått fördragsbrott till följd av avsaknad av implementering av varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse under perioden 1 januari 1994 – 1 juli 2000. Avslutningsvis analyseras de konsekvenser ett sådant fördragsbrott kan få för utkrävandet av statsansvar.

I det avslutande sjätte kapitlet ges en sammanfattning av de analytiska avsnitten i tredje, fjärde och femte kapitlet.

2 Konsumtion av varumärken

Föreliggande kapitel syftar till att närmare undersöka innebörden av varumärkeskonsumtion. Utvecklingen inom såväl gemenskapsrätten som den svenska nationella rätten beskrivs i syfte att ge en adekvat bakgrund till efterföljande kapitel.

2.1 Bakgrund

Varumärkesrätten ger innehavaren av ett varumärke ensamrätt att använda varumärket som symbol för varor eller tjänster som denne tillhandahåller i sin näringsverksamhet. Ensamrätten innebär att någon annan än varumärkesinnehavaren inte får använda varumärken som kan förväxlas med det skyddade varumärket. Vidare ger varumärkesrätten innehavaren, eller den som innehar dennes samtycke, ensamrätt att för första gången sätta det skyddade varumärket på marknaden. I och med att varan sätts på marknaden förbrukas (konsumeras) ensamrätten. Med detta menas att rätten till varumärket utplånas och rättsinnehavaren har inte längre någon möjlighet att förhindra att andra näringsidkare använder, marknadsför eller säljer varan.¹

2.2 Utveckling på gemenskapsnivå

2.2.1 Varumärkesdirektivet

Rådets första direktiv (89/104/EEG) om tillämpning av medlemsstaternas varumärkesregler (nedan kallat Varumärkesdirektivet) antogs den 21 december 1988. Direktivet grundas på artikel 95 EG-F (dåvarande artikel 100 a) och syftar till att undanröja vissa skillnader i medlemsstaternas nationella varumärkeslagar. Direktivet innebär emellertid inte en fullständig harmonisering utan har istället begränsats till sådana nationella bestämmelser som på ett mer direkt sätt kan motverka den fria rörligheten av varor och tjänster. Vissa artiklar är obligatoriska för medlemsstaterna och det har överlåtits till medlemsstaterna att avgöra huruvida andra skall införas eller inte. Den ursprungliga implementeringsfristen för direktivet löpte ut den 28 december 1991. Direktivet föreskriver att varumärkesskyddet ger innehavaren ensamrätt, vilket innebär att denna kan hindra tredje man från

¹ Lidgard, Hans Henrik. *Parallellhandel – konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA*. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Nordstedts juridik. Stockholm, 2002. s 19 ff. Gippini-Fournier, Eric. Case C-355/96 Silhouette. *Common Market Law Review*. 1999:36 s 807-830. Se Prop. 1999/2000:93 Ändring i varumärkeslagen, sid 7 f.

att använda identiska varumärken eller varumärken som är snarlika och som kan leda till förväxling.² Varumärkesinnehavarens rätt begränsas emellertid genom den för medlemsstaterna obligatoriska artikel 7:

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.

Genom artikel 65.2 i EES-avtalet, samt punkt fyra i avtalets bilaga XVII, har lydelsen i artikel 7.1 ändrats så att ”inom gemenskapen” ersatts med ”i en avtalslutande part”. Således omfattar artikelns geografiska område hela EES. Detta innebär att rättigheterna till varumärket konsumeras om det sätts på EES- marknaden av varumärkesinnehavaren eller någon som innehar dennes samtycke. Emellertid kom frågan huruvida dessa rättigheter konsumeras även om varan satts på marknaden utanför EES- marknaden att prövas av EG- domstolen.³

2.2.2 Silhouette

Silhouette International Schmied GmbH Co KG (nedan Silhouette) är ett österrikiskt företag som tillverkar exklusiva glasögonbågar under varumärket ”Silhouette”. Varumärket är registrerat i Österrike samt i större delen av övriga världen. I Österrike säljs bågarna direkt till optikerna. I övriga delen av världen sker försäljningen genom dotterbolag eller återförsäljare. I oktober 1995 sålde bolaget ett parti glasögonbågar som bar det aktuella varumärket till ett bulgariskt bolag med särskilt förbehåll om att dessa endast fick säljas i länder i Östeuropa och inte exporteras till andra länder.⁴ Produkterna levererades till det bulgariska bolaget i november samma år. I december kom ett annat österrikiskt bolag, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (nedan Hartlauer), över partiet på oklara grunder. Bolaget hade specialiserat sig på att sälja glasögonbågar till lågpris och hade tidigare blivit nekade att köpa bågar av Silhouette med motiveringen att sådan försäljning skulle skada det senare varumärkets renommé. Hartlauer tillhandahöll de inköpta bågarna i sina butiker i Österrike och vidtog även marknadsföringskampanjer att man nu sålde de exklusiva bågarna till lågpris.⁵

Silhouette stämde Hartlauer och yrkade, med hänvisning till att varumärkesintrång förelåg, att den nationella domstolen skulle förbjuda Hartlauer att sälja produkterna. Bågarna hade inte satts på EES- marknaden av Silhouette eller med dess samtycke. Varumärkesrätten hade således *inte*

² Art 5.1

³ Se Prop 1999/2000:93 sid 9 ff.

⁴ Denna uppgift, om restriktioner, är obekräftad.

⁵ Se Mål C-355/96 *Silhouette* REG 1998 s. I-4799, punkterna 6-14

konsumerats. Hartlauer, å andra sidan, bestred yrkandet och hävdade att parallellimporten av produkterna var tillåtna eftersom rätten till varumärket hade konsumerats i och med att Silhouette satte produkterna på marknaden i Bulgarien.

Österrike hade sedan länge tillämpat principen om global konsumtion. Det kunde emellertid inte uteslutas att den österrikiska lagstiftningen⁶, efter implementering av varumärkesdirektivet, fortsatt kunde tillåta sådan konsumtion. Således uppstod frågan huruvida det var förenligt med varumärkesdirektivet att tillämpa global konsumtion. Silhouette menade att Varumärkesdirektivet uteslöt global konsumtion till förmån för regional EES- vid konsumtion. Hartlauer menade å andra sidan att global konsumtion var förenlig med direktivet. Mot bakgrund av detta förklarade den nationella domstolen målet vilande och framställde två frågor till EG-domstolen i enlighet med art 234 EG-F. Den nationella domstolen önskade få veta om artikel 7.1 i Varumärkesdirektivet hindrar tillämpandet av global konsumtion i den nationella rättsordningen.⁷

Inledningsvis kan konstateras att kärnfrågan i frågeställningen är huruvida ”i gemenskapen” i direktivets sjunde artikel reglerar frågan på ett uttömmande sätt eller inte, m.a.o. utgör gemenskapen *minsta tillåtna* eller *mesta tillåtna* område för vilken konsumtionen skall gälla? Sverige intervenerade till förmån för Hartlauer och den minimalistiska hållningen genom att hävda att direktivet hade grundats på artikel 95 EG-F (dåvarande artikel 100a EG-F), vilken syftar till att harmonisera lagstiftning för säkrandet av den gemensamma marknaden. Således kunde medlemsstaterna fritt reglera förhållande till tredje land och tillämpa global konsumtion i sådana situationer. Kommissionen samt den österrikiska, den tyska, den franska, den italienska och den brittiska regeringen argumenterade i sina interventioner för den maximalistiska hållningen och hävdade att direktivet uteslöt global konsumtion.⁸

I sin dom konstaterar EG-domstolen inledningsvis att artikel 5 i Varumärkesdirektivet definierar rättigheter som följer av varumärkesrätten, samt att artikel 6 och 7 begränsar denna rätt. Trots att det framgår av tredje övervägandet i direktivets ingress att genomförandet av ett fullständigt närmande av medlemsstaternas varumärken ”[inte förefaller] nödvändigt”⁹, utesluter domstolen inte att en sådan harmonisering *kan* ske. Gällande principen om konsumtion ansåg EG-domstolen, till skillnad från Sverige, att artikel 7 utgör en fullständig och uttömmande reglering av frågan. Således föreskriver direktivet principen om regional konsumtion och nationella regler som tillåter global konsumtion är följaktligen inte förenliga med direktivet. Motsatta tolkning, att frågan inte regleras uttömmande och

⁶ Markenschutzgesetz 10a §

⁷ Endast den första frågan är dock av relevans i sammanhanget.

⁸ Se Mål C-355/96 *Silhouette* REG 1998 s. I-4799, punkterna 6-14

⁹ Tredje övervägandet i ingressen till varumärkesdirektivet, Mål C- 355/96 *Silhouette* REG 1998 s I-4799, punkt 23

att global konsumtion skulle kunna tillämpas, skulle enligt EG- domstolen strida mot såväl direktivets ordalydelse som dess systematik och syfte.¹⁰

Vidare konstaterade EG- domstolen att principen om regional konsumtion var den enda som möjliggör förvekligandet av direktivets mål, vilket är att säkerställa den inre marknadens funktion. En situation som innebar att vissa medlemsstater tillämpar global konsumtion samtidigt som andra tillämpar regional skulle enligt EG- domstolen ”oundvikligen medföra hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster”¹¹

2.2.3 Sebago

Kort tid efter domen i *Silhouette* kom EG- domstolen i målet *Sebago*¹² att bekräfta sin inställning till den territoriella utsträckningen av konsumtionsbestämmelsen i Varumärkesdirektivet. Sebago är ett amerikanskt bolag som tillverkar och säljer klädprodukter, däribland skor. Bolaget är innehavare av varumärkena ”Sebago” och ”Docksides” för bl.a. skor i Beneluxländerna. Försäljningen i dess länder sköts av den exklusiva återförsäljaren Maison Dubois. Ett brittiskt bolag, G-B Unics, köpte vid ett tillfälle äkta Docksides- skor från Sebagos återförsäljare i El Salvador. Produkterna parallellimporterades sedan till Beneluxländerna, där de marknadsfördes och såldes i G-B Unics butiker under sommaren 1996.¹³

Sebago och Maison Dubois stämde G-B Unic vid belgisk domstol och menade att bolaget begått intrång i Sebagos varumärkesrättigheter genom att marknadsföra och sälja produkter vilka inte satts på den gemensamma marknaden av Sebago eller med dess samtycke. Sebago hade inte givit återförsäljaren i El Salvador rätt att exportera varorna till Europa och framförallt inte rätt att sälja dem till bolag på den gemensamma marknaden som konkurrerade med Sebagos där utsedda exklusiva återförsäljare. Sebago hävdade att varumärkesdirektivet måste tolkas så att samtycke måste inhämtas särskilt för varje parti varor. Rätten till varumärkena hade därför inte konsumerats och den vidtagna parallellimporten var således olaglig. G-B Unic, å andra sidan, hävdade att Sebago implicit samtyckt till att varorna sattes på den gemensamma marknaden, eftersom bolaget inte uttryckligen hade förbjudit återförsäljaren i El Salvador att exportera varorna till gemenskapen.¹⁴

EG- domstolen återupprepade sitt ställningstagande i *Silhouette*, att artikel 7 i Varumärkesdirektivet utesluter tillämpandet av global konsumtion.

¹⁰ Mål C- 355/96 *Silhouette* REG 1998 s I-4799, punkterna 17, 18, 22, 23, 25 och 26. Gippini- Fournier, Eric CMLRev. 1999 volym 36 nr 4 s 807-830. Lidgard, Hans Henrik. *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*. Europarättslig tidskrift. 1998 s 31. Johnsson, Mats. *Silhouettemålet – konsumtion enligt EG:s varumärkesdirektiv*. Juridisk Tidskrift 1998/99 s 158-167

¹¹ Mål C- 355/96 *Silhouette* REG 1998 s I-4799, punkt 27

¹² Mål C-173/98 *Sebago* REG 1999 I-4103

¹³ Ibid. punkterna 5-7

¹⁴ Ibid. punkterna 8-11

Rörande samtyckesbegreppet konstaterades att samtycke endast förelåg om det lämnats för varje exemplar av den varan för vilken konsumtion görs gällande.¹⁵ Konsumtionsfrågan skall avgöras för varje enskilt exemplar och inte för alla varor av samma slag. Det spelade därför ingen roll att varumärkesinnehavaren sedan tidigare hade satt identiska produkter på den gemensamma marknaden. Eftersom något samtycke inte förelåg till sättande av varor på EES- marknaden som parallellimporten från El Salvador innebar, utgjorde G-B Unics agerande ett otillåtet varumärkesintrång.

2.3 Utveckling i Sverige

2.3.1 Tidigare rättsläge

Före Varumärkeslagens ikraftträdande 1961 tillämpades principen om nationell konsumtion i Sverige.¹⁶ Varumärkes- och firmautredningen, vars betänkande låg till grund för Varumärkeslagen, utgick dock från att principen om global konsumtion skulle gälla, trots att lagen inte innehöll någon uttrycklig reglering av frågan.¹⁷ Principen om global konsumtion bekräftades sedermera genom två domar från Högsta domstolen, NJA 1967 s. 458 (*Polycolor*) samt NJA 1988 s. 543 (*Levi Strauss*). Således kan konstateras att principen om global konsumtion gällde i Sverige. En svensk märkesinnehavare, vars varor förts ut på marknaden, oavsett var, av honom själv eller med hans samtycke kunde alltså inte åberopa varumärkesrättsliga regler för att hindra varans vidareförsäljning. På samma sätt kunde parallell- och reimport inte hindras.

2.3.2 Lagstiftningen vid Sveriges tillträde till EES

Den 2 maj 1992 tillträdde Sverige avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan EES-avtalet). Som en följd av detta åtog sig Sverige att genomföra varumärkesdirektivet i svensk rätt. Vid direktivets genomförande i Sverige aktualiserades frågan om konsumtion. Det rådde stor osäkerhet på direktivets innehåll rörande konsumtion då det var omtvistat huruvida artikel 7.1 i direktivet skulle tolkas så att det innebar en skyldighet att begränsa konsumtionen till varor som förts ut på marknaden inom EES, eller om det var möjligt att även fortsättningsvis tillämpa principen om global konsumtion. I departementspromemorian¹⁸ hävdades att direktivet inte uteslöt en från svensk sida fortsatt tillämpning av principen om global konsumtion. Såväl flertalet remissinstanser som Lagrådet hävdade att en bestämmelse motsvarande artikel 7.1 borde införas i Varumärkeslagen och

¹⁵ Ibid. punkterna 13 och 19-22.

¹⁶ Se NJA 1937 s. 169 (Mosetig Battist) och NJA 1964 s. 458 (Prestige)

¹⁷ SOU 1958:10 s. 238, Prop. 1960:167 s 71.

¹⁸ Ds 1992:13 s 111 f.

att artikelns närmare innebörd skulle lämnas öppen för framtida tolkning. Även regeringen gjorde motsvarande bedömning och föreslog en sådan lösning i sin proposition.¹⁹

Vid riksdagsbehandlingen avvisade emellertid Lagutskottet förslaget om att en konsumtionsregel skulle införas. Utskottet ansåg att ett sådant införande skulle medföra att principen om global konsumtion skulle överges till förmån för regional konsumtion. Detta kunde utskottet inte ställa sig bakom, då det skulle innebära ett avsteg från den sedan länge rådande nordiska rättstraditionen om global konsumtion samt att ett sådant avsteg inte var förenligt med Sveriges frihandelsambitioner. Att parallellimport från länder utanför EES skulle kunna stoppas ansåg utskottet vara av stor nackdel ur konsumentens synpunkt och en övergång till regional konsumtion skulle dessutom i första hand ligga i rättsinnehavarens intresse och förstärka varumärkesrättens marknadsstyrande funktioner. Rörande direktivets innehåll konstaterade Lagutskottet att rättsläget inom EG var oklart och att en sådan oklarhet endast kunde undanröjas genom avgörande från EG-domstolen. I väntan på ett sådant klargörande fanns det ingen anledning att föra in en bestämmelse motsvarande artikel 7.1 i svensk rätt. En omprövning av frågan skulle istället ske om EG-domstolen skulle avge ett tolkningsbesked som utvisade att global konsumtion var oförenlig med direktivet.²⁰ Riksdagen avstyrkte propositionens förslag och beslutade i enlighet med Lagutskottets betänkande. *Någon bestämmelse motsvarande artikel 7.1 i varumärkesdirektivet fördes inte in i Varumärkeslagen.*

2.3.3 Implementering av varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse

Genom *Silhouette* fällde EG-Domstolen ett sådant tolkningsavgörande rörande artikel 7.1 i varumärkesdirektivet som lagutskottet hänvisade till i samband med implementeringen av direktivet. Således aktualiserades frågan om införande av en konsumtionsbestämmelse i Varumärkeslagen på nytt. Regeringen föreslog i sin proposition²¹ att en bestämmelse om regional EES-vid konsumtion infördes i Varumärkeslagen. Den nationella rätten skulle därmed ha motsvarande innehåll som artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, i dess lydelse enligt EES-avtalet. Svensk nationell rätt skulle därmed vara utformad på ett sätt som motsvarar EG-domstolens tolkning i *Silhouette*.²²

¹⁹ Prop. 1992/93:48 om ändring i de immateriella lagarna med anledning av EES-avtalet m.m., se särskilt s 87 f.

²⁰ 1992/93:LU 17 s 6 ff. Det bör i sammanhanget noteras att den österrikiska lagstiftaren resonerat på liknande sätt då det i motiven till den österrikiska lag som implementerade artikel 7 i direktivet nämdes att avsikten var att låta rättspraxis avgöra frågan om principen om global konsumtions förenlighet med direktivet. Se mål C-355/96 *Silhouette* 1998 punkt 13

²¹ Prop. 1999/2000:93 Förslag till ändring i varumärkeslagen

²² *Ibid.* s 14 ff

Regeringen övervägde emellertid huruvida ett sådant införande var nödvändigt. Två remissinstanser²³ hade påpekat att så *inte* var fallet, eftersom det svenska rättsläget redan torde överrensstämma med EG-domstolens praxis. Denna slutsats hade dragits med hänvisning till de nationella domstolarnas skyldighet att vidta direktivkonform tolkning av nationell rätt. Regeringen avvisade emellertid dessa påpekanden och uttryckte att det var "tveksamt om det finns utrymme att tillämpa..."²⁴ Varumärkeslagen direktivkonformt. Med detta i beaktande och med behovet av att skapa klarhet i frågan vilken konsumtionsbestämmelse som gäller, ansåg regeringen att en regel om regional, EES- vid, konsumtion skulle införas.²⁵ Förslaget till lagändringen antogs av riksdagen och trädde i kraft den 1 juli 2000.²⁶

Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§ hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Första stycket gäller dock inte när varornas skick har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

²³ Läkemedelsindustriföreningen och Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

²⁴ Prop. 1999/2000:93 s 15

²⁵ Prop. 1999/2000:93 s 15

²⁶ 4 a § varumärkeslagen (1960:644)

3 Tidpunkt för Sverige övergång från global till regional konsumtion

Föreliggande kapitel syftar till att utreda vid vilken tidpunkt övergången från global till regional konsumtion skedde i Sverige. Utgången i frågan är avgörande för fastställandet av det innehåll svensk rätt skall anses ha haft under perioden 1 januari 1994 (Sveriges tillträde till EES) till den 1 juli 2000 (ikraftträdande av 4 a § Varumärkeslagen). Frågeställningen exemplifieras genom målet NGK Spark Plug mot Biltema i vilken fastställandet av tidpunkten var av avgörande karaktär.

Då utgången i frågan är avhängig av huruvida en direktivkonform tolkning av nationell rätt är möjlig, görs en genomgång av de omständigheter under vilka det föreligger en skyldighet för nationella domstolar att vidta sådan tolkning, samt på vilka sätt denna skyldighet är begränsad. Därefter beskrivs utgången i NGK Spark Plug mot Biltema samt andra svenska rättsfall i vilka frågan om tidpunkt behandlats. I det avslutande stycket analyseras fastställandet av tidpunkt utifrån ovan nämnda utredning. I avsnittet undersöks emellertid inte vilken betydelsen tidpunkten för övergången kan ha för civilrättsligt ansvar till följd av handlingar som vidtagits under perioden. Frågan behandlas nedan i kapitel fyra.

3.1 Exemplifiering

NGK Spark Plug Co. Ltd. (nedan NGK) är ett japanskt företag som tillverkar tändstift. Tändstiften distribueras under varumärket "NGK" via agenter och återförsäljare världen över. NGK är i Sverige registrerad innehavare av varumärket "NGK" och distributionen sköts sedan 1988 av generalagenten KG Knutsson AB. Biltema är ett svenskt bolag, bildat enligt svensk rätt 1963 av Sten-Åke Lindholm. Bolaget säljer bildelar och tillbehör till konsumenter via postorder och i handelshus runtom i landet samt i övriga Norden. Vid ett tillfälle satte NGK ett antal av sina tändstift på den amerikanska marknaden. Att de var avsedda för den amerikanska marknaden framgick av märkningen på deras förpackningar. Tändstiften parallellimporterades emellertid via Norge till Sverige där de marknadsfördes och således av Biltema i bolagets varuhus samt via dess postorderförsäljning. Försäljningen skedde åtminstone fr.o.m. 1994. Strax före den 1 juli 2000 upphörde Biltema dock med all försäljning av varorna.

NGK stämde Biltema vid Linköpings tingsrätt med yrkanden om interimistiskt förbud mot Biltema att marknadsföra tändstift under varumärket "NGK" samt fastställande att den av Biltema företagna

marknadsföringen av tändstiften utgör ett intrång i NGKs ensamrätten till varumärket.²⁷ Till grund för yrkanden hävdade NGK att varorna inte förts ut på EES- marknaden av NGK eller med dess samtycke. NGK hävdade att principen om regional, EES- vid, konsumtion började gälla i Sverige vid landets anslutning till EES den 1 januari 1994 alternativt i och med EG-domstolens dom i *Silhouette* den 16 juni 1998. NGK har därför inte konsumerat sina varumärkesrättsliga exklusiva befogenheter för tändstiften och har således haft möjlighet att styra tändstiftens omsättning sedan tidpunkten för införandet av principen om regional konsumtion. NGK har aldrig samtyckt till Biltemas marknadsföring av varorna. Därav följer att Biltema gjort intrång i NGKs ensamrätt till varumärket genom sin marknadsföring av tändstiften. Intrånget har förringat värdet av ensamrätten till varumärket.²⁸

Biltema å andra sidan bestred NKGs bägge yrkanden och hävdade att Sverige övergav principen om global konsumtion till förmån för regional konsumtion först den 1 juli 2000 då den nya 4 a § i Varumärkeslagen trädde i kraft. Således har principen om global konsumtion gällt i Sverige under den tid som tändstiften sålts och eftersom varorna satts på den amerikanska marknaden har NGKs rättigheter konsumerats. Biltema hävdar att deras handel med tändstiften således inte innefattar något intrång i den rätt till varumärket som NGK har i Sverige.²⁹

3.2 EG- rätten

Sammanfattningsvis kan konstateras att huvudfrågan i målet NGK mot Biltema är vid vilken tidpunkt Sverige övergav principen om global konsumtion till förmån för regional konsumtion. Fastställandet är avhängigt av svaret på frågan huruvida den av EG- domstolen i *Silhouette* fastslagna principen om regional konsumtion gällde i svensk rätt även före den 1 juli 2000 då artikel 7 varumärkesdirektivet implementerades i svensk rätt. Då en ofullständig implementering förelåg under perioden 1 januari 1994 till 30 juni 2000 och eftersom tvisten mellan NGK och Biltema är mellan två privata parter, uppkommer frågan vilken funktion direktivet kan komma att få i sådana s.k. horisontellt rättsläge.

Om det konstateras att övergången mellan de två konsumtionsprinciperna skedde vid tillfället för den svenska implementeringen år 2000, har den av Biltema vidtagna parallellimporten varit tillåten. Om övergången däremot skedde tidigare har Biltemas agerande medfört varumärkesintrång, eftersom bolagets agerande inte är förenligt med tillämpandet av principen om regional konsumtion.

²⁷ Göta Hovrätt har i beslut den 1999-12-22 bifallit NGKs interimistiska förbudsyrkande

²⁸ Linköpings tingsrätts dom i mål T 1701-99

²⁹ Ibid.

3.2.1 Retroaktivitet av EG- domstolens domar

Domstolen är enligt artikel 234 EG-F behörig att meddela förhandsavgöranden vid frågor som ställts av nationella domstolar angående tolkning av primär- och sekundärlagstiftning. Systemet med förhandsavgöranden utgör en *dialog*³⁰ mellan nationella domstolar och EG-domstolen, baserad på tydlig separering av respektive domstols funktion. Fastställande av fakta i målet är uteslutande en fråga för den nationella domstolen. Vidare är det även upp till den nationella domstolen att fastställa behovet av förhandsavgörande samt relevansen och formuleringen av de frågor som ställs. Då EG- domstolen får en fråga om förhandsavgörande är den i princip skyldig att besvara den.³¹

EG- domstolen fastslog i de två målen *Denkavit*³² och *Salumi*³³, att den tolkning som domstolen gör av en gemenskapsrättsregel vid ett förhandsavgörande, klargör och preciserar innebörden och räckvidden av den aktuella regeln, så som den skall tillämpas och *skulle ha tillämpats från och med sitt ikraftträdande*.³⁴ En dom i ett mål om förhandsavgörande är med andra ord inte av konstitutiv karaktär utan endast av deklarativ karaktär: domens rättsverkningar gäller från den dagen då den tolkade regeln trädde i kraft. Den retroaktiva tillämpning av EG- domstolens tolkning av gemenskapsrätten kan emellertid begränsas om den skulle medföra allvarliga störningar på rättsförhållande som ingåtts före domen. En sådan begränsning kan då göras i undantagsfall med beaktande av den allmänna principen om rättssäkerhet. I målet *Defrenne mot Sabena* konstaterade EG-domstolen att kravet på enhetlig och allmän tillämpning av gemenskapsrätten medför att det endast är EG- domstolen som kan avgöra om sådan begränsning skall göras och det måste ske i samma dom som tolkning av gemenskapsrättsregeln. Det finns alltså inga möjligheter för nationella domstolar att göra motsvarande tidsmässiga begränsning.³⁵

³⁰ Mål C-2/06 *Kempter* REG 2008, punkt 42

³¹ Mål 6/64 *Costa mot ENEL* 1964 svensk specialutgåva s. 211, Mål 35/76 *Simmenthal* REG 1976 s. 233, punkt 4, Mål C-326/00 *IKA* REG 2003 s. I-1703 punkt 27, Mål C-145/03 *Keller* REG 2005 s. I-2529, punkt 33, Mål C-419/04 *Conseil général de la Vienne* REG 2006 s. I-5645, punkt 19, Mål 341/05 *Laval* REG 2007 s. I-11767, punkt 45, Mål C-2/06 *Kempter* REG 2008 punkt 42

³² Mål 61/79 *Denkavit* REG 1980 s. 1205

³³ Förenade målen 66/79, 127/79 och 128/79 *Salumi* REG 1980 s. 1237. Noteras bör att *Salumi* och *Denkavit* avgjordes av EG- domstolen på samma dag, den 27 mars 1980, och innehåller tre identiska stycken av relevans i sammanhanget. Nedan hänvisas till bägge fallen tillsammans.

³⁴ Mål 61/79 *Denkavit* REG 1980 s. 1205, punkt 16 och Förenade målen 66/79, 127/79 och 128/79 *Salumi* REG 1980 s. 1237, punkt 9

³⁵ Mål 43/77 *Defrenne mot Sabena* 1976 REG s. 455 samt Mål 61/79 *Denkavit* REG 1980 s. 1205, punkterna 17 och 18 och Förenade målen 66/79, 127/79 och 128/79 *Salumi* REG 1980 s. 1237 punkterna 10 och 11

3.2.2 Ingen horisontell direkt effekt av direktiv

Enligt artikel 249.3 EG-F är direktiv bindande för varje medlemsstat avseende det resultat som skall uppnås, men överlåter till de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. EG-domstolen fastslog i *Marshall*³⁶ att bindande karaktär utgör en förutsättning för att det skall kunna åberopas vid en nationell domstol. Eftersom direktiv endast har sådan karaktär i förhållande till de medlemsstater som det är riktat mot, följer det av artikel 249.3 EG-F att direktivet i fråga inte kan medföra skyldigheter för enskilda. En bestämmelse i ett direktiv kan således inte åberopas gentemot enskilda. Detta gäller även i de fall det föreligger en ofullständig eller försenad implementering av direktivbestämmelsen från medlemsstatens sida eller då det inte vidtagits några implementeringsåtgärder alls. Vidare har EG-domstolen påpekat att om den direkta effekten skulle utsträckas till att omfatta även horisontella situationer skulle det innebära att enskilda ålades skyldigheter med omedelbar verkan, trots att sådan behörighet endast föreligger i de fall gemenskapen givits befogenheter att anta förordningar. Således kan själva direktivet inte ha s.k. horisontell direkt effekt. I de fall medlemsstaten i fråga inte vidtagit åtgärder för införlivandet av direktivet inom den föreskrivna implementeringsfristen kan det inte åberopas av enskilda gentemot andra enskilda.³⁷

3.2.3 Indirekt effekt av direktiv

Fallet *Von Colson*³⁸ rörde det s.k. jämställdhetsdirektivet enligt vars artikel 6 medlemsstaterna har en skyldighet att garantera tillgång till effektiva rättsmedel för dem som ansett sig diskriminerad. Von Colson gjorde gällande att hon vägrats anställning på ett statligt fängelse på grund av sitt kön. Fallet rörde alltså ett rättsförhållande mellan en enskild och en medlemsstat, en s.k. vertikal situation. I sitt förhandsavgörande ansåg EG-domstolen att artikeln i fråga inte var tillräckligt ovillkorlig för att tillerkännas direkt effekt.

EG-domstolen fastslog, mot bakgrund av lojalitetsprincipen i artikel 10 EG-F (dåvarande artikel 5 EG-F), att det föreligger en skyldighet för medlemsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att uppnå resultatet som föreskrivs i direktivet. Denna skyldighet åligger alla nationella myndigheter, inklusive domstolarna inom ramen för deras behörighet. Därav följer att i de fall gemenskapsrätten saknar direkt effekt föreligger det en skyldighet för nationell domstol att tolka den nationella rätten i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte så att de resultat som avses i artikel 249.3 EG-F kan

³⁶ Mål 152/84 *Marshall* REG 1986 s. 723

³⁷ *Ibid.* punkt 48. Mål C-91/92 *Faccini Dor* REG 1994 s. I-3325, punkt 25

³⁸ Mål 14/83 *Von Colson och Kamman mot Land Nordrhein Westfalen* REG 1984 s. 1891

uppfyllas. Denna tolkningsskyldighet kallas ofta principen om indirekt effekt eller direktivkonform tolkning.³⁹

Domstolen har sedermera utvecklat skyldigheten för nationella domstolar att vidta direktivkonform tolkning till att gälla även i s.k. horisontella fall mellan enskilda parter. I *Marleasing*⁴⁰ handlade tvisten om det första bolagsdirektivet, som inte hade implementerats av Spanien. Marleasing väckte talan om att ett annat bolag, La Comercial, skulle förklaras ogiltigt i enlighet med spansk nationell rätt och därför upplösas. La Comercial bestred detta och hävdade att yrkandet inte hade stöd i bolagsdirektivet. Eftersom både parter var enskilda rättssubjekt och direktiv inte kan ha direkt horisontell effekt, kunde direktivet inte åberopas. I sitt förhandsavgörande utvidgade EG- domstolen skyldigheten för nationella domstolar att vidta direktivkonform tolkningar till att gälla även i horisontella situationer. Domstolen konstaterade att den nationella domstolen är skyldig att vidta ”alla lämpliga åtgärder”⁴¹ för att ”i den utsträckning det är möjligt”⁴² (”as far as possible”) tolka alla delar av den nationella rätten, mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte, oavsett om det antagits före eller efter direktivet i fråga.

Kravet på direktivkonform tolkning har i senare avgöranden⁴³ ansetts följa direkt ur fördragets struktur (”inherent in the system of the Treaty”) då den möjliggör för nationella domstolar att säkerställa att gemenskapsrätten ges full verkan. Trots att kravet på direktivkonform tolkning i första hand rör bestämmelser som antagits för att införliva direktivet i fråga, kräver principen emellertid att den nationella domstolen tar *hela den nationella rätten* i beaktning vid tolkningen. Principen om direktivkonform tolkning kräver således att den hänskjutande domstolen gör allt som är möjligt inom ramen för dess behörighet för att säkerställa efterlevnad av gemenskapsrätten.⁴⁴

I målet *Björnekulla Fruktindustrier*⁴⁵ behandlades betydelsen som förarbeten till nationella lagar skall tillmätas vid direktivkonform tolkning. Domstolen fastslog att tolkningsskyldigheten för den nationella domstolen inte påverkas på något vis av förarbeten till den nationella lagstiftningen, trots att dessa kan innehålla upplysningar om hur den nationella lagen skall tolkas.⁴⁶

³⁹ Mål 14/83 *von Colson* 1984 REG s. 1891, punkt 26. Principen har bekräftats i en rad senare rättsfall. För senare avgörande, se Mål C-268/06 *Impact* REG 2008, punkt 41 samt Mål C-316/04 *Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie* REG 2005 s. I-9759, punkt 77.

⁴⁰ Mål C-106/89 *Marleasing* 1990 REG s. I-4135.

⁴¹ *Ibid.* punkt 8.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Förenade målen C-397/01 - C-403/01 *Pfeiffer* 2004 REG s. I-8835, punkt 114

⁴⁴ Mål C-160/01 *Mau* 2003 REG s. I4791 punkt 34. Förenade målen C-397/01 – C-403/01 *Pfeiffer* 2004 REG s. I-8835, punkterna 114, 115, 118 och 119. Mål C-212/04 *Adeneler* 2006 REG s. I-6057, punkterna 108-111.

S. Prechal, Titel. CMLRev 2005] 42: 1445

⁴⁵ Mål C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier* REG 2004 s. I-5791.

⁴⁶ *Ibid.* punkt 13.

3.2.4 Begränsningar i direktivkonform tolkning

Skyldigheten att vidta direktivkonform tolkning är föremål för i huvudsak två begränsningar. Den första rör tolkning av nationell rätt *contra legem*. EG-domstolen har mot bakgrund av allmänna rättsprinciper, såsom principen om rättssäkerhet och förbudet mot retoraktiv lagstiftning, fastställt att tolkningsskyldigheten aldrig kan tjäna som grund för att tolka nationell rätt emot dess ordalydelse. Skyldigheten för den nationella domstolen att vidta direktivkonform tolkning upphör således när den nationella rätten inte kan tillämpas på ett sätt som stämmer överens med det resultat som eftersträvas med direktivet.⁴⁷

Den andra framskjutande begränsningen i tolkningsskyldigheten gäller straffrättsligt ansvar. De allmänna rättsprinciperna om rättssäkerhet och icke-retroaktivitet hindrar, enligt EG-domstolens praxis, direktivkonform tolkning som fastställer eller skärper ett straffrättsligt ansvar. Således får tolkningen aldrig leda till skärpning eller fastställande av en individs straffrättsliga ansvar.⁴⁸ Det framgår alltså klart av EG-domstolens praxis att principen *nulla poena sine lege* skall gälla vid direktivkonform tolkning inom straffrätten.

Frågan aktualiserades i målet *Arcaro*⁴⁹. Efter att ha erinrat om skyldigheten för nationella domstolar att vidta direktivkonform tolkning konstaterade domstolen att⁵⁰:

Denna skyldighet för den nationella domstolen att beakta direktivets innehåll när den tolkar de relevanta bestämmelserna i sin nationella rätt finner sin begränsning när en sådan tolkning leder till att en enskild åläggs en skyldighet som föreskrivs i ett icke införlivat direktiv eller, med än större rätt, när den leder till att straffrättsligt ansvar, på grundval av direktivet och när det inte finns någon lag för dess genomförande, uppkommer eller skärps för personer som handlar i strid med dessa bestämmelser.

När spørsmålet hur långt skyldigheten sträcker sig att vidta direktivkonform tolkning som resulterar i retroaktiva effekter utanför det straffrättsliga området, framstår rättsläget inom gemenskapsrätten emellertid som tämligen oklart. Frågan är föremål för ett stort antal meningsskiljaktigheter. Generaladvokat Jacobs argumenterar i sitt förslag till avgörande i *Centrosteeel*⁵¹ att domstolens dom i *Arcaro* skall tolkas restriktivt. Fallet rörde straffrättsligt ansvar och skall således uteslutande tillämpas i straffrättsliga fall. Han hävdar att trots att den direktivkonforma tolkningen aldrig kan fastsätta eller skärpa ett straffrättsligt ansvar *kan* den resultera i

⁴⁷ Se analogt Mål C-105/03 *Pupino* REG 2005 s. I-5285, punkterna 44 och 47. Prechal sid 207 ff.

⁴⁸ Mål C-14/86 *Pretore di Salò* REG 1987 s. 111, punkt 20. Mål C-80/86 *Kolpinghuis* REG 1987 s. 213, punkterna 13-14. För senare avgörande, se mål C-60/02 X REG 2004 s. I-651. Prechal, *Directives in EC Law*, s 203 ff. Rörande förbudet mot retroaktivitet inom straffrätten, se Mål C-63/83 *Regina* REG 1984 s. 623, punkterna 21-22.

⁴⁹ Mål C-168/95 *Luciano Arcaro* REG 1996 s. I-4705.

⁵⁰ *Ibid.* punkt 42.

⁵¹ Mål C-456/98 *Centrosteeel* REG 2000 s. I-6007.

att en enskild åläggs ett civilrättsligt ansvar eller en civilrättslig skyldighet som inte skulle ha uppstått om sådan tolkning inte hade gjorts. Domstolen såg emellertid inte anledning att ta upp frågan om räckvidden av tolkningsskyldigheten.⁵²

Argument för ett motsvarande synsätt har även framförts av Jacobs tidigare i förslaget till avgörande i *Zanetti*⁵³. Även här argumenterades för en tydlig distinktion mellan straffrätt och civilrätt. Emedan förbudet mot retoraktivitet och principen om *nulla poena sine lege* utesluter skärpt eller fastställande av ansvar i den tidigare, menar Jacobs att direktivkonform tolkning kan resultera i en för den enskilde försvarande utgång i den senare⁵⁴:

That rule of [harmonious] interpretation may thus have the result that obligations may arise and be enforceable in civil proceedings between private parties which would not result from an interpretation of the national legislation taken in isolation.

I sitt förslag till avgörande i *Marleasing*⁵⁵ argumenterar generaladvokat van Gerven för motsatta ståndpunkt. Han menar att skyldigheten att göra en direktivkonform tolkning begränsas av gemenskapsrätten själv och då framförallt dess principer om rättssäkerhet och icke- retroaktivitet, inte bara inom straffrätten, utan även inom civilrätten. Van Gerven upprepade formuleringen som använts i punkt 13 i domen i *Kolpinghuis* och tillade att direktiv som inte implementerats, alternativt implementerats bristfälligt, och i vars ljus den nationella rätten skall tolkas, *inte* kan introducera civilrättsliga sanktioner, såsom ogiltighet i den nationella rätten, eftersom det skulle vara oförenligt med ovan nämnda principer.⁵⁶

I det omdiskuterade fallet *Dekker*⁵⁷ konstaterade EG-domstolen att det striktare ansvar som följde av ett direktiv skulle tillämpas istället för det regelsystem för civilrättsligt ansvar som medlemsstaten förespråkade.

3.2.5 Beviskrav för att konstatera att hinder för direktivkonform tolkning föreligger

Frågan om vad som skall krävas för att hinder att vidta direktivkonform tolkning skall anses föreligga behandlades av EG- domstolen i *Pupino*⁵⁸. Frågan rörde huruvida nationell italienska rätt var förenlig med rådets

⁵² AG opinion i C-456/98 *Centrosteel* REG 2000 s. I-6007, punkt 34. Se även Tridimas, *Black, White and shades of Gray: Horizontality of Directives Revisited*. YEL 327

⁵³ Förenade målen C-206-207/88 *Zanetti* REG 1990 I-1461.

⁵⁴ Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i de förenade målen C-206-207/88 *Zanetti* REG 1989 I-1461.

⁵⁵ Förslag till avgörande av generaladvokat Van Gerven i mål C-106/89 *Marleasing* REG 1990 s. I-4135.

⁵⁶ *Ibid.* punkt 8.

⁵⁷ Mål C-177/88 *Dekker* REG 1990 I-3941. Se särskilt punkt 26.

⁵⁸ Mål C-105/03 *Pupino* REG 2005 s. I-5285.

rambeslut om brottsoffers ställning i straffrättsliga förfaranden.⁵⁹ EG-domstolen konstaterade att principen om (direktiv)konform tolkning även gäller för rambeslut som antagits under avdelning VI i EU. Denna skyldighet kan emellertid, som tidigare konstaterats, inte leda till att nationella domstolar tolkar nationell rätt *contra legem*. Trots att det ankommer på den nationella domstolen i fråga att pröva huruvida en konform tolkning av den nationella rätten är möjlig, var det enligt EG-domstolen inte *uppenbart* att det i målet var *omöjligt* att tolka den nationella rätten i överensstämmelse med rambeslutet. Sammanfattningsvis kan konstateras att det visserligen ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida det är möjligt att tolka den nationella rätten i överensstämmelse med gemenskapsrätten, men att det skall vara *uppenbart omöjligt* att vidta en sådan tolkning för att skyldigheten inte skall föreligga.⁶⁰

3.3 Svenska rättsförhållande

3.3.1 Nationella domstolsavgöranden

3.3.1.1 NGK Spark Plug mot Biltema

Twisten mellan NKG och Biltema avgjordes slutligen av Göta Hovrätt. Hovrätten konstaterar att artikel 7.1 i varumärkesdirektivet föreskriver principen om regional konsumtion enligt EG-domstolens dom i *Silhouette*. Eftersom *Silhouette* inte föreskriver några särskilda begränsningar i tolkningen, skall Direktivet anses ha haft denna innebörd alltsedan det trädde i kraft, vilket för svensk del skedde i samband med anslutningen till EES 1994.⁶¹

Hovrätten konstaterar att nationella domstolar vid möjliga konflikter mellan nationell rätt och gemenskapsdirektiv är skyldiga att i den utsträckning det är möjligt tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att resultatet som avses med direktivet uppnås. Hovrätten anser inte att de allmänna rättsprinciperna om rättssäkerhet, förbud mot retroaktiv lagstiftning och tolkning *contra legem* utgör några hinder för att tolka Varumärkeslagen direktivkonformt rörande sådant civilrättsligt ansvar som var föremål för domstolens prövning. Således övergavs principen om global konsumtion till förmån för regional konsumtion vid Sveriges tillträde till EES den 1 januari 1994.

⁵⁹ Beslut 2001/220/RIF.

⁶⁰ Se analogt mål C-105/03 *Pupino* REG 2005 s. I-5285, punkterna 43, 44, 47 och 48. Se även förslag till avgörande av generaladvokat Kokott i C-105/03 *Pupino* REG 2005 s. I-5285, punkt 40 samt mål C-467/05 *Dell'Orto* REG 2007 s. I-5557, punkt 44.

⁶¹ Dom 2007-03-30 i mål T 390-05.

Avslutningsvis konstaterar Hovrätten att den däremot inte prövar ”...vilken betydelse det kan ha för förekommande ersättningsskyldighet att rättsläget klarlagts först på ett relativt sent stadium.”⁶² Domstolen tar alltså inte upp frågan hur det civilrättsliga skadeståndsansvaret påverkas av den retroaktivitet som den direktivkonforma tolkningen medför.

Biltema sökte prövningstillstånd hos Högsta domstolen. Ansökan avslogs emellertid av HD i september 2007 med hänvisning till att det inte ankommer på HD att pröva frågor rörande hur svensk rätt i äldre lydelse skall tolkas. Då det inte fanns anledning att begära förhandsavgörande av EG- domstolen, fanns heller ingen anledning att pröva frågan.⁶³

3.3.1.2 Levi Strauss mot KF/JCG

Bolaget The Jeans Collection Group Scandinavia (nedan JCG) bedriver grossistverksamhet inom klädbranschen. Under perioden 1994 till 1998 importerade bolaget jeansprodukter av märket Levi Strauss som satts på marknaden utanför EES av dess varumärkesinnehavare. Produkterna således sedan vidare till COOP Sverige AB (nedan COOP) som sålde produkterna i sina varuhus och stormarknader. Levi Strauss väckte talan och hävdade att JCG och COOP begått varumärkesintrång eftersom produkterna inte förts ut på EES- marknaden av Levi Strauss eller med dess samtycke. Således hade varumärkesrätten inte konsumerats. JCG och COOP bestred yrkandet med hänvisning till principen om global konsumtion gällde i Sverige fram till 2000 och den vidtagna parallellimporten således var tillåten. Den avgörande tvistefrågan även i detta fall gällde tidpunkten vid vilken övergång från global till regional konsumtion skett i Sverige.⁶⁴

Till skillnad från Göta Hovrätt i NKG mot Biltema, ansåg Svea Hovrätt att övergången till regional konsumtion skedde först år 2000. Med hänvisning till förarbetsuttalanden, fast praxis och riksdagens avslag på regeringens förslag i Prop. 1999/2000:93 att inför en bestämmelse om konsumtion i Varumärkeslagen, stod det enligt Hovrätten klart att principen om global konsumtion gällde i Sverige även efter inträdet i EES. Efter ett tolkningsbesked från EG- domstolen skulle frågan tas upp till prövning på nytt, vilket också skedde till följd av *Silhouette*, och resulterade i införandet av 4 a § i Varumärkeslagen den 1 juli 2000. Hovrätten menade att dessa omständigheter skapat berättigade förväntningar för enskilda rättssubjekt, vilka således kunde utgå från att global konsumtion fortsatt skulle råda fram till dess riksdagen ånyo tog upp frågan.

Rörande skyldigheten att vidta direktivkonform tolkning konstaterar såväl Tingsrätten som Hovrätten att regeringen i sin proposition var tveksam till om en sådan tolkning var möjlig i ett sådant fall som var föremål för tvisten. Mot bakgrund av detta konstaterar de båda instanserna att svensk rätt före den 1 juli 2000 inte innehöll någon regel om konsumtion som kunde tolkas

⁶² Göta HovR dom 2007-03-30 sid 4.

⁶³ Högsta domstolens beslut av den 27 september 2007 i mål T 1841-07.

⁶⁴ RH 2003:2.

direktivkonformt och EES- vid konsumtion kunde därför inte tillämpas. Hovrätt ansåg att svensk rätt tvärtom var otvetydig om att principen om global konsumtion gällde fram till införandet av 4 a § i Varumärkeslagen den 1 juli 2000⁶⁵. Hovrättens sammanfattande sin ståndpunkt genom att konstatera att:

En motsatt uppfattning skulle leda till fullständigt orimliga och från rättssäkerhetssynpunkt helt oacceptabla resultat [...] En så genomgripande förändring av svensk nationell rätt kan enbart ske lagstiftningsvägen.

3.3.2 Sammanfattning av det svenska rättsläget

Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om tidpunkt då Sverige övergick från global till regional konsumtion är långt ifrån besvarad. Hovrättsavgörandena innehåller diametralt motsatta utgångar. Högsta domstolen har vägrat prövningstillstånd i de fall det har begärts och något förhandsavgörande från EG- domstolen har inte inhämtats, trots påtryckningar i processerna. Diskrepansen i Hovrätternas avgöranden samt avsaknaden av vägledande prejudikat från HD gör att stor rättsosäkerhet rådet. Denna rättsosäkerhet tydliggörs även i doktrinen.⁶⁶

Det har framgått att Sverige under lång tid tillämpat principen om global konsumtion. Denna princip har kommit till uttryck genom praxis, förarbeten, samt genom Sveriges intervention i *Silhouette*- målet. Genom förhandsavgörandet i detta mål konstaterade EG- domstolen att varumärkesdirektivet föreskriver regional, EES- vid, konsumtion, vilket utesluter tillämpning av global konsumtion. Eftersom domen är av uteslutande deklarativ karaktär, skall dess klagörande rörande tolkning av innehållet även tillämpas i rättsförhållanden som uppstått före domens avkunnande. Domen innehåller inte något undantag från denna huvudregel om tolkningsavgörandets retroaktiva verkan. Således skall tolkningen av konsumtionsbestämmelsen i artikel 7.1 varumärkesdirektivet gälla även vid bedömningar av rättsförhållande som uppkommit efter det att direktivets implementeringsfrist löpt ut, men före domens avkunnande. Av särskild vikt i sammanhanget är att EG- domstolen påpekade att en situation i vilken olika medlemsstater tillämpade olika konsumtionsbestämmelser oundvikligen skulle medföra hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster på den gemensamma marknaden. Således kan konstateras att Sverige övergav principen om global konsumtion till förmån för regional, EES- vid, konsumtion den 1 januari 1994, *förutsatt att en direktivkonform tolkning av nationell rätt under perioden 1 januari 1994 till 1 juli 2000 är*

⁶⁵ Jfr. dom av Göta Hovrätt (avd. 3) i mål Levi Strauss mot Maxata, 3 september 1999.

⁶⁶ Lidgard, Hans Henrik. *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*. Europarättslig tidskrift. 1998 s 31. Bernitz, Ulf. *Sverige, EU och parallellimporten*, Europarättslig tidskrift 1999 s 9. Pehrsson, Lars. *EG- domstolen modifierar principerna om parallellimport*. Juridisk tidskrift 2004/05 s 151

möjlig. Om så skulle vara fallet, följer det av *Denkavit/Salumi* att detta skall göras från tidpunkten då direktivet skulle ha införlivats, dvs. 1 januari 1994 för Sveriges del. Således är avkunnandet av domen i *Silhouette* (16 juli 1998) uteslutet som tidpunkt för övergång av konsumtionsprincip i Sverige.

Skyldigheten för de nationella domstolarna att ”så långt som möjligt” tolka den nationella rätten i ljuset av gemenskapsrätten medför att en sådan tolkning begränsas så att den inte kan resultera i att den nationella rätten tolkas mot sin ordalydelse. Med detta förbud mot tolkning *contra legem* förstås i första hand tolkningar som står i strid med uttrycklig lagstiftning. Då någon lagstiftning inte fanns på området under den aktuella perioden, uppkommer frågan huruvida den tidigare svenska domstolspraxisen som fastslog principen om global konsumtion (NJA 1967 s. 458 *Polycolor* samt NJA 1988 s. 543 *Levi Strauss*) skall anses ingå i begreppet *legem* och därmed vara föremål för vad som kan utgöra begränsning av den direktivkonforma tolkningen. EG- domstolen har visserligen fastställt att tolkningsskyldigheten även gäller i de fall det nationella rättsläget framgår av ”fast inhemsk praxis”⁶⁷, men det bör i sammanhanget noteras att svensk rätt, till skillnad från en del andra medlemsstater, inte har en uttalad prejudikatlära. Någon formell bundenhet till Högsta domstolens avgöranden anses inte föreligga. Således framgick den tidigare tillämpningen av global konsumtion inte av en fast inhemsk praxis. De tidigare svenska avgörandena från HD bör därför inte tas i beaktning vid den direktivkonforma tolkningen. Att genom direktivkonform tolkning av svensk rätt under perioden 1 januari 1994 – 1 juli 2000 tillämpa principen om regional konsumtion står således inte i strid med någon uttrycklig svensk lagregel. Därav följer att en sådan tolkning inte medför att den nationella rätten tolkas *contra legem*.

Vidare har EG- domstolen fastslagit att skyldigheten att vidta direktivkonform tolkning gör sig särskilt gällande om medlemsstaten har gjort bedömningen att nationell rätt motsvarar de krav som finns i direktivet, vilket torde vara fallet här. Eftersom det vid implementering inte framgick huruvida direktivet föreskrev global eller regional konsumtion, torde den svenska lagstiftaren ha ansett att en fortsatt tillämpning av global konsumtion var förenlig med direktivet.

Vidare kan konstateras som motiv till avsaknaden av implementering av artikel 7 varumärkesdirektivet har angetts att det materiella rättsläget på varumärkesrättens område skulle bibehållas gällande tillämpningen av principen om global konsumtion.⁶⁸ Förarbeten till den nationella rätten föreskriver därmed att global konsumtion skulle gälla även fortsättningsvis. EG- domstolens tydliga ställningstagande i *Björnekulla Fruktindustrier* resulterar emellertid i att dessa uttalanden i förarbeterna inte påverkar utgången av tolkningsfrågan.⁶⁹

⁶⁷ Mål C-334/92 *Wagner Miret* REG 1993 s. I-6911, mål C-91/92 *Faccini Dori* REG 1994 s. I-3325 och mål C-456/98 *Centrosteeel* REG 2000 s. I-6007.

⁶⁸ 1992/93 LU:17 s 9.

⁶⁹ Mål C-371/02 *Björnekulla* REG 2004 s. I-5791, punkt 13.

3.4 Analys

Enligt min mening är en direktivkonform tolkning av svensk rätt i ljuset av varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse under perioden 1 januari 1994 till 1 juli 2000 *inte* möjlig. Detta grundas på att svensk rätt under den aktuella perioden saknade bestämmelse om konsumtion. Eftersom det inte fanns någon nationell lag som reglerade frågan, fanns det heller inte någon nationell lag som kan tolkas direktivkonformt. Således torde denna avsaknad göra det uppenbart omöjligt att tolka den nationella rätten på ett sätt som är förenligt med direktivet. Att genom direktivkonform tolkning dra slutsatsen att principen om regional konsumtion gällde i Sverige före den 1 juli 2000, torde således innebära en tolkning av den nationella rätten som går utöver de skyldigheter som åligger nationella domstolar enligt artikel 10 EG-F. Tolkningen skulle gå utöver den utsträckning i vilken det är möjligt att tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte. Således har global konsumtion, till följd av avsaknaden av implementering, gällt i Sverige fram till den 1 juli 2000.

Situationen hade emellertid varit den motsatta om Sverige implementerat artikel 7 varumärkesdirektivet i samband med tillträdet till EES. Direktivets konsumtionsbestämmelse hade då varit implementerad i svensk rätt och nationella bestämmelser hade funnits som kunde bli föremål för den direktivkonforma tolkningen. Det torde vidare inte ha funnits några hinder för direktivkonform tolkning av nationell rätt under sådana omständigheter. Regional konsumtion hade då gällt från och med den 1 januari 1994. Den förändring av det nationella rättsläget som sådan tolkning skulle medföra torde ej vara av så pass genomgripande slag att det enbart kunde ske genom lagstiftning. I en sådan situation hade Göta Hovrätts ställningstagande i NGK mot Biltema varit korrekt.

4 Skadeståndskravet i KG Knutsson mot Biltema

Som redogjorts ovan fastställde Göta Hovrätt att Biltemas marknadsföring och försäljning av de parallellimporterade tändstiften utgjorde varumärkesintrång. I detta kapitel behandlas den vid skrivandet av uppsatsen stundande processen rörande Biltemas skadeståndsskyldighet till följd av intrånget. Inledningsvis ges en beskrivning av skadeståndsanspråket, varefter redogörs för relevanta delar av nationell lagstiftning samt gemenskapsrätten. Kapitlet avslutas med en analys av skadeståndsansvaret. Då varumärkesintrånget fastsällts till följd av att en direktivkonform tolkning av nationell rätt ansetts vara möjlig, analyseras frågan huruvida en sådan tolkning kan resultera i åläggande av retroaktivt verkande betungande skyldigheters i syfta att besvara om och i vilken utsträckning Biltema kan åläggas skadeståndsansvar. Då rättsläget i fråga är tämligen oklart, framförs avslutningsvis skäl till varför inhämtande av förhandsavgörande från EG- domstolen bör vidtagas i processen.

4.1 Bakgrund

Generalagenten för NGKs tändstift i Sverige, KG Knutsson AB (nedan KG Knutsson), stämde Biltema vid Linköpings tingsrätt år 2000 och yrkade skadestånd för varumärkesintrång. Till grund för sin talan hävdade KG Knutsson att Biltema gjort intrång i rätten till utnyttjandet av varukännetecknet ”NGK” genom att marknadsföra tändstift med detta kännetecken, vilka inte förts ut på marknaden inom EES av NGK eller med dess samtycke. Genom beslut den 14 juli vilandeförklarade Linköpings tingsrätt processen i avvaktan på utgången i målet mellan NKG och Biltema avseende varumärkesintrång. Den 30 mars 2007 fastställde Göta Hovrätt tingsrättens dom i målet NGK mot Biltema och konstaterade att principen om global konsumtion börjat gälla vid Sveriges anslutning till EES den 1 januari 1994.⁷⁰ I domen prövades dock inte vilken betydelse det kan ha för skadeståndsskyldigheten att rättsläget klarlagts först på ett relativt sent stadium.⁷¹ Då Högsta domstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet, har Hovrättens dom vunnit laga kraft.⁷² Mot bakgrund härav har KG Knutsson begärt att tingsrätten återupptar målet och prövar frågan om Biltemas skadeståndsansvar.

⁷⁰ Mål nr T 390-05.

⁷¹ Ibid. sid 4.

⁷² Beslut i mål nr T 1841-07

4.2 Varumärkesintrång

Civilrättsligt skadeståndsansvar för varumärkesintrång regleras i 38 § Varumärkeslagen. En varumärkesinnehavare som blivit utsatt för varumärkesintrång till följd av annans uppsåtliga eller oaktsamma handlande, har enligt 38 § första stycket rätt till skälig ersättning för utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Om varumärkesintrånget skett utan vare sig uppsåt eller oaktsamhet har varumärkesinnehavaren enligt 38 § andra stycket rätt till ersättning om och i den mån det är skäligt.

I 37 § Varumärkeslagen regleras straffrättsligt ansvar vid varumärkesintrång. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör varumärkesintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år. Det bör i sammanhanget påpekas att en direktivkonform tolkning av artikel 7 i varumärkesdirektivet enligt EG- domstolens praxis inte kan leda till en skärpning eller fastställande av ett straffrättsligt ansvar som inte var förankrat i den nationella rätten (se ovan avsnitt 3.2.4). Något straffrättsligt ansvar för Biltemas försäljning av tändstiften före den 1 juli 2000 kan därför inte föreligga och då försäljningen dessutom upphörde före implementeringen av artikel 7 varumärkesdirektivet, kommer något straffrättsligt ansvar ej heller uåstå för tiden därefter. Således aktualiseras inte 37 § Varumärkeslagen i processen och KG Knutsson har heller inte påpekat att så skulle vara fallet.

KG Knutsson hävdar att Biltemas utnyttjande av varukännetecknet ”NGK” skett uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet. Biltema skall därför utge skälig ersättning för utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada intrånget medfört. Vidare anser KG Knutsson att intrånget medfört skada för denne och att det föreligger adekvat kausalitet mellan den uppkomna skadan och Biltemas handlande. Till grund för påståendet att skada uppstått hävdas att intrånget resulterat i en försäljningsnedgång av tändstiften för KG Knutsson. Förlorade handelsvinster har uppstått till följd av att köpare inhandlat tändstift hos Biltema istället för hos KG Knutsson. Till följd av detta har KG Knutsson varit tvungen att sänka priset för sina NGK tändstift, vilket har resulterat i ytterligare handelsförluster. Vidare har KG Knutsson haft kostnader för annonskampanjer som vidtagits för att återupprätta bolagets ställning på marknaden till följd av Biltemas intrång. Det av KG Knutsson yrkade beloppet uppgår sammanlagt till 32 267 618 kr jämte ränta enligt 6 § Räntelagen till dess betalning sker.

Om varumärkesintrånget skett utan uppsåt eller oaktsamhet yrkar KG Knutsson att skälig ersättning skall utgå enligt 38 § andra stycket Varumärkeslagen. Beloppet skall bestämmas med ledning av vad som kan anses vara en skälig licensavgift vid en frivillig licensupplåtelse. Enligt KG Knutssons uppfattning råder det inga tvivel om att rekvisitet ”om och i den mån det är skäligt”⁷³ är uppfyllt. Den av KG Knutsson yrkade skäliga

⁷³ 38 § 2 st Varumärkeslagen.

ersättningen i de fall Biltema varken handlat uppsåtligt eller oaktsamt uppgår till 6 815 378 kr jämte ränta enligt 6 § Rättelagen (1975:635) till dess betalning sker.

Göta Hovrätts fastställandet i NGK mot Biltema, att principen om regional konsumtion gällt i Sverige från EES- anslutningen, innebar att Biltemas parallellimport av tändstiften efter den 1 januari 1994, men före den 1 juli 2000 utgjorde varumärkesintrång. Detta konstaterande är uteslutande ett resultat av den direktivkonforma tolkning av nationell rätt under perioden som Göta Hovrätt ansåg vara möjlig. I det aktuella målet mellan KG Knutsson och Biltema aktualiseras vilka konsekvenser denna direktivkonforma tolkning får för förhållandet mellan den som ansetts ha begått varumärkesintrång under perioden (Biltema) och den som under perioden varit innehavare av varukännetecknet (KG Knutsson).⁷⁴ Således aktualiseras förhållande mellan resultatet av direktivkonform tolkning och retroaktivt verkande civilrättsliga skadestånd mot enskilda rättssubjekts. Den huvudsakliga frågan är om nationell rätt tolkad i ljuset av ett direktiv kan ge upphov till åläggande av civilrättsliga skyldigheter gentemot enskilda, såsom skadestånd.

Frågan har varit föremål för tolkningsavgöranden från EG- domstolen. Till följd av EG-rättens företräde framför nationell rätt skall dessa avgöranden beaktas i skadeståndprocessen. Den i *Arcaro* beskrivna begränsningen, att skyldigheten att vidta direktivkonform tolkning ”finner sin begränsning när en sådan tolkning leder till att en enskild åläggs en skyldighet som föreskrivs i ett icke införlivat direktiv”⁷⁵ kan eventuellt anses ge svar på frågan (se ovan avsnitt 3.2.4). Målet rörde dock straffrättsligt ansvar och frågan uppkommer således vilken betydelse förhandsavgörandet kan få i fråga om civilrättsligt ansvar.

4.3 Gemenskapsrättens allmänna principer

Skyldigheten för de nationella domstolarna att vidta direktivkonform tolkning kan komma att påverkas av själva gemenskapsrätten av vilken dess allmänna principer utgör en integrerad del. De nationella myndigheterna, inklusive de nationella domstolarna, är underkastade dessa principer då de genomför gemenskapsrätten eller tolkar bestämmelser i den nationella rätten som genomför gemenskapsrätten. Domstolen som har att pröva KG Knutssons skadeståndsanspråk mot Biltema är således skyldig att beakta

⁷⁴ I Sverige är NKG Spark Plug innehavare av det aktuella varukännetecknet ”NGK”. Frågan huruvida KG Knutsson har behörighet att föra talan om varumärkesintrång som ägt rum i landet har uppkommit i den aktuella tvisten, men behandlas inte vidare här. Uppsatsen utgår fortsättningsvis från att KG Knutsson innehar behörighet att föra talan i den aktuella tvisten.

⁷⁵ Mål C-168/95 *Arcaro*, REG 1996 s. I-4705, punkt 42

dessa principer. Därav följer att principerna kan komma att påverka möjligheten för den nationella domstolen att bifalla skadeståndsanspråket.⁷⁶

Principen om rättssäkerhet innebär att rättsregler skall vara klara och precisa. Den syftar till att säkerställa förutsebarheten i de situationer och rättsliga relationer som omfattas av gemenskapsrätten.⁷⁷

Vidare har EG- domstolen i flertalet domar konstaterat att principen om berättigade förväntningar är en naturlig följd av principen om rättssäkerhet. Den är således en allmän rättsprincip som utgör en integrerad del av gemenskapens rättsordning. Skyddet av berättigade förväntningar grundas på att tilliten till gemenskapsrätten måste respekteras. Generaladvokat Trabucchi anförde följande om berättigade förväntningar i sitt förslag till avgörande i *Compagnie Continentale mot Rådet*: ”It is a principle recognized in the Community legal system that assurances relied upon in good faith should be honoured”⁷⁸

Principen om skydd för berättigade förväntningar skall iaktas av gemenskapens institutioner samt av medlemsstaterna då de genomför gemenskapsbestämmelser.⁷⁹ Eftersom fastställandet av tidpunkten för övergången från global till regional konsumtion är ett resultat av genomförandet av en gemenskapsbestämmelse, skall principen om skydd för berättigade förväntningar beaktas vid prövandet av skadeståndstalan.

Tillämpningen av principen kan beskrivas som ett test i tre steg:⁸⁰ För det första måste förväntningarna härstamma från en försäkran som kommit till uttryck genom lagstiftning. För det andra måste förväntningarna vara värda att skydda. Med andra ord, förväntningarna måste vara berättigade. För det tredje är en förväntan som är värd att skydda inte absolut. Således måste en intresseavvägning göras mellan statliga intressen och berättigade förväntningar hos enskilda. Statliga intressen kan vara överordnade de

⁷⁶ Se förslag till avgörande av generaladvokat Fenelly i mål C-111/97 *Evobus* REG 1998 s. I-5411, punkt 19, med hänvisning till mål 5/88 *Wachauf*, REG 1989 s. 2609, punkterna 17, 19 och 22.

⁷⁷ Förenade målen C-205-215/82 *Deutsche Milchkontor* REG 1983 s. 2633, punkt 30, mål C-63/93 *Duff* REG 1996 s. I-569, punkt 20. Mål C-107/97 *Max Rombi* REG 2000 s. I-3367, punkt 66. Tradimas, Takis. *The General Principles of EU law* s. 242 ff.

⁷⁸ Första förslag till avgörande av generaladvokat Trabucchi i Mål 169/73 *Compagnie Continentale mot Rådet* REG 1975 s. 117, på sidan 140. Se även Mål 1/73 *Westzucker* REG 1973 s. 723.

⁷⁹ Mål C-62/00 *Marks & Spencer* REG 2002 s. 6325 punkt 44. Se även mål 316/86, *Krücken* REG 1988 s. 2213, punkt 22. Förenade målen C-31/91-C-44/91, *Lageder m.fl.* REG 1993 I-1761, punkt 33. Mål C-381/97, *Belgocodex* REG 1998 s. I-8153, punkt 26. Mål C-396/98, *Schloßstraße* REG 2000 s. I-4279, punkt 44. Förenade målen C-487/01 och C-7/02 *Gemeente Leusden* REG 2004 s. I-5337, punkt 57. Tridimas, Takis *The General Principles of EU Law*, andra upplagan, sid 286 ff.

⁸⁰ Se förslag till avgörande av AG Geelhoed i mål C-491/01 *British American Tobacco* REG 2002 s. I-11453, punkt 274 med hänvisning till förslag till avgörande av AG Geelhoed i mål C-228/99 *Silos* REG 2001 s. I-8401. Testet påminner mycket om det proportionalitetstest i tre steg som tillämpas av EG- domstolen innehållande lämplighet, nödvändighet och proportionalitet *stricto sensu*.

berättigade förväntningarna, vilket kan resultera i att de senare åsidosätts till förmån för de tidigare.

Enligt Groussot kan testet sammanfattas genom tre frågor:⁸¹

- Finns en förväntan som uppkommit genom lagstiftning?
- Är förväntan värd att skydda?
- Finns tvingande hänsyn till allmänintressen?

4.4 Analys

4.4.1 EG- domstolens praxis utesluter skadestånd

EG-domstolens praxis rörande den direktivkonforma tolkningens konsekvenser för civilrättsliga skadeståndsanspråk i horisontella situationer är högst sparsmakad. En central frågeställning i den stundande processen är hur EG-domstolens avgörande i *Arcaro* skall tolkas (se ovan avsnitt 3.2.4). EG-domstolen konstaterade att de nationella domstolarnas skyldighet att vidta direktivkonform tolkning ”*finner sin begränsning* när en sådan tolkning leder till att en *enskild åläggs en skyldighet* som föreskrivs i ett *icke införlivat direktiv*”⁸²

Målet rörde dock fråga om straffrättsligt ansvar, men det kan tyckas att EG-domstolen i det här målet föreslog en begränsning av kravet på direktivkonform tolkning med hänvisning till dess effekter för enskilda, även utanför straffrätten. Det är min uppfattning att EG-domstolens avgörande i *Arcaro* skall tolkas på så sätt att gränsen för nationella domstolarnas skyldighet att vidta direktivkonform tolkning i civilrättsliga frågor är passerad då en sådan tolkning resulterar i att enskilda åläggs en skyldighet som annars inte hade funnits.⁸³

KG Knutssons skadeståndsanspråk gentemot Biltema är ett yrkande om att en enskild (Biltema) skall åläggs en civilrättslig skyldighet (skadestånd) som följer av ett under den aktuella tiden icke införlivat direktiv (varumärkesdirektivet), eftersom en fullständig avsaknad av implementering av direktivets konsumtionsbestämmelser förelåg under perioden 1 januari 1994 till 1 juli 2000. Att genom vidtagande av direktivkonform tolkning

⁸¹ Groussot, Xavier. *General Principles of Community Law*, Europa Law Publishing. Groningen, 2006. s. 204

⁸² Mål C-168/95 *Arcaro*, REG 1996 s. I-4705, punkt 42 (författarens kursivering)

⁸³ Se Tridimas Black, *White and Shades of Grey: Horizontality of Directives Revisited*. Yearbook of European Law 2002. Prechal, Sacha. *Directives in EC Law*, andra upplagan, Oxford University Press. Oxford, 2005 sid 213 samt Craig, Paul & de Burca, Gráinne, *EU Law, Text, Cases, and Materials*. Fjärde upplagan. Oxford University Press. Oxford, 2008. sid 293 fotnot 109.

ålägga Biltema skadestånd är således oförenligt med gemenskapsrätten, eftersom ett icke implementerat direktiv inte kan introducera civilrättsligt skadestånd i den nationella rättsordningen. Lagstiftarens underlåtenhet att på ett korrekt sätt implementera direktivet i fråga utesluter därför ett bifallande av KG Knutssons skadeståndsanspråk gentemot Biltema.⁸⁴

Det ovan sagda utesluter emellertid inte att direktivkonform tolkning kan påverka rättsförhållandet mellan enskilda. En möjlig tolkning av nationell rätt i ljuset av gemenskapsrätten kan mycket väl resultera i att handlingar som annars skulle vara tillåtna, anses förbjudna. Den av Göta Hovrätt vidtagna direktivkonforma tolkningen i målet mellan NKG och Biltema står visserligen enligt min mening i strid med EG- domstolens praxis om indirekt effekt, men är inte oförenlig med EG- domstolens praxis rörande konsekvenser av direktivkonform tolkning inom civilrätten, eftersom tolkningen endast resulterade i konstaterandet att global konsumtion gällt i Sverige från och med tillträdet till EES. Hovrätten fastställde därmed endast innehållet i svensk rätt under tidsperioden och frågan om civilrättsligt ansvar prövades inte. Om det hade varit möjligt att tolka den svenska rätten under perioden 1 januari 1994 till 1 juli 2000 i ljuset av varumärkesdirektivets artikel 7, hade domen utgjort ett exempel på hur en direktivkonform tolkning kan påverka rättsförhållande mellan enskilda utan att någon skyldighet åläggs. Som framgår ovan kan en sådan tolkning emellertid aldrig medföra åläggandet av civilrättsliga skyldigheter såsom skadestånd.⁸⁵

I sammanhanget bör betydelsen av att varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse inte implementerades i svensk rätt förrän den 1 juli 2000 uppmärksammas. Det kan konstateras att en mycket paradoxal situation skulle uppstå om en tolkning av nationell rätt i ljuset av detta icke införlivade direktiv skulle ge upphov till åläggande av skyldigheter gentemot enskilda, såsom skadestånd, för handlingar som vidtagits under tiden då någon implementering inte fanns. Skyldigheter för enskilda skulle nämligen fastställas till följd av direktivkonform tolkning i en horisontell situation. Det skulle visserligen vara den nationella rätten, tolkad i ljuset av direktivet, och inte direktivet i sig som fastslog skyldigheten för enskilda, men att denna tolkning skulle resultera i civilrättsligt skadeståndsansvar för Biltema vore detsamma som att *de facto* ge direktivet horisontell direkt effekt. Ett sådant resultat kan inte anses vara förenligt med EG- domstolens praxis i fråga. Dess tydliga och konstanta motvilja att tillerkänna direktiv horisontell direkt effekt skulle framstå som illusorisk. Således kan konstateras att om den nationella domstolen som avgör skadeståndstvisten skulle ålägga skadestånd mot Biltema, skulle den tolkningsvis komma till ett resultat som vore oförenligt med gemenskapsrätten. Således bör Biltema

⁸⁴ Mål C-168/95 *Arcaro*, REG 1996 s. I-4705, punkt 42. Se vidare, mål 152/84, *Marshall*, REG 1986 s. 723, mål 14/86, *Pretore di Salò*, REG 1987 s. 2545, mål 80/86, *Kolpinghuis*, REG 1987 s. 3969 och förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i de förenade målen C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 *Tombesi m.fl.* REG 1997 s. I-3561, punkt 37.

⁸⁵ Jfr mål C-177/88 *Dekker*, REG 1990 s. I-3941, förenade målen C-240-244/98 *Oceano*, REG 2000 s. I-4491, Mål C-456/98 *Centrosteeel*, REG 2000 s. I-6007.

inte åläggas något civilrättsligt ansvar för försäljningen av tändstiften under perioden 1994 – 2000. Något skadestånd bör därför inte utdömas.

4.4.2 Principen om rättssäkerhet

Eftersom nationella domstolarna är underkastade gemenskapsrättens allmänna principer då de tolkar bestämmelser i den nationella rätten som genomför gemenskapsrätten borde dessa principer enligt min, till skillnad från vad generaladvokat Jacobs argumenterar för i *Centrosteeel*⁸⁶ och *Zanetti*⁸⁷, men i linje med vad generaladvokat van Gerven argumenterar för i sitt förslag till avgörande i *Marleasing*⁸⁸, gälla inom civilrätten på motsvarande sätt som inom straffrätten.⁸⁹ Den direktivkonforma tolkningsskyldigheten begränsas alltså av gemenskapsrätten själv, eftersom de allmänna rättsprinciperna, och då särskilt principen om rättssäkerhet, skapar skydd för enskilda genom att begränsa effekterna som en direktivkonform tolkning kan resultera i. Skyldigheten för den nationella domstolen att beakta gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper i processen mellan KG Knutsson och Biltema medför att skadeståndstalan inte kan bifallas, eftersom det skulle vara oförenlig med principen om rättsäkerhet och icke- retroaktivitet. Även av detta resonemang följer att Biltema inte bör åläggas något ansvar för varumärkesintrång och något skadestånd bör därför inte utdömas.

Denna ståndpunkt finner även stöd i doktrinen. Bernitz och Kjellgren menar att beaktande av de allmänna rättsprinciperna, och då särskilt principen om rättsäkerhet, måste ske vid direktivkonform tolkning. Enligt författarna torde detta innebära att olika typer av lagstiftning som är betungande för den enskilde inte kan tolkas strängare än vad som annars skulle ha blivit fallet.⁹⁰ Även Prechal menar att de allmänna rättsprinciperna utgör begränsningar av den direktivkonforma tolkningen. Enskilda skall inte åläggas skyldigheter som de inte var förberedda på. Hon sammanfattar:⁹¹

Legal certainty and the other principles, depending on the modalities of their interpretation and application, may indeed, also in the area of law, block the consistent interpretation.

⁸⁶ Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i mål C-456/98 *Centrosteeel* REG 2000 s. I-6007 punkterna 32, 34 och 35.

⁸⁷ Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i de förenade målen C- 206-207/88 *Zanetti* REG 1990 s. I-1461, punkterna 24-26.

⁸⁸ Förslag till avgörande av generaladvokat Van Gerven i mål C-106/89 *Marleasing* REG 1990 s. I-4135, punkt 8.

⁸⁹ Ibid. Förslag till avgörande av generaladvokat Fenelly i C-111/97 *EvoBus* REG punkt 19.

⁹⁰ Bernitz och Kjellgren, *Europarättens grunder* 3 uppl avsnitt 5.5.

⁹¹ Prechal, Sacha. *Directives in EC Law*, andra upplagan, Oxford University Press 2005, s 214.

4.4.3 Principen om berättigade förväntningar

4.4.3.1 Huruvida förväntan har uppkommit genom lagstiftning

I samband med Sveriges anslutning till EES uttryckte riksdagen en mycket tydlig önskan om att global konsumtion skulle fortsätta att gälla i Sverige även efter landets anslutning till EES. Därför beslutades att inte genomföra den av regeringen föreslagna lagändringen. De ekonomiska aktörer som efter riksdagens beslut fortsatt att parallellimportera varor från länder utanför EES har med all sannolikhet gjort detta i förlitan på att riksdagens beslut skulle gälla. Det bör kunna antas att ekonomiska aktörer som bedrivit parallellhandel har låtit sitt handlande styras av riksdagens uttryckliga ställningstagande om att principen om global konsumtion skulle bibehållas även efter EES- anslutningen. Under dessa omständigheter kan en näringsidkare med rätta förvänta sig att principen om global konsumtion gällde i Sverige.

Gällande Biltema kan konstateras att bolagets verksamhet byggts upp och utvecklats under vägledning av principen om global konsumtion rörande parallellimport som knätsatts i svensk praxis genom *Polycolor* och *Levi Strauss*. Företaget hävdar att det mycket noggrant följt lagstiftarens agerande i samband med Sveriges EES- anslutning. Bolagets verksamhet har anpassats därefter, vilket parallellimporten av NGK- tändstiften utgör ett tydligt exempel på. Det finns därför fog att hävda att en förväntan hos Biltema har uppkommit genom lagstiftning.

Av förarbetena framgår dock att frågan om implementering av varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse skulle tas upp på nytt i de fall ett tolkningsavgörande från EG- domstolen skulle meddelas rörande bestämmelsens geografiska omfattning. Förhandsavgörandet i *Silhouette* innebar ett sådant avgörande och får således som följd att de kan hävdas att KG Knutsson kunde förvänta sig att global konsumtion skulle gälla i Sverige. Därav följer att det kan hävdas att lagstiftningen resulterat i att en förväntan uppkommit hos KG Knutsson efter det att förhandsavgörandet i *Silhouette* meddelades.

4.4.3.2 Förväntningarna är värd att skydda

Gällande den andra punkten uppkommer frågan huruvida förväntningarna är värda att skydda, dvs. huruvida de är berättigade eller ej. Om en enskild har litat på de förväntningar som skapats och skulle komma att lida ekonomisk skada om förväntningarna bröts, anses de vara värda att skydda, eftersom enskilda generellt sett måste kunna lita på den lagstiftning som är i kraft då

beslut fattas. Detta är särskilt viktigt när den enskilde har vidtagit handlingar som är oåterkalleliga.⁹²

I Biltemas fall bör förväntningarna kunna göras gällande som berättigade, eftersom Lagstiftaren sedan tidigare skapat situationen som gett upphov till förväntningarna.⁹³ Biltema har uppenbart förlitat sig på de förväntningar som skapats genom Lagstiftarens agerande och har därefter vidtagit oåterkalleliga handlingar. Om Biltemas förväntningar inte skulle skyddas skulle bolaget onekligen lida ekonomisk skada, eftersom det skulle resultera i att KG Knutssons skadeståndsanspråk då kunde förverkligas. Biltema torde ha kunnat hysa tilltro till lagenligheten hos den aktuella lagstiftningen och därmed göra anspråk på att den skulle bestå fram till dess att en ändring genomförts. Således är bolagets förväntningar värda att skyddas.⁹⁴

4.4.3.3 Tvingande hänsyn till allmänintresse föreligger ej

I det tredje steget skall utredas huruvida det föreligger någon tvingande hänsyn till allmänintresse som kan åsidosätta de berättigade förväntningarna. I sammanhanget måste en balansering mellan enskildas och det allmännas intressen göras. EG- domstolen har i ett flertal fall konstaterat att förväntningar inte är värda att skydda och att statliga intressen därför är överordnade i de fall den enskilde i fråga borde ha förutsett att lagstiftningen i fråga skulle komma att ändras till följd av ekonomiska omständigheter på marknaden. Biltema har emellertid inte befunnit sig i en situation som möjliggjort för dem att förutse att den nationella rätten skulle komma att tolkas i ljuset av gemenskapsrätten på det vis som gjordes av Göta Hovrätt i processen mellan NGK och Biltema. Något legalitetsintresse som kan härledas till allmänhetens torde heller inte finnas.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det på goda grunder kan hävdas att Lagstiftarens agerande resulterat i att berättigade förväntningar uppstått hos Biltema. Dessa förväntningar är värda att skydda och något tvingande allmänintresse som kan komma att begränsa dessa förväntningar finns inte.

⁹² Mål 2/75 *Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* REG 1975 s. 607, Mål 74/74 *CNTA* REG 1975 s. 533, punkt 42. Groussot, Xavier. *General Principles of Community Law*, Europa Law Publishing. Groningen, 2006. s 207 ff. En förväntning som är baserad på falsk eller ofullständig information kan man dock ej förlita sig på. Se mål C-90/95 P *Henri de Compté mot Europaparlamentet* REG 1997 s. I-1999, punkt 37. För tidigare avgöranden, se förenade målen 42/59 och 49/59, *Snupat mot Höga myndigheten* REG 1961 s. 99 samt mål 14/61, *Hoogovens mot Höga myndigheten*, REG 1962 s. 485.

⁹³ Se analogt mål C-22/94 *The Irish Farmers Association m.fl.* 1997 REG s. I-1809, punkt 19, mål C-177/90, *Kühn* REG 1992 s. I-35, punkterna 13 och 14, mål C-63/93, *Duff m.fl.* REG 1996 s. I-569, punkt 20, mål C-107/97 *Max Rombi* REG 2000 s. I-3367, punkt 67. J.fr. Mål T-113/96 *Edouard Dubois et Fils SA mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen* REG 1998 s. I-2461, punkt 68. Förenade målen T-481/93 och T-484/93 *Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens m.fl.* REG 1995 s. II-02941.

⁹⁴ Jfr Mål C-90/95 P *Henri de Compté mot Europaparlamentet* REG 1997 s. I-01999, punkt 38.

Ett bifallande av KG Knutssons skadeståndsanspråk för perioden 1 januari 1994 till 1 juli 2000 skulle således kunna uteslutas.

4.4.4 Varumärkeslagen utesluter skadestånd

Varumärkeslagens preskriptionsregler hindrar inte KG Knutssons skadeståndsanspråk gentemot Biltema, eftersom dessa framställts inom den föreskrivna fristen på fem år.⁹⁵ För att skälig ersättning skall utgå till KG Knutsson krävs emellertid enligt 38 § 1 st. Varumärkeslagen att varumärkesintrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Först då Göta Hovrätts dom vann laga kraft i september 2007 fastställdes att Biltema gjort intrång i varumärket "NKG" under perioden 1994 till 2000. Eftersom Lagstiftaren i samband med Sveriges tillträde till EES valde att behålla principen om global konsumtion, har principen om regional konsumtion kungjorts i svensk rätt först genom den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2000. Dessförinnan var vare sig Biltema eller några andra enskilda rättssubjekt på den svenska marknaden medvetna om att någon annan konsumtionsprincip än den regionala skulle vara gällande. Biltema har handlat i god tro utifrån vad som på goda grunder uppfattats vara gällande rätt.

Det bör i sammanhanget påpekas att själva parallellimporten givetvis skett uppsåtligen. Det sena klagomålet i målet mellan NGK och Biltema i kombination med avsaknaden av lagstiftning fram till 2000 samt de berättigade förväntningar som skapats genom Lagstiftarens agerande, torde emellertid utesluta att själva varumärkesintrånget skett uppsåtligt. Således vore det inte skäligt att ersättning utgår enligt 38 § 1 st. Varumärkeslagen pga. av uppsåtligt intrång. På samma sätt borde lagstiftarens agerande utesluta att varumärkesintrånget skett genom oaktsamhet från Sveriges tillträde till EES fram till dess EG- domstolen meddelade förhandsavgörande i *Silhouette* den 16 juli 1998.

Genom den fortsatta försäljningen av tändstift som parallellimporterats till Sverige, har Biltema emellertid agerat utifrån att principen om global konsumtion gällde i Sverige även efter *Silhouette* och fram till lagändringen 2000. Detta har skett trots att EG- domstolen i *Silhouette* klargjorde att artikel 7 i varumärkesdirektivet förbjuder medlemsstaterna att tillämpa global konsumtion. Vidare meddelade EG- domstolen förhandsavgörande under perioden i målet *Sebago*⁹⁶ (1 juli 1999), i vilket ställningstagandet i *Silhouette*, att global konsumtion är oförenlig med varumärkesdirektivet, bekräftas. Biltemas agerande under perioden från förhandsavgörandet i *Silhouette* till ikraftträdandet av 4 a § Varumärkeslagen resulterar onekligen i att frågan uppkommer huruvida Biltema begått ett oaktsamt varumärkesintrång under den perioden. Det torde kunna hävdas att Biltema

⁹⁵ 40 § Varumärkeslagen

⁹⁶ Mål C-173/98 *Sebago* REG 1999 s. 4103, punkt 13.

borde ha insett att den svenska rätten skulle kunna tolkas i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte, såsom det klargjorts av EG- domstolen. Denna ståndpunkt förstärks dessutom av att det i förarbeten till lagstiftningen i samband med Sveriges tillträde till EES uttryckligen påpekades att det åligger rättskiparen att behandla frågan om vilken konsumtionsprincip som skall tillämpas i Sverige. Om Biltema borde ha insett att förhandsavgörandet i *Silhouette* skulle kunna leda till en direktivkonform tolkning av svensk rätt som innebar att övergången från global till regional konsumtion kunde ske utan lagändring, finns fog att hävda att varumärkesintrånget under perioden 1998 till 2000 skett genom oaktsamhet. Det förelåg en möjlighet, i vart fall en teoretisk, att svensk rätt skulle komma att tolkas i konformitet med direktivet på det sätt som Göta Hovrätt gjort och att Biltemas parallellimport följaktligen skulle vara otillåten.

I sammanhanget bör den komplexitet betonas som uppstår till följd av att enskilda i förväg svårligen kan förutse om en regel i den nationella rätten är av det slag att den kan komma att tolkas direktivkonformt. Det stora antalet motsägelsefulla hovrättsavgöranden i frågan belyser de svårigheter Biltema ställts inför när det gäller att på förhand besvara frågan huruvida en nationell domstol skulle tillåta att svensk rätt tolkades i ljuset av varumärkesdirektivet och därmed förutse utgången i tvisten mot NGK. Det invecklade och ständigt omdiskuterade systemet med horisontell indirekt effekt som skapats genom EG- domstolens praxis gör att enskilda bara kan gissa sig till svaret på frågan huruvida en nationell domstol i framtiden kan komma att anse att en direktivkonform tolkning av nationell rätt är möjlig eller inte. Någon egentlig förutsebarhet föreligger inte.

Med beaktande av att denna möjlighet till direktivkonform tolkning förelåg, kan det hävdas att Biltemas parallellhandel av tändstift under perioden 1998 till 2000 utgjorde ett oaktsamt varumärkesintrång. Med tanke på den ovisshet som förelåg rörande huruvida direktivkonform tolkning var möjlig eller inte, kan det hävdas att Biltema borde ha vidtagit försiktighetsåtgärder för att undvika att begå sådant oaktsamt varumärkesintrång. Under sådana omständigheter skulle skälig ersättning enligt 38 § 1 st. Varumärkeslagen kunna utgå för perioden 1998 till 2000. Dock bör nämnas att avsaknaden av reglering av konsumtionsfrågan i svensk rätt enligt min mening utesluter att en direktivkonform tolkning av artikel 7 i varumärkesdirektivet kan ske.

Förutsatt att intrånget skett utan vare sig uppsåt eller oaktsamhet uppkommer frågan om det är skäligt att ersättning skall utgå i enlighet med 38 § 2 st. Varumärkeslagen samt i vilken mån det i sådana fall skall ske. Vid utförandet av denna skälighetsbedömning måste de berättigade förväntningar beaktas som funnits under perioden som varumärkesintrånget begåtts. Dessa torde utesluta att fastställande av ersättningskyldighet vore skäligt. Vidare utgör fastställandet av varumärkesintrång ett retroaktivt konstaterande av civilrättsligt ansvar gentemot en enskild som agerat i enlighet med vad som på goda grunder uppfattats som gällande lagstiftning. Ett sådant konstaterande som resulterar i åläggande av ersättningskyldighet

vore oförenligt med gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper om rättssäkerhet och förbund mot retroaktivitet. Dessa faktorer torde medföra att det inte är skäligt att en enskild åläggs ersättningsskyldighet enligt 38 § andra stycket Varumärkeslagen under innevarande omständigheter.

4.4.5 Förhandsavgörande från EG- domstolen bör inhämtas

Rörande spørsmålet hur långt skyldigheten sträcker sig för nationella domstolar att vidta direktivkonform tolkning då en sådan tolkning kan resultera i retroaktiva civilrättsliga skadestånd för enskilda, framstår det EG-rättsliga rättsläget som tämligen oklart. Den sparsmakade rättspraxisen och de till antalet förvånansvärt få generaladvokatsutlåtanden i ämnets gör att frågan i dagsläget är långt ifrån besvarad. Craig och de Burca kommenterar den rådande ovissheten i fråga genom att förmoda att:⁹⁷

...when the circumstances are suitable, the ECJ will give a firm guidance to a national court about how it should 'harmoniously' interpret national law even when this results in the imposition on a private party of civil liability under national law.

Det har påtalats att det strängare synsättet *nulla poena sine lege* måste gälla inom straffrätten, men frågan är om det finns anledning, eller ens möjlighet, att försöka differentiera mellan straffrättsliga och civilrättsliga retroaktiva effekter i situationer där de objektiva förutsättningarna för straffrättsligt och civilrättsligt ansvar sammanfaller. Genom en begäran om förhandsavgörande i processen mellan KG Knutsson och Biltema skulle EG- domstolen beredas möjlighet att ge svar på denna fråga. Klarhet skulle skapas huruvida direktivkonform tolkning kan resultera i åläggande av retroaktivt verkande civilrättsliga sanktioner. Vidare bör EG- domstolen beredas möjlighet att utreda huruvida avsaknad av implementering av direktivet i fråga påverkar utgången i ett sådant mål. Därigenom uppmärksammas funktionen som ett icke implementerat direktiv kan ha i horisontella situationer. Dessa rättsfrågor är av stort intresse, inte bara ur svenskt perspektiv, utan även ur ett generellt EG- rättsligt perspektiv. Det är därför min uppfattning att den tidpunkt som Craig och de Burca syftar till nu är kommen.

Ett förhandsavgörande är vidare nödvändigt, eftersom utgången i målet mellan KG Knutsson och Biltema är beroende av en tolkning av gemenskapsrätten. Det skulle skapa klarhet i den ovisshet rörande EG-rättens innehåll som föreligger i dagsläget. Linköpings tingsrätt, eller eventuellt Göta Hovrätt, som har att avgöra tvisten i fråga, *bör* därför begära förhandsavgörande av EG- domstolen i enlighet med artikel 234.2 EG-F. Skulle prövningstillstånd beviljas av HD, *skall* ett förhandsavgörande inhämtas i enlighet med artikel 234.3 EG-F.

⁹⁷ Craig, Paul & de Burca, Gráinne, *EU Law, Text, Cases, and Materials*. Fjärde upplagan. Oxford University Press. Oxford, 2008. s 295

Begärandet av förhandsavgörande skulle kunna innehålla frågor formulerade på följande sätt:

- 1) Medför skyldigheten för de nationella domstolarna att tolka nationell rätt i ljuset av ett direktivs ordalydelse och syfte att enskilda rättssubjekt kan åläggas retroaktivt verkande civilrättsliga skadeståndsansvar för handlingar företagna i enlighet med det nationella rättsläget?
- 2) Påverkas utgången i fråga 1 av att direktivet i fråga inte implementerats i den nationella rättsordningen?

Det är min uppfattning att kravet på direktivkonform tolkning inte bör resultera i att enskilda rättssubjekt åläggs retroaktivt verkande civilrättsliga konsekvenser till följd av handlingar som vidtagits i enlighet med vad som varit det nationella rättsläget. Således anser jag att EG-domstolen bör besvara frågorna genom att konstatera att så inte kan ske. Detta skulle innebära ett ställningstagande om att de begränsningar som finns inom straffrätten även skall tillämpas inom civilrätten.

Det är vidare av yttersta vikt att vidhålla att direktiv, eller delar av direktiv, som inte implementerats i nationell rätt inte kan resultera i åläggande gentemot enskilda, eftersom det skulle innebära ett avsteg från ställningstagandet att direktiv inte kan tillmätas horisontell direkt effekt. I sådana situationer kvarstår istället möjligheten att kräva skadestånd av medlemsstaten enligt *Francovich*-principen.

5 Medlemsstatens ansvar

I detta kapitel behandlas frågan om statsansvar till följd av utgången i processen mellan KG Knutsson och Biltema. Initialt ges en allmän redogörelse för EG- rättens bestämmelser om statsansvar vid fördragsbrott. Därefter analyseras frågan huruvida Sverige begått fördragsbrott till följd av avsaknad av implementering av varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse under perioden 1 januari 1994 till 1 juli 2000. Avslutningsvis behandlas frågan om vilka konsekvenser ett sådant fördragsbrott kan få för möjligheten att utkräva skadestånd från Sverige till följd av dess handlande.

5.1 Allmänt om medlemsstatens ansvar

Trots att principen om indirekt effekt bidrar till att säkra en effektiv tillämpning av gemenskapsrätten finns situationer där principen inte är tillräcklig. Målet *Francovich*⁹⁸ rörde det s.k. lönegarantidirektivet (Dir. 80/987/EEG) som innehöll krav på medlemsstaterna att införa lönegarantisystem för anställda. Italien hade underlåtit att implementera direktivet och därför fällts av EG- domstolen för fördragsbrott i ett tidigare mål.

Francovich och Bonfifaci var anställda vid var sitt företag som hade ställt in löneutbetalningar till sina anställda. Då de inte kunde få ut lön stämde Francovich och Bonfifaci den italienska staten vid nationella domstolar och yrkade ersättning i enlighet med direktivet, alternativt skadestånd för underlåtenheten att implementera direktivet. De italienska domstolarna begärde förhandsavgörande av EG- domstolen huruvida direktivet hade direkt effekt, samt om medlemsstaten kunde bli skadeståndsskyldig om så inte var fallet.⁹⁹

I sin dom erinrade EG- domstolen om de nationella domstolarnas skyldighet att säkerställa att gemenskapsrätten ges full verkan samt att skydda de rättigheter som enskilda erhållit genom gemenskapsrätten. Gemenskapsrättens fulla verkan skulle emellertid äventyras och skyddet för dessa rättigheter skulle försvagas om enskilda inte hade möjlighet att få skadestånd för kränkning av dessa rättigheter som medlemsstatens agerande eller brist på agerande har resulterat i. Denna rätt till skadestånd är särskilt viktig i de fall gemenskapsreglerna är beroende av att staten vidtar vissa åtgärder, såsom implementering av direktiv. Således utgör principen om medlemsstaters ansvar för skada som vållats enskilda till följd av medlemsstatens överträdelse en väsentlig del av fördragets system och

⁹⁸ Förenade målen C-6/90 och 9/90 *Francovich* REG 1991 s. I-5357.

⁹⁹ *Ibid.*

härleddes av domstolen ur artikel 10 EG-F.¹⁰⁰ EG- domstolen fastslog tre villkor som måste vara uppfyllda för att rätt till skadestånd skall föreligga då en medlemsstat åsidosatt skyldigheten att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de resultat som föreskrivs i ett direktiv i enlighet med artikel 249.3 EG-F¹⁰¹:

- Direktivet skall syfta till att ge enskilda rättigheter
- Överträdelsen av gemenskapsrätten skall vara tillräcklig klar ("sufficiently serious")
- Ett orsakssamband skall föreligga mellan åsidosättandet av statens skyldighet och den uppkomna skadan

Om de tre rekvisiten är uppfyllda skall skadestånd utgå. Själva skadeståndsbedömningen görs av den nationella domstolen i enlighet med nationella skadeståndsregler, inklusive nationella bestämmelser om jämkning av skadeståndet till följd av den skadelidandes medvållande eller underlåtenhet att begränsa skadan. Det är emellertid inte tillåtet för den nationella domstolen att uppställa fler rekvisit.¹⁰²

Gällande det andra rekvisitet har EG- domstolen fastslagit att en medlemsstats underlåtenhet att implementera direktiv i tid, alternativt bryta mot EG- domstolen praxis alltid skall anses som tillräckligt klara överträdelser.¹⁰³

5.2 Analys

Avsnittet behandlar frågan huruvida Sveriges agerande avseende implementeringen av artikel sju i varumärkesdirektivet kan anses utgöra fördragsbrott samt vilka konsekvenser sådant konstaterade kan få för utgången av målet KG Knutsson mot Biltema.

5.2.1 Sverige har begått fördragsbrott

Till följd av den ovisshet som rådde rörande innebörden av art 7 i varumärkesdirektivet, avvaktade Sverige med implementering av artikeln i väntan på klargörande från EG- domstolen. När ett sådant sedermera kom genom domen i *Silhouette* har det hävdats att någon egentlig implementering

¹⁰⁰ Förenade målen C-6/90 och 9/90 *Francovich* REG 1991 s. I-5357, punkterna 32-36

¹⁰¹ Ibid. punkt 40. För liknande resonemang, se mål C-91/92 *Faccini Dori* REG 1994 s. I-1, mål C-212/04 *Adeneler* REG 2006 s. I6057 För senare avgörande, se mål C-226/07 *Flughafen Köln/ Bonn* [2008]

¹⁰² Craig de Burca, *EU Law* s 328 ff. Bernitz, *Europarättens grunder* 2 uppl s 96 ff, Pehrson, Lars *Strängt skadeståndsansvar för medlemsstater vid överträdelse av EG- rätten*. JT 1996-97 s 441 ff.

¹⁰³ Förenade målen C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 och C-190/94 *Dillenkofer* REG 1996 s. I-4845, punkterna 21-23, Förenade målen C-46/93 och C-48/93 *Brasserie du Pêcheur* REG 1996 s. I-1029, punkt 57.

av artikel 7 inte var nödvändig till följd av domen, eftersom den svenska Varumärkeslagen kunde tolkas direktivkonformt. Således var Sveriges förpliktelser under direktivet uppfyllda, eftersom målet med densamma kunde uppfyllas.¹⁰⁴ Denna ståndpunkt kan inte accepteras. Trots att syftet med ett direktiv kan vara uppfyllt även utan implementering, har EG-domstolen klargjort att implementering måste ske i lag och inte bara de facto.¹⁰⁵

Det följer vidare av EG-domstolens praxis att medlemsstaterna i de fall gemenskapslagstiftningen ger dem utrymme att välja tillvägagångssätt, vilket är fallet rörande direktiv, skall följa de allmänna gemenskapsrättsliga principerna, däribland rättssäkerhetsprincipen.¹⁰⁶ Enligt praxis rörande denna princip skall medlemsstaterna fullgöra sina skyldigheter som följer av gemenskapsrätten med obestriddigt bindande verkan och på ett tillräckligt tydligt, klart och precist sätt att kraven som följer av denna princip uppfylls.¹⁰⁷ Implementeringen måste således vara så pass klar och precis att de personer som berörs av direktivet får full kännedom om sina rättigheter samt att i förekommande fall får möjlighet att göra dem gällande vid de nationella domstolarna. Det är i sammanhanget uppenbart att Lagstiftarens agerande inte skapat denna kännedom om gemenskapslagstiftningen hos enskilda. Genom dess agerande har innehavaren av varumärket "NGK" inte givits den möjlighet att föra talan om varumärkesintrång som gemenskapsrätten kräver. Lagstiftarens agerande har istället lett till tron att konsumtionsfrågan inte reglerats av gemenskapsrätten.¹⁰⁸ Genom Sveriges agerande kvarhölls berörda rättssubjekten i ett tillstånd av osäkerhet beträffande omfattningen av deras rättigheter. Det är därför befogat att hävda att Lagstiftaren skulle ha följt regeringens förslag och tagit in en bestämmelse i Varumärkeslagen motsvarande artikel 7 i direktivet.¹⁰⁹

I sammanhanget kan intressanta paralleller dras till fallet *kommissionen mot Sverige*¹¹⁰ i vilket kommissionen väckte talan mot Sverige som inte implementerat direktiv 2004/48/EG inom den föreskrivna tidsfristen. Sverige hävdade att detta berodde på de svårigheter som förelåg att införliva direktivet och hänvisade till att dessa undanröjts först genom EG-domstolens meddelande av förhandsavgörande i fallet *Promusicae*.¹¹¹ EG-domstolen hänvisade till fast rättspraxis och konstaterade att svårigheter i samband med tolkning av ett direktiv aldrig kan åberopas för att uppskjuta införlivandet av densamma till efter implementeringsfristens utgång.

¹⁰⁴ Se bl.a. Bernitz *Sverige, EU och parallellimporten*, ERT 1999 nr 1 s 9, särskilt s 14.

¹⁰⁵ Mål C-339/87 *Kommissionen mot Nederländerna* REG 1990 s. I-851.

¹⁰⁶ Förenade målen 201/85 och 202/85, *Klensch m.fl* REG 1986 s. 3477, punkt 10. Se även mål C-313/99 *Mulligan* REG 2002 s. I-5719, punkt 46.

¹⁰⁷ Mål C-313/99 *Mulligan* REG 2002 s. I-5719, punkt 47. Se även i mål C-159/99, *Kommissionen mot Italien* REG 2001 s. I-4007, punkt 32.

¹⁰⁸ Se analogt mål 29/84 *Kommissionen mot Tyskland* REG 1985 s. 1661, punkterna 22-23

¹⁰⁹ För ett liknande resonemang, se bland annat mål C-313/99 *Mulligan* REG 2002 s. I-5719, mål C-80/92, *Kommissionen mot Belgien* REG 1994 s. I-1019, punkt 20, mål C-151/94, *Kommissionen mot Luxemburg* REG 1995 s. I-3685, punkt 18.

¹¹⁰ Mål C-341/07 *Kommissionen mot Sverige* [2008]

¹¹¹ Mål C-275/06 *Promusicae* [2008]

Således hade Sverige underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att införliva direktivet.¹¹²

På samma sätt bör det konstateras att Sveriges avsaknad av implementering av artikel 7 varumärkesdirektivet utgör en underlåtenhet från medlemsstatens sida. Rättsvillfarelser kan aldrig godtas i fördragsbrottsförfaranden. Den ovisshet om artikelns innebörd som förelåg vid Sveriges tillträde till EES kan enligt EG-domstolens praxis inte ligga till grund för avsaknaden av implementering. Sverige begick därför fördragsbrott från den 1 januari 1994 till och med den 30 juni 2000. Under perioden förelåg således anledning för kommissionen att väcka talan mot Sverige i enlighet med artikel 226 EG-F.

5.2.2 Statsansvar till följd av utgången i KG Knutsson mot Biltema

Givet att den domstol som har att pröva KG Knutssons skadeståndstalan konstaterar att en direktivkonform tolkning *inte* kan leda till utdömande av skadestånd, har KG Knutsson möjlighet att föra talan mot Sverige och kräva skadestånd enligt *Francovich*- principen. Detta följer av att bristfällig implementering av varumärkesdirektivet föreligger, eftersom det resultat som anges i direktivet inte kan uppnås genom tolkning av den nationella rätten i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte. *För det första* reglerar direktivet varumärkesinnehavaren ensamrätt till varumärkesskyddet, vilket innebär att denna kan hindra tredje man från varumärkesintrång. Direktivet syftar således till att ge rättigheter till enskilda.¹¹³ *För det andra* följer det av EG- domstolens praxis att en medlemsstats underlåtenhet att i tid implementera ett direktiv alltid skall anses som en tillräcklig klar överträdelse av gemenskapsrätten.¹¹⁴ *För det tredje* föreligger ett orsakssamband mellan det åsidosättande av gemenskapsrätten som Sverige gjort genom att inte implementera direktivet, eftersom ett implementerade hade resulterat i att de av Biltema vidtagna handlingarna inte hade varit tillåtna.¹¹⁵

I Göta Hovrätts lagakraftvunna dom i målet NGK mot Biltema har det fastslagits att den av Biltema vidtagna försäljningen av tändstift under perioden 1994 till 2000 var otillåten då principen om global konsumtion gällde sedan Sveriges tillträde till EES. Domen grundas på att en

¹¹² Mål C-341/07 *Kommissionen mot Sverige* [2008] punkt 12 med hänvisning till mål C-135/01 *Kommissionen mot Tyskland* REG 2003 s. I-2837. Se även förslag till avgörande av generaladvokat Kokott i mål C-385/02 *Kommissionen mot Italien* REG 2004 s. I-8121, punkt 50.

¹¹³ Se artikel 5.1 Varumärkesdirektivet.

¹¹⁴ Se förenade målen C-178/94, C-179/94, C-188-190/94 *Dillenkofer* REG 1996 s. I-4845, punkterna 21-23. Förenade målen C-46/93 och C-48/93 *Brasserie du Pêcheur* REG 1996 s. I-1029, punkt 57.

¹¹⁵ Mål C-334/92 *Wagner Miret* REG 1993 s. I-6911, punkt 22, mål C-91/92 *Faccini Dori* REG 1994 s. I-1, mål C-212/04 *Adeneler* REG 2006 s. I-6057. Se även Bernitz se *Europarättens grunder* 5 uppl. sid 99, fotnot 59.

direktivkonform tolkning av den nationella rätten är möjlig. Om Biltema i den stundande processen mot KG Knutsson skulle förpliktigas att utge skadestånd för försäljningen av tändstift, är det ett resultat av en direktivkonform tolkning. Skadestånd skulle i sådana fall utgå trots existensen av de berättigade förväntningar som skapats av Lagstiftaren genom dess bristfälliga implementering och dess tydliga ställningstagande i samband med landets tillträde till EES. Det finns därför fog för Biltema att hävda statsansvar och kräva skadestånd från Sverige. Att kräva skadestånd enligt *Francovich*-principen för att direktivkonform tolkning av den nationella rätten de facto var möjlig tillhör inte den vanligaste typen av situationer som leder till statsansvar. Det torde emellertid inte finnas fog för att kriterierna för statsansvar i de olika situationerna skulle skilja sig åt.

6 Avslutning

I förevarande kapitel görs en sammanfattande genomgång av de analytiska avsnitten kapitel tre, fyra och fem rörande tidpunkt för övergången från tillämplig konsumtionsprincip, skadeståndsskyldighet i målet KG Knutsson mot Biltema samt frågan om fördragsbrott från svensk sida till följd av bristfällig implementering av varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse.

Gällande tidpunkt för övergång mellan de två konsumtionsbestämmelserna kan konstateras att direktiv eller delar av direktiv som inte implementerats, alternativt implementerats felaktigt i den nationella rättsordningen inte har tillmätts direkt effekt i horisontella situationer. Istället har dessa direktiv indirekt effekt, vilket innebär att de nationella domstolarna har en långtgående skyldighet att tolka nationell rätt i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte i sådana. Skyldigheten för nationella domstolar att vidta sådan direktivkonform tolkning kan dock inte resultera i att principen om regional konsumtion skulle ha börjat gälla i Sverige före den 1 juli 2000.

Den svenska tillämpningen av global konsumtion har grundats endast på praxis från HD samt förarbeten till den nationella varumärkeslagen. Dessa källor utgör inte del av den nationella rätten som kan bli föremål för en direktivkonform tolkning. Eftersom svensk rätt under perioden 1994 till 2000 således inte innehöll någon bestämmelse om konsumtion som kan tolkas i ljuset av direktivet, är en direktivkonform tolkning inte möjlig. Därför är det min uppfattning att global konsumtion tillämpades i Sverige fram till den 1 juli 2000 då varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse implementerades i den nationella rättsordningen. Sedan implementeringen ägde rum tillämpas principen om regional konsumtion på sätt som framgår av EG-domstolens tolkning av konsumtionsbestämmelsen i *Silhouette*.

Skyldigheten för nationella domstolar att vidta direktivkonform tolkning av nationell rätt kan inte resultera i att Biltema åläggs skadeståndsansvar gentemot KG Knutsson för försäljningen av tändstiften. Det enligt min mening felaktiga fastställandet av Göta Hovrätt, att Sverige övergav principen om global konsumtion till förmån för regional konsumtion vid tillträdet till EES 1994 och att försäljningen av tändstiften därför utgjorde varumärkesintrång, påverkar inte skadeståndsaspekten då domen endast rörde fastställandet av det materiella innehållet i den nationella rätten. Således är det möjligt att konstatera att varumärkesintrång ansetts föreligga, men att detta inte kan resultera i att skadestånd utgår.

Rörande retroaktiva effekter av direktivkonform tolkning bör enligt min mening förbudet inom straffrätten, att sådan tolkning inte kan medföra fastsällelse eller skräpning av straffrättsligt ansvar, utvidgas till att gälla även inom civilrätten så att en direktivkonform tolkning aldrig kan resultera i åläggande av retroaktivt verkande betungande skyldigheter för enskilda.

Även i de fall generaladvokat Jacobs ståndpunkt i frågan skulle anses vara den rätta, bör det noteras att han hävdar att direktivkonform tolkning *kan* resultera i att enskilda åläggs civilrättsligt ansvar. Om så skulle vara fallet, resulterar skälighetsbedömningen i 38 § Varumärkeslagen i att skadestånd inte skall utgå.

Vidare utesluts KG Knutssons skadeståndsanspråk av den bristfälliga implementeringen av varumärkesdirektivet i Sverige. Bifallandet av dennes yrkande skulle innebära ett tillerkännande av direkt effekt av direktiv i horisontella situationer.

Vidare måste gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper beaktas av nationella domstolar då de genomför gemenskapsrätten. Lagstiftarens agerande har skapat berättigade förväntningar hos Biltema som är värda att skydda. Dessa förväntningar, i kombination med kravet på rättssäkerheten, utesluter att Biltema åläggs skadeståndsansvar. En tolkning av nationell rätt i ljuset av ett direktivs ordalydelse och syfte kan inte medföra att enskilda rättssubjekt åläggas retroaktivt verkande civilrättsliga skadeståndsansvar.

Genom att implementera varumärkesdirektivets konsumtionsbestämmelse först år 2000 begick Sverige fördragsbrott under perioden 1994 till 2000. Den ovisshet om direktivets innebörd som ansågs vara av avgörande betydelse till varför direktivets konsumtionsbestämmelse inte implementerades, kan aldrig berättiga en avsaknad av implementering. Detta agerande utlöser statsansvar.

Käll- och litteraturförteckning

Böcker

Lidgard, Hans Henrik. *Parallellhandel – konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA*. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Nordstedts juridik. Stockholm, 2002

Tridimas, Takis. *The general principles of EU law*, andra upplagan, Oxford University Press. Oxford, 2006

Bernitz, Ulf. *Sverige och europarätten*. Norstedts juridik. Stockholm, 2002

Prechal, Sacha. *Directives in EC Law*, andra upplagan, Oxford University Press. Oxford, 2005

Craig, Paul & de Burca, Gráinne, *EU Law, Text, Cases, and Materials*. Fjärde upplagan. Oxford University Press. Oxford, 2008.

Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders. *Europarättens grunder*, tredje upplagan, Norstedts juridik. Stockholm, 2007

Groussot, Xavier. *General Principles of Community Law*, Europa Law Publishing. Groningen, 2006

Artiklar

Andersson, Torbjörn. *Domstolsskapad rätt och retroaktivitet*. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 2001 s 137

Bernitz, Ulf. *Sverige, EU och parallellimporten*, Europarättslig tidskrift 1999 s 9

Bernitz, Ulf. *Sebago och Davidoff – mera om parallellimporten*. Europarättslig tidskrift, 1999 s 724

Craig, Paul. *Directives: Direct effect, indirect effect and the construction of national legislation*. *European Law Review* 1997:22

Gippini-Fournier, Eric. *Case C-355/96 Silhouette*. *Common Market Law Review*. 1999:36 s 807

Johnsson, Mats. *Silhouettemålet – konsumtion enligt EG:s varumärkesdirektiv*. *Juridisk Tidskrift* 1998/99 s 158

Lidgard, Hans Henrik. *Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer*. Europarättslig tidskrift. 1998 s 31

Pehrsson, Lars. *EG- domstolen modifierar principerna om parallellimport*. Juridisk tidskrift 2004/05 s 151

Pehrson, Lars *Strängt skadeståndsansvar för medlemsstater vid överträdelse av EG- rätten*. JT 1996-97 s 441

Prechal, Sacha. *Joined Cases C-397/01 to 403/01, Bernhard Pfeiffer et al.* Common Market Law Review. 2005:42 s 1445

Tridimas Black, *White and Shades of Grey: Horizontality of Directives Revisited*. Yearbook of European Law 2002

Rättsfallsförteckning

Avgöranden från EG- domstolen

- Förenade målen 42/59 och 49/59, *Snupat mot Höga myndigheten* REG 1961 s. 99
- Mål 14/61, *Hoogovens mot Höga myndigheten*, REG 1962 s. 485.
- Mål 6/64 *Costa mot ENEL* 1964 svensk specialutgåva s. 211
- Mål 1/73 *Westzucker* REG 1973 s. 723
- Mål 74/74 *CNTA* REG 1975 s. 533
- Mål 2/75 *Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* REG 1975 s. 607
- Mål 35/76 *Simmenthal* REG 1976 s. 233
- Mål 43/77 *Defrenne mot Sabena* 1976 REG s. 455
- Mål 61/79 *Denkavit* REG 1980 s. 1205
- Förenade målen 66/79, 127/79 och 128/79 *Salumi* REG 1980 s. 1237.
- Förenade målen C-205-215/82 *Deutsche Milchkontor* REG 1983 s. 2633
- Mål C-63/83 *Regina* REG 1984 s. 623, punkterna 21-22
- Mål 29/84 *Kommissionen mot Tyskland* REG 1985 s. 1661
- Mål 152/84, *Marshall*, REG 1986 s. 723
- Förenade målen 201/85 och 202/85, *Klensch m.fl* REG 1986 s. 3477
- Mål 14/86, *Pretore di Salò*, REG 1987 s. 2545
- Mål 80/86, *Kolpinghuis*, REG 1987 s. 3969
- Mål 316/86, *Krücken* REG 1988 s. 2213
- Mål C-339/87 *Kommissionen mot Nederländerna* REG 1990 s. I-851
- Mål C-106/89 *Marleasing* REG 1990 s. I-4135
- Förenade målen C-206-207/88 *Zanetti* REG 1990 I-1461
- Mål C-177/88 *Dekker*, REG 1990 s. I-3941
- Förenade målen C-6/90 och 9/90 *Francovich* REG 1991 s. I-5357
- Mål C-177/90, *Kühn* REG 1992 s. I-35
- Förenade målen C-31/91-C-44/91, *Lageder m.fl.* REG 1993 I-1761
- Mål C-334/92 *Wagner Miret* REG 1993 s. I-6911
- Mål C-91/92 *Faccini Dor* REG 1994 s. I-3325,
- Mål C-80/92, *Kommissionen mot Belgien* REG 1994 s. I-1019
- Mål C-151/94, *Kommissionen mot Luxemburg* REG 1995 s. I-3685
- Förenade målen T-481/93 och T-484/93 *Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens m.fl.* REG 1995 s. II-02941
- Mål C-63/93, *Duff m.fl.* REG 1996 s. I-569
- Förenade målen C-46/93 och C-48/93 *Brasserie du Pêcheur* REG 1996 s. I-1029
- Mål C-168/95 *Arcaro*, REG 1996 s. I-4705
- Förenade målen C-178/94, C-179/94, C-188-190/94 *Dillenkofer* REG 1996 s. I-4845
- Mål C-22/94 *The Irish Farmers Association m.fl.* REG 1997 s. I-1809
- Mål C-90/95 *P Henri de Compte mot Europaparlamentet* REG 1997 s. I-1999
- Mål C-355/96 *Silhouette* REG 1998 s. I-4799

Mål C-381/97, *Belgocodex* REG 1998 s. I-8153
Mål C-173/98 *Sebago* REG 1999 I-4103
Mål C-107/97 *Max Rombi* REG 2000 s. I-3367
Mål C-396/98, *Schloßstraße* REG 2000 s. I-4279
Förenade målen C-240/98 till C-244/98 *Océano* REG 2000 I-4941
Mål C-456/98 *Centrosteeel* REG 2000 s. I-6007.
Mål C-159/99, *Kommissionen mot Italien* REG 2001 s. I-4007
Mål C-313/99 *Mulligan* REG 2002 s. I-5719
Mål C-62/00 *Marks & Spencer* REG 2002 s. 6325
Mål C-326/00 *IKA* REG 2003 s. I-1703
Mål C-135/01 *Kommissionen mot Tyskland* REG 2003 s. I-2837
Mål C-160/01 *Mau* REG 2003 s. I-4791
Mål C-60/02 *X* REG 2004 s. I-651
Förenade målen C-487/01 och C-7/02 *Gemeente Leusden* REG 2004 s. I-5337
Mål C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier* REG 2004 s. I-5791
Förenade målen C-397/01 - C-403/01 *Pfeiffer* REG 2004 s. I-8835
Mål C-105/03 *Pupino* REG 2005 s. I-5285
Mål C-145/03 *Keller* REG 2005 s. I-2529
Mål C-316/04 *Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie* REG 2005 s. I-9759
Mål C-419/04 *Conseil général de la Vienne* REG 2006 s. I-5645
Mål C-212/04 *Adeneler* REG 2006 s. I-6057
Mål 341/05 *Laval* REG 2007 s. I-11767
Mål C-467/05 *DellOrto* REG 2007 s. I-5557
Mål C-2/06 *Kempter* REG 2008
Mål C-268/06 *Impact* REG 2008
Mål C-341/07 *Kommissionen mot Sverige* [2008]
Mål C-275/06 *Promusicae* [2008]
Mål C-226/07 *Flughaven Köln/ Bonn* [2008]

Förslag till avgöranden

Första förslag till avgörande av generaladvokat Trabucchi i Mål 169/73
Compagnie Continentale mot Rådet REG 1975 s. 117

Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i de förenade målen C-206-207/88 *Zanetti* REG 1989 I-1461.

Förslag till avgörande av generaladvokat Van Gerven i mål C-106/89
Marleasing REG 1990 s. I-4135.

Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i de förenade målen C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 *Tombesi m.fl.* REG 1997 s. I-3561

Förslag till avgörande av generaladvokat Fenelly i mål C-111/97 *Evobus*
REG 1998 s. I-5411

Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i mål C-456/98 *Centrosteeel* REG 2000 s. I-6007

Förslag till avgörande av AG Geelhoed i mål C-228/99 *Silos* REG 2001 s. I-8401

Förslag till avgörande av AG Geelhoed i mål C-491/01 *British American Tobacco* REG 2002 s. I-11453

Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott i mål C-385/02 *Kommissionen mot Italien* REG 2004 s. I-8121

Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott i C-105/03 *Pupino* REG 2005 s. I-5285

Avgöranden från förstainstansrätten

Mål T-113/96 *Edouard Dubois et Fils SA mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen* REG 1998 s. I-2461

Rättsfall från svenska domstolar

NJA 1937 s. 169 (Mosetig Battist)

NJA 1964 s. 458 (Prestige)

NJA 1967 s. 458 (Polycolor)

NJA 1988 s. 543 (Levi Strauss).

Linköpings dom i mål T 1701-99

Göta Hovrätts dom i mål T 390-05

Högsta Domstolens beslut av den 27 september 2007 i mål T 1841-07

Göta Hovrätts dom i Levi Strauss mot Maxata, 3 september 1999.

RH 2003:2.

Förarbeten

Prop. 1992/93:48 om ändring i de immateriella lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.

Prop. 1999/2000:93 Ändring i Varumärkeslagen

Betänkande 1992/93 LU:17 EES-avtalet och immaterialrätten

SOU 1958:10 s. 238

Prop. 1960:167 s 71.

Ds 1992:13