



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Kristin Widjer

Artikel 7.1 i
varumärkesdirektivet
- en studie av den
varumärkesrättsliga
konsumtionsprincipen

Examensarbete
20 poäng

Eva Lindell - Frantz

Immaterialrätt/EG-rätt

Termin 9

Innehåll

1	INLEDNING	2
1.1	Bakgrund	2
1.2	Syfte	3
1.3	Avgränsning	4
1.4	Metod och material	5
1.5	Definitioner	5
1.6	Disposition	6
2	LAGSTIFTNING	7
2.1	Bakgrund	7
2.2	Varumärkesdirektivet och varumärkeslagen	7
2.2.1	Nationellt begränsad varumärkesrätt	7
2.2.2	Ensamrättens uppkomst och upphörande	8
2.2.3	Varumärkesinnehavarens rättigheter	9
2.2.4	Påföljder vid intrång	9
3	KONSUMTION	10
3.1	Konsumtionsprincipen i lagstiftning	10
3.2	Nationell, regional och internationell konsumtion	11
3.3	Nationell, regional eller internationell konsumtion i EG-rätten?	11
3.3.1	Rättsläget före Silhouette-målet	11
3.3.2	Silhouette-målet	12
3.3.3	Sebago-målet	13
3.4	Nationell, regional eller internationell konsumtion i svensk lagstiftning?	14
3.5	Konsumtionsprincipens rättsverkningar	14
4	REKVISITET - ”FÖRT UT PÅ MARKNADEN”	16
4.1	Bakgrund	16
4.2	Rättsvetenskaplig diskussion	17
4.3	HK-fallet	18
4.3.1	Faktiska omständigheter	18
4.3.2	Varupartiets historik	19
4.3.3	Rättsfrågan och parternas inställning	19

4.3.4	Tingsrättens slutsats	20
4.3.5	Reflektioner på tingsrättens dom	20
4.4	Analys av rekvisitet ”fört ut på marknaden”	21
4.4.1	Allmänt	21
4.4.2	Krävs en faktisk försäljning eller inte?	21
4.4.2.1	Balans mellan ensamrätt och konkurrens	21
4.4.2.2	För och emot krav på faktisk försäljning	22
4.4.2.3	Författarens ställningstagande	23
4.4.3	Innebörden av utbudande till försäljning	24
4.4.4	Utbudande till försäljning – till konsument eller näringsidkare?	24
5	SAMTYCKESKRITERIET	26
5.1	Bakgrund	26
5.2	Samtycke och parallellimport från tredje land	27
5.2.1	Immaterialrättslig och kontraktsrättslig konsumtion	27
5.2.2	Davidoff-målet	28
5.2.2.1	Faktiska omständigheter	28
5.2.2.2	Nationell eller gemenskapsrättslig tolkning?	28
5.2.2.3	Kraven för ett giltigt samtycke	29
5.2.2.4	Varumärkesinnehavarens passivitet	29
5.3	Samtycke och parallellimport inom EES	30
5.3.1	Allmänt	30
5.3.2	Olika varumärkesinnehavare till samma varumärke	30
5.3.3	Försäljning av varumärkesrätter	31
5.3.4	Licenser, betydelse av licenstagarens avtalsbrott	31
5.4	Analys - samtyckeskriteriet i Davidoff-domen	33
6	BEVISBÖRDEPROBLEMATIKEN	35
6.1	Bakgrund	35
6.1.1	Inledande exempel	35
6.1.2	Bevisbördefrågor i parallellimportssituationer	35
6.2	Lagstiftning	36
6.3	Praxis	37
6.3.1	Davidoff-målet	37
6.3.2	Stussy-målet	38
6.3.2.1	Faktiska omständigheter	38
6.3.2.2	Bundesgerichtshofs fråga till EG-domstolen	38
6.3.2.3	Generaladvokatens yttrande	39
6.4	Analys	40
6.4.1	Allmänt	40
6.4.2	Gemenskapsrättslig bevisbördereglering?	40
6.4.3	Samma bevisbördereglering för ”samtycke” som för ”fört ut på marknaden”?	42
6.4.4	Förslag till lösning	44
6.4.5	Sammanfattning	45
7	AVSLUTANDE KOMMENTAR	47

7.1	Sammanfattning av slutsatser	47
7.2	Framtiden	48
	LITTERATURFÖRTECKNING	50
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	52

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Parallellimport föreligger när ett företag, som inte har någon affärsrelation med de etablerade distributionskanalerna i ett land, vänder sig till en marknad utanför detta land, köper upp produkter och importerar dessa för försäljning i det förstnämnda landet. Något förenklat kan sägas att det finns förutsättningar för parallellimport när inköpspriset på exportmarknaden är lägre än försäljningspriset på importmarknaden.¹

Parallellimport upplevs ofta som positivt för konsumenterna på importmarknaden eftersom det är vanligt att de parallellimporterade varorna säljs till ett lägre pris än de "inhemska" varorna. För innehavare av varumärkesrättigheter ses parallellimporten emellertid som en oönskad företeelse, dels på grund av att den ökar konkurrensen på den aktuella marknaden, dels för att varumärkesinnehavaren som huvudregel inte kan bestämma under vilka förhållanden som de parallellimporterade produkterna skall omsättas. Problematiken kan belysas genom följande exempel. Antag att ett företag (A) tillverkar en läsk som är varumärkesskyddad i Sverige. Företaget säljer läsk till svenska konsumenter för 10 kronor, ett pris som är maximerat för den svenska marknaden. A säljer även läsk till ett företag (B) i USA. På den amerikanska marknaden är det maximala försäljningspriset 7 kronor, varför B säljer läsk till amerikanska konsumenter till detta pris. Ett tredje företag (C) köper upp ett stort lager läsk för 7 kronor styck från B, exporterar dessa till Sverige och säljer dem på den svenska marknaden för 9 kronor. Läsk parallellimporteras alltså till Sverige och säljs till ett lägre pris än det pris som tillämpas av varumärkesinnehavaren i Sverige. Varumärkesinnehavaren A är givetvis inte nöjd med denna situation som bland annat har givit företaget oönskad konkurrens på den svenska marknaden. Frågan uppkommer då om A kan hindra denna parallellimport med stöd av sin svenska ensamrätt till varumärket?

Parallellimport är tillåten så länge det inte föreligger några immaterialrättsliga hinder.² Ett sådant hinder kan utgöras av den ensamrätt som en varumärkesinnehavare innehar och han kan med stöd av denna som huvudregel förbjuda import till det land där han innehar sin rättighet. Enligt den varumärkesrättsliga ensamrätten har innehavaren en rätt att bestämma under vilka omständigheter han eller hon *för första gången* vill föra ut sin vara på marknaden. När detta väl är gjort är emellertid rättigheten att bestämma över den fortsatta omsättningen av just den varan som huvudregel

¹ Prisskillnaden måste emellertid vara så stor att den överstiger de distributionskostnader som är förknippade med parallellhandeln. Ganslandt s. 13.

² Bernitz/Kjellgren (1999), s.259.

förbrukad/konsumerad. Konsekvensen blir att varumärkesinnehavaren då inte kan hindra andra från att sälja produkten. Förekomsten av denna så kallade **konsumtionsprincip** är en förutsättning för att en parallellimportör skall kunna driva sin verksamhet utan att begå intrång i förekommande varumärkesrätter.

Konsumtionsprincipen kan utformas på olika sätt. Man skiljer på nationell, regional och internationell konsumtion. Nationell konsumtion innebär att ensamrätten till en vara konsumeras endast i det land där varan har förts ut på marknaden. Vid regional konsumtion konsumeras ensamrätten då varan förts ut på marknaden inom ett visst regionalt avgränsat territorium, t.ex. inom ett frihandelsområde. Internationell konsumtion innebär att ensamrätten konsumeras i hela världen oavsett i vilket land varan omsätts.³

I Sverige tillämpades länge en internationell konsumtionsprincip. Genom vårt inträde i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) blev vi emellertid bundna av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (i fortsättningen kallat varumärkesdirektivet) och den konsumtionsprincip som uttrycks i artikel 7.1:

”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.”

I Sverige ansågs inte inträdet i EES medföra någon förändring avseende tillämplig konsumtionsprincip. Genom EG-domstolens dom i Silhouette-målet⁴ är det emellertid klart att det inom EU numera gäller en regional konsumtionsprincip. Silhouette-målet resulterade också för svenskt vidkommande i att en ny 4 a § infördes i lagen (1960:644) om varumärken (i fortsättningen kallad varumärkeslagen) med en lydelse som i stort sett motsvarar varumärkesdirektivets.

Svaret på den i exemplet ovan uppställda frågan blir således att A kan förbjuda import av läsk till Sverige. Hade det i stället varit så att A sålt läsk till B i Tyskland och C parallellimporterat den därifrån till Sverige hade A tvingats acceptera detta.

1.2 Syfte

Denna uppsats syftar till att klargöra innebörden av artikel 7.1 i varumärkesdirektivet och därmed redogöra för konsumtionsprincipens närmare omfattning och rättsverkan.

³ Levin (2000), s. 336.

⁴ EG-domstolens dom den 16 juli 1998 i målet C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co. Kg momot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, REG 1998, s. I- 4799.

Utgångspunkten är att uppsatsen skall besvara *tre övergripande frågor*. Den *första frågan* som uppställs är vad rekvisitet ”fört ut på marknaden” innebär. Följdfrågor som aktualiseras är bl.a. följande. Sker konsumtion när en vara erbjuds till försäljning eller krävs det de facto en försäljning? Om den faktiska försäljningen är avgörande blir nästa fråga: vilken försäljning avses, är det försäljning till slutkunden, distributören, återförsäljaren eller detaljisten? Om det inte krävs någon de facto försäljning uppstår andra frågor. Utlöses exempelvis konsumtion genom att varumärket används i reklam? Konsumeras ensamrätten till ett visst varumärke genom att en produkt med varumärket utbjuds till försäljning i en postorderkatalog, eller via Internet? Uppkommer konsumtion genom att produkten importerats? Räcker det med att produkterna transporteras eller bearbetas inom EES-marknaden för att varumärkesrätten skall anses konsumerad? *Den andra frågan* som skall besvaras är vad som krävs för att ett giltigt samtycke till att en vara förs ut på marknaden skall föreligga. *Avslutningsvis* skall en fråga av stor praktisk betydelse behandlas: vem har bevisbördan för att samtycke föreligger respektive för att varorna har förts ut på marknaden, varumärkesinnehavaren eller parallellimportören? Följdfrågor som aktualiseras är bl.a. följande. Skall frågan om bevisbördans placering regleras i gemenskapsrätten eller i den nationella rätten? Om frågan skall regleras i gemenskapsrätten: hur skall den gemenskapsrättsliga bevisbörderegeln utformas?

1.3 Avgränsning

Uppsatsen avgränsas till den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen såsom den uttrycks i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. Varumärkesrätten är för närvarande den enda immaterialrätt som är fullständigt harmoniserad genom gemenskapsrätten och konsumtionsprincipen uttrycks såväl i varumärkesdirektivet som i förordningen nr EEG 40/94 om EG- eller gemenskapsvarumärken (nedan kallad varumärkesförordningen).⁵ Utformningen i de båda regelverken är identiska och bestämmelserna tolkas av EG-domstolen. Den tolkning som görs av varumärkesdirektivet torde därmed också gälla för varumärkesförordningen. Den senare kommer emellertid inte att diskuteras i denna uppsats. Avgränsningen till konsumtionsprincipen i *varumärkesdirektivet* innebär också att övriga immaterialrätter inte behandlas.

Med hänsyn till att uppsatsen skrivs inom ramen för ett examensarbete vid en svensk juridisk fakultet diskuteras också den EG-rättsliga konsumtionsprincipens påverkan på svensk varumärkesrätt.

Frågan om en nationell, regional eller internationell konsumtionsprincip är mest lämplig är i grunden en handelspolitisk fråga. Uppsatsen behandlar

⁵ Levin (2000), s.295.

huvudsakligen konsumtionsprincipens juridiska aspekt och bortser därför från handelspolitiska spörsmål.

1.4 Metod och material

Metoden i uppsatsen är sedvanlig juridisk, innebärande en granskning av lagtext, förarbeten, doktrin och rättsfall. Doktrin och rättspraxis är i många avseenden knapphändig, vilket medfört ett stort utrymme för författarens egna synpunkter. Detta är särskilt tydligt i avsnitten fyra och sex som behandlar rekvisitet ”fört ut på marknaden” respektive de bevisbördeproblem som kan uppstå vid en tillämpning av konsumtionsprincipen. I avsnitt fyra redogörs, i brist på vägledande prejudikat från EG-domstolen, för ett fall från Lunds tingsrätt som behandlar rekvisitet ”fört ut på marknaden”. Även om en dom från första instans inte har samma prejudikatsvärde som en dom från högsta domstolen eller från EG-domstolen, är fallet betydande för vilka situationer och problem som kan uppstå i praktiken. Dessutom har parternas argumentation tjänat som inspirationskälla för analysen i avsnittet.⁶ I avsnitt fem behandlas samtyckesrekvisitet. Detta har tillsammans med Davidoff-målet ägnats ett stort intresse i internationella immaterialrättsliga tidskrifter. Rättsläget beträffande samtyckesrekvisitet är relativt klart varför framställningen i detta avsnitt i huvudsak är deskriptiv.

Det material som använts har bestått av svenska läroböcker i immaterialrätt, EG-rätt och processrätt. Ett antal artiklar från immaterialrättsliga tidskrifter, såväl svenska som internationella, har också tjänat som informationskälla. Flertalet av dessa har framtagits med hjälp av universitetsbibliotekets databaser. Internet har varit till stor hjälp vid insamlandet av information. Sökmotorn www.google.com hänvisade exempelvis i uppsatsens initiala skede till allmänna webbsidor om parallellimport och varumärkesrättslig konsumtion och sökningar på EG-domstolens hemsida⁷ har resulterat i rättsfall som varit av stor betydelse för uppsatsen, ett exempel härpå är Stussy-målet. Slutligen har även tidigare examensarbeten från juristlinjen i Lund och andra studentuppsatser bidragit med värdefull information.

1.5 Definitioner

Ett antal begrepp används genomgående i uppsatsen varför det är upplysande att definiera dem här. Med *tredje land* avses ett land utanför EES. När varumärkesskyddade varor *lovligen* har förts ut på marknaden menas att detta har skett av varumärkesinnehavaren själv eller av någon annan med varumärkesinnehavarens samtycke. Begreppen *kännetecken* och

⁶ Rättsfallet ”upptäcktes” när författaren till denna uppsats av en slump nämnde valet av uppsatsämne för en verksam jurist och det visade sig att denne jurist hade arbetat med målet ifråga.

⁷ www.curia.eu.int

varumärken används parallellt i uppsatsen och beskriver varumärkesrättens skyddsobjekt. Terminologin är densamma i varumärkeslagen.

1.6 Disposition

I avsnitt två följer en redogörelse för huvuddragen i den varumärkesrättsliga lagstiftningen. I avsnittet behandlas såväl varumärkesdirektivet som den svenska varumärkeslagen. Avsnitt tre beskriver hur den EG-rättsliga konsumtionsprincipen har utvecklats i praxis och vilken betydelse detta har haft på den svenska varumärkeslagstiftningen.

Avsnitten fyra, fem och sex behandlar de i avsnitt 1.2 uppställda frågorna. Avsnitt fyra innehåller en redogörelse för och en analys av rekvisitet ”fört ut på marknaden”. Samtyckesrekvisitet med det mycket betydelsefulla Davidoff-målet behandlas i avsnitt fem och bevisbördeproblematiken behandlas i avsnitt sex. Varje huvudavsnitt inleds med en beskrivning av rättsläget för att sedan avslutas med en analys. Avsnitt sju innehåller en avslutande kommentar där författarens slutsatser sammanfattas. I anslutning till detta följer även en kort diskussion om vad framtiden kan medföra för konsumtionsprincipens del.

2 Lagstiftning

2.1 Bakgrund

Bakom ett starkt varumärke ligger oftast stora investeringar och varumärkesrätten har, liksom all immaterialrätt, en stor ekonomisk betydelse för såväl innehavarna som samhället.⁸ Genom ett varumärkesskydd ges ett incitament till kvalitetsförbättringar och bättre konsumentinformation. Samtidigt undviks att andra aktörer åker snålskjuts på varumärkesinnehavarens ursprungliga investeringar (s.k. free-riding). Om det var fritt fram för andra aktörer att exploatera varumärkesinnehavarens verk utan att bidra till de kostnader som utvecklingen medfört skulle allt för få nya produkter och förbättringar realiseras och samhällsnyttan på sikt minska.⁹ Varumärkesskyddet innebär emellertid, liksom övriga immaterialrätter, att konkurrensen begränsas. För att uppnå en balans mellan samhällets intressen av konkurrens å ena sidan, och enskilda varumärkesinnehavarens intressen av att åtnjuta ensamrätter, jämte samhällets intresse härav, å andra sidan, krävs därför att immaterialrätterna inte blir för starka.¹⁰ Många immaterialrätter begränsas av denna anledning i tiden. Så är inte fallet med varumärkesrätten. Ensamrätten till ett varumärke begränsas i stället på andra sätt. Ett exempel på en sådan begränsning är konsumtionsprincipen som utgör ett undantag från den exklusiva förfoganderätt som tillkommer en varumärkesinnehavare. Nedan följer en kort presentation av varumärkesrättens uppkomst och omfattning. Därefter redogörs för den lagstiftning som behandlar varumärkesinnehavarens rättigheter.

2.2 Varumärkesdirektivet och varumärkeslagen

2.2.1 Nationellt begränsad varumärkesrätt

Ensamrätten till ett varumärke är i princip nationellt begränsad. Det innebär att varje land bestämmer vem som kan vara innehavare av ett varumärke, vad som kan utgöra ett sådant, och vad ensamrätten innebär.¹¹ I Sverige regleras dessa frågor i varumärkeslagen. Eftersom Sveriges medlemskap i EES medförde en skyldighet att anpassa den svenska lagen till varumärkesdirektivet är det emellertid inte helt riktigt att säga att Sverige ensamt bestämmer lagens innehåll.

⁸ Ganslandt, s. 9.

⁹ Ganslandt, s.9.

¹⁰ Levin (2000), s.31.

¹¹ SOU 1999:19 s. 14.

Varumärkesdirektivet är ett harmoniseringsdirektiv som 1988 antogs med stöd av artikel 100 a i EG-fördraget (nu artikel 95 EG i ändrad lydelse). En harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagar ansågs nödvändig eftersom medlemsstaternas lagstiftningar innehöll olikheter som riskerade att hindra den fria rörligheten för varor samt snedvridda konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden.¹² Även om medlemsstaternas varumärkeslagar är harmoniserade är dock fortfarande en svensk varumärkesregistrering endast skyddad i Sverige och inte i något annat medlemsland.¹³

2.2.2 Ensamrättens uppkomst och upphörande

Ett varumärke kan utgöras av alla typer av tecken som kan återges grafiskt förutsatt att de kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.¹⁴ Genom användningen av varumärket bildas en länk mellan varumärkesinnehavaren och kunderna. Det är denna förbindelselänk som skyddas i varumärkesrätten.¹⁵

Ensamrätten förvärfvas genom registrering hos Patent- och registreringsverket eller genom inarbetning.¹⁶ Ett registrerat varumärke gäller i tio år men kan förnyas ett obegränsat antal gånger.¹⁷ Ett inarbetat varumärke upphör när det inte längre är så känt att det uppfyller de krav som ställs för att ett inarbetat varumärke skall föreligga.¹⁸ Ett registrerat varumärke kan upphävas när registreringen beviljats trots att det vid tiden för registreringen förelåg ett hinder härför.¹⁹ En registrering kan också upphävas om innehavaren av varumärket inte inom fem år från det att registreringsförfarandet avslutades gjort verkligt bruk av märket och det inte finns giltiga skäl till att märket inte använts.²⁰ Avslutningsvis kan en registrering upphävas om märket visserligen tagits i bruk men sedan inte använts under en period av fem år i följd.

¹² Första stycket i ingressen till varumärkesdirektivet, beaktandemeningen oräknad.

¹³ Genom ikraftträdandet av varumärkesförordningen öppnades emellertid en möjlighet att genom ett enda ansökningsförfarande erhålla en varumärkesrätt som gäller i hela gemenskapen.

¹⁴ 1 § 2 st. varumärkeslagen. Artikel 2 i varumärkesdirektivet. Beträffande kravet på att varumärket skall kunna återges grafiskt se PBR, nr 95-491 (Hemglass) och PBR, nr 96-208 (P3-vissling). Av intresse är även R 156/1998-2 (The smell of fresh cut grass) från OHIMs besvärsavdelning (II). Beträffande rekvisitet ”särskilja”, se t.ex. RÅ 1990 ref 85 (Skolabbet).

¹⁵ Levin i ”Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv, s.35.

¹⁶ 1 och 2 §§ varumärkeslagen.

¹⁷ 22 § varumärkeslagen.

¹⁸ 2 § 3 st varumärkeslagen.

¹⁹ 25 § varumärkeslagen.

²⁰ 25 a § varumärkeslagen. Se angående rekvisitet ”verkligt bruk”, prop. 1992/93:48 s. 99.

2.2.3 Varumärkesinnehavarens rättigheter

Artikel 5 i varumärkesdirektivet och 4 § varumärkeslagen reglerar innehållet i den ensamrätt som tillkommer innehavaren av en varumärkesrätt. Ensamrätten innebär ett förbud för andra att i näringsverksamhet använda ett varumärke som kan förväxlas med det skyddade varumärket. Förbudet förutsätter emellertid att det rör sig om varor av samma eller liknande slag.²¹ Det föreligger således ett krav på såväl märkeslikhet som varuslagslikhet. Det sistnämnda gäller dock bara för icke väl ansedda varumärken. Väl ansedda varumärken åtnjuter därigenom ett starkare skydd.²² Om någon utan samtycke från innehavaren av ett varumärke i sin näringsverksamhet²³ använder ett med det skyddade varumärket förväxlingsbart kännetecken begår han eller hon ett varumärkesintrång.

2.2.4 Påföljder vid intrång

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i en annans varumärkesrätt riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst två år.²⁴ Ett konstaterat varumärkesintrång kan också medföra att skadestånd beviljas varumärkesinnehavaren. Skadestånd kan utdömas även i de fall då den som begått varumärkesintrånget inte känt till att någon annan haft ensamrätt till varumärket.²⁵ Något krav på oaktsamhet föreligger således inte.

²¹ 4 § 1 st och 6 § 1 st varumärkeslagen. Se t.ex. NJA 1976 s. 121 (BI/BiC) och RÅ 1974 A 1911 (skor-strumpor).

²² 6 § 2 st varumärkeslagen. Se t.ex. NJA 1995 s. 635 (Galliano). Se vidare Karin Arnesdotter s. 123 i ”Tendenser inom varumärkesrätten”.

²³ Artikel 5.5 i varumärkesdirektivet möjliggör för medlemsstaterna att införa regler om förbud mot andras användning av varumärken också utanför näringsverksamhet. En sådan regel har emellertid inte införts i svensk lagstiftning.

²⁴ 37 § varumärkeslagen.

²⁵ 38 § varumärkeslagen.

3 Konsumtion

3.1 Konsumtionsprincipen i lagstiftning

Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet och 4 a § 1 st varumärkeslagen reglerar de fall då ensamrätten till ett varumärke konsumeras, d.v.s. när innehavaren av ett varumärke förbrukar rätten att ingripa mot att någon annan använder varumärket när en viss produkt omsätts på nytt. Varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda andra från att i näringsverksamhet använda ett med det skyddade varumärket förväxlingsbart kännetecken gäller nämligen bara när produkten första gången förs ut på den geografiska marknad som konsumtionsprincipen avser. Sedan produkten förts ut på denna marknad är varumärkesrätten för just den produkten konsumerad.

Konsumtionsprincipen uttrycks i varumärkesdirektivet på följande sätt.

”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.”

Direktivtexten talar om att produkten skall ha förts ut på marknaden inom gemenskapen. I och med EES-avtalet utvidgas marknaden till att omfatta hela EES.²⁶ I 4 a § 1 st varumärkeslagen visas detta tydligt.

”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.”

Genom att utsträcka konsumtionsprincipen till att omfatta hela EES kan en varumärkesrättsligt skyddad produkt, som lovligen har släppts ut på marknaden i ett EES-land, normalt fritt importeras till alla länder inom EES utan hinder av befintliga varumärkesrätter. Detta förutsätter emellertid att det är samma företag som har rättigheterna till ett visst varumärke i såväl importlandet som exportlandet. Av denna anledning kan situationen bli mer komplicerad om företag, som är inbördes självständiga, innehar likartade rättigheter i olika länder inom EES.²⁷

²⁶ Genom bilaga XVII till EES-avtalet ändrades i artikel 7.1 uttrycket ”inom gemenskapen” till ”i en avslutande part”.

²⁷ Bernitz/Kjellgren (1999), s.261. Se mer om denna situation i avsnitt 5.3

3.2 Nationell, regional och internationell konsumtion

Som ovan framgått gäller ensamrätten till ett varumärke normalt endast intill dess varan för första gången förs ut på marknaden. Efter det är ensamrätten att använda varumärket för just den produkten konsumerad och det är öppet för andra att använda varumärket vid fortsatt omsättning av just den produkten. Oavsett vilken form av konsumtionsprincip som tillämpas är ensamrätten till ett varumärke konsumerad i ett land när produkten förts ut på marknaden under varumärket i detta land.²⁸

Frågan om konsumtion inträder när produkten förts ut på marknaden i ett *annat land* besvaras på olika sätt beroende på om det är en nationell, regional eller internationell konsumtionsprincip som tillämpas. En internationell konsumtion omfattar *alla länder i världen där företaget har parallella rättigheter*.²⁹ När en varumärkesrättsligt skyddad produkt förts ut på marknaden i ett sådant land är varumärkesrätten konsumerad. Vid tillämpningen av en nationell konsumtionsprincip har konsumtionen emellertid endast effekt på det lands territorium där produkten har förts ut på marknaden. Den nationella konsumtionen ger innehavaren av en varumärkesrätt således en möjlighet att motsätta sig att produkter som tidigare har förts ut på en utländsk marknad återförs in i landet. Den regionala konsumtionen kan beskrivas som en utsträckt nationell konsumtion.³⁰ Konsumtion inträder när en produkt förts ut på marknaden inom ett visst regionalt avgränsat territorium, t.ex. ett frihandelsområde. I dessa fall har innehavaren av en varumärkesrätt en möjlighet att motsätta sig import av varor när de har förts ut på marknaden *utanför* frihandelsområdet.

3.3 Nationell, regional eller internationell konsumtion i EG-rätten?

3.3.1 Rättsläget före Silhouette-målet

Den EG-rättsliga konsumtionsprincipen för varumärken lagstodgades genom varumärkesdirektivet. Redan innan varumärkesdirektivets ikraftträdande (1991) ansågs emellertid en varumärkesrätt konsumerad när varumärkesinnehavaren hade fört ut en varumärkesskyddad produkt på *gemenskapsmarknaden*. EG-domstolen gav uttryck för principen bland annat

²⁸ Lidgard, ERT (1998), s.7.

²⁹ Flera i förhållande till varandra självständiga företag kan inneha parallella rättigheter till samma varumärke men inom olika geografiska områden. Detta är en konsekvens av att varumärkesrätten är nationellt begränsad. Att en varumärkesinnehavare för ut en av sina varumärkesskyddade produkter på marknaden innebär därför inte att denna produkt fritt kan importeras till ett land där en annan varumärkesinnehavare har ensamrätt till varumärket. Detta gäller även om en internationell konsumtionsprincip tillämpas.

³⁰ Levin (2000), s. 336.

i Hag II-målet³¹ genom en tolkning av bestämmelserna om fria varurörelser mellan medlemsstaterna i artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 och 30 EG i ändrad lydelse).

Vid parallellhandel mellan medlemsstaterna *inom* EU var det vid varumärkesdirektivets ikraftträdande således relativt klart vad som gällde. Vid införandet av konsumtionsprincipen i varumärkesdirektivet uppstod emellertid osäkerhet om konsumtion även inträdde när varumärkesskyddade varor förts ut på marknaden *utanför* gemenskapen. Med andra ord, skulle konsumtionsprincipen vara regional eller internationell? Skulle artikel 7.1 i varumärkesdirektivet ses som en minimiregel, vilket i så fall skulle möjliggöra för de medlemsstater som tidigare tillämpat en internationell konsumtionsprincip (däribland Sverige) att fortsätta med detta? Konsekvensen skulle i så fall bli att en varumärkesinnehavare inte skulle kunna hindra import av varumärkesskyddade produkter från länder utanför EU, förutsatt att ”importlandet” valt att tillämpa en internationell konsumtionsprincip. Frågan besvarades av EG-domstolen i Silhouette-målet.

3.3.2 Silhouette-målet

I Silhouette-målet var omständigheterna i korthet följande.

Ett österrikiskt företag, Silhouette International, tillverkade och sålde exklusiva glasögonbågar under varumärket Silhouette. Varumärket var registrerat i större delen av världen. Ett annat företag, Hartlauer, verkade också på den österrikiska glasögonmarknaden men inriktade sin försäljning på i huvudsak lågprisglasögon. Silhouette beslutade att inte sälja sina glasögonbågar till Hartlauer, troligen för att inte skada den image som uppnåts genom försäljning av dyra och moderiktiga glasögonbågar. Hartlauer importerade då ett parti bågar från Bulgarien och utbjöd dessa till försäljning i Österrike. Bågarna hade tidigare sålts av Silhouette till ett bulgariskt företag med restriktion om att inte sälja dessa vidare till andra länder. Silhouette ansåg att Hartlauer genom att importera och sälja Silhouettebågar i Österrike hade begått ett varumärkesintrång och ville att domstolen skulle förbjuda Hartlauer att sälja glasögonbågar av varumärket Silhouette i Österrike.

Den österrikiska lagen hade anpassats till varumärkesdirektivet. Innan direktivets införlivande hade Österrike emellertid tillämpat en internationell konsumtionsprincip.³² Hartlauer menade i enlighet med denna att varumärkesrätten för glasögonbågarna hade konsumerats eftersom varorna hade förts ut på den bulgariska marknaden.³³ Silhouette ansåg dock att någon konsumtion inte hade inträtt eftersom direktivet angav konsumtionens inträde till tidpunkten när varorna fördes ut på EES-marknaden.³⁴ Någon

³¹ EG-domstolens dom den 17 oktober 1990 i målet C-10/89 SA CNL-SUGAL NV mot HAG GF AG, REG 1990, s I-3711.

³² C-355/95, Silhouette, premiss 13.

³³ Varumärket ”Silhouette” var skyddat i såväl Österrike och Bulgarien. C-355/95, Silhouette, premis 21.

³⁴ C-355/95, Silhouette, premiss 22.

konsumtion hade således inte skett i detta fall eftersom Bulgarien inte är medlem i EES.

EG-domstolen kom till slutsatsen att konsumtion inträder när den varumärkesskyddade produkten har förts ut på marknaden inom EES, och bara då. Domstolen menade att om vissa medlemsstater skulle tillämpa en internationell konsumtionsprincip och andra en regional sådan skulle detta medföra hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster.³⁵ En fortsatt tillämpning av en internationell konsumtionsprincip inom vissa medlemsstater skulle därmed innebära ett fördragsbrott.

Domen innebär att en varumärkesinnehavare således kan stoppa import till gemenskapen av varumärkesskyddade produkter som förts ut på marknaden i ett land som inte är medlem i EES. EG-domstolens tolkning överensstämmer med såväl den språkliga utformningen av varumärkesdirektivet³⁶ som med direktivets syfte³⁷ och tillkomsthistoria. Notabelt i sammanhanget är att kommissionen från början ansåg att en internationell konsumtionsprincip skulle införas i varumärkesdirektivet, men att den ändrade inställning efter påtryckningar från parlamentet och sociala och ekonomiska kommittén.³⁸ Syftet med en regional konsumtionsprincip är att gynna varumärkesinnehavare inom gemenskapen genom att positivt diskriminera den europeiska industrin.³⁹

3.3.3 Sebago-målet⁴⁰

Bara några månader efter Silhouette-domen bekräftade EG-domstolen sin slutsats i detta mål genom domen i Sebago-målet.

Sebago var innehavare av varumärket ”Docksides”. Märket användes bland annat vid försäljning av skor. G-B Unics importerade skor från El Salvador med Sebagos märke och sålde dessa i gemenskapen. Skorna var inga kopior, utan äkta vara. Sebago ville med stöd av sin varumärkesrätt hindra denna försäljning och hänvisade till en bestämmelse i den enhetliga Beneluxlagen om varumärken med samma lydelse som artikel 7.1 i varumärkesdirektivet.

Sebago menade att varumärkesrätten för de aktuella produkterna aldrig hade konsumerats eftersom skorna inte hade utbjudits till försäljning inom EES. Med hänvisning till Silhouette-domen ansåg domstolen att det aktuella varupartiet inte hade förts ut på marknaden inom EES och någon

³⁵ C-355/95, Silhouette, premiss 27.

³⁶ Varumärkesdirektivet talar om att produkterna skall ha förts ut på marknaden *inom gemenskapen*.

³⁷ Se avsnitt 2.2.1.

³⁸ För en utförligare redogörelse av förarbetena till varumärkesdirektivet se Rasmussen, E.I.P.R. 1995, s.174 ff.

³⁹ Lidgard, ERT (1998) s.6. Franzosi s. 227.

⁴⁰ EG-domstolens dom den 1 juli 1999 i målet C-173/98 Sebago Inc mot G-B Unic, REG 1999, s. I-4103.

konsumtion hade således inte skett.⁴¹ Det spelade i detta sammanhang ingen roll att varumärkesinnehavaren sålde identiska produkter inom EES. Konsumtionsfrågan skall därmed avgöras för varje enskilt exemplar i ett varuparti och inte för alla varor av samma slag.

3.4 Nationell, regional eller internationell konsumtion i svensk lagstiftning?

I Sverige har inställningen i konsumtionsfrågan växlat under de senaste hundra åren. Från att tidigare ha tillämpat en nationell konsumtionsprincip⁴² infördes en internationell sådan 1967 genom HD:s avgörande i rättsfallet Polycolor⁴³. De övriga nordiska länderna har också tillämpat en internationell konsumtionsprincip de senaste årtiondena.⁴⁴

Under arbetet med den svenska varumärkeslagen hade man att ta ställning till om en uttrycklig lagregel om konsumtion av varumärkesrätter skulle införas i lagen. Utredarna ansåg emellertid inte en sådan reglering nödvändig utan nöjde sig med att konstatera att det enligt svensk rättsuppfattning ansågs som självklart att varumärkesinnehavarens befogenheter förbrukades i och med en lovlig marknadsföring.⁴⁵ Inte heller ansågs någon uttrycklig konsumtionsprincip behöva införas i varumärkeslagen när denna på grund av Sveriges inträde i EES anpassades till varumärkesdirektivet.⁴⁶ Den konsumtionsprincip som idag återfinns i 4 a § infördes efter EG-domstolens klagande i Silhouette-målet.⁴⁷

För närvarande utreds ett förslag till en ny varumärkeslag. De ändringar som där föreslås kommer dock inte att innebära några förändringar avseende konsumtionsprincipen.⁴⁸

3.5 Konsumtionsprincipens rättsverkningar

Konsumtionsprincipen innebär inte endast att varumärkesinnehavaren förlorar sin rätt att invända mot import och försäljning av de aktuella produkterna. Ytterligare en konsekvens är att varumärkesinnehavaren är förhindrad att invända mot marknadsföring och ”övlig” reklam för de parallellimporterade produkterna.⁴⁹ Parallellimportörens

⁴¹ C-173/98, Sebago, premiss 22.

⁴² NJA 1937 s. 169 (MOSETIG BATTIST) och NJA 1964 s. 458 (PRESTIGE).

⁴³ NJA 1967 s. 458 (Polycolor).

⁴⁴ Bernitz i ”Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv”, s.9.

⁴⁵ SOU 1958:10 s. 244 f. Vad som närmare avses med begreppet ”lovlig marknadsföring” framgår dock inte.

⁴⁶ SOU 1999:19 s. 13.

⁴⁷ Se SOU 1999:19.

⁴⁸ SOU 2001:26 s. 430.

⁴⁹ EG-domstolens dom den 4 november 1997 i målet C-337/95 Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, REG 1997, s. I-6013.

varumärkesanvändning måste dock ske lojalt och får inte ge intryck av att det föreligger ett samband mellan parallellimportörens och varumärkesinnehavarens rörelser.⁵⁰ Inom de gränser som EG-domstolen fastställt har parallellimportören även rätt att ompaketera och märka om de parallellimporterade produkterna.⁵¹ Genom dessa rättsverkningar begränsas möjligheterna för varumärkesinnehavare att på ett godtyckligt sätt hindra parallellhandel genom att använda olika förpackningar eller varumärken för samma produkt.

Enligt artikel 7.2 i varumärkesdirektivet och 4 a § 2 st varumärkeslagen inträder emellertid inte konsumtion när varornas skick har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden, eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren av en varumärkesrätt att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. En förändring eller försämring kan till exempel föreligga när en vara har bearbetats eller reparerats. Varumärket får då inte användas utan att förändringen tydligt framgår. Det bakomliggande syftet med bestämmelsen är att skydda varumärkesinnehavaren från skador på varumärkets renommé.⁵²

Regeln gäller inte bara vid förändringar och försämringar av den fysiska produkten. Av EG-domstolens praxis⁵³ framgår att den även kan tillämpas vid marknadsföring av varumärkesskyddade produkter. I DIOR-fallet uttalade domstolen att en återförsäljare av lyxiga och prestigefyllda produkter måste anstränga sig för att undvika att hans reklam påverkar varumärkets värde genom att skada produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx.⁵⁴ Bestämmelsen får betydelse för en parallellimportör som inte kan sälja sina produkter under vilka omständigheter som helst.

⁵⁰ EG-domstolens dom den 23 februari 1999 i målet C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik.

⁵¹ Beträffande ommärkning: EG-domstolens dom den 10 oktober 1978 i målet C-3/78 Centrafarm BV mot American Home Products Corp, REG 1978, s.1823. Beträffande ompaketering: EG-domstolens dom den 11 juli 1996 i målet C-436/93 Bristol Myers Squibb mot Paranova, REG 1996, s. I-3457.

⁵² Bestämmelsen var tidigare införd i 4 § 3 st, varför förarbetena återfinns i SOU 1958:10 s. 245 f. Levin (2000) s. 340.

⁵³ C-337/95, DIOR.

⁵⁴ C-337/95, DIOR, premiss 45.

4 Rekvisitet - ”fört ut på marknaden”

4.1 Bakgrund

Vid tillämpning av en internationell konsumtionsprincip är det inte av relevans att avgöra *var* en varumärkesskyddad produkt har förts ut på marknaden utan endast *att* detta har inträffat. Den senare frågan ställer sällan till några bekymmer. Efter Silhouette-målet och EG-domstolens fastställande av en regional konsumtionsprincip har de medlemsländer som tidigare tillämpat en internationell konsumtionsprincip ställts inför nya frågeställningar. Hur skall man exempelvis avgöra *var* och vid vilken tidpunkt en produkt har förts ut på marknaden?

Principen för fastställandet av *vilken geografisk marknad* som avses är sedan Silhouette- domen numera klar. Den marknad som avses är EES-marknaden och ingen annan. Svårare är det emellertid att avgöra vilken transaktion som krävs för att produkten skall anses ha blivit förd ut på marknaden och därmed få som konsekvens att den varumärkesrättsliga ensamrätten för just den varan har förbrukats. Sker exempelvis konsumtion när en vara erbjuds till försäljning eller krävs det de facto en försäljning? Om det är den faktiska försäljningen blir följdfrågan: vilken försäljning avses, är det försäljning till slutkunden eller till distributören, återförsäljaren eller detaljisten?

Om det inte krävs någon de facto försäljning uppstår andra frågor. Utlöses exempelvis konsumtion genom att varumärket används i reklam? Konsumeras ensamrätten till ett visst varumärke genom att en produkt med varumärket utbjuds till försäljning i en postorderkatalog, eller via Internet? Uppkommer konsumtion genom att en produkt importeras? Räcker det med att produkterna transporteras eller bearbetas inom EES-marknaden för att varumärkesrätten skall anses konsumerad?

Frågorna är många och svaren få. Någon EG-rättslig praxis som närmare behandlar rekvisitet ”fört ut på marknaden” finns inte. Doktrinen är också mycket knapphändig. Intressant är emellertid att Lunds tingsrätt i en dom⁵⁵ från den 6 december 2001 har haft anledning att behandla frågan (nedan kallat HK-fallet). Tingsrätten hade en möjlighet att begära ett förhandsavgörande av EG-domstolen angående tolkningen av rekvisitet ”fört ut på marknaden”. Vid tiden för huvudförhandlingen förelåg emellertid ett interimistiskt beslut om säkerhetsåtgärd i enlighet med 37 a § i varumärkeslagen. Med hänsyn till att tingsrätten behövde ta ställning till om

⁵⁵ Lunds Tingsrätt, mål T 2115/00, Peak Holding AB mot Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, 6 december 2001.

denna skulle bestå eller inte, ett ställningstagande som skulle göras genom bedömning av tvisten i huvudsaken, samt att parterna hemställt om att målet skulle avgöras utan förhandsavgörande avstod domstolen emellertid från denna möjlighet.⁵⁶ Till tingsrättens behandling av rekvisitet ”fört ut på marknaden” återkommer vi nedan i avsnitt 4.3.4.

HK-målet är överklagat och ligger för närvarande i Hovrätten över Skåne och Blekinge och väntar på behandling.⁵⁷ Säkerhetsåtgärden är numera upphävd och parterna har i nuläget ingenting att erinra mot att hovrätten inhämtar ett förhandsavgörande från EG-domstolen med avseende på frågan om när konsumtion inträder.⁵⁸ Ett sådant skulle innebära ett viktigt klagörande om rekvisitet ”fört ut på marknaden”. Intill dess vi har ett klagörande från EG-domstolen måste diskussionen kring det aktuella rekvisitet ske med utgångspunkt i dagens osäkra rättsläge.

4.2 Rättsvetenskaplig diskussion

Även om det inte finns någon praxis från EG-domstolen som direkt angår rekvisitet ”fört ut på marknaden” finns det tidigare praxis som kan vara vägledande vid en diskussion om innebörden av rekvisitet. I Sebago- domen fastslog exempelvis EG-domstolen att konsumtionsfrågan skall avgöras för varje enskilt exemplar i ett varuparti och inte för alla varor av samma slag.⁵⁹

Med stöd i såväl Silhouette- som Sebago-målet anser Kocktvedgard/Levin att en vara förs ut på marknaden i varumärkesdirektivets mening när *fysiska varor görs tillgängliga för konsumenter inom EES av näringsidkare där*.⁶⁰ Detta synsätt stöds även av Jens Schovsbo, som anser att definitionen stämmer väl överens med såväl strukturen i artikel 7.1 som med dess ordalydelse.⁶¹ Enligt nämnda författare torde det alltså inte krävas någon de facto försäljning av de aktuella produkterna för att konsumtion skall inträda utan det räcker med att varorna ”görs tillgängliga”. Frågan är emellertid vad det innebär att varor ”görs tillgängliga”?

Kocktvedgard/Levin och Schovsbo ger en definition av rekvisitet, men talar inte närmare om vilka situationer som faller in under definitionen. Däremot anger de ett antal situationer där konsumtion *inte* torde uppkomma. Reklam, menar man, bör inte i sig innebära att varumärkesrätten för ett visst varumärke har konsumerats.⁶² Reklam innebär ju inte att produkten rent fysiskt har förts ut på marknaden och konsumtionen avser ju de fysiska produkternas vidare spridning. Enligt Schovsbo torde inte heller försäljning

⁵⁶ T 2115/00. HK, s. 8.

⁵⁷ I hovrätten heter målet T 96-02.

⁵⁸ Respektive parts inlägga till hovrätten, aktibilaga 2 och 4.

⁵⁹ C-173/98, Sebago premiss 19.

⁶⁰ Levin (2000) s. 345.

⁶¹ Schovsbo i ” Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv”, s. 42.

⁶² Levin (2000) s. 345. Schovsbo, NIR (2000), s. 340.

av vissa varor i en postorderkatalog eller via en hemsida på Internet utlösa konsumtion.⁶³ Resonemanget är detsamma som gör sig gällande för reklam, varorna har inte fysiskt förts ut på marknaden.⁶⁴ När varorna slutligen säljs och levereras till en konsument inom EES inträder dock givetvis konsumtion eftersom varorna då förts ut på marknaden.⁶⁵ Schovsbo anger emellertid inte om den exakta tidpunkten för konsumtionens inträde ligger vid avsändandet av varan, när varan kommer kunden till handa eller vid en tidigare tidpunkt. Tillverkning och bearbetning av varumärkesskyddade produkter torde inte heller, enligt Schovsbo, utlösa konsumtion av varumärkesrätten. Här sker ju inget tillgängliggörande för konsumenter. Samma resonemang gör sig även gällande beträffande transport av varumärkesskyddade produkter genom EES.⁶⁶

Koktvedgard/Levin och Schovsbo anser således att det inte krävs någon de facto försäljning för att konsumtion skall inträda. Bernitz ger i ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens” möjligen uttryck för en annorlunda uppfattning.⁶⁷ Han säger där att rätten till ett varukännetecken konsumeras när känneteckensinnehavaren eller någon som har dennes samtycke har *överlåtit* en vara som är märkt med kännetecknet i fråga. Det framgår inte om han avser den obligationsrättsliga överlåtelsen (genom avtal) eller den sakrättsliga (genom tradition eller registrering enligt lösöreköplagen).⁶⁸ Bernitz går inte in i någon djupare diskussion om rekvisitet, varför det är svårt att avgöra vilken inställning han egentligen har i frågan.

4.3 HK-fallet

4.3.1 Faktiska omständigheter

Den 6 december 2001 meddelade Lunds tingsrätt en dom i ett mål mellan Peak Holding AB (Peak) och Handelskompaniet Factory Outlet Löddeköpinge AB (HK) gällande tolkningen av rekvisitet ”fört ut på marknaden”. Bakgrunden i målet var följande.

Peak är innehavare av i Sverige och inom EG registrerade varumärken, bland annat ”PEAK PERFORMANCE” och figurmärket ”fjädrar”.⁶⁹ HK bedrev vid tillfället för domen ett flertal butiker runt om i Sverige där företaget sålde i huvudsak märkeskläder. Kläderna förvärvades utanför märkesinnehavarens ordinära distributionskanaler, bland annat genom parallellimport. Av ett franskt företag, COPAD, förvärvade HK ett stort lager med ”Peak-kläder” som sedan utbjöds till försäljning i HK:s butiker. HK annonserade även i olika

⁶³ Schovsbo, NIR (2000) s. 340.

⁶⁴ I praktiken kan det ju till och med vara så att varorna inte har tillverkats än.

⁶⁵ Schovsbo i ”Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv”, s. 44.

⁶⁶ Schovsbo, NIR (2000), s. 340.

⁶⁷ Bernitz (2001), s. 204.

⁶⁸ Håstad (1996), s. 205 ff.

⁶⁹ Målet gällde fem registrerade varumärken, PEAK PERFORMANCE, PEAK, R&D, RED OAK och ”fjädrar”.

rikstidningar om att företaget sålde "Peak-kläder" till halva priset. Peak väckte talan mot HK och påstod att HK:s marknadsföring utgjorde intrång i Peaks varumärkesrätt. HK försvarade sitt agerande genom att påstå att varumärkesrätten för det aktuella varupartiet hade konsumerats

4.3.2 Varupartiets historik

Tingsrätten tog i sin bedömning av om det aktuella varupartiet hade förts ut på marknaden eller inte hänsyn till följande faktiska omständigheter.⁷⁰ De kläder som ingick i varupartiet hade för Peaks räkning i huvudsak producerats utanför Europa och sedan införts till Europa i försäljningssyfte. Under åren 1996-98 ingick de i Peaks vanliga sortiment och under denna tid var i vart fall 70 % av plaggen tillgängliga för försäljning till konsument ute i Peaks *egna* butiker (alltså inte i butiker tillhörande Peaks *fristående* återförsäljare). Under november eller december 1999 fanns hela varupartiet i Köpenhamn där det genom Peaks systerföretag, Carli Gry, utbjöds till försäljning till konsument. De kläder som inte såldes där köptes av ett franskt företag, COPAD, som i sin tur sålde varupartiet vidare till HK. I avtalet mellan COPAD och PEAK ingick ett förbehåll om förbud mot vidareförsäljning inom EES.⁷¹

4.3.3 Rättsfrågan och parternas inställning

Twisten gällde frågan om varupartiet hade förts ut på marknaden genom Peaks försorg eller inte. Tingsrätten hade därmed att ta ställning till om ensamrätten till de i målet aktuella varumärkena hade förbrukats för de kläder som ingick i varupartiet, och om så skulle anses vara fallet, genom vilken transaktion hade varumärkesrätten konsumerats?

Peak menade att varumärkesrätten till det aktuella varupartiet inte hade konsumerats eftersom de märkta varorna inte hade lämnat innehavarens hand förrän vid försäljningen till COPAD. Till stöd för denna uppfattning åberopades svenska lagförarbeten från 1958.⁷² Eftersom avtalet mellan Peak och COPAD hade innehållit en klausul som förbjöd vidareförsäljning inom EES, hade varupartiet vare sig av Peak eller med medgivande från Peak förts ut på marknaden inom EES.⁷³

HK ansåg till skillnad från Peak att konsumtion kan inträffa även innan varan har lämnat innehavarens hand, under förutsättning att den innehas i syfte att föras ut på marknaden. Varumärkesrätten till det aktuella varupartiet hade därför konsumerats när varorna, efter att ha producerats utanför EES, införts och förtullats i syfte att säljas inom området. I vart fall

⁷⁰ Omständigheterna kring varupartiets historik var i målet något oklara. Den grund domstolen utgick ifrån bygger dels på parternas processuella vitsordanden, dels på resultat av bevisbördans placering.

⁷¹ T 2115/00, HK, s. 7 f.

⁷² SOU 1958:10 s. 244. T 2115/00, HK, s. 9.

⁷³ T 2115/00, HK, s. 4.

hade konsumtion inträffat när varorna marknadsförts av Peak, oavsett om de enskilda plaggen legat kvar i lager eller tillhandahållits för försäljning till konsument. Det spelar i detta sammanhang ingen roll om detta skett hos fristående återförsäljare, i Peaks egna butiker eller hos Peaks systerföretag i Köpenhamn.⁷⁴

4.3.4 Tingsrättens slutsats

Tingsrätten anser att konsumtion inträder vid den tidpunkt då varumärkesinnehavaren tillhandahåller varan för försäljning till konsument eller när detta annars sker med varumärkesinnehavarens samtycke. Det krävs således ingen faktiskt försäljning av varan för att konsumtion skall inträda. En sådan försäljning innebär snarare att varan *förts bort* från marknaden än *ut* på den samma. Eftersom samtliga plagg i varupartiet enligt Peaks processuella vitsordande varit till salu vid utförsäljningen i Köpenhamn hade varumärkesrätten till hela varupartiet således konsumerats.⁷⁵

Tingsrätten anför i huvudsak två grunder som skäl för sin ståndpunkt. Den första är rättsregelns ordalydelse. Tingsrätten jämför den svenska versionen av varumärkesdirektivet med den engelska, franska och danska,⁷⁶ och anser att alla dessa talar för att konsumtion skall inträda när en vara saluförs och inte först då den verkligen säljs. Det skulle även vara orimligt att hävda att varor som saluförs i varumärkesinnehavarens butik inte är ute på marknaden.⁷⁷ Den andra grunden som framförs till stöd för tingsrättens tolkning är den teoretiska bakgrunden till känneteckensrätten. Varumärkets funktion är ju att klargöra varans ursprung. När innehavaren gör en märkt vara tillgänglig i butik för konsumenter medger man att varje konsument kan förknippa varan med märket. Innan detta skett kan man däremot hindra att varan associeras med märket.⁷⁸

4.3.5 Reflektioner på tingsrättens dom

Tingsrättens dom är välmotiverad, logisk, och tämligen okontroversiell. Genom att konstatera att det är själva utbudandet av varan till försäljningen till konsument som utlöser konsumtion av varumärkesrätten följer man den knapphändiga doktrin som närmare har diskuterat frågan. Tingsrätten behövde inte ta ställning till den närmare innebörden i begreppet ”tillhandahålla varan för försäljning till konsument”, eftersom Peak processuellt hade vitsordat att alla de i varupartiet ingående plaggen hade varit ute till försäljning i butik i Köpenhamn. Tingsrätten behövde således inte avgöra om exempelvis de kläder som legat kvar i lager varit ute på

⁷⁴ T 2115/00, HK, s. 5.

⁷⁵ T 2115/00, HK, s. 10.

⁷⁶ Den engelska versionen talar om ”put on the market”, den franska om ”mis dans le commerce” och den danska om ”varer som er markedsfort”.

⁷⁷ T 2115/00, HK, s. 10.

⁷⁸ T 2118/00, HK, s. 10.

marknaden. Förutsatt att lagervaror inte skulle ha ansetts konsumerade skulle tingsrätten dessutom behövt ta ställning till det praktiskt svåra problemet att vissa plagg i ett varuparti aldrig lämnat lagret medan andra plagg av samma slag saluförts i butik och i enlighet med Sebago-målet avgöra vilka enskilda plagg som omfattas av konsumtionen. Denna fråga är dock snarare en bevisbördefråga än en tolkning av konsumtionsprincipen som sådan. Frågan är dock av stor praktisk betydelse och skall diskuteras mer ingående nedan.⁷⁹

4.4 Analys av rekvisitet ”fört ut på marknaden”

4.4.1 Allmänt

Till följd av att tingsrätten avstod från att begära ett förhandsavgörande av EG-domstolen får vi ännu ett tag leva i ovisshet om innebörden av att något har blivit fört ut på marknaden. Kanske kommer EG-domstolen till samma resultat som tingsrätten den dag den ställs inför frågan. Troligt är dock att motiveringen blir en annan, inte minst med tanke på att den gemenskapsdimension som ofta präglar EG-domstolens domar, helt saknas i tingsrättens dom.⁸⁰

En analys av rekvisitet ”fört ut på marknaden” måste, enligt sedvanliga lagtolkningsprinciper, göras utifrån lagtextens ordalydelse, dess syfte och dess funktion. En rimlig utgångspunkt är att först analysera huruvida det krävs en faktisk försäljning för att konsumtion skall inträda.

4.4.2 Krävs en faktisk försäljning eller inte?

4.4.2.1 Balans mellan ensamrätt och konkurrens

En varumärkesrättslig ensamrätt medför att konkurrensen på marknaden begränsas. Detta kan visas med följande exempel. Antag att exempelvis Coca Cola skulle vara ett starkt varumärke även om någon varumärkesrätt inte existerade. Många läsktillverkare skulle då troligen namnge sina produkter med varumärket. Ett starkt varumärke säljer ju i sig.⁸¹ Genom fler aktörer på marknaden⁸² skulle konkurrensen öka och få till följd att konsumenterna skulle kunna köpa Coca Cola till ett lägre pris än om det bara fanns en aktör på den relevanta marknaden. Konkurrensen skulle alltså bli större än idag, då det finns ett varumärkesskydd för Coca Cola.

⁷⁹ Se avsnitt 6.

⁸⁰ Tingsrätten nämner överhuvudtaget inget om betydelsen av fria varurörelser inom gemenskapen. Att EG-domstolen värderar denna frihet mycket högt framgår bl.a. av Silhouette-målet premiss 27.

⁸¹ Levin i ”Parallellimport ur ett nordiskt perspektiv”, s. 36.

⁸² ”Märkesläskmarknaden”

Att den varumärkesrättsliga ensamrätten begränsar konkurrensen är en konsekvens som lagstiftaren är väl medveten om. Det är emellertid en acceptabel konsekvens eftersom det varumärkesrättsliga skyddet anses ha andra fördelar. En optimal tolkning av konsumtionsprincipen måste mot denna bakgrund resultera i en balans mellan det varumärkesrättsliga skyddsintresset och strävan efter fri konkurrens. Hur denna balans ser ut råder det emellertid oenighet om och det finns argument såväl för som mot att det krävs en faktisk försäljning för att en vara skall anses ha förts ut på marknaden.

4.4.2.2 För och emot krav på faktisk försäljning

Eftersom konsumtionsprincipen syftar till att begränsa ensamrätten skulle en i förhållande till varumärkesinnehavaren sträng tolkning av denna, innebärande att någon faktisk försäljning inte krävs för att konsumtion skall uppkomma, medföra en mindre konkurrensbegränsning än en i förhållande till varumärkesinnehavaren förmånligare tolkning. Frågan är dock om en sådan sträng tolkning skulle göra för långtgående inskränkningar i den varumärkesrättsliga ensamrätten. För att avgöra detta måste syftet med ensamrätten klargöras.

Det varumärkesrättsliga skyddsintresset var ursprungligen att förhindra förväxling och garantera ursprung. Inget av dessa intressen begränsas genom tillämpningen av en konsumtionsprincip där konsumtion inträder redan innan den varumärkesskyddade varan säljs. Varumärkesinnehavaren har fortfarande rätt att ingripa mot andras användning av förväxlingsbara varumärken och varorna kan ju fortfarande härledas till varumärkesinnehavarens verksamhet. Eftersom det varumärkesrättsliga skyddsintresset inte inskränks genom tillämpningen av en konsumtionsprincip där det inte krävs någon faktisk försäljning för konsumtion och eftersom konkurrensbegränsningen minskar torde en tolkning av rekvisitet i enlighet härmed vara att föredra. Gemenskapens strävan efter konkurrens kombinerad med varumärkesrättens skyddsintresse talar alltså för att varumärkesrätten till en vara anses konsumerad redan innan en faktisk försäljning kommer till stånd. För detta talar även ordalydelsen i varumärkesdirektivet. Särskilt den danska versionen (konsumtion drabbar varor som ”er markedsfort”⁸³) tyder på att konsumtion skall anses inträda när en vara saluförs och inte först då den verkligen säljs.

Mot ovan gjorda tolkning finns emellertid en del att invända. För det första kan det hävdas att ordalydelsen inte kan läggas till grund för en tolkning innebärande att det inte krävs någon faktisk försäljning för att konsumtion skall inträda. Ordalydelsen kan i själva verket inte läggas till grund för en tolkning i någondera riktning, om ordalydelsen hade varit klar och tydlig hade det ju inte uppstått något tolkningsproblem. Det har också framhållits

⁸³ Varemaerkeslov nr 341 av den 6 juni 1991, 6 §.

att en tolkning innebärande att konsumtion inträder redan innan någon försäljning kommit till stånd kan få underliga konsekvenser.⁸⁴ Detta kan visas genom följande exempel. Antag att innehavaren av ett visst varumärke säljer varumärkesskyddade produkter i sin butik. Innehavaren kan fram till försäljningen fritt förfoga över varorna, han har dem under sin kontroll och kan fritt bestämma till vem han skall överlåta dem och på vilka villkor. Om försäljningen kommer till stånd konsumeras givetvis varumärkesrätten till de sålda exemplaren. Men vad händer om någon försäljning aldrig inträffar? Varumärkesinnehavaren har fortfarande full förfoganderätt över varorna men han har inte någon varumärkesrätt till de varor som han har i sin besittning. Det har framförts att en tolkning, innebärande att varumärkesinnehavaren fransäger sig sin varumärkesrätt även om någon affär inte kom till stånd, är orimlig.⁸⁵ I detta sammanhang kan det också hävdas att en i förhållande till varumärkesinnehavaren fördelaktig tolkning av konsumtionsbestämmelsen, innebärande att konsumtion inte uppkommer förrän det inträffat en faktisk försäljning, överensstämmer med den inställning till förmån för inhemska varumärkesinnehavare som EG-domstolen tidigare gett uttryck för, bland annat i Silhouette-målet.

4.4.2.3 Författarens ställningstagande

Det finns således olika sätt att argumentera för hur artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skall tolkas. Frågan om varumärkeskonsumtion är starkt förknippad med frihandelssträvanden, konkurrensöverväganden och parallellhandels framväxt.⁸⁶ En tolkning där varumärkesrätten konsumeras först sedan produkten faktiskt sålts skulle innebära att varumärkesinnehavarens ensamrätt görs relativt stark. Att EG-domstolen kommer att anlägga ett sådant synsätt är emellertid enligt författaren till denna uppsats osannolikt. En troligare tolkning är i stället att det är själva utbudandet till försäljning som utlöser konsumtionen. En sådan tolkning bäddar för fria varurörelser, ökad konkurrens och ökad parallellhandel inom gemenskapen och ligger i linje med gemenskapens övergripande syfte och mål.⁸⁷ Att detta sker på bekostnad av varumärkesinnehavarens ensamrätt är oundvikligt. Varumärkesinnehavaren får finna sig i att han förlorar sin ensamrätt till de varumärkesskyddade produkter han försöker att sälja, även om försäljningsförsöket inte blir framgångsrikt. Det skulle dock vara fel att säga att varumärkesinnehavaren förlorar sin rätt att bestämma hur han vill föra ut sina produkter på marknaden. Den ensamrätt han har till att bestämma när varorna *för första gången* skall föras ut på marknaden påverkas inte av konsumtionsprincipen.

⁸⁴ Se Peaks inlägga till hovrätten i mål T 96-02, aktbilaga 2.

⁸⁵ Se Peaks inlägga till hovrätten i mål T-96/02, aktbilaga 2.

⁸⁶ Lidgard, ERT (1998), s.6.

⁸⁷ Se exempelvis artikel 3 c samt artiklarna 28 och 30 EG.

4.4.3 Innebörden av utbudande till försäljning

Innebörden av rekvisitet ”fört ut på marknaden” är emellertid inte klarlagt genom konstaterandet att det för konsumtion torde vara tillräckligt att varumärkesskyddade produkter utbjuds till försäljning. Av de frågor som uppställdes i avsnitt 4.1 framgår att det krävs ytterligare klargöranden. Hur är det exempelvis med reklam, postorder och Internet? Hur är det med import, transport och tillverkning?

I Sebago-målet fastslog EG-domstolen att konsumtionsfrågan skall avgöras för varje enskilt exemplar i ett varuparti och inte för alla varor av samma slag.⁸⁸ De fysiska exemplaren spelar således en avgörande roll i bedömningen av konsumtionens uppkomst och vissa transaktioner torde därmed kunna sägas utesluta uppkomsten av konsumtion. Hit hör exempelvis reklam som ju kan göras utan att några fysiska exemplar är inblandade. I teorin kan reklam för ett visst varumärke produceras trots att själva produkten som varumärket skall anbringas på ännu inte är tillverkad. I dessa fall kan någon konsumtion i enlighet med Sebago-målet omöjligt uppkomma. Det samma torde gälla vid försäljning av vissa varor genom postorder eller via en hemsida på Internet.

Import, transport och tillverkning rör, till skillnad från ovan nämnda aktiviteter, fysiska exemplar. Det samma gäller för färdigtillverkade varor i lager. Varumärkesdirektivets ordalydelse hindrar emellertid att konsumtion av den varumärkesrättsliga ensamrätten uppkommer i dessa situationer. Nämnda aktiviteter företas möjligen i syfte att föra ut de varumärkesskyddade produkterna på marknaden. De förs dock inte faktiskt ut på marknaden förrän de fysiska exemplaren utbjuds till försäljning. En tolkning innebärande att aktiviteter som syftar till att föra ut produkter på marknaden även skulle innebära konsumtion av varumärkesrätten för dessa produkter vore att gå för långt i strävan efter frihandel och ökad konkurrens och skulle i praktiken urvattna varumärkesinnehavarens ensamrätt. I praktiken skulle varumärkesinnehavaren i en sådan situation inte kunna bestämma när varorna för första gången skall föras ut på marknaden. Minsta lilla befattningsmed varorna skulle nämligen utlösa konsumtion av varumärkesrätten och en sådan lösning är inte lämplig.

4.4.4 Utbudande till försäljning – till konsument eller näringsidkare?

Koktvedgard/Levin anser att en vara förs ut på marknaden i varumärkesdirektivets mening när fysiska varor görs tillgängliga för *konsument*er inom EES av näringsidkare där.⁸⁹ Lunds tingsrätt anser att konsumtion inträder vid den tidpunkt då varumärkesinnehavaren

⁸⁸ C-173/98, Sebago, premiss 19.

⁸⁹ Levin (2000) s. 345.

tillhandahåller varan för försäljning till *konsument* eller när detta annars sker med varumärkesinnehavarens samtycke.⁹⁰ Varför läggs så stor fokusering på konsumenter? Innebär detta att någon konsumtion inte uppkommer vid varornas tillgängliggörande för näringsidkare? Antag att A säljer skruvar av ett välkänt varumärke. Han har en butik, men hans försäljning riktar sig endast till näringsidkare. Det vore då inkonsekvent att hävda att konsumtion inträder vid olika tillfällen endast beroende på vilken typ av kund som försäljningen av skruvarna riktas till.

Den försäljning till näringsidkare som avses i exemplet tar sikte på näringsidkaren som *slutförbrukare* av varan. I exemplet inträder konsumtion vid varumärkesinnehavaren A:s utbudande av skruvarna till försäljning. Så är inte fallet om A i stället utbjuder skruvar till exempelvis en återförsäljare för dennes *vidareförsäljning*. I sistnämnda fall inträder ingen konsumtion därför att skruvarna inte förs ut, dvs. utbjuds, på marknaden. Resonemanget kan kritiseras för att vara väl teoretiskt eftersom den försäljning som avses i praktiken i de flesta fall även torde rikta sig mot konsumenter. Exemplet visar emellertid att den definition som Lunds tingsrätt och Kocktvedgard/Levin använder sig av inte, i vart fall inte från en teoretisk synvinkel, är lämplig. Riktigare är att säga att en vara förs ut på marknaden i varumärkesdirektivets mening när varumärkesinnehavaren utbjuder fysiska exemplar av varan för försäljning till *slutförbrukare* inom EES.

⁹⁰ Se avsnitt 4.3.4.

5 Samtyckeskriteriet

5.1 Bakgrund

Varumärkesdirektivet ger en innehavare av en varumärkesrätt ensamrätt att bestämma när en varumärkesskyddad produkt för första gången skall föras ut på EES-marknaden. Denna ensamrätt förbrukas genom att varumärkesinnehavaren *själv* för ut produkterna på marknaden eller genom att varumärkesinnehavaren *samtycker* till att någon annan för ut produkterna på marknaden. Samtycket kan ta sig uttryck i exempelvis ett licensavtal där licenstagaren får rätt att vid tillverkningen av produkter anbringa det skyddade varumärket och sedan föra ut dem på marknaden inom EES. Denna situation skall skiljas från de fall där varumärkesinnehavaren samtycker till import till EES av produkter som redan finns ute på en annan marknad. I båda situationerna innebär dock varumärkesinnehavarens samtycke att varumärkesrätten för de aktuella produkterna konsumeras.

Förekomsten av ett samtycke medför stora konsekvenser för såväl varumärkesinnehavaren som andra inblandade aktörer och det är därför av stor vikt att fastställa samtyckesrekvisitets närmare innebörd. EG-domstolen har vid ett flertal tillfällen gjort vägledande uttalanden för hur man skall avgöra om varumärkesinnehavaren har samtyckt till att föra ut varumärkesskyddade produkter på marknaden.⁹¹ Dessa mål har huvudsakligen rört parallellimport *inom EES* varför rättsläget såvitt avser denna situation varit relativt klart sedan ett flertal år tillbaka. Vad gäller parallellimport från *tredje land* var situationen länge en annan. I en dom av den 20 november 2001 (nedan kallat Davidoff-målet) gav dock EG-domstolen svar på ett antal frågor och bidrog härigenom till att rättsläget även på denna punkt klargjordes.⁹² I detta avsnitt skall redogöras för rättsläget avseende samtyckeskriteriet, med fokus på EG-domstolens praxis.

⁹¹ Se EG-domstolens dom den 22 juni 1994 i målet C-9/93, IHT Internationale Heitztechnik GmbH & Uwe Danziger mot Ideal Standard GmbH & Wabco Standard GmbH, REG 1994 s. I-2789 och EG-domstolens dom den 17 oktober 1990 i målet C-10/89, SA CNL-SUGAL NV mot HAG GF AG, REG 1990, s. I-3711.

⁹² EG-domstolens dom den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99 – C-416/99, Zino Davidoff SA mot A&G Imports Ltd (C-414/99), Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd mot Tesco Stores Ltd, Tesco plc (C-415/99) och Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd mot Costco Wholesale UK Ltd (C-416/99), REG 2001, s. I-8731.

5.2 Samtycke och parallellimport från tredje land

5.2.1 Immaterialrättslig och kontraktsrättslig konsumtion

Vi återknyter till det ovan i avsnitt 1.1 uppställda exemplet. I enlighet med Silhouette-målet kunde företag A förbjuda import av den läsk som företag C köpt i USA eftersom den aktuella läskan inte hade förts ut på marknaden inom EES. A hade emellertid inte med stöd av sin varumärkesrättsliga ensamrätt kunnat förbjuda importen om A i varumärkesdirektivets mening kunde anses ha samtyckt till denna. Om så varit fallet hade varumärkesrätten för det aktuella läskpartiet varit konsumerad.

Samtyckesrekvisitets tolkning har inte tidigare behandlats i svensk rättsdoktrin. Orsaken härtill är att frågan om ett samtycke till parallellimport föreligger eller ej är ointressant vid tillämpning av en internationell konsumtionsprincip. I nordisk immaterialrätt ses konsumtionen som en inskränkning i varumärkesinnehavarens ensamrätt.⁹³ Utgångspunkten är därmed att ensamrätt föreligger, varför det framstår som naturligt att C:s import och efterföljande försäljning kan hindras av A så länge som A inte har givit C ett konstaterat samtycke till att föra ut läskan på EES-marknaden. Bland EU:s övriga medlemsstater finns emellertid rättsuppfattningar som medför att uppfattningen inte kan tas för given vid en tolkning av det konsumtionsrättsliga samtyckeskriteriet. Utgångspunkten i engelsk rätt är att det inte sker någon generell konsumtion, exempelvis genom den första försäljningen, utan det är parternas avtal som avgör om ensamrätten till varumärket upphör eller inte.⁹⁴ Detta är ett kontraktsrelaterat synsätt som innebär att den nya ägaren vid försäljning av en varumärkesskyddad produkt som huvudregel från varumärkesinnehavaren övertar samtliga rättigheter som är knutna till den varumärkesrättsliga ensamrätten. Den nya ägaren kan därefter fritt bestämma vad han vill göra med varan. Han kan t.ex. exportera eller importera produkten utan att den ”gamla” varumärkesinnehavaren med stöd av sin ursprungliga varumärkesrätt kan hindra detta. En sådan övergång av de till varumärket anknutna rättigheterna sker emellertid inte om överlåtaren i avtalet uttryckligen reserverat sig mot att rättigheterna skall ingå i överlåtelsen. Kravet på tydligheten i en sådan reservation ställs emellertid högt.⁹⁵

Konsekvensen av det engelska synsättet blir att överlåtarens tystnad i praktiken innebär ett underförstått samtycke till parallellimport. I en situation där varumärkesinnehavaren fört ut sina produkter på marknaden utanför EES innebär detta således att varumärkesinnehavaren även anses ha samtyckt till försäljning inom EES, i vart fall så länge som han aktivt inte

⁹³ Levin, ERT (2002), s. 300.

⁹⁴ Levin, ERT (2002), s. 301.

⁹⁵ Lidgard, NIR (2002), s. 6.

motsatt sig en sådan försäljning. A skulle således enligt det engelska synsättet inte kunnat hindra C att föra ut läsken på EES-marknaden med mindre han inte uttryckligen reserverat sig häremot.

5.2.2 Davidoff-målet

5.2.2.1 Faktiska omständigheter

Det engelska synsättet i samtyckesfrågan och konflikten mellan en immaterialrättslig och en kontraktsrättsligt baserad konsumtion utgör bakgrunden till Davidoff-målet. Målet rör i grunden tre olika tvister angående import av varor som med varumärkesinnehavarens tillstånd sålts utanför EES och sedan importerats till gemenskapen. Omständigheterna i målet var följande.

Det första fallet rörde en tvist mellan Zino Davidoff SA (nedan kallat Davidoff) och A&G Imports Ltd (nedan kallat A&G). Davidoff var innehavare av två varumärken, "Cool Water" och "Davidoff Cool Water", som var registrerade i Storbritannien. De i tvisten aktuella produkterna tillverkades av Davidoff, åsattes Davidoffs varumärken och såldes till Singapore. I Singapore köptes produkterna av A&G. A&G importerade sedan dessa till Storbritannien och sålde produkterna där. Detta skedde trots att Davidoff i ett avtal med sin återförsäljare i Singapore föreskrivit att produkterna endast fick säljas inom ett visst bestämt område utanför EES.

Det andra och tredje fallet rörde tvister mellan Levi Strauss (UK) Ltd och Levi Strauss & Co. (nedan gemensamt kallade Levi's) å ena sidan och snabbköpskedjan Tesco Stores Ltd och Tesco Plc (nedan gemensamt kallade Tesco) och outlet-butiken Costco Wholesale UK Ltd (nedan kallat Costco) å andra sidan. Levi's var innehavare av två varumärken, "Levi's" och "501", som var registrerade i Storbritannien. Tesco och Costco köpte av en parallellimportör in äkta Levi's jeans 501 som ursprungligen sålts av Levi's i USA, Mexico och Kanada. Parallellimportören hade köpt varorna av Levi's återförsäljare i de aktuella länderna, importerat dem till Storbritannien och sålt dem till Tesco och Costco. Tesco och Costco sålde därefter varorna i sina butiker i Storbritannien.

Såväl Levi's som Davidoff väckte talan vid engelsk domstol och hävdade att importen och den efterföljande försäljningen av de varumärkesskyddade produkterna utgjorde ett intrång i de till varumärkena anknutna rättigheterna.⁹⁶ Den engelska domstolen⁹⁷ begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen och ställde ett antal frågor som i grunden gällde hur begreppet "samtycke" i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet skulle tolkas.⁹⁸

5.2.2.2 Nationell eller gemenskapsrättslig tolkning?

För att kunna besvara de frågor som ställts av den engelska domstolen hade EG-domstolen först att ta ställning till om samtyckesrekvisitet skulle ges en nationell eller en gemenskapsrättslig tolkning.

⁹⁶ C-414/99-416/99, Davidoff, premisserna 12 och 24.

⁹⁷ High Court of Justice, Chancery Division (Patent Court).

⁹⁸ C-414/99-416/99, Davidoff, premisserna 16 och 28.

Genom en ändamålsenlig tolkning av varumärkesdirektivet fastslog EG-domstolen att samtyckesrekvisitet skall ges en enhetlig, gemenskrätsrättslig tolkning.⁹⁹ EG-domstolen menade att om begreppet ”samtycke” skulle tolkas i enlighet med medlemsstaternas nationella rätt skulle det få till följd att varumärkesinnehavarna fick ett varierande rättsligt skydd inom EU.¹⁰⁰ Eftersom syftet med varumärkesdirektivet är att säkerställa att alla medlemsstater har samma rättsliga skydd för registrerade varumärken, något som är av avgörande betydelse för den fria rörligheten för varor och tjänster, skulle ett varierande rättsligt nationellt skydd vara oförenligt med grundtanken i varumärkesdirektivet.¹⁰¹

5.2.2.3 Kraven för ett giltigt samtycke

Sedan EG-domstolen fastslagit att samtyckesrekvisitet skall ges en gemenskrätsrättslig tolkning övergick den till att fastställa begreppets närmare innebörd. En av frågorna som skulle besvaras var om det krävdes ett uttryckligt samtycke från varumärkesinnehavaren eller om det räckte med ett underförstått sådant.

EG-domstolen påminde till en början om innehållet i den ensamrätt som enligt varumärkesdirektivet tillkommer varumärkesinnehavare, nämligen rätten att bestämma när och hur en varumärkesskyddad produkt för första gången skall föras ut på EES-marknaden.¹⁰² Enligt domstolen är konsekvensen av att ensamrätten upphör stor för berörda varumärkesinnehavare och med hänsyn till detta måste varumärkesinnehavarens samtycke uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från den ur varumärkesrätten härledda rättigheten.¹⁰³ Normalt sett uttrycks en sådan vilja genom ett uttryckligen angivet samtycke. Domstolen menade emellertid att samtycket i vissa fall kan vara underförstått, nämligen när det av omständigheterna som har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES, med säkerhet framgår att innehavaren avstår från sin ensamrätt.¹⁰⁴ Huruvida så är fallet är upp till de nationella domstolarna att avgöra.¹⁰⁵ Domstolen konstaterade också att det ankommer på den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger ett samtycke att bevisa detta.¹⁰⁶

5.2.2.4 Varumärkesinnehavarens passivitet

⁹⁹ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 43.

¹⁰⁰ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 42.

¹⁰¹ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 42.

¹⁰² C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 45.

¹⁰³ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 45.

¹⁰⁴ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 46.

¹⁰⁵ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 46.

¹⁰⁶ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 54.

Av ovan följer att varumärkesinnehavarens tystnad och passivitet inte skall anses tillräckligt för att utgöra ett underförstått samtycke i varumärkesdirektivets mening.¹⁰⁷ Varumärkesinnehavaren behöver därför inte efter att varumärkesskyddade produkter har förts ut på marknaden utanför EES meddela efterföljande köpare att han motsätter sig försäljning inom EES. Varorna behöver inte heller märkas med förbud mot försäljning inom EES. Frånvaron av avtalsrättsliga regleringar om förbud mot vidareförsäljning inom EES medför inte heller att det föreligger ett underförstått samtycke.¹⁰⁸

5.3 Samtycke och parallellimport inom EES

5.3.1 Allmänt

Davidoff-domen talar om vilka krav som ställs för att ett giltigt samtycke skall föreligga till parallellimport från tredje land till gemenskapen. Samtyckesrekvisitet kan emellertid få betydelse även i andra situationer. I vissa fall anses ett samtycke föreligga på grund av *förhållandet* mellan varumärkesinnehavaren och den part som för ut varumärkesskyddade produkter på marknaden. Nedan skall den situation när parallellimport äger rum inom EES behandlas. I detta fall har de aktuella varorna aldrig befunnit sig utanför EES.

5.3.2 Olika varumärkesinnehavare till samma varumärke

En konsekvens av att varumärkesrätten är territoriellt begränsad är att flera företag inom EES kan inneha parallella rättigheter till samma varumärke. Följande exempel är belysande. Företag A är innehavare av det registrerade varumärket X i Frankrike. Företag B har i Tyskland registrerat samma varumärke och för ut produkter med detta märke på den tyska marknaden. Företag C köper upp varor med märket i Tyskland, importerar dessa till Frankrike och säljer varorna där. När A upptäcker att det på den franska marknaden finns produkter märkta med varumärket X, som inte härrör från A:s egen verksamhet, vill företaget hindra detta. Vilka möjligheter har då A att med stöd av sin varumärkesrätt hindra C:s import av varorna till Frankrike?

Svaret är beroende av om A kan anses ha givit sitt samtycke till att B:s produkter förs ut på den franska marknaden. Frågan när samtycke skall anses föreligga har varit föremål för EG-domstolens behandling i samband med domstolens tolkning av artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 och 30 EG i ändrad lydelse). Domstolen har konstaterat att ett

¹⁰⁷ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 55.

¹⁰⁸ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 60.

samtycke anses föreligga när varumärkesinnehavarna i import- och exportlandet är legalt eller ekonomiskt bundna till varandra.¹⁰⁹ Så är fallet i flera situationer, exempelvis när varorna förts ut på marknaden av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern, av en licenstagare eller av en ensamagent.¹¹⁰

Om A och B har ett förhållande motsvarande någon av de ovan nämnda kan A således inte med stöd av sin varumärkesrätt förhindra C:s agerande. Syftet med denna regel är att förhindra varumärkesinnehavare från att dela upp de nationella marknaderna inom EES och därmed begränsa handeln mellan medlemsstaterna.¹¹¹ Om A och B i stället är självständiga i förhållande till varandra kan A hindra C:s agerande eftersom B:s varor inte förts ut på den franska marknaden av A själv eller med A:s samtycke.

5.3.3 Försäljning av varumärkesrätter

Ytterligare en situation där frågan om samtycke aktualiseras är när det sker en överlåtelse av varumärkesrätten. Ändras svaret på frågan i avsnitt 5.3.2 ovan om B erhållit den tyska varumärkesregistreringen genom en *överlåtelse* från A? Svaret är precis som ovan beroende av företagets självständighet i förhållande till varandra. EG-domstolen har i sin praxis ett flertal gånger uttalat att ett varumärke, för att kunna fylla sin funktion, måste utgöra en garanti för att alla varor som bär märket har framställts under kontroll av ett företag som är ensamt ansvarigt för dess kvalitet.¹¹² Om varumärket överlåtit till B med vilken A saknar ekonomiska band finns inte längre denna kontrollmöjlighet för A och A kan därför förbjuda C:s agerande.¹¹³

Kravet på företagets självständighet i förhållande till varandra får också betydelse för de fall där parterna genom skenöverlåtelser och liknande försöker kringgå konsumtionsreglerna. Exempelvis kan köparen och säljaren ingå ett avtal om överlåtelse av varumärkesrätten där säljaren även fortsättningsvis förbehåller sig rätten att kontrollera användningen av varumärket. Med hänsyn till att företagen i denna situation inte är självständiga i förhållande till varandra anses ett samtycke föreligga.¹¹⁴

5.3.4 Licenser, betydelse av licenstagarens avtalsbrott

Genom licensavtal kan varumärkesinnehavaren samtycka till att andra mot ersättning får rätt att använda sig av varumärket. En vanlig licenssituation

¹⁰⁹C-9/93, Ideal Standard, premiss 34.

¹¹⁰C-9/93, Ideal Standard, premiss 34.

¹¹¹C-9/93, Ideal Standard, premiss 33.

¹¹²C-10/89, Haag, premiss 13. C-9/93, Ideal Standard premiss 37.

¹¹³Någon doktrin om ”common origin” skall således inte tillämpas. Craig and de Burca, s. 1046.

¹¹⁴Schovsbo, NIR (2000), s. 45.

inom varumärkesrätten är avtal om agentvarumärken.¹¹⁵ Detta är varumärken som används av en näringsidkare (agenten) i kraft av ett återförsäljaravtal. Agenten marknadsför, under licensen, varor som producerats av huvudmannen (varumärkesinnehavaren).¹¹⁶ Varumärkesinnehavaren har i dessa situationer samtyckt till att agenten har rätt att under det skyddade varumärket föra ut produkter på marknaden. Men, antag att det i avtalet intagits förpliktelser för agenten innebärande förbud mot att sälja produkterna till exempelvis en parallellimportör som handlar inom EES, eller innebärande att agenten måste sälja varorna till ett visst pris. Innebär en försäljning i strid med dessa klausuler att varumärkesrätten för de aktuella varorna konsumeras? Agenten begär, om han agerar i strid med avtalet, ett avtalsbrott, men skall detta avtalsbrott ha betydelse för konsumtionsfrågan och därmed hindra andra från att vidareförsälja varan?¹¹⁷

Situationen rör förhållandet mellan varumärkesinnehavaren och dennes motpart och inte förhållandet mellan varumärkesinnehavaren och aktörer längre ner i distributionskedjan. I Davidoff-domen konstaterades att en försäljningsinskränkning saknade betydelse för konsumtionsfrågan.¹¹⁸ Situationen skiljer sig emellertid något från den som diskuteras här eftersom uttalandet tar hänsyn på parallellimport från tredje land, och inte på parallellimport inom EES. Någon anledning att göra skillnad på dessa situationer kan dock inte författaren till denna uppsats se. I båda fallen har varumärkesinnehavaren samtyckt till att produkter under varumärket förts ut på EES-marknaden. När produkterna förs ut på denna marknad inträder konsumtion och varumärkesinnehavaren förlorar sin ensamrätt till varumärket för de aktuella varorna. Det spelar i detta sammanhang ingen roll att varumärkesinnehavaren i avtalet med sin motpart intagit klausuler som inskränker dennes rätt att fritt förfoga över försäljningen. Agentens avtalsbrott har i denna situation ingen betydelse för konsumtionsfrågan.

Konsekvensen av agentens avtalsbrott blir emellertid annorlunda i vissa andra situationer. Enligt artikel 8.2 i varumärkesdirektivet inträder inte konsumtion genom att agenten för ut varor på EES-marknaden när avtalsbrottet består i en överträdelse av licensens giltighetstid, arten av de varor för vilka licensen är utfärdad, området inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna. Att den varumärkesrättsliga ensamrätten inte konsumeras i dessa fall torde kunna förklaras med utgångspunkt i varumärkesskyddets syfte att garantera ursprung.¹¹⁹ Om varumärkesinnehavaren inte kan kontrollera kvaliteten på de produkter som förs ut på marknaden tillgodoses inte detta syfte. En förutsättning för att konsumtion skall inträda är därför att varumärkesinnehavaren har haft en möjlighet att kontrollera varumärkets

¹¹⁵ Levin (2000), s. 332.

¹¹⁶ Levin (2000), s. 333.

¹¹⁷ Redogörelsen bortser från att konkurrensreglerna kan medföra en annan bedömning.

¹¹⁸ C-417/99-416/99, Davidoff, premisserna 63-65.

¹¹⁹ Schovsbo, NIR (2000), s. 341.

användning i förhållande till den första gången varorna förs ut på EES-marknaden.¹²⁰

5.4 Analys - samtyckeskriteriet i Davidoff-domen

Huvudregeln som fastslogs i Davidoff-målet innebär att varumärkesinnehavaren uttryckligen måste ha samtyckt till att varumärkesskyddade produkter förs ut på marknaden inom EES för att konsumtionseffekten skall inträda. Samtycket kan i undantagsfall även vara underförstått men bara i de fall då det otvetydigt framgår att varumärkesinnehavaren har av sagt sig rätten att ingripa mot försäljning på EES-marknaden. Varumärkesinnehavaren behöver således inte aktivt motsätta sig att varumärkesskyddade produkter förs ut på marknaden inom EES för att förhindra uppkomsten av konsumtion. Härtill kommer att det är parallellimportören som skall visa att ett samtycke föreligger.¹²¹

Den praktiska konsekvensen av domen är att varumärkesinnehavare fritt kan bestämma vilka produkter de vill föra ut på marknaden såväl inom som utom EES. Härigenom öppnas en möjlighet att prisdiskriminera EES-marknaden, vilket riskerar leda till höga priser för de europeiska konsumenterna. Även de aktörer som sysslar med parallellhandel inom EES måste i varje enskilt fall försäkra sig om att varumärkesskyddade produkter som *ursprungligen* förts ut på marknaden utanför EES förts in i området med varumärkesinnehavarens samtycke. Visserligen behöver parallellimportörerna inte visa på ett uttryckligt avtalsförhållande mellan varumärkesinnehavaren och importören. Det räcker med att visa förekomsten av ett underförstått samtycke, något som emellertid kan vara nog så svårt.

EG-domstolens ställningstagande i Davidoff-målet är föga förvånande. Om domstolen hade följt den engelska uppfattningen i konsumtionsfrågan och därmed ställt låga krav på förekomsten av ett giltigt samtycke skulle detta i praktiken ha inneburit att den regionala konsumtionsprincipen skulle sättas åt sidan till förmån för en internationell konsumtionsprincip. Konsekvensen skulle bli att det vid parallellimport från ett tredje land till EES skulle presumeras föreligga ett samtycke från varumärkesinnehavaren. En sådan presumptionsregel skulle inte vara förenlig med domstolens tidigare praxis i Silhouette- och Sebago-målen där domstolen tydligt visade att det är en regional konsumtionsprincip som avses i varumärkesdirektivet. Härtill kommer att domstolens ställningstagande i Davidoff-målet stämmer väl överens med den regionala konsumtionsprincipens syfte, d.v.s. att positivt diskriminera den europeiska industrin.

¹²⁰Schovsbo, NIR (2000), s. 341.

¹²¹ Se mer om denna bevisbördefråga i avsnitt 6.

Detta till trots kan domstolens tolkning av samtyckeskriteriet kritiseras så till vida att den inte tar hänsyn till det som brukar sägas vara varumärkets ursprungliga funktion, att garantera ursprung. Ett förbud mot parallellimport från tredje land kan inte motiveras med detta skyddssyfte. Skyddssyftet tillvaratogs när varumärkesinnehavaren förde ut produkterna på marknaden för första gången oavsett var i världen denna marknad är belägen. Varornas ursprung ändras ju inte genom att de importeras till EES. Tolkningen får i stället motiveras på andra sätt. Den rättighet som sätts i förgrunden och som också uttrycks i varumärkesdirektivet är i stället varumärkesinnehavarens rätt att välja avsättningsmarknad för sina produkter. Enligt artikel 5 ges varumärkesinnehavaren en rätt att fritt bedöma hur han vill sälja sina produkter. Denna rätt inskränks visserligen av konsumtionsprincipen i artikel 7.1, men berövar inte varumärkesinnehavaren sin rätt att bestämma när varorna för första gången skall föras ut på marknaden inom EES. En tolkning av samtyckeskriteriet i enlighet med den engelska rättsuppfattningen skulle emellertid beröva varumärkesinnehavaren denna rätt.

Det har i doktrinen framförts synpunkter på att parallellimportören åläggs uppgiften att visa att det föreligger ett giltigt samtycke.¹²² Detta anses skapa obalans mellan intresset för varumärkesskydd å ena sidan och intresset för frihandel å andra sidan. Huruvida så är fallet har bland annat att göra med om domstolens uttalande innebär ett slutligt ställningstagande i bevisbördefrågan. Denna fråga återkommer vi till i avsnitt 6.

¹²² Se bland annat Lidgard, NIR (2002), s. 13 f.

6 Bevisbördeproblematiken

6.1 Bakgrund

6.1.1 Inledande exempel

Bevisbördeproblem i varumärkestvister mellan en parallellimportör och en varumärkesinnehavare kan vara mycket besvärliga. Problematiken skall introduceras genom följande exempel.

Antag att V är innehavare av ett visst varumärke. V säljer sina varumärkesskyddade produkter genom ett selektivt distributionssystem med en återförsäljare i varje land. V har ingått återförsäljaravtal med sina återförsäljare U (återförsäljare i USA) och F (återförsäljare i Frankrike). P köper upp varor av U och F och säljer dessa i Sverige. När V upptäcker att P, som inte tillhör V:s selektiva distributionssystem, säljer V:s varumärkesskyddade produkter i Sverige, väcker han talan mot P och hävdar att P begått ett intrång i V:s varumärkesrätt. P invänder då att V:s ensamrätt till varumärket för de aktuella varorna har konsumerats.

I det varuparti som P införskaffat ingår såväl varor för vilka varumärkesrätten har konsumerats som varor för vilka varumärkesrätten inte har konsumerats. Det går dock inte att skilja på produkterna som är identiskt utformade. Inför domstolen hävdar V att varorna måste härröra från tredje land. P hävdar i sin tur att varorna är inköpta inom EES och att V:s varumärkesrätt därför har konsumerats. P vill emellertid inte tala om att han köpt varorna av F av rädsla för att gå miste om framtida försäljningskällor genom att F plockas bort från V:s selektiva distributionssystem.

Inför domstolen råder således ovisshet om huruvida de faktiska förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda. Svårigheten att klargöra varifrån varorna ursprungligen härrör beror dels på att varorna är identiska, dels på att P inte vill avslöja sin inköpskälla.

6.1.2 Bevisbördefrågor i parallellimportssituationer

När det i en domstol råder ovisshet om för rättsföljden relevanta faktiska förhållanden tillämpas bevisbörderegler och tvistens utgång kan bli beroende av vilken part som åläggs bevisbördan. Om parallellimportören åläggs bevisbördan måste han, vid äventyr att förlora målet, visa att varumärkesinnehavaren själv fört ut de aktuella varorna på EES-marknaden eller att varorna har förts ut på marknaden av någon annan, med varumärkesinnehavarens samtycke. Är det i stället varumärkesinnehavaren som åläggs bevisbördan är det han som får bära nackdelen av att det råder

ovisshet om de faktiska omständigheterna. Kan han inte visa att varorna inte har förts ut på EES-marknaden av honom själv eller med hans samtycke förlorar han målet.¹²³

I gemenskapsrätten är bevisbördefrågor att hänföra till processrätten¹²⁴, varför de i allmänhet är en angelägenhet för den nationella rätten.¹²⁵ Gemenskapsrätten påverkar emellertid de nationella domstolarnas bedömning eftersom dessa är bundna av lojalitetsprincipen.¹²⁶ Lojalitetsprincipen är införd i artikel 10 i Romfördraget och innebär att medlemsstaterna är skyldiga att inte fatta beslut som förhindrar EG-rättens fulla genomslagskraft.¹²⁷

Varken varumärkesdirektivet eller gemenskapsrätten i övrigt reglerar frågan om det är parallellimportören eller varumärkesinnehavaren som skall åläggas bevisbördan för att förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda. EG-domstolen uttalade emellertid i Davidoff-målet att det ankommer på *den ekonomiska aktör* som gör gällande att det föreligger ett samtycke att bevisa detta och att det inte åligger varumärkesinnehavaren att visa att det saknas samtycke.¹²⁸ Kan detta uttalande sägas innebära ett gemenskapsrättsligt ställningstagande i bevisbördefrågan? Om så är fallet, skall samma bevisbörderegler gälla i de situationer när det är ovisst om var en viss produkt har förts ut på marknaden? Om inte, vilken bevisbörderegler skall i så fall gälla? Dessa frågor förekommer i ett aktuellt tyskt mål som väntar på ett förhandsavgörande av EG-domstolen (nedan kallat Stussy-målet). Någon dom föreligger inte ännu men generaladvokat Stix-Hackl har i ett förslag till avgörande av den 18 juni 2002 analyserat den aktuella rättsfrågan.¹²⁹ Nedan följer en redogörelse av den lagstiftning och praxis som är relevant för bevisbördefrågan samt en analys av rättsläget.

6.2 Lagstiftning

Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet reglerar inte frågan om bevisbördans placering, d.v.s. vem som har bevisbördan för att varumärkesinnehavarens ensamrätt till ett varumärke har konsumerats eller för att så inte har skett.

¹²³ Formuleringen kan tyckas komplicerad. Det är emellertid svårt att uttrycka varumärkesinnehavarens bevisbörda på något annat sätt. I all diskussion om vem som skall ha bevisbördan för ett visst rättsfaktum måste man ta med rättsfaktumets kontradiktoriska motsats. Se vidare Ekelöf, s. 60.

¹²⁴ Detta synsätt överensstämmer väl med vårt svenska synsätt. Annorlunda förhåller det sig i common law länderna där bevisbördefrågor betraktas som materiella rättsfrågor.

¹²⁵ Melin/Schäder, s. 33. För en ingående diskussion om medlemsstaternas självständighet i förhållande till gemenskapen på processrättsens område, se Wiklund (2001).

¹²⁶ Melin/Schäder, s. 33.

¹²⁷ Bernitz/Kjellgren (1999), s. 101.

¹²⁸ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 54.

¹²⁹ Se nedan under avsnitt 6.2.3 och förslag till avgörande av generaladvokat Christine Stix-Hackl, föredraget den 18 juni 2002 i mål C-244/00 van Doren + Q. GmbH mot lifestyle + sportwear Handelsgesellschaft mbH och Michael Orth.

Frågan om bevisbördan berörs emellertid i sista meningen i varumärkesdirektivets nionde övervägande där det föreskrivs att ”Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt *bevisbördan* skall regleras av *nationella procedurregler* som inte berörs av detta direktiv”¹³⁰. Uttalandet syftar visserligen på förväxlingsrisken men kan ändå sägas ge stöd för den ovan uttryckta utgångspunkten att medlemsstaternas nationella lagstiftning skall reglera frågan om bevisbördans placering.¹³¹

6.3 Praxis

6.3.1 Davidoff-målet

Davidoff-målet har ovan behandlats ingående i avsnitt 5.2.2. Domen behandlar primärt vad som krävs för att ett giltigt samtycke skall föreligga i varumärkesdirektivets mening. I samband med behandlingen av samtyckeskriteriet gör emellertid EG-domstolen också ett uttalande angående bevisbördan. Domstolen konstaterar att det måste stå klart att varumärkesinnehavaren har lämnat sitt samtycke till att föra ut produkten på marknaden inom EES och att det av de omständigheter som beaktas för att fastställa ett underförstått samtycke med säkerhet måste framgå att varumärkesinnehavaren avstår från att göra gällande sin ensamrätt.¹³² Av detta följer, enligt EG-domstolen, att *det ankommer på den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger ett samtycke att bevisa detta, och det åligger inte varumärkesinnehavaren att visa att det saknas samtycke*.¹³³

Sistnämnda uttalande framstår som en i praxis skapad gemenskapsrättslig bevisbörderegulering, innebärande att det vid osäkerhet kring existensen av varumärkesinnehavarens samtycke åligger parallellimportören att visa att ett sådant finns. Levin tycks ansluta sig till denna uppfattning när hon skriver att EG-domstolen är helt entydig avseende bevisbördans placering när det är osäkert om ett samtycke föreligger.¹³⁴ Generaladvokat Stix-Hackl är emellertid av en annan uppfattning, innebärande att EG-domstolen endast har uttalat en regel som följer av den materiella rätten, nämligen att en nationell bestämmelse som i praktiken innebär en presumtion för samtycke är otillåten.¹³⁵

Frågan huruvida EG-domstolen i Davidoff-målet har skapat en gemenskapsrättslig bevisbörderegulering eller inte skall analyseras nedan i avsnitt 6.3. Innan dess skall ett annat, för bevisbördefrågan, relevant fall behandlas (Stussy-målet).¹³⁶ Detta fall rör fördelningen av bevisbördan enligt tysk

¹³⁰ Författarens kursivering.

¹³¹ Jämför dock vad som sagts om lojalitetsprincipen i avsnitt 6.1.2.

¹³² C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 53.

¹³³ C-414/99-416/99, Davidoff, premiss 54.

¹³⁴ Levin, ERT (2002), s.300.

¹³⁵ C-244/00, Stussy, premiss 92.

¹³⁶ C-244/00, Stussy.

nationell rätt i en intrångstvist mellan en varumärkesinnehavare och en parallellimportör. Till skillnad från Davidoff-målet, där det var ovisst om ett giltigt *samtycke* till försäljning förelåg, råder det i Stussy-målet i stället ovisshet om *var varorna har förts ut på marknaden*.

6.3.2 Stussy-målet

6.3.2.1 Faktiska omständigheter

Bakgrunden till målet är följande.

STUSSY Inc. är innehavare av ord och bildmärket "Stussy" som har registrerats för olika klädesplagg. Varorna som försetts med varumärket säljs i hela världen. I Tyskland är van Doren + Q. GmbH (nedan kallad käranden) innehavare av en exklusiv rättighet att sälja varorna i Tyskland. Enligt kärandens uppgift finns endast en näringsidkare i varje EES-land som har rätt att sälja Stussy-varor och dessa är enligt avtal skyldiga att inte överlåta varorna till mellanhänder för vidareförsäljning utanför det område som varje avtal avser. Lifestyle + Sportswear Handelsgesellschaft mbH (nedan kallat svaranden) säljer Stussy-varor i Tyskland som man inte har förvärvat av käranden.

Käranden väckte talan och hävdade att de aktuella varorna ursprungligen hade förts ut på den amerikanska marknaden och att något samtycke till försäljning av dessa på EES-marknaden inte förelåg.¹³⁷ Svaranden invände att varorna hade förvärvats inom EES och att varumärkesrättigheterna avseende varumärket hade konsumerats.¹³⁸ Svaranden ansåg sig inte vara skyldig att, såsom käranden yrkat, ange sina leverantörer, i vart fall inte så länge som käranden inte kunde styrka att det aktuella distributionssystemet saknade luckor.¹³⁹

6.3.2.2 Bundesgerichtshofs fråga till EG-domstolen

I målet är oklart var varorna har förts ut på marknaden. Om de lovligen har förts ut på EES-marknaden är rättigheterna till varumärket konsumerade medan det i annat fall krävs att varumärkesinnehavaren har samtyckt till försäljning av varorna inom EES. Ovissheten rörande de faktiska förhållandena gör att utgången i målet är beroende av vem som skall bära bevisbördan för var produkterna har förts ut på marknaden.

Enligt tysk lag gäller en allmän princip om att varje part i ett mål har att visa att förutsättningarna för tillämpning av en för honom gynnande rättsregel är uppfyllda.¹⁴⁰ Bundesgerichtshof anser att artikel 7.1 i varumärkesdirektivet och dess tyska motsvarighet är rättsregler som gynnar parallellimportören, varför det är svaranden i målet som skall bevisa att varorna förts ut på EES-marknaden och inte käranden som skall bevisa att så inte är fallet.

¹³⁷ C-244/00, Stussy premiss 16.

¹³⁸ C-244/00, Stussy, premiss 17.

¹³⁹ C-244/00, Stussy, premisserna 16 och 18.

¹⁴⁰ C-244/00, Stussy, premiss 24.

Frågan som Bundesgerichtshof har ställt till domstolen gäller om den tyska bevisbörderegeln är förenlig med artiklarna 28 och 30 EG.¹⁴¹ Bundesgerichtshof anser att parallellimportören, när han avslöjar sina försörjningskällor, riskerar att förlora dessa genom att varumärkesinnehavaren frångår samarbetet med den aktuella återförsäljaren/försörjningskällan.¹⁴² Under detta förhållande kan varumärkesinnehavaren använda varumärket för att avskärma nationella marknader från varandra och därmed förhindra den fria rörligheten för varor inom gemenskapen.¹⁴³

6.3.2.3 Generaladvokatens yttrande

Generaladvokaten Stix-Hackl konstaterar till en början att varumärkesdirektivet inte reglerar fördelningen av bevisbördan avseende varumärkesrättslig konsumtion och att utgångspunkten därmed måste vara att bevisbördans placering skall regleras i nationell rätt.¹⁴⁴ Fördelningen av bevisbördan enligt nationell rätt är emellertid enligt generaladvokaten beroende av tolkningen av direktivet. Detta beror på att gränsen mellan den i direktivet angivna materiella rätten och den processuella rätten bestående av bevisbördefrågor, ofta är flytande.¹⁴⁵ En nationell bevisbörderegeln som i praktiken resulterar i en situation som motverkar varumärkesdirektivets syfte är därför inte tillåten.¹⁴⁶

Precis som Bundesgerichtshof anför generaladvokaten att en regel motsvarande den aktuella tyska regeln ställer den som påstår att konsumtion inträffat inför ett val. Han tvingas välja mellan att förlora målet eller att ange sina källor. Sistnämnda alternativ kan leda till att varumärkesinnehavaren får kännedom om luckorna i sitt försäljningssystem och att han därmed får en möjlighet att vidta lämpliga åtgärder mot dessa, åtgärder som kan stoppa parallellimportörens framtida tillgång till varorna. Konsekvensen blir att varumärkesinnehavaren kan avskärma de nationella marknaderna i syfte att bibehålla de prisskillnader som finns mellan medlemsländerna. En sådan regel hindrar den fria rörligheten inom gemenskapen och är enligt generaladvokaten inte förenlig med artikel 28 EG.¹⁴⁷

Begränsningar i denna grundläggande frihet kan emellertid vara berättigade enligt artikel 30 EG, bland annat när de syftar till att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Generaladvokaten hänvisar dock till EG-

¹⁴¹ C-244/00, Stussy, premiss 30.

¹⁴² C-244/00, Stussy, premiss 28.

¹⁴³ C-244/00, Stussy, premiss 29.

¹⁴⁴ C-244/00, Stussy, premiss 40.

¹⁴⁵ C-244/00, Stussy, premisserna 41 och 44.

¹⁴⁶ Generaladvokaten nämner inte uttryckligen lojalitetsprincipen men hennes uttalande tycks vara ett uttryck av denna.

¹⁴⁷ C-244/00, Stussy, premisserna 78 och 79.

domstolens tidigare praxis¹⁴⁸ innebärande att en nationell regel inte anses berättigad enligt artikel 30 när den innebär att parallellimportören åläggs att föra en orimlig eller omöjlig bevisning.¹⁴⁹ Enligt generaladvokaten är en regel orimlig när den medför att parallellimportören endast på ett enda sätt kan styrka förutsättningarna för konsumtion, nämligen genom att redovisa sina försörjningskällor och därmed löpa risken att förlora dessa. Generaladvokaten föreslår därför att EG-domstolen skall konstatera att den tyska bevisbörderegeln är oförenlig med artiklarna 28 och 30 och därmed även med artikel 7.1 i varumärkesdirektivet, som utgör en konkretisering av artikel 30 EG.¹⁵⁰

6.4 Analys

6.4.1 Allmänt

Bevisbördans placering kan ha stor betydelse för såväl varumärkesinnehavaren som parallellimportören. För en varumärkesinnehavare kan bevisbördans placering vara avgörande för om han skall väcka en intrångstalan eller inte. För parallellimportören kan bevisbördans placering få betydelse för verksamhetens utformning. Om parallellimportören åläggs bevisa att förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda torde han undvika att handla med varor för vilka han inte med säkerhet kan visa att konsumtion har inträtt. Frågan om bevisbördans placering är således av stor praktisk betydelse och det är därför angeläget att den får ett klart och entydigt svar. Förhoppningsvis kan EG-domstolens dom i Stussy-målet bidra till detta. Nedan redovisas hur författaren till denna uppsats ställer sig till bevisbördans fördelning i varumärkesrättsliga konsumtionstvister.

6.4.2 Gemenskapsrättslig bevisbördereglering?

I Davidoff-målet uttalade domstolen att det ankommer på den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger ett samtycke att bevisa detta. Argument kan framföras såväl för som emot att detta uttalande skall tolkas som en gemenskapsrättslig bevisbördereglering.

Mot en sådan tolkning talar att processrätten är ett område där medlemsstaterna i princip har exklusiv kompetens. Bevisbördefrågor skall således i enlighet härmed avgöras i nationell rätt och av de nationella domstolarna. Denna ståndpunkt stöds av att varumärkesdirektivet uttryckligen säger att bevisbördefrågor faller utanför direktivet. Uttalandet avser i och för sig förväxlingsrisken, men någon skillnad beträffande

¹⁴⁸ EG-domstolens dom den 11 november 1997 i målet C-349/95 Frits Loendersloot mot George Ballantine & Son Ltd m.fl., premiss 18.

¹⁴⁹ C-244/00, Stussy, premiss 82.

¹⁵⁰ C-244/00, Stussy, premiss 101.

konsumtionsprincipen torde inte ha avsetts vid varumärkesdirektivets tillkomst. Om avsikten var att varumärkesdirektivet skulle reglera bevisbördan för konsumtionsprincipen skulle detta ha skrivits in i direktivet. Ytterligare argument mot att domstolens uttalande skall tolkas som en i praxis skapad gemenskapsrättslig bevisbörderegler är att frågan om bevisbördans placering inte var någon central fråga i Davidoff-målet. Den centrala frågan utgjordes i stället av hur formerna för samtycket skulle gestalta sig. EG-domstolens uttalande innebär, med detta synsätt, endast att en nationell bevisbörderegler som presumerar samtycke står i strid med direktivets syfte och därmed inte är förenlig med gemenskapsrätten. Det är då upp till de nationella domstolarna att i fortsättningen utforma bevisbörderegler för situationer där det är ovisst huruvida ett samtycke föreligger eller inte. En sådan nationell bevisbörderegler kan utformas på olika sätt under förutsättning att regeln inte innebär en presumtion för samtycke.

Enligt författaren till denna uppsats finns det emellertid ett par mycket starka argument för att EG-domstolen uttalade en gemenskapsrättslig bevisbörderegler i Davidoff-målet. *För det första* uttrycker sig domstolen klart och tydligt.¹⁵¹ Domstolen säger, utan att resonera kring nationella bevisbörderegler, att det är den ekonomiska aktör som gör gällande att det föreligger ett samtycke som *skall bevisa detta*. Mot bakgrund av hur domstolen sålunda formulerade sig torde något annat än en gemenskapsrättslig bevisbörderegler inte ha åsyftats. *För det andra* stöds denna tolkning också av EG-domstolens tidigare praxis avseende konsumtionsprincipen. I Silhouette-målet uttalade EG-domstolen att artikel 7.1 i varumärkesdirektivet utgör en central och grundläggande del i varumärkesrätten som för att uppfylla varumärkesdirektivets syfte *fullständigt* måste harmoniseras.¹⁵² Skilda nationella regler strider därför i detta avseende mot syftet med varumärkesdirektivet eftersom de riskerar att hindra den fria rörligheten för varor och därmed motverka upprättandet av en inre marknad. Risken med nationella bevisbörderegler är att parallellimportören koncentrerar sin verksamhet till de länder där det är lättast för honom att visa på förekomsten av ett samtycke, medan han bortser från de marknader där det är svårare att visa samtycke. Konsekvensen blir att handeln mellan medlemsstaterna begränsas varför nationella bevisbörderegler skapar sådana handelshinder som Silhouette-målet och varumärkesdirektivet avser att förhindra. Den rimligaste slutsatsen är därför att EG-domstolen genom sitt uttalande i Davidoff-målet avsåg att skapa en gemenskapsrättslig bevisbörderegler för de fall där det är ovisst om ett samtycke till import och försäljning av varumärkesskyddade produkter inom EES föreligger. I dessa fall har således parallellimportören bevisbördan för att ett giltigt samtycke är för handen. Varken det faktum att bevisbördefrågor som utgångspunkt faller inom medlemsstaternas exklusiva kompetens, eller det faktum att varumärkesdirektivet, avseende förväxlingsrisken, föreskriver

¹⁵¹ Se premiss 54 i C-414/99-416/99, Davidoff.

¹⁵² Författarens kursivering. C-355/96, Silhouette, premisserna 24 och 25.

att bevisbördefrågor skall regleras i nationell rätt, ändrar denna slutsats. EG-domstolen har i flera tidigare avgöranden slagit fast att medlemsstaterna, även på de områden inom vilka de har exklusiv kompetens, likväl är skyldiga att lagstifta med iakttagande av EG-rättens regler.¹⁵³

6.4.3 Samma bevisbörderegeln för ”samtycke” som för ”fört ut på marknaden”?

EG-domstolens uttalande i Davidoff-målet innebär enligt ovanstående analys, till skillnad från vad generaladvokat Stix-Hackl anser, att domstolen skapat en gemenskapsrättslig bevisbörderegeln som skall tillämpas när det är ovisst huruvida ett samtycke i artikel 7.1 i varumärkesdirektivet föreligger. Frågan är emellertid om samma bevisbörderegeln skall tillämpas i en inrånstvist där ovisshet råder om var varorna har förts ut på marknaden.

Inledningsvis kan konstateras att en naturlig utgångspunkt vore att tillämpa en enhetlig bevisbörderegeln för hela konsumtionsprincipen. Häremot talar emellertid, att det är fråga om två olika rekvisit som aktualiseras i olika faser av processen,¹⁵⁴ att domstolen endast uttalat sig om samtyckesrekvisitet, samt att bevisbördan inte kan placeras på ett sätt som medför att konsumtionsprincipens syfte förfelas. Nedan skall vi huvudsakligen uppehålla oss vid frågan hur bevisbördan skall placeras för att konsumtionsprincipens syfte skall få största möjliga genomslag (den tredje att-satsen). Denna fråga är enligt författaren till denna uppsats avgörande för bevisbördans placering.

Domstolens utgångspunkt, vid placeringen av bevisbördan, torde vara att placeringen inte begränsar konkurrensen eller förhindrar den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. Frågan är dock om denna utgångspunkt är riktig. Parallellimportören kan i en tvist i två skilda situationer, med risk för att annars förlora målet, tvingas visa på förekomsten av varumärkesinnehavarens samtycke. Den första situationen utgörs av att parallellimportören själv har fått varumärkesinnehavarens samtycke, antingen till parallellimport från tredje land eller till parallellimport inom gemenskapen. I normalfallet torde denna situation inte ge upphov till särskilt besvärliga bevisfrågor. Parallellimportören kan relativt lätt säkra bevisning genom att vid avtalets ingående kräva ett skriftligt samtycke. Bevisbördans placering på parallellimportören torde i denna situation inte medföra några hinder mot den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. Dessutom torde bevisbörderegeln bidra till att minska antalet tvister mellan parallellimportörer och varumärkesinnehavare eftersom parallellimportören redan vid avtalets ingående ges ett incitament att i förebyggande syfte säkra

¹⁵³ Melin/Schäder, s. 33 samt EG-domstolens dom av den 9 november 1983 i mål C-199/82 Amministrazione delle finanze dello Stato mot San Giorgio, 1983, REG 3596.

¹⁵⁴ Det är också en skillnad mellan rekvisiten så till vida att samtycket är ett uttryck för varumärkesinnehavarens avsikt att avstå från sin ensamrätt och därmed, till skillnad från rekvisitet ”fört ut på marknaden”, ett subjektivt rekvisit.

bevisning. Den andra situationen utgörs av de fall där parallellimportören måste visa att varumärkesinnehavaren lämnat sitt samtycke till en tredje part, exempelvis en återförsäljare. I detta fall riskerar bevisbördans placering, i enlighet med resonemanget i Stussy-målet, att begränsa konkurrensen och hindra den fria rörligheten inom gemenskapen. I Stussy-målet påpekade Bundesgerichtshof att en bevisbörderegulering som ålägger parallellimportören att visa att *produkter har förts ut på marknaden*, riskerar att begränsa konkurrensen och hindra varornas fria rörlighet inom gemenskapen. Samma risk torde föreligga med en bevisbörderegulering som ålägger parallellimportören bevisbördan för *samtyckets* existens. En orsak till att bevisbördereguleringarna riskerar att begränsa konkurrensen och hindra den fria rörligheten inom gemenskapen är att parallellimportören, om han pekar ut den återförsäljare från vilken han har köpt produkterna, riskerar att förlora en framtida försörjningskälla genom att varumärkesinnehavaren plockar bort återförsäljaren från sitt distributionssystem. Således kan tyckas att EG-domstolen formulerade en bevisbörderegulering som i viss utsträckning står i strid med konsumtionsprincipens syfte. Frågan kan därför ställas om en bevisbörderegulering som den som fastslogs av EG-domstolen i Davidoff-målet står i strid med artikel 28 EG. Till denna fråga återkommer vi nedan i avsnitt 6.4.4.

En förklaring till domstolens ställningstagande kan vara att det torde vara lättare för parallellimportören att visa på förekomsten av ett samtycke än för varumärkesinnehavaren att visa att ett icke-existerande samtycke *inte* föreligger. Sistnämnda uppgift måste ofta vara svår att fullgöra vilket talar för att placeringen av bevisbördan på parallellimportören i detta avseende är rimlig. Även om parallellimportören inte kan visa på förekomsten av ett samtycke genom ett skriftligt avtal mellan varumärkesinnehavaren och återförsäljaren torde det, för att uppfylla bevisbördan, ofta kunna räcka med att visa att återförsäljaren sålt produkter under varumärket utan att varumärkesinnehavaren tidigare ingripit mot detta. Genom att således placera bevisbördan på parallellimportören ges regeln största möjliga genomslagskraft. En placering av bevisbördan på varumärkesinnehavaren skulle nämligen innebära att den rätt som konsumtionsprincipen ger honom, rätten att bestämma när varorna för första gången skall föras ut på marknaden, skulle inskränkas genom att varor som förts ut i tredje land, p.g.a. bevissvårigheter inte skulle kunna stoppas.

Ovan har EG-domstolens placering av bevisbördan för samtycket på parallellimportören diskuterats. Härvid har framkommit att bevisbördans placering i viss mån riskerar att begränsa konkurrensen och hindra varors fria rörlighet. Ovan har vidare konstaterats att samma risk gör sig gällande om bevisbördan för att varor har förts ut på marknaden placeras på parallellimportören. Slutsatsen kan således dras att en bevisbörderegulering som innebär att parallellimportören åläggs att bevisa *såväl* att varorna har förts ut på marknaden *som* att detta har skett med innehavarens samtycke ger varumärkesinnehavaren en möjlighet att dela upp marknaden och förhindra varors fria rörlighet inom gemenskapen. En sådan regel skulle stå i strid med

gemenskapsrättens och konsumtionsprincipens syfte. Härav följer att samma bevisbörderegeln för de båda rekvisiten inte är någon ändamålsenlig lösning.

6.4.4 Förslag till lösning

Om en bevisbörderegeln som ålägger parallellimportören att visa, såväl att varor har förts ut på marknaden som att ett giltigt samtycke föreligger, är oförenlig med konsumtionsprincipens syfte måste bevisbörderegeln utformas på något annat sätt. I enlighet med den tolkning av Davidoff-målet som gjorts i denna analys uttalade domstolen en gemenskapsrättslig bevisbörderegeln som placerar bevisbördan för samtyckets existens på parallellimportören. Det är inte troligt, och som nedan framgår inte heller påkallat, att domstolen ändrar inställning i denna fråga. Frågan blir då om en placering av bevisbördan på *varumärkesinnehavaren* för att *varorna har förts ut på* marknaden, medför att risken för marknadsuppdelning inom gemenskapen minskar. Varumärkesinnehavarens skall i så fall visa att de för tvisten aktuella varorna *inte* har förts ut på marknaden inom EES. Frågan är vilken effekt en sådan bevisbörderegeln får i praktiken och hur väl den överensstämmer med de grundläggande tankar som ligger bakom konsumtionsprincipen.

En regel som ålägger varumärkesinnehavaren att bevisa var varorna har sitt ursprung torde medföra att han endast kommer väcka talan om varumärkesintrång när han tror sig kunna visa att varumärkesskyddade produkter *inte* har förts ut på marknaden inom EES. Konsekvensen blir att parallellimportören sällan torde behöva avslöja sina försörjningskällor. Parallellimportören behöver nämligen endast visa existensen av ett samtycke när varumärkesinnehavaren misslyckats med att fullgöra sin bevisbörda eftersom domstolen i det fallet utgår ifrån att varorna har förts ut på marknaden inom EES. Genom att placera bevisbördan för att produkter har förts ut på EES-marknaden på varumärkesinnehavaren, minskas risken för att den fria rörligheten inom gemenskapen hindras. Regeln ger varumärkesinnehavaren ett incitament till att märka sina produkter på ett säkert sätt så att det lätt kan bevisas var produkterna har sitt ursprung. Härigenom minskas också risken för att varor förvärvas i tredje land, avidentifieras och förs ut på EES-marknaden utan att varumärkesinnehavaren p.g.a. bevisbördans placering kan hindra detta.

En förutsättning för den föreslagna regeln är emellertid att varumärkesinnehavaren i praktiken har en möjlighet att fullgöra bevisbördan. Varumärkesinnehavaren kan framförallt på två sätt visa att varumärkesskyddade varor inte har förts ut på EES-marknaden. Det första alternativet utgörs av att varumärkesinnehavaren visar på frånvaron av luckor i sitt distributionssystem. Kan han visa att varken han själv eller någon av hans återförsäljare inom EES har sålt varumärkesskyddade produkter som slutligen hamnat hos parallellimportören kan slutsatsen dras

att varorna förts ut på marknaden i tredje land. Detta kan dock vara mycket svårt att visa, inte minst med tanke på risken att återförsäljaren medvetet, p.g.a. en rädsla för att bli bortplockad från varumärkesinnehavarens distributionssystem, undanhåller varumärkesinnehavaren information om att han sålt produkter till parallellimportören. Den andra möjligheten för varumärkesinnehavaren att fullgöra sin bevisbörda är att han märker sina produkter så att han senare med hjälp av märkningen kan visa var produkterna har sitt ursprung. Även om märkning av produkterna kommer att medföra vissa merkostnader för varumärkesinnehavaren, är märkning ett bra alternativ för att ge en regional konsumtionsprincip genomslagskraft.

Oaktat att varumärkesinnehavaren således åläggs bevisbördan för att varor har förts ut på marknaden, kommer situationer att uppstå där parallellimportören tvingas avslöja sina källor för att visa förekomsten av ett giltigt samtycke. Denna effekt är emellertid oundviklig om man vill upprätthålla en regional konsumtionsprincip.¹⁵⁵ Effekten av en sådan bevisbörderegler är emellertid till viss del konkurrensbegränsande. Reglern riskerar även att förhindra varors fria rörlighet inom gemenskapen och är därmed oförenlig med artikel 28 EG. En lösning i enlighet med den som här föreslagits kan dock motiveras av att artikel 30 EG, som medger möjligheten att göra undantag från artikel 28 i syfte att skydda existensen av immateriella och kommersiella äganderätter. I detta sammanhang är en placering av bevisbördan på parallellimportören för samtyckets existens nödvändig för att den ensamrätt som varumärkesinnehavaren åtnjuter i enlighet med varumärkesdirektivet, rätten att för första gången *bestämma* när varorna skall föras ut på marknaden, inte skall bli innehållslös. Den bevisbörderegler som formulerats av EG-domstolen i Davidoff-målet synes således vara förenlig med fördraget.

Det kan avslutningsvis noteras att det, oavsett vem som åläggs bevisbördan för att produkterna har förts ut på marknaden, kommer uppstå situationer där det är omöjligt att bevisa varornas ursprung. Placeringen av bevisbördan på varumärkesinnehavaren är emellertid det alternativ som bäst tillvaratar gemenskapens primära mål om fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna. I detta sammanhang får intresset av ett starkt varumärkesskydd, till nackdel för varumärkesinnehavaren, stryka på foten.

6.4.5 Sammanfattning

Det råder ovisshet om huruvida EG-domstolens uttalande i Davidoff-målet, att det är parallellimportören som skall visa att ett giltigt samtycke föreligger, skall tolkas som en gemenskapsrättslig bevisbörderegler eller endast som ett konstaterande av att nationella bevisbörderegler innebärande en presumtion för samtycke strider mot gemenskapsrätten. Enligt författaren

¹⁵⁵ Jmf resonemanget ovan. En placering av bevisbördan för frånvaron av ett giltigt samtycke skulle innebära en presumtion för samtycke och i praktiken medföra tillämpning av en internationell konsumtionsprincip.

till denna uppsats bör bevisbördan för att förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda, för att överensstämma med såväl praxis som varumärkesdirektivets syfte, regleras i gemenskapsrätten. Något utrymme för nationella bevisbördefrågor avseende konsumtionsprincipen bör således inte finnas. Förhoppningsvis kommer EG-domstolen i Stussy-målet inom en snar framtid att klargöra rättsläget och fastlägga gemenskapsrättsliga regler som föreskriver hur bevisbördan skall fördelas.

Bevisbördan för de olika rekvisiten i konsumtionsprincipen bör enligt denna analys regleras på olika sätt. Det alternativ som bäst förenar intresset av ett varumärkesskydd med intresset för fria varurörelser inom gemenskapen är att bevisbördan för att förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda delas. Varumärkesinnehavaren bör åläggas bevisbördan för att varorna inte har förts ut på EES-marknaden och parallellimportören för att ett giltigt samtycke föreligger. En sådan fördelning av den processuella risken innebär att varumärkesinnehavaren endast kommer väcka talan i de fall då han tror sig kunna visa att varorna inte har förts ut på EES-marknaden. Konsekvensen blir att parallellimportören sällan behöver avslöja sina försörjningskällor och att risken minimeras för att varors fria rörlighet inom gemenskapen begränsas genom varumärkesinnehavarens marknadsuppdelning. En sådan fördelning av bevisbördan är förenlig med fördragets regler om fria varurörelser och nödvändig för att upprätthålla en regional konsumtionsprincip.

7 Avslutande kommentar

7.1 Sammanfattning av slutsatser

Genom EG-domstolens dom i Silhouette-målet fastslogs att det för varumärken inom EU gäller en regional konsumtionsprincip. Principen, såsom den uttrycks i artikel 7.1 i varumärksdirektivet, har ingående behandlats i denna uppsats. Således har rekvisitet ”*fört ut på marknaden*” analyserats och slutsatsen har därvid dragits att en vara förts ut på marknaden i varumärksdirektivets mening när varumärkesinnehavaren utbjudit fysiska exemplar av varan för försäljning till slutförbrukare inom EES. Någon faktisk försäljning krävs således inte för att varumärkesinnehavarens ensamrätt skall konsumeras. Vidare har slutsatsen dragits att konsumtion inte inträder genom reklam, utbudande av varan i en postorderkatalog eller på Internet. Inte heller inträder konsumtion genom import, transport eller bearbetning av produkten. Stöd för dessa slutsatser finns såväl i Sebago-målet som i gemenskapens strävan efter att skapa fria varurörelser och effektiv konkurrens inom gemenskapen.

Även ”*samtyckesrekvisitet*” har behandlats ingående i uppsatsen. EG-domstolen har genom sitt uttalande i Davidoff-målet besvarat vad som krävs för att ett giltigt samtycke i varumärksdirektivets mening skall föreligga. Härmed har konstaterats att varumärkesinnehavarens samtycke till att varumärkesskyddade produkter förs ut på marknaden som huvudregel skall vara uttryckligt. I undantagsfall kan emellertid samtycket även vara underförstått, dock endast då det otvetydigt framgår att varumärkesinnehavaren har av sagt sig rätten att ingripa mot försäljning på EES-marknaden.

EG-domstolen uttalade också enligt författaren till denna uppsats, i Davidoff-målet, en *gemenskapsrättslig bevisbördereg*, innebärande att det är parallellimportören som skall visa att ett giltigt samtycke föreligger. Även om bevisbörderegler är att hänföra till processrätten och därmed i allmänhet utgör en angelägenhet för medlemsstaternas nationella rätt, medför lojalitetsprincipen här en annan bedömning. En gemenskapsrättslig bevisbörderegler för konsumtionsprincipen är erforderlig för att nå en fullständig harmonisering av konsumtionsprincipen. En sådan är enligt EG-domstolen nödvändig för att uppfylla varumärksdirektivets syfte att främja den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. Parallellimportören kan emellertid inte åläggas bevisbördan för att varor förts ut på marknaden. En bevisbörderegler som innebär att parallellimportören åläggs att visa såväl att varorna har förts ut på marknaden som att detta har skett med varumärkesinnehavarens samtycke skulle ge varumärkesinnehavaren en möjlighet att dela upp marknaden och därmed hindra fria varurörelser inom gemenskapen. Det alternativ som enligt författaren till denna uppsats bäst

förenar intresset av ett varumärkesskydd med intresset av fria varurörelser inom gemenskapen är i stället att bevisbördan för att förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda delas. Varumärkesinnehavaren bör åläggas bevisbördan för att varorna inte har förts ut på marknaden och parallellimportören för att ett giltigt samtycke föreligger. En sådan bevisbördefördelning är också bäst förenlig med fördragets regler om fria varurörelser och nödvändig för att upprätthålla en regional konsumtionsprincip.

7.2 Framtiden

Rättsläget avseende den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen är i många avseende oklart. EG-domstolen har inte tagit ställning till innebörden av rekvisitet ”fört ut på marknaden”. Förhoppningsvis leder den i avsnitt fyra behandlade tvisten mellan Peak och HK till att hovrätten begär ett förhandsavgörande. EG-domstolen har inte heller närmare tagit ställning till bevisbördans fördelning i förhållande till gemenskapens strävan efter fria varurörelser och effektiv konkurrens. Troligen klargörs rättsläget i detta avseende genom domen i Stussy-målet.

Förespråkare för en internationell konsumtion har tidigare i besvikna ordalag uttryckt missnöje över EG-domstolens praxis avseende konsumtionsprincipen.¹⁵⁶ Frågan om vilken konsumtionsprincip som skall tillämpas inom gemenskapen är snarare av handelspolitisk karaktär än av juridisk. Utan att gå in i någon djupare diskussion skall här endast konstateras att en internationell konsumtionsprincip skulle innebära fördelar för de europeiska konsumenterna samtidigt som varumärkesrättsliga grundprinciper, såsom exempelvis ursprungsfunktionen, fortfarande kan tillvaratas.¹⁵⁷ Europeiska varumärkesinnehavare skulle emellertid fräntas möjligheten att prisdiskriminera EES-marknaden.

Sverige har alltsedan Silhouette-domen inom EU drivit frågan om en förändring till en internationell konsumtionsprincip. Även om den svenska inställningen har stöd hos ett flertal andra medlemsstater kommer det bli svårt att lagstiftningsvägen driva igenom en sådan förändring. Frankrike förespråkar en regional konsumtionsprincip och har bestämt motsatt sig en förändring av nuvarande rättsläge.¹⁵⁸ Visserligen krävs endast majoritet för att ändra direktivet men konsumtionsprincipen återfinns också i varumärkesförordningen och en förändring av den bestämmelsen kräver ett enhälligt beslut i rådet.¹⁵⁹ En möjlighet är emellertid, vilket EG-domstolen uppmärksamade i Silhouette-domen att de behöriga gemenskapsinstitutionerna ingår internationella avtal med gemenskapens viktigare handelspartners och därmed utvidgar den konsumtion som

¹⁵⁶ Se bl.a. Lidgard (1998) s. 31 ff och Bernitz (1999) s. 9 ff.

¹⁵⁷ Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, s. 63.

¹⁵⁸ Lidgard (2002) s. 5.

¹⁵⁹ Lidgard (2002) s. 5.

föreskrivs i direktivet i förhållande till dessa handelspartners.¹⁶⁰ Detta har skett inom ramen för EES-avtalet. Konsumtionsprincipens geografiska omfattning är, och lär förbli, föremål för livlig diskussion och framtiden får utvisa vilken väg gemenskapen väljer i detta avseende.

¹⁶⁰ C-355/96, Silhouette, premiss 30.

Litteraturförteckning

Offentligt tryck

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag

SOU 1999:19 Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv, ändringar i varumärkeslagen

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Proposition 1992/93:48 Om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet.

Konkurrensverkets rapportserie 1999:1

Parallellimport - effekter av Silhouette-
domen, Nyköping 1999.

Litteratur

Bernitz Ulf, mfl Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 7:e upplagan,
Stockholm 2001.

Bernitz Ulf, mfl Parallellimporten ur ett nordiskt perspektiv, Tema Nord
2000:582, Århus 2000.

Bernitz Ulf, Kjellgren Anders Europarättens grunder, upplaga 1:2, Stockholm, 1999.

Craig Paul, de Burca Grainne EU law: text, cases, and materials, Oxford 1998.

Ekelöf, Per Olof, Rättegång, fjärde häftet, upplaga 6:4, Stockholm 2002.
Boman, Robert

Franzosi Mario, mfl European Community Trade Mark, Commentary to the
European Community Regulations, Nederländerna, 1997.

Ganslandt Mattias De ekonomiska konsekvenserna av ökad parallellimport
mellan den Europeiska Unionen och USA inom
varumärkesområdet, slutrapport för kommerskollegium,
Research Fellow Industriens Utredningsinstitut, 1999.

Håstad Torgny Sakrätt avseende lös egendom, 6:e upplagan, Stockholm
1996.

Levin Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 6:e upplagan, Stockholm 2001.
Koktvedgaard Mogens

Melin Mats, Schäder Göran EU:s konstitution, maktfördelningen mellan den europeiska
unionen, medlemsstaterna och medborgarna, 5:e upplagan,
Stockholm 2001.

Wiklund Maria Nationell processrätt i belysning av rättspraxis från EG-
domstolen, examensarbete vid juridiska fakulteten i Lund,
höstterminen 2001.

Studier i immaterialrätt, Tendenser inom varumärkesrätten

Tidskrifter

- Bernitz Ulf Sverige, EU och Parallelimporten, ERT 1999 s. 9.
- Hays, Thomas The Burden of Proof in Parallel-Importation Cases, E.I.P.R. 2002 s. 353.
- Lidgard, Hans Henrik Regional konsumtion i EU hindrar parallelimport från lågprisländer, ERT 1998 s. 31.
- Levin, Marianne Zino Davidoff och Tesco Stores samt Costco, ERT 2002, nummer 2, årgång 5, s. 300.
- Lidgard, Hans Henrik Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i ”Davidoff-fallet”, NIR 2002, nummer 2, s.3.
- Rasmussen Jesper The principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94), E.I.P.R. 1995 s. 174.
- Schovsbo, Jens “Samtykke” og konsumtion – samtykkekriteriet i Varemaerkedirektivets artikel 7, NIR 2000, s. 337.

Rättsfallsförteckning

EG-domstolen

C-3/78 av den 10 oktober 1978 (Centrafarm).
C-199/82 av den 9 november 1983 (Giorgio).
C-10/89 av den 17 oktober 1990 (HAG II).
C-9/93 av den 22 juni 1994 (Ideal Standard).
C-436/93 av den 11 juli 1996 (Bristol Myers Squibb).
C-337/95 av den 4 november 1994 (DIOR).
C-349/95 av den 11 november 1997 (Loendersloot).
C-355/96 av den 16 juli 1998 (Silhouette).
C-63/97 av den 23 februari 1999 (BMW).
C-173/98 av den 1 juli 1999 (Sebago).
C-214/99-216/99 av den 20 november 2001 (Davidoff).

C-244/00, förslag tillavgörande av den 18 juni 2002 (Stussy).

OHIM:s besvärsavdelning (II)

R 156/1998-2 (The smell of fresh cut grass).

Högsta Domstolen

NJA 1937 s. 169 (MOSETIG BATTIST).
NJA 1964 s. 458 (PRESTIGE).
NJA 1967 s. 458 (Polycolor).
NJA 1976 s. 121 (BI/BiC).
NJA 1995 s. 635 (Galliano).

Regeringsrätten

RÅ 1974 A 1911 (skor-strumpor).
RÅ 1990 ref 85 (Skolabbet).

Patentbesvärrätten

Nr. 95-491 (Hemglass).
Nr. 96-208 (P3-vissling).

Tingsrättsavgöranden

Lunds tingsrätt, T 2115/00 av den 6 december 2001 (HK).