



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Magdalena Wikstrand

Konsumtion av varumärkesrättigheter
– med särskild inriktning på EG-rätten

Examensarbete
20 poäng

Handledare
Lennart Svensäter

Ämnesområde
Immaterialrätt

Termin
HT 1997

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	1
FÖRORD	2
FÖRKORTNINGAR	3
INLEDNING	4
HISTORIK	4
VARUMÄRKETS FUNKTION.....	4
VARUMÄRKET OCH ÖVRIGA IMMATERIALRÄTTIGHETER	5
KONKURRENSRÄTTEN OCH IMMATERIALRÄTTIGHETER.....	5
VARUMÄRKET INTERNATIONELLT OCH I EG	6
VARUMÄRKESRÄTTEN I SVERIGE	7
ALLMÄNT	7
VARUMÄRKESRÄTTSLIG KONSUMTION	7
PARALLELLIMPORT	8
<i>Allmänt</i>	8
<i>Polycolor</i>	8
<i>Levi's</i>	9
<i>RH 1994:128 – om konsumtion av upphovsrättigheter</i>	10
GRUNDLÄGGANDE OM VARUMÄRKEN OCH ANDRA IMMATERIALRÄTTIGHETER INOM EG	11
ALLMÄNT	11
TILLÄMPNING AV KONKURRENSREGLERNA. DISTINKTIONEN EXISTENS - UTÖVANDE AV EN IMMATERIELL RÄTTIGHET	12
<i>Allmänt</i>	12
<i>Consten och Grundig</i>	12
<i>Sirena</i>	13
TILLÄMPNING AV REGLERNA OM FRIA VARURÖRELSER. VARUMÄRKESRÄTTENS SÄRSKILDA FÖREMÅL OCH KONSUMTION AV VARUMÄRKESRÄTTIGHETER	14
<i>Allmänt</i>	14
<i>Deutsche Grammophon</i>	14
<i>Centrafarm/Sterling Drug, Centrafarm/Winthrop</i>	15
<i>Merck/Stephar</i>	16
<i>Pharmon/Hoechst</i>	17
<i>Keurkoop/Nancy Kean Gifts</i>	18
<i>Warner Brothers/Christiansen</i>	18
PRINCIPEN OM GEMENSAMT URSPRUNG.....	18
<i>Allmänt</i>	18
<i>Hag I</i>	19
<i>Terrapin/Terranova</i>	20
PRINCIPEN OM GEMENSAMT URSPRUNG ÖVERGES	20
<i>Allmänt</i>	20
<i>Hag II</i>	21
<i>Ideal Standard</i>	22
<i>Rättsläget efter Ideal Standard</i>	23
SÄRSKILT OM PARALLELLIMPORT – OMPAKETERING MM	24
<i>Allmänt</i>	24
<i>Hoffmann-La Roche</i>	24
<i>American Home Products</i>	25
<i>Pfizer</i>	25
MERA OM ANNANS ANVÄNDNING AV ETT VARUMÄRKE - EFTER TILLKOMSTEN AV VARUMÄRKESDIREKTIVET	27

OM DIREKTIVET	27
OMPAKETERING ENLIGT NYARE PRAXIS	27
<i>Allmänt</i>	27
<i>Bristol-Myers Squibb m.fl. och andra rättsfall</i>	28
<i>Mera om betydelsen av Bristol-Myers Squibb m.fl.</i>	30
<i>Ballentine</i>	34
UTNYTTJANDE AV ANNANS VARUMÄRKE I MARKNADSFÖRING	34
<i>Allmänt</i>	34
<i>Dior</i>	35
AKTUELLT OM PARALLELLIMPORT AV PATENTSKYDDADE LÄKEMEDEL - PRIMECROWN/MERCK	37
REGIONAL ELLER GLOBAL KONSUMTION – FÖRE VARUMÄRKESDIREKTIVET	40
ALLMÄNT	40
EMI/CBS	40
POLYDOR.....	41
REGIONAL ELLER GLOBAL KONSUMTION - EFTER VARUMÄRKESDIREKTIVET.....	43
ALLMÄNT	43
OM DIREKTIVET	43
DEN SVENSKA ANPASSNINGEN AV VARUMÄRKESLAGEN	44
DISKUSSION KRING REGIONAL ELLER GLOBAL KONSUMTION.....	46
<i>Allmänt</i>	46
<i>Europeiska Travaux Préparatoires</i>	46
<i>Några synpunkter på regional respektive global konsumtion</i>	47
<i>Grunden för harmonisering</i>	48
<i>Global konsumtion i vissa medlemsstater</i>	49
<i>Ingående av bi- eller multilaterala avtal</i>	50
<i>Nationella domstolar avgör reciprocitet</i>	53
<i>Ekonomiska och internationella konsekvenser av regional respektive global konsumtion</i>	55
<i>Förändringar i synen på varumärkesrättens särskilda föremål och grundläggande funktion</i>	56
<i>Uppvärdering av varumärkets betydelse</i>	57
<i>Kommentar till diskussionen i avsnitt 10.4</i>	57
AKTUELLA MÅL MED ANKNYTNING TILL FRÅGAN OM GLOBAL ELLER REGIONAL KONSUMTION	58
<i>Phyterion/ Jean Bourdon</i>	58
<i>Silhouette</i>	58
<i>Aktuellt i EFTA-domstolen</i>	61
<i>Praxis i Tyskland och Frankrike</i>	62
KOMMENTAR.....	63
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	65
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	68

Sammanfattning

Denna uppsats behandlar principen om konsumtion av varumärkesrättigheter. Tonvikten i uppsatsen ligger framförallt på EG-rätten. Inom EG har sedan länge gällt att rätten till ett varumärke konsumeras sedan en märkt vara första gången satts på marknaden inom Gemenskapen. En varumärkesinnehavare har ensamrätt att sätta sitt varumärke på varor och att första gången sätta varorna på marknaden. Sedan han gjort det kan han emellertid inte hindra andra från att handla med varorna. De märkta varorna måste få cirkulera fritt på marknaden och de rättigheter som hör till varumärket kan inte användas för att hindra handel med varorna. Detta får till följd att parallellimport av märkta varor blir möjlig. Parallellimport innebär att annan än varumärkesinnehavaren eller dennes rättsinnehavare importerar varorna efter det att de överlåtits första gången. Parallellimport förekommer framförallt när märkesvaror är betydligt billigare i export- än importlandet.

Konsumtion av rättigheterna till ett varumärke innebär inte bara att andra kan sälja varorna vidare utan också att märket kan användas t.ex. i reklam för varorna. Användningen av märket vid marknadsföring av varorna får dock inte ske på ett sätt som medför risk för att varumärkets anseende skadas.

Vid vidareförsäljning av märkta varor är det alltså tillåtet att behålla det ursprungliga varumärket på varan. Det är dock som huvudregel inte tillåtet att utan varumärkesinnehavarens samtycke förse en vara med varumärket. Detta gäller även om varan härrör från varumärkesinnehavaren. Ett problem som kan uppstå vid parallellimport är att förpackningarna till en vara skiljer sig åt mellan olika länder, vilket försvårar marknadsföringen av varorna. Under vissa förutsättningar har det då ansetts att ompaketering och ommärkning av varorna kan vara tillåten, bl.a. om varumärkesinnehavarens utnyttjande av sina rättigheter för att stoppa importen av varorna bidrar till en konstlad uppdelning av marknaden.

När det gäller märkta varor med ursprung utanför Gemenskapen är det oklart vad som gäller i fråga om konsumtion av varumärkesrättigheter. I vissa länder har hittills en princip om global konsumtion tillämpats. Det innebär att rättigheterna till ett varumärke har ansetts konsumerade oavsett var i världen en märkt vara satts på marknaden. I EG's varumärkesdirektiv stadgas emellertid om konsumtion sedan en var förts ut på marknaden *inom Gemenskapen*. Fråga uppstår då om detta utesluter fortsatt tillämpning av en princip om global konsumtion, d.v.s. om konsumtionen inom Gemenskapen skall vara regionalt begränsad. Denna fråga är i skrivande stund under prövning i EG-domstolen. Diskussionen kring problemet har varit omfattande och jag kommer i denna uppsats att försöka redogöra för en del av de argument som förts fram i denna diskussion.

Förord

Denna examensuppsats är upplagd på följande vis: Uppsatsen inleds med en allmän introduktion till ämnet varumärkesrätt och konsumtion av varumärkesrättigheter. Jag tar sedan kort upp konsumtion av varumärkesrättigheter i Sverige och några svenska rättsfall med anknytning till detta. Sedan följer en beskrivning av de grundläggande principer som gäller för immateriella rättigheter inom EG. Principerna har huvudsakligen utvecklats genom EG-domstolens praxis och följaktligen blir detta avsnitt framför allt en redogörelse för domstolens praxis på området. Jag har valt att i uppsatsen också ta med ett antal rättsfall som behandlar patent-, upphovs- och mönsterrätt. Anledningen till detta är att de skilda immateriella rättigheterna har mycket gemensamt och att utvecklingen på de olika områdena ofta skett parallellt. Att se områdena vid sidan av varandra gör det lättare att förstå den utveckling som skett.

Jag övergår sedan till att beskriva rättsläget beträffande konsumtion av varumärkesrättigheter efter varumärkesdirektivets tillkomst. Jag kommer då också in på problemet med regional eller global konsumtion. Också i dessa kapitel är utgångspunkten EG-domstolens praxis. Dessa avsnitt blir emellertid mer utredande och argumenterande. Detta beror dels på att mycket fortfarande är relativt nytt och att en analys av rättsfallens innebörd därför kan vara på sin plats, dels på att vissa frågor ännu inte är avgjorda och att det därför bara kan bli fråga om en redogörelse för de möjligheter till tolkning som finns. Att rättsläget ännu är oklart och att problemområdet är mycket komplext leder till att inte bara juridiska utan också en del internationellt politiska argument aktualiseras. Slutligen gör jag en kort kommentar där jag redogör för min egen uppfattning när det gäller problemet regional eller global konsumtion.

Nämnas bör också att jag för enkelhetens skull valt att genomgående använda beteckningen EG. Detta gäller både när jag beskriver Gemenskapen eller Unionen som en särskilt enhet och när jag beskriver den regionala konsumtion som kanske egentligen borde betecknas som EES-vid istället för EG-vid.

Förkortningar

COM	Commission Document
EIPR	European Intellectual Property Review
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
RF	Romfördraget
SvJT	Svensk Juristtidning
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Inledning

Historik

Varumärken har använts sedan långt tillbaka i tiden. Den äldsta kända typen av märkning är brännmärkning av boskap. Engelskans ”brand” kommer från det anglosaxiska verbet ”to brand”, att bränna. Ifrån antikens Rom och Grekland har man hittat lerkärl som märkts med krukmakarens namn på handtaget, och på gamla egyptiska stenblock har man funnit märken som anger vilka stembrott de kommit ifrån och stenhuggarens signatur. Under större delen av medeltiden försvann mycket av bruket att märka i Västerlandet och det var i princip bara märkningen av vapen som bestod. I slutet av medeltiden började många typer av märkningar att introduceras. T.ex. började tryckare och utgivare efter boktryckarkonstens uppkomst att sätta ursprungsmärken i sina alster och järn stämplades som ett bevis på att det var kvalitetskontrollerat. Det moderna varumärket uppstod under industrialismen då masstillverkning, massdistribution och reklam gjorde det nödvändigt med märkning för att olika produkter skulle kunna identifieras och särskiljas. För näringsidkarna blev varumärket en användbar tillgång vid marknadsföringen av produkterna.¹

Varumärkets funktion

Ett varumärke är ett kännetecken vars grundläggande funktion är att särskilja en viss persons eller ett visst företags varor (eller tjänster) från andra personers och företags varor. Varumärket blir ett medel i konkurrensen mellan olika näringsidkare och användningen, t.ex. i reklam, sker i näringsidkarnas förhoppning om att det skall främja avsättningen av deras varor.² Vidare anger varumärket en varas typ och kommersiella ursprung. Det fungerar också som förbindelselänk mellan producent och konsument. Det gör det möjligt för konsumenterna att identifiera en viss vara på marknaden och koppla samman denna vara med information om just den varan. Varumärket fyller också en viss garantifunktion.³ Konsumenterna förväntar sig en viss kvalitet på varorna och om denna inte är uppfylld kommer de att sluta köpa de varorna och näringsidkaren förlorar sin kundkrets. Ett välkänt varumärke representerar stora ekonomiska värden, i första hand naturligtvis i förhållande till just de produkter som det blivit känt för. De riktigt välkända varumärkena har dessutom ett värde som sträcker sig längre än så. De har ett egenvärde som kan utnyttjas också i andra sammanhang och kopplas till nya produkter som inte egentligen har något som helst samband med de ursprungliga produkterna.⁴

¹ Melin-Urde, s.14

² Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s.27

³ Koktvedgaard-Levin, s.305

⁴ Koktvedgaard-Levin, s.306

Varumärket och övriga immaterialrättigheter

Användningen av varumärken skall skydda ett företags goodwill och kopplingen till kundkretsen. Juridiskt sett är det bara själva varumärket som åtnjuter rättsligt skydd. Men med undantag för de mest kända varumärkena är det först när det placeras i det sammanhang där det hör hemma som varumärket får någon betydelse.⁵ På detta sätt skiljer sig varumärket från andra immaterialrättigheter. Patenträtter t.ex. skyddar ju en viss uppfinning, där uppfinningen har ett värde i sig. Vidare skiljer sig varumärkesrätten från andra immaterialrättigheter på det sättet att den inte är tidsbegränsad. Ett varumärke kan i princip tillåtas att vara för evigt eftersom varumärkesrätten i sig inte skapar några produktmonopol. En ytterligare skillnad är att varumärkesrätten grundas på en universalitetsprincip medan övriga immaterialrättigheter begränsas territoriellt.⁶ Varumärken som tagits i bruk utom landets gränser skall respekteras också här. Samtidigt är nationella varumärkesrättigheter territoriella i den bemärkelsen att det är lagen i det land där skydd för varumärkets sökts som bestämmer villkoren för skyddet. Nationell lagstiftning kan endast åberopas i förhållande till kränkningar som skett inom det nationella territoriet.⁷

Konkurrensrätten och immaterialrättigheter

Det finns en naturlig motsättning mellan immaterialrättigheterna och konkurrensrätten. Ensamrätterna fungerar som ett slags monopol där andra förbjuds att utnyttja en uppfinning eller fördelarna med ett välkänt märke. Ensamrätterna skapar alltså inträdeshinder till marknaden på ett lagligt sätt. Samtidigt är möjligheten till ensamrätt ofta en förutsättning för att investeringar i utveckling i ny teknik, marknadsföring o.s.v. överhuvudtaget skall bli lönsamma. Ingen skulle lägga ned stora resurser på att utveckla en ny produkt om vem som helst kunde kopiera och sälja den. Ett varumärke gynnar också konkurrensen på det sättet att det gör det möjligt att konkurrera om kvaliteter som inte direkt syns utanpå en vara, t.ex. smak eller funktion. Ensamrätten hindrar ju inte konkurrenterna av från att sälja en vara som ser likadan ut, så länge den säljs omärkt eller märkt med ett annat varumärke. Skyddet av varumärken leder på lång sikt till att konsumenternas valmöjligheter och effektiviteten på marknaden ökar, vilket är gynnsamt för konkurrensen.⁸

⁵ Koktvedgaard-Levin, s.305

⁶ Koktvedgaard-Levin, s.294

⁷ Ideal Standard (se not 47 nedan) premiss 22

⁸ Korah, s.190

Varumärket internationellt och i EG

Varumärkesrätten har en starkt internationell prägel. Världshandeln är omfattande och det är därför nödvändigt med ett väl utbyggt system för skydd av de immateriella rättigheterna. Sverige har tillträtt Pariskonventionen⁹ som bl.a. innehåller regler som rör varumärken. Sedan ett par år tillbaka finns det också ett EG-varumärke.¹⁰ Genom registrering erhålls en varumärkesrätt som gäller i hela EG. Om hinder mot registrering föreligger i någon medlemsstat, kan varumärket emellertid inte registreras. EG-varumärket är inte avsett att ersätta de nationella varumärkessystemen utan dessa skall fortsätta att fungera parallellt med det gemensamma. Det finns också ett EG-direktiv om harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagar.¹¹ Inom ramen för GATT har ett internationellt avtal träffats om vissa viktiga immaterialrättsliga frågor. Detta avtal, de s.k. TRIPs-reglerna (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), trädde i kraft 1995.

⁹ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle från 1883, senast ändrad i Stockholm 1967

¹⁰ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om EG-varumärken

¹¹ Rådets första direktiv 89/104/EEG av 21 december 1988 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken

Varumärkesrätten i Sverige

Allmänt

I Sverige regleras rätten till ett varumärke framför allt i varumärkeslagen från 1960.¹² Ensamrätten till ett varumärke i Sverige gäller kännetecknen för varor i näringsverksamhet och kan erhållas på två sätt, dels genom registrering, vilket förutsätter att varumärket har särskiljningsförmåga, dels genom inarbetning av varumärket. För att ett varumärke skall anses vara inarbetat krävs att det är känt som beteckning för vissa varor inom en betydande del av den krets till vilket märket riktar sig. Ensamrätten till ett varumärke innebär att innehavaren kan förbjuda andra att i näringsverksamhet använda märket eller ett med märket förväxlingsbart kännetecken. Ett kännetecken anses vara förväxlingsbart om det liknar det skyddade varumärket och dessutom gäller varor av samma eller liknande slag. Ett väl ansett märke har dock ett skydd som sträcker sig utanför varuslagslikheten, om annans bruk av liknande kännetecken drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det väl ansedda märket. Det följer av den så kallade Kodakregeln.

Varumärkesrättslig konsumtion

Konsumtion av en immateriell rättighet innebär att rättigheten inte längre kan göras gällande beträffande sådana varor som lovligen släppts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren själv eller med hans samtycke.¹³ När en vara väl har kommit ut på en marknad skall den alltså få cirkulera fritt och varumärkesinnehavaren kan inte med hänvisning till sina immateriella rättigheter hindra handel med varan. I Sverige gäller att konsumtionen i princip är total.¹⁴ Varumärkesinnehavaren har ensamrätt till att sätta märket på sina varor och att släppa ut varorna på marknaden, men när han väl har gjort det kan han inte hindra att andra från att använda varorna, sälja dem vidare eller hyra ut dem. Från denna regel gäller det undantaget att om varan förändrats eller försämrats får den inte utbjudas till försäljning i näringsverksamhet under varumärket, om det inte tydligt anges att varan förändrats. Undantaget är inte helt tydligt. Det skulle kunna tolkas så att varumärket får användas för förändrade varor, om det bara anges tydligt att en förändring skett. En sådan tolkning kan emellertid knappast vara avsedd.

I Sverige har, liksom i de övriga nordiska länderna, en princip om global konsumtion ansetts gälla.¹⁵ Det innebär att varumärkesrätten är konsumerad oavsett var i världen en vara satts på marknaden. Innehavaren av varumärket

¹² Varumärkeslagen (1960:644)

¹³ Kocktvedgaard-Levin, s.47f

¹⁴ Kocktvedgaard-Levin, s.321

¹⁵ Prop. 1992/93:48 s.88

kan då inte med hänvisning till sin ensamrätt hindra import av varor som med hans samtycke satts på marknaden någon annanstans i världen. Inom EG och EES gäller att varumärkesrätten konsumeras inom hela samarbetsområdet när en var lovligen satts på marknaden, alltså en regional EG-vid konsumtion.

Parallellimport

Allmänt

Att varumärkesrätten anses konsumerad när en vara lovligen satts på marknaden öppnar dörrarna för parallellimport. Parallellimport innebär att annan än varumärkesinnehavaren eller dennes rättsinnehavare importerar varan efter det att den överlåtits första gången.¹⁶ Parallellimport förekommer i situationer där märkta varor är betydligt billigare i exportlandet än i importlandet. För att parallellimportören skall kunna sälja varorna krävs normalt att han håller lägre priser än varumärkesinnehavaren eller dennes distributör i landet. Det finns två viktiga svenska rättsfall om parallellimport till Sverige, Polycolor¹⁷ och Levi's¹⁸. Dessutom finns det ett hovrättsfall¹⁹ som behandlar frågor om parallellimport och konsumtion av upphovsrätt efter Sveriges anslutning till EES.

Polycolor

Polycolor gällde parallellimport av ett hårpreparat. Ett tyskt bolag var innehavare av rätten till varumärket Polycolor och hade för Skandinavien överlåtit tillverknings- och försäljningsrätten till varor märkta med märket till ett danskt bolag, som i sin tur överlåtit ensamförsäljningsrätten och licensrättigheterna i Sverige till ett svenskt bolag. Ett annat svenskt företag stämde i Sverige för intrång i varumärkesrättens sedan det importerat och i Sverige sålt varor märkta med det aktuella varumärket. Varorna hade företaget köpt från grossister i Tyskland. Innan varorna sattes på den svenska marknaden hade företaget bytt ut de tyska bruksanvisningarna mot svenska och också försett dem med varumärket. HD uttalade att det följer av allmänna varumärkesrättsliga grundsatsen att en fabrikant som försett sina varor med sitt varumärke och fört ut dem på marknaden inte kan hindra att varorna vid vidareförsäljning inom landet tillhandahålls under det av fabrikanten åsatta märket. Detsamma gäller när varan förs in och vidareförsäljs i ett land där fabrikanten har skydd för sitt varumärke. Motsvarande också gäller när annan innehar registreringen i importlandet såsom representant för fabrikanten eller varumärkesinnehavaren i övrigt intar en helt osjälvständig ställning i förhållande till fabrikanten. Det tyska

¹⁶ Prop. 1992/93:48 s.88

¹⁷ NJA 1967 s.458, NIR 1968 s.404

¹⁸ NJA 1988 s.543, NIR 1989 s.233

¹⁹ RH 1994:128

bolaget ansågs ha fullständig kontroll över det danska bolaget som därmed betraktades som innehavare av de svenska registreringarna enbart såsom företrädare för det tyska bolaget. Det svenska företagens import och försäljning hade därför inte gjort intrång i varumärkesrätten.

När det gällde de bifogade bruksanvisningarna uttalade HD att bruksanvisningar har ett så nära samband med varan att rätten att förse bruksanvisningarna med ett varumärke bör följa samma regler som rätten att använda varumärket på själva varan eller på dess förpackning. Den som säljer en vara vidare har inte rätt att själv förse varan med varumärket och företagets åtgärd att förse de nya bruksanvisningarna med varumärket ansågs därför göra intrång i varumärkesrätten. Vad vidareförsäljaren av en vara får lov att göra är att tillhandahålla varorna under det av fabrikanten åsatta märket och på övligt sätt använda märket, t.ex. i annonser och annan reklam för varan.

Levi´s

Levi´s gällde parallellimport av jeans. Det amerikanska bolaget Levi Strauss hade i Sverige registrerat varumärket Levi´s avseende beklädnadsartiklar. Ett svenskt företag importerade från en auktoriserad återförsäljare i USA ett parti Levi´s jeans för försäljning i Sverige. Vid marknadsföringen i Sverige använde sig företaget utan tillstånd från varumärkesinnehavaren av postkort med foton av den läderetikett som återfinns på alla Levi´s-jeans. Levi´s i Sverige stämde företaget för varumärkesintrång. HovR hänvisar i sin dom, vilken fastställdes av HD, till rättsfallet Polycolor. I Polycolor-domen anges som framgår ovan att vidareförsäljaren har rätt att tillhandahålla varan under det av fabrikanten åsatta märket, och också att på övligt sätt använda märket i exempelvis annonser och annan reklam. Frågan var då vad som avses med uttrycket övligt sätt. HovR skriver att rätten att använda märket måste underkastas vissa begränsningar. Var gränsen går för tillåten användning måste avgöras från fall till fall med hänsyn tagen till varans beskaffenhet, varumärkesinnehavarens intresse av att skydda varumärket samt vidareförsäljarens och den enskilde konsumentens intresse av korrekt information om varan liksom det allmänna intresset av att främja en fri konkurrens. Att låta varumärket komma till synes i samband med att själva varan exponeras i annonser, skyltfönster eller i andra reklamsammanhang är tillåtet. En parallellimportör får däremot inte att använda märket i sin marknadsföring på ett sådant sätt att han tillgodogör sig märkets goodwill för sin egen rörelse genom att denna sammankopplas med varumärket. Postkorten med fotot av Levi´s varumärke på ena sidan och texten med erbjudande om jeans till försäljning på andra sidan ansågs ge anledning att anta att samband förelåg mellan företaget och Levi´s. Eftersom så inte var fallet ansågs företaget obehörigen ha använt sig av varumärkets goodwill och följaktligen gjort sig skyldigt till varumärkesintrång.

RH 1994:128 – om konsumtion av upphovsrättigheter

Det finns ett också ett rättsfall i ett brottmål som behandlar konsumtion av immateriella rättigheter efter Sveriges anslutning till EES. Rättsfallet handlar om upphovsrätt till videofilmer. Videofilmerna hade importerats från England och sedan bjudits ut till försäljning här i landet. Filmerna togs i beslag av åklagaren hos importören på grund av misstanke om upphovsrättsintrång. Importören begärde att tingsrätten skulle häva beslaget, men tingsrätten fann att importören kunde misstänkas för brott mot upphovsrättslagen och att beslaget därför skulle bestå. Importören överklagade tingsrättens beslut till Hovrätten för Västra Sverige, som upphävde beslutet.

HovR började sin långa och noggranna motivering med att redogöra för principen om konsumtion av upphovsrättigheter enligt svensk rätt och den svenska rättens förhållande till de åtaganden som följer av Sveriges anslutning till EES. Innebörden av 19 § upphovsrättslagen²⁰ är att upphovsrätten till ett filmverk inte konsumeras. Lagvalsregeln i 5 § EES-lagen²¹ får emellertid till konsekvens att detta saknar betydelse om det visar sig att paragrafen strider mot en EG-regel med motsatt innebörd. Domstolen måste alltså först fastställa innehållet i EG-rätten för den aktuella frågan. Efter att ha redogjort för förarbetena till ändringarna i upphovsrättslagen inför EES-anslutningen går domstolen in för att göra en självständig prövning av EG-rättens innehåll. HovR framhåller att det när det gäller immateriella rättigheter framför allt är EG-domstolens praxis som bestämmer innehållet i gällande rätt. EG-domstolen har varit mycket mån om att skydda möjligheterna till parallellimport, och konsumtion av immateriella rättigheter anses ske regionalt inom hela EG-området. Grunden för EG-domstolens praxis anges av HovR vara farhågor för prismanipulationer och snedvridning av konkurrensen. HovR finner att principen att en rättighet konsumeras när en produkt satts på marknaden måste gälla också för ensamrätter till filmverk. Det finns inte några särskilda omständigheter som skulle motivera undantag från principen om varors fria rörlighet. Enligt svensk nationell lagstiftning har importören gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätten, men så är inte fallet enligt EG-rätten. HovR finner därför att det skulle utgöra en otillåten handelsbegränsning att försöka hindra parallellimporten med stöd av den nationella immaterialrättslagstiftningen och importörens försäljning av videokassetterna kan därför inte misstänkas utgöra straffbart intrång i upphovsrätten. Beslaget av filmerna skulle därför hävas.

²⁰ Upphovsrättslagen (1960:729)

²¹ Lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde

Grundläggande om varumärken och andra immaterialrättigheter inom EG

Allmänt

Enligt artikel 222 i Romfördraget (RF) får Gemenskapen inte ingripa i medlemsstaternas egendomsordningar. I egendomsordningarna ingår immateriella rättigheter. Ett av de grundläggande syftena med EG är att skapa en enda gemensam marknad. De immateriella rättigheterna är en slags legala monopol och de kan därför komma i konflikt den gemensamma marknadens syften. Att varor skall kunna röra sig fritt på denna marknad är en av grundvalarna för den gemensamma marknaden. Artikel 30 RF stadgar att kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna. Från bestämmelsen i artikel 30 undantas i artikel 36 bl.a. förbud som motiveras med hänsyn till skydd av industriell eller kommersiell äganderätt. Ett sådant förbud får dock inte utgöra medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. EG-domstolen löste ursprungligen problemet med konflikten mellan den nationella immaterialrätten och EG-rättens fria varurörelser genom att skilja på ”existensen av” och ”utövandet av” de immateriella rättigheterna. Romfördragets regler påverkar inte nationella regler om immateriella rättigheters existens, men utövandet av en ensamrätt kan under vissa förutsättningar stå i strid med fördraget.

Vidare kan utnyttjandet av en immateriell rättighet komma i konflikt med EGs konkurrensregler. I artikel 85 RF stadgas om förbud mot konkurrensbegränsande avtal och i artikel 86 RF stadgas om förbud mot missbruk av dominerande ställning. Ett avtal, t.ex. om upplåtelse av varumärkeslicens, faller under förbudet i artikel 85 RF om det har till syfte eller verkan att begränsa konkurrensen inom EG och handeln mellan medlemsstaterna påverkas. Blotta innehavet av ett varumärke innebär inte att innehavaren intar en dominerande ställning, och att ett marknadsdominerande företag utövar sin ensamrätt innebär inte automatiskt ett missbruk. Men missbruk kan uppkomma t.ex. om ett registrerat varumärke används för att dela upp en marknad, eller vid påtvingande av oskäliga villkor i ett licensavtal.²²

Konkurrensreglerna och reglerna om fria varurörelser har olika tillämpningsområden. De förstnämnda reglerar enskildas beteende medan artiklarna 30 och 36 RF riktar sig till medlemsstaterna. En tillämpning av konkurrensreglerna förutsätter som sagt att det finns ett konkurrensbegränsande avtal eller motsvarande, alternativt att ett företag har en dominerande ställning. I de första avgörandena från EG-domstolen rörande immaterialrättigheter använde domstolen sig av konkurrensreglerna

²² Carlsson m.fl., s.387

och inte av reglerna om fria varurörelser för att komma åt missbruket av de rättigheter som de nationella lagstiftningarna ger åt ensamrättsinnehavarna. En anledning till detta kan vara att förbuden i artikel 30 RF inte trädde i kraft förrän 1968 respektive 1970. Sedan 1970 avgörs de flesta immaterialrättsmålen med utgångspunkt i artiklarna 30 och 36, även om konkurrensreglerna nu tillämpas i större utsträckning igen.²³

Tillämpning av konkurrensreglerna. Distinktionen existens - utövande av en immateriell rättighet

Allmänt

I detta avsnitt kommer jag att beskriva två tidiga avgöranden från EG-domstolen och vilken betydelse de har haft för utvecklingen på området. Domstolen tillämpade i dessa rättsfall konkurrensreglerna i Romfördraget för att komma åt missbruk av rättigheterna till ett varumärke. Det var också här som domstolen införde resonemanget om skillnaden mellan existens av och utövande av en immateriell rättighet.

Consten och Grundig

Det första viktiga rättsfallet på området är Consten och Grundig.²⁴ Det tyska företaget Grundig hade slutit ett exklusivt distributionsavtal med det franska företaget Consten. Consten skulle vara ensam återförsäljare av Grundigs varor i Frankrike och fick ett absolut områdesskydd. Consten åtog sig också att inte sälja konkurrerande märken. Alla Grundigs återförsäljare i olika länder förbjöds att exportera Grundigs varor. Dessutom slöt Consten och Grundig ett avtal om registrering och utnyttjande av ett speciellt varumärke i Frankrike, GINT (Grundig International), vid sidan av Grundigmärket. När ett annat företag sedan började köpa upp Grundig-varor i Tyskland för att sälja dem vidare i Frankrike till priser som var lägre än de Consten höll, stämde Consten företaget för varumärkesintrång. Kommissionen förbjöd då tillämpningen av det exklusiva distributionsavtalet mellan Consten och Grundig. Consten och Grundig överklagade kommissionens beslut till EG-domstolen i hopp om att få det annullerat, men domstolen gick på kommissionens linje. Domstolen fann att avtalet påverkade handeln mellan medlemsstaterna eftersom det dels hindrade andra företag än Consten från att importera Grundigs produkter till Frankrike, dels förbjöd Consten att vidareexportera produkterna till andra länder på den gemensamma marknaden. Avtalet stod i strid med artikel 85 RF och var därför olagligt.

När det gällde avtalet om användningen av varumärket GINT uttalade domstolen att man måste skilja mellan existensen av och utövandet av en immateriell rättighet. Existensen av en immateriell rättighet är en helt

²³ Tillberg, s.645

²⁴ Consten and Grundig v. Commission (56 & 58/64) [1966] ECR 299

nationell angelägenhet, men utövandet av den kan vara en gemenskapsangelägenhet. Nationella regler som reglerar utövandet av immateriella rättigheter får inte hindra den fria rörligheten. Konstens rätt att ha varumärket registrerat i Frankrike ifrågasattes inte, men varumärkesrätten fick inte utnyttjas för att hindra parallellimport. Huvudsyftet med avtalet var att få till stånd en otillåten uppdelning av marknaden. Eftersom avtalet omfattade utövandet av en rättighet, inte själva existensen av den, så föll prövningen av avtalets tillåtlighet inom domstolens jurisdiktion. Domstolen fann att avtalet kunde utgöra ett hinder för handeln mellan medlemsstaterna och avtalet därför var förbjudet enligt artikel 85 RF.

Domstolens distinktion mellan existens och utövande har kritiserats. Existensen av en rättighet består ju egentligen av de sätt på vilka den kan utövas.²⁵ En ensamrätt är ju värdelös om den inte får utövas. Genom att göra denna uppdelning, som i de allra flesta fall är långt ifrån självklar, har domstolen öppnat för en stor flexibilitet när det gäller de egna möjligheterna för domstolen att själv vidareutveckla rätten.²⁶ Det kan vidare anmärkas att uppdelningen inte stämmer särskilt väl överens med nordisk rättsfilosofi där man normalt uppfattar innehållet i en rättighet som identisk med de befogenheter den ger innehavaren.²⁷

Sirena²⁸

I detta rättsfall fortsatte domstolen med samma resonemang om skillnaden mellan existensen av och utövande av rättigheter. Ett amerikanskt företag hade överlåtit sin registrering av ett varumärke till ett italienskt företag, Sirena. Det amerikanska företaget gav också ett tyskt företag rätten att använda varumärket i Västtyskland. Det tyska företaget började sedan att sälja produkter under varumärket i Italien, och Sirena stämde då det tyska bolaget för varumärkesintrång. Domstolen fann att en varumärkesrätt i sig inte innehöll någonting som stod i strid med artikel 85 RF. Men om import hindrades på grund av att varumärkesrättigheter hade fördelats genom avtal och det ledde till att marknaden delades upp och att handeln mellan medlemsstaterna påverkades liksom konkurrensen inom den gemensamma marknaden, så var artikel 85 tillämplig.

²⁵ Korah, s.190

²⁶ Groves m.fl., s.7

²⁷ Dyekjær-Hansen, s.179

²⁸ Sirena S.r.l. v. Eda S.r.l. and others (40/70) [1971] ECR 69

Tillämpning av reglerna om fria varurörelser. Varumärkesrättens särskilda föremål och konsumtion av varumärkesrättigheter

Allmänt

I detta avsnitt skall jag beskriva hur praxis på området immateriella rättigheter har utvecklats vidare. EG-domstolen inför begreppet en immaterialrätts "särskilda föremål" och börjar tillämpa principen om konsumtion av immateriella rättigheter. I de flesta fall används reglerna i Romfördraget om fri rörlighet för varor för att komma åt missbruk av rättigheterna. För att öka förståelsen för domstolens sätt att resonera har jag valt att också ta med ett antal rättsfall som inte rör varumärken. Med dessa patent-, upphovs- och mönsterrättsavgöranden vill jag visa att de olika områdena hänger nära samman och att ett avgörande på ett område kan få betydelse också för de andra. Förändringar i praxis rörande immateriella rättigheter kan börja som en antydning på ett område för att sedan slå igenom helt på ett annat. Principen om konsumtion av rättigheter och immaterialrättigheternas särskilda föremål tillämpas när det gäller alla de olika immateriella rättighetstyperna.

Deutsche Grammophon²⁹

Rättsfallet behandlar upphovsrätten och dess förhållande till EG-rätten. Ett tyskt företag, Metro, köpte grammofonskivor från ett annat tyskt företag som i sin tur köpt skivorna utomlands. Skivorna var ursprungligen tillverkade av Deutsche Grammophon i Tyskland och hade därefter överlåtits till tillverkarens dotterbolag i Frankrike. Deutsche Grammophon stämde Metro för intrång i rättigheterna enligt den tyska upphovsrättslagen. EG-domstolen börjar med att ta upp artikel 85 RF och konstaterar att artikelns tillämpning förutsätter att det föreligger ett avtal eller motsvarande, vilket inte är fallet i det aktuella målet. Domstolen går så vidare och undersöker om utövandet av de immateriella rättigheterna står i strid med några andra av Romfördragets regler, framför allt reglerna om fria varurörelser.

Artikel 36 RF tillåter undantag från förbudet mot hinder för de fria varurörelserna, bl a. undantag som tillåter tillämpning av nationella regler om immateriella rättigheter. En tillämpning av nationella regler får dock inte leda till godtycklig diskriminering eller förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna. Domstolen uttalade att även om fördragets regler inte påverkar existensen av nationella immaterialrättigheter så kan utövandet av rättigheterna stå i strid med fördraget. Artikel 36 tillåter bara undantag från principen om den fria rörligheten i den mån det är rättfärdigat för att värna om de rättigheter som utgör den immateriella rättighetens särskilda föremål;

²⁹ Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG (78/70) [1971] ECR 487

”specific subject matter”. Det särskilda föremålet för patenträttigheter definierades av domstolen som en garanti för att en patentinnehavare skall ha exklusiv rätt att använda en uppfinning för att tillverka en produkt, sätta produkten i cirkulation på marknaden första gången och rätten att motsätta sig intrång. Domstolen fann att det stod i strid med reglerna om fri rörlighet för varor att utöva rättigheterna enligt nationell lagstiftning för att förbjuda försäljning av varor som satts på marknaden av rättighetsinnehavaren själv eller med dennes samtycke.

Rättsfallet var det första där domstolen tillämpade reglerna om fria varurörelser på immaterialrättigheter, och rättsfallet utgör grunden för vidare praxis på området.³⁰ Det var också i detta rättsfall som domstolen införde begreppet immaterialrättens särskilda föremål. Undantag enligt artikel 36 RF från principen om de fria varurörelserna medges endast i den utsträckning det krävs för att skydda en rättighet som utgör den immateriella rättighetens särskilda föremål.³¹ Dessutom var det i Deutsche Grammophon som principen om konsumtion av immateriella rättigheter infördes i EG-rätten. Det var för att förklara betydelsen av att en vara förts ut på marknaden ”första gången” som domstolen införde principen.³² Konsumtionsprincipen innebär att när en produkt som skyddas av en immateriell rättighet väl förts ut på marknaden inom Gemenskapen första gången, av rättighetsinnehavaren själv eller med dennes samtycke, kan den röra sig fritt inom territoriet och får inte hindras av rättighetsinnehavaren.

Centrafarm/Sterling Drug³³, Centrafarm/Winthrop³⁴

Bakgrunden till Centrafarm-fallen var följande: Det amerikanska företaget Sterling Drug hade patent på ett visst läkemedel både i England och Holland. Sterling Drugs dotterbolag Sterling-Winthrop hade licens för att tillverka och sälja läkemedlet i England och levererade också medlet vidare till sitt dotterbolag i Holland, Winthrop B.V. som hade licens att sälja det där. Läkemedlet såldes under samma varumärke, Negram, i båda länderna. I England var priserna emellertid mycket lägre än i Holland, på grund av statliga priskontrollåtgärder. Ett holländskt företag, Centrafarm, utnyttjade detta och köpte upp medlet i England och sålde det sedan i Holland. Sterling Drug stämde då Centrafarm för intrång i det holländska patentet och Winthrop B.V. stämde Centrafarm för intrång i varumärkesrättigheterna. Centrafarm förlorade målen och vände sig då till EG-domstolen.

När det gäller patentintrångsmålet kom domstolen fram till att de rättigheter som patentet avser att skydda, och som också skyddas av artikel 36 RF, är den exklusiva rätten att använda uppfinningen för tillverkning, rätten att

³⁰ Pehrson, EG och immaterialrätten, s.38

³¹ Pehrson, EG och immaterialrätten, s.39

³² Groves m.fl., s.8

³³ Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc. (15/74) [1974] ECR 1147

³⁴ Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Winthrop BV (16/74) [1974] ECR 1183

vara den förste att sälja de patenterade produkterna och rätten att motsätta sig intrång. Dessa rättigheter utgör patentets särskilda föremål. Bestämmelser i nationell lagstiftning som innebär att rätten inte är konsumerad när en produkt förts ut på marknaden i någon medlemsstat utgör hinder mot de fria varurörelserna. Det står därför i strid med EG-rätten att utnyttja patenträttigheterna i en medlemsstat för att hindra import av den patenterade varan, om den har sålts i en medlemsstat av patentinnehavaren själv eller med dennes samtycke. Varorna som Centrafarm importerade till Holland hade satts på marknaden med Sterling Drugs godkännande och importen kunde därför inte hindras genom talan om patentintrång.

Motsvarande resonemang förde domstolen i det varumärkesrättsliga målet. Det stod i strid med reglerna om de fria varurörelserna att tillåta att nationell varumärkesrätt utnyttjades för att hindra import av en vara som satts på marknaden av rättighetsinnehavaren själv eller med dennes samtycke. Domstolen definierade varumärkets särskilda föremål som en garanti för att varumärkesinnehavaren har den exklusiva rätten att använda varumärket för att första gången sätta varor skyddade av märket på marknaden och tillade att avsikten är att skydda rättighetsinnehavaren mot att konkurrenter utnyttjar varumärkets ställning och rykte genom att sälja varor som olovligen försetts med märket.

Merck/Stephar³⁵

Också detta rättsfall handlar om patenträttigheter och parallellimport av läkemedel. Prisskillnaderna för det aktuella läkemedlet var stora mellan de olika medlemsstaterna och ett holländskt företag, Stephar, importerade därför läkemedlet från Italien för att sälja det i Holland. Patentinnehavaren, Merck, hade satt läkemedlet på den italienska marknaden trots att det där inte var möjligt att erhålla patent på läkemedel. Det holländska företaget stämdes av patentinnehavaren för intrång i patenträtten. Målet gick vidare till EG-domstolen som skulle avgöra vad det hade för betydelse att det inte varit möjligt att patentera läkemedlet i Italien.

Domstolen uttalade att innehållet i patenträtten huvudsakligen består i rätten att först sätta en produkt på marknaden. Det ger patentinnehavaren möjlighet att få ersättning för det arbete han lagt ner på att utveckla sin uppfinning. Det finns dock inga garantier för att han alltid kan få denna ersättning. Om patentinnehavaren väljer att sätta sin produkt på marknaden i en stat där den inte kan patenteras får han ta konsekvenserna av detta. Patentinnehavaren måste ta hänsyn till den grundläggande principen om fri rörlighet för varor när han avgör på vilket sätt han skall utnyttja sin exklusiva rätt. Fördragets regler om fria varurörelser uteslöt alltså Merck från möjligheten att förlita sig på lagstiftningen i en stat där dess produkt var skyddad för att hindra

³⁵ Merck & Co. Inc. v. Stephar BV and Petrus Stephanus Exler (187/80) [1981] ECR 2063

import från en annan stat där företaget inte hade motsvarande skydd, sedan det själv valt att sätta produkten på marknaden.

Domstolens ställningstagande att inte tillåta patentinnehavaren att åberopa sitt patent för att skydda möjligheterna att få ersättning i ett land där patent kunde erhållas innebär att företaget måste ta konsekvenserna av att de sålt produkten i ett land där varan inte kunde patenteras. Följden av resonemanget blir att patentinnehavare inte uppmuntras att sälja i länder där de inte kan erhålla skydd för sin produkt, och det kan leda till att produkterna endast säljs där de skyddas av ett patent. Detta i sin tur kan leda till att marknaden delas upp än mer än genom prisdifferentiering i de olika medlemsstaterna.³⁶ Ett skäl som skulle kunna rättfärdiga domstolens avgörande är att det uppmuntrade privata företag att påverka regeringarna att inte reglera patentinnehavarnas vinstutrymme alltför hårt. En positiv följd av det skulle bli att medlemsstaternas lagstiftningar närmade sig varandra.³⁷

Pharmon/Hoechst³⁸

I ytterligare ett rättsfall rörande patenträttigheter och parallellimport förtydligade EG-domstolen de regler den kommit fram till i de tidigare rättsfallen. Det var här fråga om ett tyskt företag, Hoechst, med parallella läkemedelspatent i ett antal medlemsstater. I Storbritannien hade ett engelskt företag erhållit en tvångslicens, till vilken ett exportförbud var kopplat. Trots detta exporterade företaget ett parti tabletter till Pharmon för försäljning i Holland. Hoechst stämde då Pharmon för patentintrång.

EG-domstolen uttalade i sin tolkningsförklaring att artiklarna 30 och 36 RF inte utesluter att de rättigheter som nationell lagstiftning ger patentinnehavaren utnyttjas för att hindra försäljning av en produkt som framställts i en annan medlemsstat av en innehavare med en tvångslicens till patentet. Vidare angav domstolen att det inte har någon betydelse om det finns ett exportförbud kopplat till licensen och om licensgivaren erhåller royalty eller inte. Rättsfallet gjorde alltså klart att huvudregeln att import av varor, som satts på marknaden i en annan medlemsstat av rättighetsinnehavaren själv eller med dennes tillstånd, inte kan stoppas endast gäller under förutsättning att det är fråga om ett frivilligt tillstånd. Detta är något att ta med i beräkningarna om man överväger att ge efter och meddela en licens till någon som hotar med att annars kräva en tvångslicens. När det är fråga om en tvångslicens kan ju patentinnehavaren hindra att varorna sprids till andra länder där han har parallella patent, medan så inte är fallet vid en frivillig licens.³⁹

³⁶ Korah, s.193

³⁷ Korah, s. 194

³⁸ Pharmon BV v. Hoechst AG (19/84) [1985] ECR 2281

³⁹ Pehrson, Common origin-principens..., s. 14

Keurkoop/Nancy Kean Gifts⁴⁰

Rättsfallet Keurkoop/Nancy Kean Gifts handlar om mönsterrättigheter. Nancy Kean Gifts var innehavare i Beneluxländerna av mönsterrätten till en väska. Företaget Keurkoop sålde på marknaden i Nederländerna en likadan väska som den Nancy Kean Gifts innehade rättigheterna till. Väskan hade importerats via Tyskland och fråga var om mönsterrätten kunde utnyttjas för att hindra försäljningen. EG-domstolen uttalade att innehavaren av en mönsterrätt kan utnyttja sina rättigheter för att hindra import från en annan medlemsstat om den aktuella varan inte satts på marknaden i den andra medlemsstaten av innehavaren själv eller med dennes samtycke eller av någon som står i juridisk eller ekonomisk förbindelse med honom.

Warner Brothers/Christiansen⁴¹

Warner Brothers/Christiansen handlar om konsumtion av upphovsrättigheter. Dansken Christiansen hade köpt en kopia av en videofilm i England för att hyra ut den i sin videobutik i Danmark. Han var emellertid inte innehavare av rättigheterna till filmen i Danmark och fråga uppstod om rättigheterna till filmen konsumerats genom den lagliga försäljningen av filmen i England. EG-domstolen ansåg att, eftersom det fanns en särskild marknad för uthyrning av videofilmer som var skild från marknaden för försäljning, och nationell lagstiftning medgav kontroll av både försäljning och uthyrning av videofilmer, rättighetsinnehavaren måste ha rätt att motsätta sig uthyrning av videofilmer som med hans samtycke bringats i omsättning i en annan medlemsstat där uthyrning inte kunde förbjudas; den rättighet den nationella lagstiftningen gav honom skulle annars tömmas på sitt innehåll och bli värdelös. Den nationella lagstiftningen i importlandet ansågs inte vara diskriminerande eller utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

Principen om gemensamt ursprung

Allmänt

I detta avsnitt kommer den hårt kritiserade principen om gemensamt ursprung att behandlas. Domstolen tillämpade under ett antal år en regel som innebar att ett företags marknadsföring av en produkt medförde konsumtion av rättigheterna till varumärket också för andra företag som var innehavare av en rätt till samma märke, om ursprunget för märket var gemensamt. Detta gällde oavsett att det inte längre fanns några ekonomiska eller juridiska band mellan företagen och oberoende av om uppdelningen av varumärket skett frivilligt eller inte.

⁴⁰ Keurkoop BV v. Nancy Kean Gifts BV (144/81) [1982] ECR 2853

⁴¹ Warner Brothers Inc. and Metronome Video ApS v. Erik Viuff Christiansen (C-58/86) [1988] ECR I-2605

Hag I⁴²

Bakgrunden till rättsfallet var att det tyska företaget Hag AG på trettioalet överlät rättigheterna i Belgien och Luxemburg till varumärket Hag till sitt belgiska dotterbolag. Efter andra världskrigets utbrott exproprierades dotterbolaget och aktierna såldes till personer utan anknytning till det tyska Hag AG. Sedan överfördes rättigheterna till varumärket 1971 till ett annat belgiskt bolag, van Zuylen Frères. Det tyska Hag AG började 1972 att sälja kaffe i Luxemburg under varumärket Hag. Van Zuylen Frères stämde då Hag AG för varumärkesintrång. EG-domstolen fick frågan om det stod i strid med artiklarna 30 och 36 RF att innehavaren av ett varumärke i en medlemsstat motsatte sig att innehavaren av samma märke i en annan medlemsstat satte sina varor på marknaden i den förstnämnda staten, när varumärket hade gemensamt ursprung.

Domstolen besvarade frågan jakande. Det förhållandet att varumärket hade ett gemensamt ursprung medförde att konsumtion inträdde, oavsett att det nu innehades av två juridiskt och ekonomiskt oberoende företag. Det stod alltså i strid med fördragets regler om de fria varurörelserna att tillåta att varumärkesrättigheterna användes som hinder för import när identiska varumärken i olika medlemsstater hade samma ursprung men olika ägare. Domstolen uttalade vidare att samma sak gällde om en tredje part köpt upp varorna sedan de satts på marknaden och därefter exporterat dem till det andra landet. Inte heller då kunde importen stoppas med hjälp av varumärkesrättigheterna. Domstolen motiverade sitt avgörande med att ett motsatt ställningstagande kunde leda till att utövandet av en immaterialrätt kunde bidra till en uppdelning av den gemensamma marknaden och därigenom påverka de fria varurörelserna negativt. Detta gällde varumärken i särskilt hög grad eftersom rättigheterna inte är begränsade i tid.

Domen kom att bli mycket uppmärksam. Det fanns ingen anknytning alls mellan de båda företagen, och att inte tillåta en innehavare av ett varumärke att förhindra import av varor som är märkta med ett identiskt varumärke i ett annat land bara därför att märkena har samma ursprung saknar stöd i varumärkesrättsliga principer.⁴³ Om sidoimport tillåts i situationer av detta slag har konsumenterna inte längre några garantier för att varorna kommer från samma företag eller grupp av företag.⁴⁴ Det sagda skall ses mot bakgrund av att varumärkets grundläggande funktion är just att garantera en varas kommersiella ursprung. Mot detta kan man argumentera att problemet egentligen ligger i själva uppdelningen av märket, eftersom det är uppdelningen som leder till att ursprunget blir osäkert. Principen om gemensamt ursprung kom dock att stå sig under många år, och det var först efter domstolens dom i Hag II-målet 1990 som praxis kom att ändras.

⁴² Van Zuylen Frères v. Hag AG (192/73) [1974] ECR 731

⁴³ Pehrson, Common origin-principens..., s.13

⁴⁴ Knutsson, s.358

Terrapin/Terranova⁴⁵

Domstolen stod som sagt fast vid principen om gemensamt ursprung under många år. I Terrapin/Terranova-fallet väckte innehavaren av det tyska varumärket Terranova intrångstalan mot den engelske innehavaren av varumärket Terrapin, efter det att denne till Tyskland importerat byggnadsmaterial försett med varumärket Terrapin. De tyska och engelska varumärkena hade inget samband med varandra. Målet nådde EG-domstolen som förklarade att reglerna om fria varurörelser tillåter en varumärkesinnehavare i en medlemsstat att hindra import från en annan medlemsstat av varor försedda med ett förväxlingsbart varumärke under vissa förutsättningar. Motsatt ställningstagande skulle stå i strid med varumärkesrättens särskilda föremål. Förutsättningarna för att importen skulle kunna stoppas var att det inte förelåg någon konkurrensbegränsande överenskommelse mellan företagen eller något beroendeförhållande av juridisk eller ekonomisk art mellan dem, och att varumärkesrättigheterna hade uppstått oberoende av varandra.

Obiter dictum utvecklade domstolen i Terrapin/Terranova vad som sagts i Hag I-avgörandet. Principen om gemensamt ursprung skulle gälla också vid frivilliga överlåtelse. Konsumtion av immateriella rättigheter inträder när en produkt satts på marknaden och så skulle enligt domstolen också ske beträffande rättigheter som härrör från uppdelningen av ett varumärke, oavsett om denna varit frivillig eller skett efter statligt ingripande. I dessa fall hade nämligen varumärkets grundläggande funktion som garanti för varans ursprung redan underminerats genom delningen av det ursprungliga märket. Att också frivilliga uppdelningar skulle omfattas fick vissa praktiska konsekvenser. Antag att ett företag A har varumärket X registrerat i flera olika EG-länder. Senare förvärvar ett annat företag B rätten till varumärket X i något av dessa länder från A. Trots att B nu är innehavare av varumärket X i ett EG-land kan han inte hindra import dit av produkter som A marknadsfört i ett annat EG-land. En så omfattande rätt som B skulle haft om B själv registrerat varumärket X i det ifrågavarande landet kan B således aldrig förvärva från A.⁴⁶

Principen om gemensamt ursprung överges

Allmänt

Principen om gemensamt ursprung kom som sagt att råda under närmare 20 år. I de nedan presenterade rättsfallen ändrar emellertid domstolen sin syn på varumärken vars ursprung är gemensamt. Finns det inte något samtycke till

⁴⁵ Terrapin (Overseas) Ltd. v. Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co (119/75) [1976] ECR 1039

⁴⁶ Exemplet är hämtat från Pehrson, Common origin-principens..., s.13

användningen av varumärket konsumeras inte rättigheterna. De första tecknen på att domstolen var beredd att ompröva sin inställning kom redan i och med avgörandet av det ovan refererade målet Pharmon/Hoechst.⁴⁷ Domen i det målet gjorde klart att det är möjligt för en immaterialrättsinnehavare att stoppa import till ett EG-land av varor som sålts med rättighetsinnehavarens tillstånd i ett annat EG-land, om det är fråga om ett tvångsvis meddelat tillstånd.

Hag II⁴⁸

De faktiska omständigheterna i Hag II var desamma som i Hag I, bortsett från att rollerna kärke och svarande den här gången var ombytta. Van Zuylen Frères hade dessutom ombildats till ett nytt bolag, SA CNL-Sucal BV. I det nya målet var det Hag AG som ville motsätta sig import till Tyskland av kaffe som SA CNL-Sucal BV hade tillverkat. I sin dom uttalar domstolen att senare tillkommen praxis gör det nödvändigt att ompröva den tolkning av förhållandet mellan immaterialrättsregler och fördragets regler som man givit i Hag I. Domstolen tar härvid utgångspunkt i principen att undantag enligt artikel 36 från reglerna om de fria varurörelserna bara accepteras i den mån det krävs för att säkerställa de rättigheter som utgör det särskilda föremålet i en immateriell rättighet.

Enligt domstolen fyller varumärket en viktig funktion för konkurrensen - som skyddas av fördragets regler - genom att det möjliggör för konsumenterna att identifiera olika företags varor och skilja varorna åt. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion krävs det att varumärket kan garantera att alla varor som säljs under märket producerats av samma företag, och att företaget också är ansvarigt för varornas kvalitet. Det särskilda föremålet för varumärken utgörs av rätten för innehavaren att första gången sätta varor som bär märket på marknaden och att påtala intrång i varumärkesrätten. För att kunna exakt bestämma omfattningen av de exklusiva rättigheterna måste hänsyn tas också till varumärkets "essential function"; dess grundläggande funktion. (*Jämför Hoffmann-La Roche nedan avsnitt 7.6.2*) Den grundläggande funktionen hos ett varumärke är att garantera ursprunget för en marknadsförd produkt så att konsumenterna inte skall kunna förväxla den med produkter av annat ursprung. I det aktuella målet var den avgörande faktorn att det helt saknades samtycke från varumärkesinnehavaren av ett märke till att en vara som bar exakt samma märke sattes på marknaden i en annan medlemsstat, där varan tillverkats av ett företag som var ekonomiskt och juridiskt oberoende av varumärkesinnehavaren. I en sådan situation skulle varumärkets grundläggande funktion äventyras om varumärkesinnehavaren inte kunde utnyttja sin rätt enligt nationell lagstiftning att hindra import av varor som riskerar att förväxlas med hans varor. Konsumenterna skulle då inte kunna med säkerhet identifiera varornas ursprung, och varumärkesinnehavaren

⁴⁷ Pehrson, Common origin-principens..., s.14

⁴⁸ SA CNL-Sucal NV v. Hag GF AG (C-10/89) [1990] ECR I-3711

skulle kunna hållas för ansvarig för dålig kvalitet på varor som inte härrör från honom. Att de båda varumärkena ursprungligen tillhört en och samma rättighetsinnehavare, som förlorat rätten till märket i ett land efter statlig expropriation, ändrar inte denna slutsats. Båda varumärkesinnehavarna måste därför kunna motsätta sig import av varor tillverkade av den andre innehavaren till de medlemsstater där de är rättighetsinnehavare.

Domen i Hag II var i motsats till Hag I mycket kasuistisk och lämnade utrymme för en hel del tvivel om vilken räckvidd den hade. Det var oklart huruvida principen om gemensamt ursprung skulle vara tillämplig också i fortsättningen när det gällde frivilliga uppdelningar av varumärkesrättigheter.

Ideal Standard⁴⁹

Fyra år senare ställdes frågan på sin spets i ett nytt mål inför EG-domstolen. Bakgrunden till målet var följande: En amerikansk producent av sanitets- och uppvärmningsutrustning, Standard Group, hade dotterbolag i Tyskland – Ideal Standard GmbH - och i Frankrike – Ideal Standard SA – vilka i respektive land var innehavare av varumärket Ideal Standard. Det franska dotterbolaget sålde rätten till det franska varumärket till ett företag som inte hade något samband med Standard Group, vilket i sin tur sålde varumärket vidare till Compagnie Internationale de Chauffage (CICH). När CICH sedan genom sitt tyska dotterbolag IHT Internationale Heiztechnik började sälja sina produkter i Tyskland under varumärket väckte Ideal Standard GmbH talan om intrång i varumärkesrätten. Den tyska domstolen begärde tolkningsbesked från EG-domstolen.

EG-domstolen uttalade i plenum att det inte står i strid med artiklarna 30 och 36 RF att en varumärkesinnehavare i en medlemsstat motsätter sig import av varor med samma märke från en annan medlemsstat när tillverkaren i den andra medlemsstaten har förvärvat märket genom avtal med ett systerbolag till det bolag som motsätter sig importen. Domstolens motivering till domen är mycket omfattande. Domstolen knyter an till tidigare praxis och konsumtionsprincipen. En varumärkesinnehavare kan inte hindra import av varor som satts på marknaden av honom själv eller med hans samtycke. Principen gäller när varumärkesinnehavaren är den samme i både importerande och exporterande stat, men också när de är olika personer som är sammankopplade ekonomiskt, ”economically linked”. Avgörande är att innehavaren i dessa situationer har möjlighet att kontrollera varornas kvalitet, antingen genom att han tillverkat dem själv eller genom att sätta upp villkor i t.ex. ett licensavtal. Avtal om överlåtelse i övrigt, när det inte finns något ekonomiskt band mellan parterna, ger inte innehavaren någon möjlighet att kontrollera kvaliteten på de varor som säljs under varumärket. Vidare hänvisar domstolen till sitt resonemang i Hag II om

⁴⁹ IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danziger v. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH (C-9/93) [1994] ECR I-2789

varumärkets funktion och särskilda föremål, och förhållandet mellan immaterialrättigheterna och fördragets regler. Om innehavaren av en varumärkesrätt inte skulle tillåtas stoppa importen, skulle konsumenterna inte kunna med säkerhet identifiera varornas ursprung, och innehavaren skulle riskera att hållas ansvarig för varor som inte härrör från honom. Detta resonemang äger giltighet oavsett om rättigheterna till ett varumärke delats upp efter ett statligt ingripande eller genom en frivillig överenskommelse. Med detta var principen om gemensamt ursprung övergiven.

Även om domstolen inte hade fått någon fråga om konkurrensrättens betydelse behandlades också tillämpningen av artikel 85 RF på avtal om överlåtelse av rättigheter. Om inbördes oberoende företag avtalar om uppdelning av marknader genom överlåtelse av varumärkesrättigheter, blir förbudet mot konkurrensbegränsande avtal tillämpligt och avtalet ogiltigt. Ogiltighet inträder emellertid inte automatiskt vid varje överlåtelse utan avgörande är omständigheterna i det enskilda fallet.

Rättsläget efter Ideal Standard

Efter domen i Ideal Standard står det alltså klart att i förhållande till artiklarna 30 och 36 RF är rättsställningen mellan två ekonomiskt oförbundna varumärkesinnehavare densamma som rättsställningen mellan två varumärkesinnehavare vars märken uppkommit oberoende av varandra.⁵⁰ Det står likaledes klart när det gäller varumärkesinnehavare som är bundna till varandra ekonomiskt att de efter en uppdelning av varumärkesrättigheterna mellan sig anses ha gett samtycke till märkets användning, vilket leder till att konsumtion inträder.⁵¹

Domstolen ger i domen några exempel på vad som kan avses med ekonomiskt samband som medför att konsumtion av rättigheter inträder. Det kan t.ex. vara i förhållande till en licenstagare eller inom en koncern. Men domstolen ger ingen exakt vägledning för när ett sådant samband skall anses föreligga. Det ligger dock nära till hands att anta att ekonomiska band anses föreligga när överlåtaren har ett visst ägarinflytande över förvärvaren - eller tvärtom - och när det föreligger ett varaktigt avtalsförhållande mellan dem.⁵² Det är dock oklart hur starkt inflytandet måste vara och om det måste avse hela företaget eller bara marknadsföringen av den märkta produkten. Rimligt vore om det krävdes att inflytandet vore så starkt att överlåtaren också efter överlåtelsen kan kontrollera dels vilka varor som marknadsförs under märket, dels varornas kvalitet.

⁵⁰ Rubach-Larsen, s.30

⁵¹ Rubach-Larsen, s.31

⁵² Pehrson, Common origin-principens..., s.20

Särskilt om parallellimport – ompaketering mm

Allmänt

Principen om konsumtion av rättigheter gör det möjligt att parallellimportera många olika typer av varor. På framför allt läkemedelsområdet har detta dock medfört vissa problem. Förpackningarna till samma preparat skiljer sig av olika anledningar ofta åt mellan olika länder och det kan vara ett hinder för parallellimportören vid marknadsföringen av preparaten. Importören har då ofta paketerat om preparaten och fråga har varit om ompaketeringen gjort intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter. Ett annat problem har varit ommärkning av produkter till ett annat av samme innehavares varumärken och huruvida detta varit tillåtligt eller ej. Det är också i det nedan redovisade målet Hoffmann-La Roche som principen om varumärkets grundläggande funktion som ursprungsgaranti införs av domstolen.

Hoffmann-La Roche⁵³

Rättsfallet tar upp frågor om ommärkning av parallellimporterade läkemedel. Det schweiziska företaget Hoffmann-La Roche var innehavare av varumärket Valium-Roche och i England tillverkades och såldes preparatet av ett dotterbolag till det schweiziska företaget. Det holländska företaget Centrafarm köpte preparatet i England där priserna var lägre än i andra länder. Centrafarm förpackade om preparatet och försåg det med bruksanvisningar på tyska och med både det ursprungliga varumärket och sitt eget märke. Därefter importerades preparatet till Tyskland av Centrafarms dotterbolag. Hoffmann-La Roches tyska dotterbolag väckte då talan om varumärkesintrång.

EG-domstolen uttalade att varumärkets grundläggande funktion - essential function - är att garantera de märkta varornas kommersiella ursprung för de slutliga förbrukarna genom att göra det möjligt för dem att skilja varorna från varor med annat ursprung. Ursprungsgarantin innebär att konsumenterna kan vara säkra på att varan inte påverkats av tredje man utan varumärkesinnehavarens tillåtelse. Rätten att hindra användning av varumärket som kan skada ursprungsgarantin är en del av varumärkets särskilda föremål. Innehavaren har rätt enligt artikel 36 RF att hindra att varor som sålts under varumärket marknadsförs igen efter att de har packats om och åter försetts med det ursprungliga varumärket av tredje man. Domstolen tillade emellertid att det kan utgöra en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna att använda en varumärkesrätt för att stoppa import av ompaketerade varor. Utnyttjandet står i strid med artikel 36 om följande fyra förutsättningar är uppfyllda:

⁵³ Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH (102/77) [1978] ECR 1139

- 1) Innehavarens utnyttjande av varumärkesrätten bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstater
- 2) Det visas att ompaketeringen inte påverkar varornas egenskaper negativt
- 3) Varumärkesinnehavaren underrättas i förväg om marknadsföringen av de ompaketerade varorna och
- 4) Det anges på den nya förpackningen vem som har paketerat om den

Domstolen har i senare praxis vidareutvecklat förutsättningarna för att ompaketering skall vara tillåten. (Se *Bristol-Myers Squibb m.fl. nedan avsnitt 8.2.2*)

American Home Products⁵⁴

Bara en kort tid efter Hoffmann-La Roche kom domen i målet American Home Products. American Home Products var innehavare av varumärket Seresta i Beneluxländerna och varumärket Serenid i Storbritannien. Varumärkena var beteckningar för läkemedel vilka hade samma medicinska effekter, men skilde sig åt i kemisk sammansättning och i smak. Centrafarm köpte tabletter av märket Serenid i England och sålde dem sedan i Holland under varumärket Seresta. EG-domstolen betraktade de båda läkemedlen som identiska.

Domstolen uttalade att en varumärkesinnehavare har rätt enligt första meningen i artikel 36 RF att hindra att en vara marknadsförs av en tredje person, i det fallet att varan tidigare lovligen marknadsförts i en annan medlemsstat under ett annat varumärke som innehas av samma varumärkesinnehavare. Innehavaren av ett varumärke (A) i en EG-stat kan alltså hindra import till denna stat av varor som innehavaren själv sålt i en annan EG-stat under ett annat varumärke (B) om varorna därefter av importören försetts med det första varumärket (A). Domstolen fortsatte emellertid med att påpeka att detta inte gäller om det visas att en näringsidkare sålt identiska varor under olika varumärken i skilda EG-stater i syfte att åstadkomma en konstlad marknadsuppdelning. Ett sådant förfarande utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna och är förbjudet enligt andra meningen i artikel 36 RF. Importen är då tillåten. Domstolen gav dock inga exempel på när konstlad marknadsuppdelning skulle anses föreligga.

Pfizer⁵⁵

Det amerikanska företaget Pfizer sålde preparatet Vibramycin i flera olika medlemsstater. Preparatet såldes i olika förpackningsstorlekar i de olika länderna. Euro-Pharm köpte preparatet i Storbritannien och importerade det

⁵⁴ Centrafarm BV v. American Home Products Corporation (3/78) [1978] ECR 1823

⁵⁵ Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH (1/81) [1981] ECR 2913

till Tyskland. För att uppfylla de tyska reglerna om marknadsföring av läkemedel packade Euro-Pharm i samband med importen om preparaten i mindre förpackningar. De nya förpackningarna bestod till viss del av transparent plastfilm, genom vilken varumärket Vibramycin och firmanamnet Pfizer syntes. På förpackningarna angavs att preparatet förpackats av Euro-Pharm och Pfizer informerades om förfarandet. Pfizer stämde Euro-Pharm för varumärkesintrång.

EG-domstolen uttalade att artikel 36 RF måste tolkas så att den inte ger en varumärkesinnehavare rätt att utnyttja sina rättigheter för att hindra import av ett läkemedelspreparat som tillverkats i en annan medlemsstat av ett dotterbolag till innehavaren, och som med dennes samtycke märkts med hans varumärke, när importören bytt ut den yttre förpackningen men inte rört den inre och också gjort innehavarens varumärke synligt genom den nya förpackningen, samtidigt som importören tydligt gjort klart vem som tillverkat preparatet och att importören packat om det. Också i detta fall baserar domstolen sitt avgörande på principerna om varumärkesrättens särskilda föremål och dess grundläggande funktion. Den aktuella ompackningsmetoden kunde inte medföra någon försvagning av varumärkets funktion att känneteckna ett visst kommersiellt ursprung, och inte heller kunde preparatets egenskaper påverkas.

Mera om annans användning av ett varumärke - efter tillkomsten av varumärkesdirektivet

Om direktivet

Inför Sveriges anslutning till EES genomfördes ett antal ändringar i de svenska immaterialrättsliga lagarna. När det gäller varumärkesrätten anpassades den svenska varumärkeslagen till EG-direktivet om harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagar. Direktivet avser inte att harmonisera medlemsstaterna varumärkeslagar helt och hållet, utan harmoniseringen rör framför allt sådana bestämmelser som mera direkt kan påverka den fria rörligheten för varor och på så sätt hindra en väl fungerande inre marknad.⁵⁶ Direktivet reglerar framför allt frågor som rör varumärkesrättigheternas uppkomst och bibehållande samt skyddet av ensamrätten. Procedurfrågor och liknade berörs inte.⁵⁷ Av intresse i denna uppsats är främst artikel 5 och artikel 7 i varumärkesdirektivet.

Artikel 5 i varumärkesdirektivet innehåller bestämmelser om vilka rättigheter som är knutna till innehavet av ett varumärke. De rättigheter artikeln anger motsvaras i huvudsak av 4 § 1 st och 6 § varumärkeslagen. Artikeln föranledde ändringar i Kodakskyddet, vilket utvidgades till att omfatta skydd för varumärken också utanför varuslagslikheten. Skyddet gäller för väl ansedda varumärken och det krävs att annans användning av märket på ett otillbörligt sätt drar fördel av eller är till förfång för dess särskiljningsförmåga eller anseende. Artikel 7 handlar om konsumtion av rättigheter som är knutna till ett varumärke. Artikeln är i princip en kodifiering av vad som enligt EG-domstolens praxis redan gällde på området. Parallellimport av varor som marknadsförts inom Gemenskapen kan som huvudregel inte hindras. Undantag kan gälla om det finns skälig grund för det. Artikeln ansågs motsvara vad som enligt praxis redan gällde i svensk rätt och föranledde inte någon lagändring. *Artikel 7 behandlas vidare nedan under kapitel 10 om regional och global konsumtion efter varumärkesdirektivet.*

Ompaketering enligt nyare praxis

Allmänt

Efter varumärkesdirektivets tillkomst blev problemet med ompaketering och konsumtion av rättigheter åter aktuellt. Frågan var hur direktivets artikel 7

⁵⁶ Ds 1992:13 s.85

⁵⁷ Prop. 1992/93:48 s.67

skulle tolkas och om direktivet skulle leda till någon förändring i domstolens praxis angående annans användning av varumärket. Efter domstolens avgöranden står det klart att gammal praxis i huvudsak ligger fast, men att varumärkesinnehavarens ställning har stärkts något.

Bristol-Myers Squibb m.fl. och andra rättsfall

I målen Bristol-Myers Squibb m.fl.⁵⁸, Eurim-Pharm m.fl.⁵⁹ och MPA Pharma/Rhône-Poulenc⁶⁰ från 1996 har domstolen på nytt behandlat frågan om parallellimport och ompaketering av läkemedel. Domarna är mycket likartade och jag kommer därför främst att ta upp målet Bristol-Myers Squibb m.fl. mot Paranova. Bakgrunden till målet var den att företaget Paranova till Danmark hade importerat farmaceutiska produkter från medlemsstater där läkemedelspriserna var låga. Läkemedlen såldes sedan i Danmark till priser som understeg de priser som tillverkarna i Danmark höll. Paranova hade i samband med marknadsföringen av preparaten paketerat om preparaten i en ny ytterförpackning försedd med varumärket. I vissa fall hade preparat försetts med självhäftande etiketter och en del förpackningar hade försetts med en ny bruksanvisning på danska. I Eurim-Pharm-fallet hade det parallellimporterande företaget packat läkemedel i nya ytterförpackningar med öppningar genom vilka originalförpackningens varumärke syntes. Parallellimportörerna hade försett preparaten med uppgift om tillverkare samt att de var ompaketerade och av vem. EG-domstolen uttalade i målen att vid avgörandet av huruvida en varumärkesinnehavare har rätt att hindra en parallellimportör från att marknadsföra produkter som av varumärkesinnehavaren satts på marknaden i en annan medlemsstat måste hänsyn tas till nationell varumärkesrätt i förening med artikel 7 i varumärkesdirektivet, tolkat i ljuset av artikel 36 i RF.

Domstolen uttalade att artikel 7.1 i direktivet innebar att innehavaren av en varumärkesrättighet inte hade rätt att hindra parallellimport av en vara som förts ut på marknaden i en annan medlemsstat, också i det fallet att importören paketerat om varan och åter anbringat varumärket på produkten, utom under de förutsättningar som definieras i artikel 7.2 i direktivet. Det finns nämligen inga omständigheter som ger anledning att anta att artikel 7 är avsedd att begränsa räckvidden av den tidigare rättspraxis - bl a. Hoffmann-La Roche och American Home Products - som ger en parallellimportör rätt att under vissa förutsättningar paketera om och åter anbringa varumärket på de importerade varorna.

Nästa fråga domstolen hade att ta ställning till var under vilka förutsättningar en varumärkesinnehavare enligt artikel 7.2 i direktivet kan

⁵⁸ Förenade målen Bristol-Myers Squibb m.fl. mot Paranova A/S (C-427, 429, 436/93) [1996] ECR I-3457

⁵⁹ Förenade målen Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH mot Beiersdorf AG m.fl. (C-71, 72, 73/94) [1996] ECR I-3603

⁶⁰ MPA Pharma GmbH mot Rhône-Poulenc Pharma GmbH (C-232/94) [1996] ECR I-3671

motsätta sig marknadsföring av ett läkemedel som packats om och på vilket innehavarens varumärke åter anbringats. Innehavaren kan motsätta sig fortsatt marknadsföring när det finns skälig grund för det. Artikel 7 i direktivet är liksom artikel 36 RF avsedd att förena de grundläggande intressena att skydda varumärkesrätten och att skydda den fria rörligheten för varor. Eftersom de har till syfte att uppnå samma resultat bör de enligt domstolen tolkas på samma sätt. Följaktligen bör stöd för tolkningen av artikel 7 i direktivet sökas i den rättspraxis som utvecklats inom ramen för artikel 36 RF. Därmed hamnar domstolen återigen i det numera välkända resonemanget om att avsteg från principen om fri rörlighet för varor är motiverad endast för att värna om immaterialrättens särskilda föremål. Varumärkesrätten är viktig för en konkurrens utan snedvridning. Det måste vara möjligt att identifiera varor och tjänster. Varumärket skall vara en garanti för att varor som är försedda med märket har tillverkats under kontroll av ett enda företag som har ansvar för deras kvalitet. Varumärkesrättens särskilda föremål är att tillförsäkra innehavaren ensamrätten att använda märket första gången en vara förs ut på marknaden, och inte att förhindra parallellimport. Föremålet för varumärkesrätten är inte att avskärma de nationella marknaderna och på så sätt främja de prisskillnader som kan förekomma mellan medlemsstaterna. Snedvridning av priser som orsakas av skillnader i medlemsstaternas bestämmelser måste avhjälpas genom åtgärder som vidtas av gemenskapens myndigheter och inte genom åtgärder som är oförenliga med bestämmelserna om den fria rörligheten för varor.

Domstolen tar sedan upp varumärkets grundläggande funktion att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenter och slutanvändare så att de kan vara säkra på att varan inte varit föremål för påverkan av tredje man utan varumärkesinnehavarens tillåtelse. Rätten att motsätta sig användning av varumärket på ett sätt som är ägnat att förvanska ursprungsgarantin anser domstolen vara en del av varumärkesrättens särskilda föremål. Slutsatsen blir alltså den samma som i tidigare praxis. Direktivets artikel 7.2 skall tolkas så att innehavaren av en varumärkesrätt har rätt att hindra parallellimport av ompaketerade och ommärkta varor, dock enbart under förutsättning att de i Hoffmann-La Roche angivna omständigheterna inte föreligger.

Domstolen fortsätter sedan med att närmare definiera förutsättningarna för att ompaketering och återmärkning skall vara tillåten. När det gäller en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna uttalar domstolen att en varumärkesinnehavare inte kan motsätta sig ompaketering i en ny yttre förpackning, om ompaketering är nödvändig för att varan skall kunna marknadsföras i importstaten. Det kan vara fallet om inhemska bestämmelser eller praxis kräver en viss förpackningsstorlek. Nödvändigheten definieras negativt; ompaketering är inte nödvändig om importören kan nå samma resultat utan att packa om varorna, t.ex. genom att klistra på en ny etikett med text på importstatens språk. Det behöver inte fastställas att varumärkesinnehavaren genom att föra ut en identisk vara på

marknaden i olika förpackningar medvetet försökt att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. Varumärkesinnehavaren kan motsätta sig all ompaketering som innebär en risk att utsätta varan för hantering eller inverkan som påverkar dess ursprungliga beskaffenhet. Det måste dock vara frågan om en verklig risk, inte varje hypotetisk risk för ett enskilt misstag. Den ursprungliga beskaffenheten hos en vara kan också påverkas indirekt, särskilt när information utelämnats eller är felaktig, och när en tilläggsprodukt som skall användas för intag och dosering av varan lagts i förpackningen men inte är anpassad till det användningssätt eller den dosering som tillverkaren avsett. Det ankommer på den nationella domstolen att avgöra när risk för påverkan föreligger. På förpackningen skall anges, på ett sätt som kan förstås av en person med normal syn och uppmärksamhet, vem som tillverkat varan och vem som packat om den. En varumärkesinnehavares anseende kan trots detta bli lidande av en oriktig utformning av en vara som packats om, och varumärkesinnehavaren kan då motsätta sig marknadsföring av varan. För att bedöma om utformningen är ägnad att skada anseendet bör hänsyn tas till varans art och till den marknaden är avsedd för, t.ex. för försäljning direkt till sjukhus eller till konsumenter via apotek. Slutligen skall varumärkesinnehavaren underrättas om ompaketeringen innan varan bjuds ut till försäljning. Han skall också tillhandahållas ett prov av varan, så att han kan kontrollera att varans ursprungliga beskaffenhet inte påverkats och att utformningen efter ompackningen inte är sådan att varumärkets anseende kan skadas.

Mera om betydelsen av Bristol-Myers Squibb m.fl.

Det tycks inte var någon skillnad mellan de fall då produkterna har paketerats om i en ny förpackning på vilken varumärket åter tryckts och de fall då produkterna placerats i en ny förpackning med en öppning genom vilken den ursprungliga varan och varumärket är synliga. Detta synes logiskt eftersom tillåtligheten av parallellimporten inte bör vara beroende av om importören använt sig av en ny etikett eller av en öppning i förpackningen för att visa varumärket.⁶¹ Slutsatsen att det inte gör någon skillnad torde gälla åtminstone när varumärket är det samma på de olika marknaderna.⁶²

Det var tidigare oklart om det måste ha varit varumärkesinnehavarens avsikt att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna eller om det var tillräckligt att utnyttjandet av varumärkesrättigheterna fick denna effekt för att utnyttjandet av varumärkesrättigheterna skall stå i strid med artikel 36. Det rådde ingen tvekan om att en avsikt att dela upp marknaden var tillräckligt, men frågan var om det också var nödvändigt att visa på en sådan avsikt.⁶³ Genom domen i målen Bristol-Myers Squibb m.fl. är nu frågan besvarad. Parallellimportören behöver inte visa någon avsikt hos varumärkesinnehavaren att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna.

⁶¹ Shea, s.105

⁶² Shea, s.104

⁶³ Shea, s.105

Avskärmningen är konstlad om innehavarens utnyttjande av sina rättigheter inte rättfärdigas av behovet att skydda varumärkets grundläggande funktion. Avskärmningen är däremot inte konstlad om den är nödvändig för att garantin för produktens ursprung skall bevaras. Avgörande för om en marknadsuppdelning är konstlad blir om varumärkesinnehavaren handlat utanför ramen för det särskilda föremålet för sin rättighet, så som denna definierats av domstolen.⁶⁴

I den situation som förelåg i American Home Products - alltså där en parallellimportör inte bara packar om och återmärker varorna utan dessutom märker varorna med ett annat av varumärkesinnehavarens märken - har det ansetts att man måste kunna visa på en avsikt att dela upp marknaden.⁶⁵ Det kan finnas godtagbara skäl till att ett företag väljer att ha skilda varumärken i olika länder för samma vara. Detta krav på att avsikt att dela upp marknaden skall visas är subjektivt och är därmed svårt att passa in under artiklarna 30 och 36 RF eftersom dessa artiklar är riktade till medlemsstaterna och rör statliga åtgärder. Reglerna om fri rörlighet förbjuder tillämpning av nationell lagstiftning som tillåter en rättighetsinnehavare att i vissa situationer utnyttja sina rättigheter.⁶⁶ Det är dessutom svårt att i praktiken visa vilka avsikter innehavaren av ett varumärke har haft. Mera objektiva och rimliga rekvisit skulle kunna formuleras om hänsyn istället togs till om innehavaren hade kunnat använda samma varumärke i alla länder, eller om man tog till utgångspunkt huruvida innehavaren använder varumärket för att hindra import trots att de intressen som ligger inom varumärkets särskilda föremål eller grundläggande funktion inte är hotade, och låta de nämnda förhållandena bli en presumtion för avsikt att dela upp marknaden.⁶⁷

Det kan vara intressant att jämföra Bristol-Myers Squibb m.fl. med American Home Products också beträffande domskälen. Att använda varumärkesrättigheterna för att hindra import ansågs i American Home Products vara otillåtet och domstolen grundade sitt avgörande på andra meningen i artikel 36 RF, nämligen att det var fråga om en förtäckt handelsbegränsning. En immaterialrätts särskilda föremål skyddas i den första meningen i artikel 36, men missbruk kan angripas med stöd av andra meningen även om det ligger inom det särskilda föremålet för immaterialrätten. Att tillåta en parallellimportör att märka om en vara kan inte rymmas under regeln om konsumtion av rättigheter eftersom den exklusiva rätten att märka en vara med ett varumärke inte tillhör de rättigheter som konsumeras.⁶⁸ Domstolen kunde därför inte i American Home Products använda sig av konsumtionsprincipen för att angripa utnyttjandet av varumärkesrättigheterna, utan stödde sitt avgörande på

⁶⁴ Shea, s.106

⁶⁵ Castillo, s.308

⁶⁶ Castillo, s.312

⁶⁷ Castillo, s.313

⁶⁸ Castillo, s.309

artikel 36 andra meningen om förtäckt handelsbegränsning. Det är därför förvånande att domstolen i sitt avgörande av Bristol-Myers Squibb m.fl. hänvisar till konsumtionsregeln i samband med American Home Products.⁶⁹ I Bristol-Myers Squibb m.fl. åberopar domstolen både principen om konsumtion av rättigheter och användningen av artikel 36 RF för att stoppa utnyttjandet av varumärkesrättigheterna för att hindra import. Artikel 7 om konsumtion i direktivet skall tolkas i ljuset av artikel 36 RF, men det betyder inte att gammal praxis nu måste behandlas under artikel 7 istället. Regeln om konsumtion av rättigheterna innebär ju inte att möjligheten att åberopa artikel 36 RF är uttömd. Att en rättighet inte konsumerats betyder inte att den alltid kan hävdas och är skyddad av artikel 36 RF. Konsumtionsregeln behöver inte motsvara existensen av rättighetens särskilda föremål. Det särskilda föremålet bestäms inte främst utav en given rättighet utan av det intresse som skall skyddas av varumärkesrätten.⁷⁰

Detta kan jämföras med ett resonemang om innehållet i artikel 5 i direktivet. Artikel 5 i varumärkesdirektivet torde vara en uttömmande uppräknig av de möjligheter som innehavaren av ett varumärke har att påtala intrång. Det kan då argumenteras att de rättigheter som artikeln ger bör stå i överensstämmelse med varumärkets särskilda föremål. Följden om artikeln gav vidare rättigheter än det särskilda föremålet skulle annars bli att innehavaren hade större möjligheter att påtala kränkningar av varumärkesrätten när dessa skett nationellt än om det skett genom parallellimporterade produkter. Om rätten att påtala varumärkesintrång inte går vidare än varumärkets särskilda föremål blir emellertid följden att distinktionen mellan existens och utnyttjande av varumärkesrätten försvinner. Räckvidden för de existerande rättigheterna blir identisk med det område inom vilket rättigheterna kan utnyttjas och den artificiella uppdelningen mellan existens och utövande av en rättighet försvinner. Detta är dock något ironiskt eftersom distinktionen användes av domstolen just för att skapa begreppet rättighetens särskilda föremål.⁷¹

Ett resultat av domstolens resonemang i Bristol-Myers Squibb m.fl. torde bli att ompaketering också skall tillåtas nationellt. Det finns ingen anledning till att konsumtionen skall vara vidare på EG-nivå än nationellt. De olika nationella synsätten på konsumtionsprincipen måste därför anpassas till varandra, vilket dessutom påverkar frågan om global eller EG-regional konsumtion som behandlas vidare nedan.⁷² Man kan också efter Bristol-Myers Squibb m.fl. fråga sig vilken betydelse avgörandena kan komma att få för konsumtion i fall när en importör ändrar varumärket. Det gäller alltså den situation som förelåg i fallet American Home Products. Det är ju rätten till det ursprungliga varumärket som konsumerats och detta märke ersätts sedan med ett annat. Domstolen hänvisar i Bristol-Myers Squibb m.fl. till

⁶⁹ Premiss 34 i Bristol-Myers Squibb

⁷⁰ Castillo, s.310

⁷¹ Shea, s.109

⁷² Castillo, s.310

American Home Products så det kan ligga nära till hands att anta att rättigheterna skulle anses konsumerade också i detta fall.⁷³ En intressant reflektion i samband med detta är att domstolen aldrig har krävt att det visas någon subjektiv avsikt att dela upp marknaden för tillämpning av konsumtionsregeln.⁷⁴

Det bör dock inte vara så att ommärkning alltid är tillåten. Begränsningar i varumärkesinnehavarens rättigheter bör inte vara mera långtgående än vad som är nödvändigt och rättfärdigt för att säkerställa den fria rörligheten för varor. Det är t.ex. inte nödvändigt med hänsyn till den fria rörligheten att byta varumärke på en produkt bara därför att det skulle ge vissa marknadsmässiga fördelar.⁷⁵ När det gäller bedömningen av hur långt parallellimportörens möjligheter att använda varumärket egentligen sträcker sig blir tolkningen av nödvändighetsrekvisitet intressant. Frågan är om det som avses är en rent *faktisk nödvändighet* att paketera om varorna för att de skall kunna marknadsföras - t.ex. därför att lagen kräver viss förpackningsstorlek - eller en *merkantil nödvändighet* - för att kunna sälja bättre. Mellan dessa två begrepp är det stor skillnad. Det är vanligtvis mycket fördelaktigt för parallellimportören att kunna använda det etablerade varumärket. Konsumenterna känner till det etablerade varumärket och importören kan utnyttja dess goodwill. För varumärkesinnehavaren är det naturligtvis en nackdel att parallellimportören tillåts utnyttja varumärkets anseende och goodwill. Varumärkesrätten är till för att skydda varumärkets funktion och inte för att underlätta för parallellimportörer. Detta är ett skäl för att det i konsumtionsprincipen inte bör läggas någon vidare rätt för parallellimportören att självständigt utnyttja varumärket än vad som är faktiskt nödvändigt.⁷⁶ (*Jämför Dior nedan avsnitt 8.3.2*)

Domstolen anger i Bristol-Myers Squibb m.fl. att den grundläggande funktionen hos ett varumärke är att vara en garanti för varans ursprung. Vid ommärkning av varor uppkommer frågan vilken innebörd man ger uttrycket ursprungsgaranti. Enligt en strikt tolkning inträder garantin genom själva påförandet av en ursprungshänvisning, och importörens ommärkning med varumärket skulle då innebära ett otillåtet påförande av ursprung. En annan möjlig tolkning är att det avgörande är om varan är "äkta". Varumärkets funktion är att garantera varans ursprung och göra det möjligt för konsumenten att skilja den från varor av annat ursprung. Är då varan producerad av samma företag är den också äkta.⁷⁷

Sammanfattningsvis kan man säga att domstolen i målen till viss del stärkt varumärkesinnehavarnas ställning och påfört parallellimportörerna nya krav. Importören måste ange tillverkarens namn på förpackningen och skall också vid förfrågan tillhandahålla ett prov på den nya förpackningen. Viktigast är

⁷³ Castillo, s.310f

⁷⁴ Castillo, s.311

⁷⁵ Castillo, s.313

⁷⁶ Dyekjær-Hansen, s.179

⁷⁷ Castillo, s.311

dock rätten för varumärkesinnehavaren att hindra försäljning av produkter, om förpackningen är av dålig kvalitet eller av dåligt utförande. Domstolen uttalade att varumärkesinnehavaren har ett legitimt intresse, kopplat till varumärkesrättens särskilda föremål, att kunna hindra försäljning av ompaketerade varor, om dessas utförande skulle kunna skada varumärkets anseende. Detta ställer krav på att parallellimportörer lever upp till den standard som konsumenterna förväntar sig av den märkta varan. Denna utveckling innebär en förstärkning av varumärkesinnehavarens rättigheter, men det kvarstår också en viss osäkerhet. I vilka situationer riskerar varumärkets anseende att skadas? Innehavarna kommer säkert i många fall att försöka hindra försäljning med stöd av det argumentet att deras varumärkes anseende skadas.⁷⁸ Den näraliggande frågan om en parallellimportörs marknadsföringssystem kan skada varumärkets anseende har prövats i det nedan refererade målet Dior.

Ballentine⁷⁹

EG-domstolen har i en dom meddelad i november 1997 bekräftat att praxis enligt Bristol-Myers Squibb m.fl. fortsätter att vara tillämplig. De i Bristol-Myers Squibb m.fl. uppställda förutsättningarna för att ompaketering eller ommärkning av varor skall vara tillåten gäller också på andra områden än beträffande parallellimport av läkemedel. Det nya rättsfallet – Ballentine – gällde parallellimport av alkoholdrycker, framför allt whisky. Fråga var om nationella varumärkesrättigheter kunde utnyttjas för att hindra ometikettering av flaskorna. Svaret blev det samma som i Bristol-Myers Squibb m.fl.: Artikel 36 RF skall tolkas så att en varumärkesinnehavare kan hindra parallellimportören från att byta ut etiketterna med varumärket på, såvida inte vissa förutsättningar, motsvarande dem i Bristol-Myers Squibb m.fl. och Hoffmann-La Roche, är uppfyllda. Det innebär bl a. att hinder för parallellimporten inte får bidra till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna och att ommärkningen inte får medföra risk för att varans ursprungliga beskaffenhet eller varumärkets anseende skadas. Dessutom skall innehavaren av varumärkesrättigheterna underrättas om saluföringen av de ommärkta varorna.

Utnyttjande av annans varumärke i marknadsföring

Allmänt

Efter att en märkt vara förts ut på marknaden och rätten till varumärket konsumerats står möjligheterna till parallellimport öppna. För att parallellimporten skall bli framgångsrik vill importören göra reklam för varan. Fråga uppstår då på vilket sätt han kan göra reklam för varan, d.v.s.

⁷⁸ Shea, s.111

⁷⁹ F. Loendersloot Internationale Expeditie mot George Ballentine & Son (C-349/95) Dom meddelad 11 november 1997. Ännu ej i domsamlingen

var gränsen går för hans möjligheter att utnyttja varumärket i sin egen marknadsföring. För att den fria rörligheten för varor skall fungera är det nödvändigt att parallellimportören har viss möjlighet att utnyttja varumärket. Rätten att använda varumärket i fortsatt marknadsföring anses också vara konsumerad och att parallellimportören alltså får utnyttja varumärket. Utnyttjandet av varumärket får dock inte ske på ett sätt som medför risk för att dess anseende skadas.

Dior⁸⁰

Franska Dior utvecklar och producerar parfymers och kosmetiska produkter som säljs till relativt höga priser och anses tillhöra marknaden för kosmetiska lyxprodukter. Dior har för försäljning utanför Frankrike utsett ensamagenter vilka använder sig av selektiva distributionssystem för distributionen av produkterna. Franska Dior är innehavare av rättigheterna i Beneluxländerna till figurmärkena för ett antal parfymers. Dessa märken består av förpackningarna som parfymerna säljs i. Det nederländska bolaget Evora driver en stor butikskedja och saluförde inför julen 1993 i ett dotterbolags namn ett antal av Diors produkter. Butikerna var inte utsedda till återförsäljare av Diors produkter utan hade erhållit produkterna genom parallellimport. I butikernas reklamblad vid kampanjen fanns bilder på produkterna. Dior ansåg inte att reklamen motsvarade den lyx och prestige som var knuten till varumärket och stämde Evora för intrång i varumärkesrättigheterna. Målet nådde EG-domstolen och fråga var bl a. om märket efter att varorna förts ut på marknaden fick användas vid marknadsföring till allmänheten och om undantag var möjligt därför att reklamen skadade den bild av lyx och prestige som är knuten till varumärket.

Domstolen uttalade att enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet har en varumärkesinnehavare rätt att hindra tredje man från att använda hans varumärke i näringsverksamhet och i reklam. I artikel 7 i direktivet anges att denna rätt inte ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av varumärkesinnehavaren förts ut på marknaden inom gemenskapen. Varumärkesrätten är då konsumerad. Artikel 7 skall tolkas mot bakgrund av fördragets bestämmelser om den fria rörligheten för varor och särskilt artikel 36 RF. Detta följer av domstolens praxis i målen Bristol-Myers Squibb m.fl. Avsikten med konsumtionen är att förhindra marknadsuppdelning och främjande av prisskillnader mellan medlemsstaterna. Rätten att använda märket för fortsatt marknadsföring måste konsumeras på samma sätt som rätten till återförsäljning. Syftet med konsumtionsregeln skulle annars äventyras eftersom det skulle bli mycket svårare att återförsälja varor om rätten till marknadsföring begränsades. Detta leder till att en återförsäljare av en vara har rätt att använda varans

⁸⁰ Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV (C-337/95) Dom meddelad 4 november 1997. Ännu ej i domsamlingen

varumärke för fortsatt marknadsföring av varan sedan den förts ut på marknaden.

Domstolen yttrade vidare att enligt artikel 7.2 i direktivet gäller inte konsumtionsregeln när varumärkesinnehavaren har skälig anledning att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. Att skada åsamkas varumärkets anseende kan vara skälig grund för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. (*Jämför Bristol-Myers Squibb m.fl. ovan avsnitt 8.2.2.*) En avvägning måste göras mellan varumärkesinnehavarens intresse av att skydda varumärkets anseende och återförsäljarens intresse av att kunna använda varumärket för marknadsföring av de ifrågavarande produkterna. När det gäller lyx- och prestigefyllda produkter måste återförsäljaren anstränga sig för att undvika att reklamen på ett negativt sätt påverkar varumärkets värde genom att skada produkternas prestigefyllda framtoning. Domstolen ansåg emellertid att innehavaren inte kunde motsätta sig användningen av varumärket i reklam även om de sätt för reklam som en återförsäljare som vanligtvis marknadsför liknande produkter använder sig av inte överensstämmer med de som innehavaren av varumärket själv använder. Detta gäller såvitt det inte visas att användningen i det enskilda fallet allvarligt skadar varumärkets anseende. Så kan vara fallet t.ex. om varumärket placeras i en omgivning som riskerar att gravt förringa den bild av varumärket som varumärkesinnehavaren lyckats skapa. Dior kunde alltså inte med stöd av artikel 7.2 i direktivet motsätta sig Evoras användning av varumärket i reklamen.

Domstolen uttalade vidare att det skulle stå i strid med artiklarna 30 och 36 RF att med tillämpning av nationell rätt utnyttja varumärkes- eller upphovsrättigheter för hindra återförsäljaren från att göra reklam för varorna på ett sätt som är vedertaget bland detaljhandlarna i branschen. Ett reklamförbud skulle avsevärt försvåra marknadsföringen av de parallellimporterade varorna och följaktligen också tillgången till varorna på marknaden. Förbudet kan därmed utgöra en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion som är otillåten enligt artikel 30 RF. Varumärkesinnehavaren kan inte motsätta sig användningen om det inte visas att användningen på grund av särskilda omständigheter i det enskilda fallet allvarligt skadar varumärkets anseende.

Det står alltså klart att EG-domstolen värnar starkt om varumärkets anseende. Det framkommer tydligt både i målet Dior och målen Bristol-Myers Squibb m.fl. Samtidigt tillmåtar domstolen fortfarande de fria varurörelserna mycket stor betydelse. Sedan rättigheterna till ett varumärke konsumerats måste parallellimport vara tillåten. Detta framgår också tydligt i domstolens avgörande av det nedan refererade målet Primecrown/Merck. Ytterligare en parallell kan dras mellan målen Dior och Bristol-Myers Squibb m.fl. när det gäller en parallellimportörs användning av ett varumärke. Både i situationen med utnyttjandet av annans varumärke i reklam och i situationen med ompaketering och återmärkning av varor är det fråga om en nödvändighet att använda varumärket. Utan varumärket skulle

det vara mycket svårare att marknadsföra varorna och det skulle hindra den fria rörligheten för varor.

Aktuellt om parallellimport av patentskyddade läkemedel - Primecrown/Merck⁸¹

Ett relativt nytt avgörande från EG-domstolen behandlar en situation liknande den i fallet Merck/Stephar. Det handlar alltså om patenträttigheter men jag har valt att ta upp fallet ändå. Avgörandet visar vilken stor betydelse domstolen fortfarande tillmäter den fria rörligheten för varor i förhållande till immateriella rättigheter. Domstolen uttalande i Bristol-Myers Squibb m.fl. att snedvridning av konkurrensen inte motiverar undantag från principen om fri rörlighet utan måste avhjälpas genom andra åtgärder. Detta uttalande upprepar domstolen i Primecrown/Merck.

Också detta rättsfall handlar om parallellimport av läkemedel. Två läkemedelsföretag i Storbritannien, Merck och Beecham, väckte talan om patentinfrång mot parallellimportörer som importerat vissa läkemedel från Spanien och Portugal. Det var vid tiden för importen ännu inte möjligt att erhålla patent på läkemedel i Spanien och Portugal. Omständigheterna i målet påminner således om dem i fallet Merck/Stephar, där domstolen uttalade att rättighetsinnehavaren hade möjlighet att välja var han ville sätta sina produkter på marknaden, och att han när han gjort det fick ta konsekvenserna av sitt val. Merck och Beecham hävdade nu i det nya målet att starka skäl talade för att domstolens tidigare praxis skulle överges, bl a. därför att den var oförenlig med senare praxis.

Domstolen börjar med att återge resonemangen från domarna i målen Sterling Drug och Merck/Stephar. Det särskilda föremålet för patenträtten är rätten att använda en uppfinning för att tillverka industriprodukter och att sätta dem på marknaden första gången. Genom att patentinnehavaren tillförsäkras monopol på utnyttjandet av sin produkt innebär denna rättighet att han kan få ersättning för den möda han lagt ner på utvecklingen av produkten. Rättigheten innebär dock ingen garanti för att han under alla omständigheter kan erhålla denna rätt. Det ankommer på patentinnehavaren att med vetskap om alla rådande omständigheter avgöra om han skall föra ut sin produkt på marknaden. Väljer han att marknadsföra produkten där den inte kan erhålla ett rättsligt patentskydd måste han godta de följder hans val kan få beträffande den fria rörligheten för produkten inom marknaden. Att tillåta patentinnehavaren att motsätta sig import av en produkt som han fritt marknadsfört i en annan medlemsstat, där denna inte var patenterbar, skulle medföra en avskärmning av nationella marknader som står i strid med Romfördragets målsättning. Domstolen fann inte någon anledning att ifrågasätta denna argumentation. Inte heller att farmaceutiska produkters

⁸¹ Merck & Co. Inc. m.fl. mot Primecrown Ltd m.fl. (C-267, 268/95) [1996] ECR I-6285

patenterbarhet idag har blivit regel, vilket inte var fallet vid tiden för avgörandet i målet Merck/Stephar, medförde att de skäl som låg till grund för domstolens tidigare rättspraxis skulle vara föråldrade. Domstolen påpekade också att de situationer som påverkas av domen i målet Merck/Stephar är på väg att försvinna, eftersom patenterbarhet för läkemedel nu införts i alla medlemsstater.

När det gäller senare praxis uttrycker domstolen att principerna som fastställts i målet Merck/Stephar bekräftas i målet Pharmon. I det målet framhåller domstolen betydelsen av patentinnehavarens samtycke till att en produkt bringas i omsättning. En obligatorisk licens innebär inte att patentinnehavaren anses ha givit sitt samtycke till tillverkning och marknadsföring av produkten. Patentinnehavaren kan därför motsätta sig import av produkter tillverkade av innehavaren av licensen. I målet Warner Brothers/Christiansen ansåg domstolen att rättighetsinnehavaren måste ha rätt att motsätta sig uthyrning i en medlemsstat av videofilmer som med hans samtycke bringats i omsättning i en annan medlemsstat där uthyrning inte kunde förbjudas. Den rättighet den nationella lagstiftningen i importlandet gav honom skulle annars tömmas på sitt innehåll. Inget av dessa rättsfall ger enligt domstolens mening anledning att ompröva praxis i målet Merck/Stephar.

Domstolen kommer sedan in på frågor om vilken betydelse statliga regleringar har. Till att börja med konstaterar domstolen att även om införandet av priskontroll i praktiken under vissa omständigheter kan föranleda snedvridning av konkurrensen mellan medlemsstaterna så kan denna omständighet inte motivera ett undantag från principen om fri rörlighet för varor. En sådan snedvridning måste avhjälpas genom åtgärder som vidtas av gemenskapens organ, och inte genom att en annan medlemsstat genomför åtgärder som är oförenliga med bestämmelserna om den fria rörligheten för varor. (*Jämför Bristol-Myers Squibb m.fl. ovan avsnitt 8.2.2*) Domstolen fortsätter sedan med att pröva hur regeln som följer av målet Merck/Stephar skall tillämpas om patentinnehavarna tvingats att marknadsföra sina produkter i den exporterande staten. Domstolen erinrar om att den i det målet betonat betydelsen av att patentinnehavaren fritt har att besluta att marknadsföra sin produkt, och att denne enligt målet Pharmon kan motsätta sig import från en stat där han fråntagits rätten att fritt besluta om marknadsföring. Av detta följer att, om en patentinnehavare är rättsligt tvingad, enligt nationell rätt eller gemenskapsrätt, att marknadsföra sina produkter i en annan medlemsstat, han inte skall anses ha samtyckt till marknadsföringen. Följaktligen kan han motsätta sig marknadsföring av dessa produkter i en stat där de är skyddade. Det ankommer på patentinnehavaren att vid den nationella domstol där talan om importförbud väckts visa att han har en rättslig skyldighet att marknadsföra sin produkt i den exporterade staten. När det gäller eventuella moraliska skyldigheter att marknadsföra ett läkemedel i en medlemsstat anser domstolen att de moraliska skyldigheterna inte på ett adekvat sätt begränsar patentinnehavarens möjligheter att fritt avgöra under vilka omständigheter

han skall marknadsföra sin produkt. Slutsatsen i målet blir därmed att artiklarna 30 och 36 RF utgör hinder för tillämpning av nationell rätt som ger en patentinnehavare rätt att motsätta sig import av en produkt från en annan medlemsstat då patentinnehavaren själv marknadsfört produkten i denna stat, om han inte kan visa att det finns en rättslig skyldighet att marknadsföra produkten i nämnda stat.

Om avgörandet kan sägas att det rent logiskt är det svårt att se hur konsumtion av en rättighet kan ske där någon rättighet inte existerat.⁸² Men i och med rättsfallet står det alltså klart att domstolens praxis i målet Merck/Stephar fortfarande äger giltighet. Vidare har klargjorts att, förutom i fall av tvångslicenser, undantag från principen om den fria rörligheten för varor kan vara berättigade, när det föreligger en rättslig skyldighet att marknadsföra en produkt i en viss medlemsstat. I ett sådant fall finns det inget samtycke till marknadsföringen. Avgörandet i målet kan i viss mån kritiseras på den grunden att det uppmuntrar företag till att låta bli att marknadsföra sina produkter i länder där de inte kan få tillräckligt skydd för produkterna. Detta kan i sig leda till en uppdelning av marknaden genom att en del av den helt utesluts. Ingen kommer heller i sådana fall att parallellimportera produkterna eftersom prisnivån i det importerande landet, t.ex. på grund av läkemedelslagstiftningen i landet, är lägre än i det exporterande landet. Lösningen på detta problem måste ligga i att de behöriga myndigheterna i respektive land tar hänsyn till patentinnehavarens kostnader när priserna bestäms.⁸³ I viss mån är problemen som följer av att det inte varit möjligt att erhålla patent överallt övergående eftersom, precis som domstolen påpekat, läkemedel nu kan patenteras i alla medlemsstater. Men helt obetydligt är problemet ändå inte. Läkemedel som redan satts på marknaden någonstans i världen uppfyller inte nyhetskravet och kan därför aldrig patenteras även om det nu finns lagstiftning som möjliggör patent på läkemedel.⁸⁴

⁸² Britton & Karet, s.208

⁸³ Torremans & Stamatoudi, s.547

⁸⁴ Britton & Karet, s.209

Regional eller global konsumtion – före varumärkesdirektivet

Allmänt

Inom EG gäller sedan länge att immateriella rättigheter konsumeras med avseende på hela gemenskapsområdet när en vara första gången satts på marknaden i en medlemsstat. I förhållande till tredje land har det emellertid varit annorlunda. En nationell varumärkesrättighet har kunnat utnyttjas för att stoppa parallellimport från länder utanför Gemenskapen. Vad som gäller efter varumärkesdirektivet är fortfarande oklart. Jag skall i detta avsnitt redogöra för den praxis som varit vägledande på området fram till direktivet. Det blir en bakgrund till diskussionen om rättsläget när det gäller frågan om regional eller global konsumtion som följer härafter.

EMI/CBS⁸⁵

Fallen rörde varumärket Columbia. CBS var registrerat som innehavare av varumärket i USA och en del länder utanför EG, och EMI var registrerat som innehavare i EG-länderna. Europeiska dotterbolag till CBS importerade direkt från USA vissa grammofonskivor märkta med varumärket Columbia för försäljning på den europeiska marknaden. EMI väckte talan om varumärkesintrång och begärde att CBS skulle åläggas att upphöra med och försäljning av skivor med Columbia-märket. De nationella domstolarna vände sig till EG-domstolen och ställde en tolkningsfråga.

EG-domstolen anförde att artiklarna 30 och 36 RF gäller restriktioner i handeln *mellan medlemsstater*. Utnyttjandet av en varumärkesrättighet för att stoppa försäljning under ett identiskt varumärke av varor från tredje land kan därför inte falla under fördragets regler om fria varurörelser, även om utnyttjandet av varumärket på detta sätt i och för sig innebär en åtgärd med motsvarande verkan som en importrestriktion. Utnyttjandet ansågs inte påverka den enhetliga marknad som artiklarna skulle säkra. Om varumärket hade gemensamt ursprung eller inte ansågs inte vara av någon betydelse. Vidare uttalade domstolen att även om EG i flera handelsöverenskommelser med tredje land åtagit sig att tillämpa regler som motsvaras av artiklarna 30 och 36 RF vid import från tredje land, bl a. i GATT-avtalen och frihandelsavtalen med Sverige och Schweiz, så föreskriver fördragets regler om EGs agerande mot tredje länder inte någon skyldighet för medlemsstaterna att utsträcka principerna om fria varurörelser till handeln med tredje länder. Frihandelsavtalen är en del av EGs handelspolitik, men

⁸⁵ EMI Records Ltd v. CBS United Kingdom Ltd (51/75) [1976] ECR 811, EMI Records Ltd v. CBS Grammfon A/S (86/75) [1976] ECR 871 och EMI Records Ltd v. CBS Schallplatten GmbH (96/75) [1976] ECR 913

inte en följd av medlemsstaternas skyldigheter under fördraget. Domstolens slutsats blev därför att varken Romfördragets regler om fri rörlighet för varor eller om handelspolitik förbjuder innehavaren av ett varumärke att utnyttja sina rättigheter för att stoppa liknande produkter som kommer från ett tredje land och som är åsatta samma varumärke. Ett motsatt ställningstagande skulle ha inneburit att skulle skyddet enligt artikel 36 RF för immateriella rättigheter vara meningslöst. En varumärkesinnehavare kunde alltså stoppa import från tredje land av liknande produkter med samma varumärke, i varje fall så länge inte utövandet av rättigheterna är resultatet av ett avtal vars syfte eller effekt är en uppdelning av marknaden.

Polydor⁸⁶

Fallet handlar om parallellimport av grammofonskivor. I Storbritannien hade företaget Polydor en exklusiv tillverknings- och försäljningslicens från upphovsrättsinnehavaren för grammofonskivorna. I Portugal innehades tillverknings- och försäljningslicenserna av ett portugisiskt företag. Två engelska företag importerade, utan att ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, skivor från Portugal för att sälja dem i Storbritannien. En brittisk domstol fann att förfarandet utgjorde ett brott mot den upphovsrättsliga lagstiftningen och vände sig till EG-domstolen med en förfrågan angående tolkningen av det frihandelsavtal som EG slutit med Portugal. I avtalet fanns artiklar som motsvarar artiklarna 30 och 36 RF.

EG-domstolen uttalade att Romfördraget genom att åstadkomma en gemensam marknad och harmonisera medlemsstaternas ekonomiska politik söker skapa en inre marknad med samma egenskaper som en nationell marknad. Mot bakgrund av detta har i domstolens praxis artiklarna 30 och 36 RF tolkats på det sättet att nationell lagstiftning beträffande immateriella rättigheter inte får utnyttjas för att möjliggöra en uppdelning av marknader. En immateriell rättighet anses konsumerad sedan den lovligen satts på marknaden i en medlemsstat av rättighetsinnehavaren själv eller med dennes samtycke. De överväganden som härvid gjorts kan inte i samma utsträckning äga tillämpning när det gäller frihandelsavtalet mellan Portugal och EG. Syftet med detta avtal är inte detsamma som med Romfördraget och därför kan handelsrestriktioner som följer av skydd för immateriella rättigheter vara tillåtna även om de inte skulle vara det inom gemenskapen. I fallet var inte heller fråga om godtycklig diskriminering eller förtäckta handelshinder. Rättighetsinnehavaren i en medlemsstat hade alltså rätt att stoppa import från ett tredje land även om de ifrågavarande produkterna satts på marknaden i detta land av rättighetsinnehavaren själv eller med dennes samtycke.

Rättsfallet kan kritiseras på flera punkter. Till att börja med är bestämmelserna i Romfördraget och frihandelsavtalet inte bara liknande

⁸⁶ Polydor Ltd and RSO Records Inc. v. Harlequin Records Shops Ltd and Simons Records Ltd (270/80) [1982] ECR 329

utan identiska. Det medför en stark presumtion för att de skall tolkas på samma sätt. Sedan kan man, oavsett att syftena med avtalen skilde sig åt, fråga sig varför förfarandet skulle vara lagligt i förhållande till Portugal när det helt uppenbart leder till isolering och uppdelning av marknader och inte skulle ha tillåtits mellan medlemsstater. De ekonomiska effekterna av förfarandet blir ju de samma både för frihandelsområdet och Gemenskapen. Vidare är det svårt att se hur syftet med frihandelsområdet skall kunna uppfyllas när isolering av marknader och restriktioner i handeln tillåts. Ett motargument till rättfärdigande av domen skulle kunna vara att rättighetsinnehavaren inte skulle tillförsäkras en med gemenskapens mått mätt skälig ersättning för sina ansträngningar i Portugal.⁸⁷

⁸⁷ Soltysiński, s.321f

Regional eller global konsumtion - efter varumärkesdirektivet

Allmänt

Vad som gäller efter varumärkesdirektivets tillkomst i fråga om konsumtion av varumärkesrättigheter i förhållande till varor ifrån tredje land är ännu oklart. Jag skall i detta kapitel redogöra närmare för omständigheterna kring tillkomsten av artikel 7 i varumärkesdirektivet och föra fram några argument som varit aktuella i debatten kring problemet med global eller regional konsumtion.

Nationellt har sedan länge gällt att rätten till ett varumärke är konsumerad när varumärket första gången används av varumärkesinnehavaren själv eller med dennes samtycke. I en del länder, bl a. i Sverige, Danmark och Tyskland, har konsumtion ansetts ske globalt. Det innebär att var än i världen varor satts på marknaden av en varumärkesinnehavare så är hans rättigheter uttömda och han kan inte med hänvisning till sina rättigheter stoppa parallellimport av varorna. Principen om global konsumtion har emellertid inte gällt i alla EG's medlemsstater. För att de fria varurörelserna skall kunna fungera inom gemenskapen har genom EG-domstolens praxis en regel om regional konsumtion inom hela Gemenskapen växt fram. Det har däremot inte funnits några gemensamma regler beträffande varor som satts på marknaden i tredje land. Detta har reglerats olika i de skilda medlemsstaterna, och i medlemsstater som inte tillämpat en princip om global konsumtion har parallellimport kunnat stoppas genom utnyttjande av de rättigheter som nationell lagstiftning tillerkänner innehavaren.

Om direktivet

I och med tillkomsten av direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken uppkom alltså ett nytt problem angående konsumtion av varumärkesrättigheter. I artikel 7 i direktivet stadgas om konsumtion av varumärkesrättigheter:

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

Enligt direktivet inträder konsumtion när en vara har förts ut på marknaden under märket *inom gemenskapen*. Frågan är då hur detta skall tolkas. Innebär det att konsumtion inom EG också kan anses ha inträtt sedan en märkt vara

förts ut på marknaden utanför gemenskapen, eller gäller konsumtion bara varor som förts ut på marknaden inom gemenskapen? Problemet kommer troligtvis att få sin lösning när EG-domstolen tar ställning till frågan i sitt avgörande av det aktuella målet *Silhouette*.⁸⁸

Den svenska anpassningen av varumärkeslagen

Den svenska immaterialrättslagstiftningen anpassades till EG-rätten inför EES-anslutningen 1994. I samband med ändringarna i varumärkeslagen diskuterades huruvida en särskild bestämmelse om konsumtion regionalt eller globalt skulle införas i lagtexten. I departementspromemorian anges att det är omtvistat huruvida konsumtion enligt EG-direktivet innebär att varumärkesrätten konsumeras bara om varan förts ut på marknaden inom området för EG eller om global konsumtion av varumärkesrätt kan fortsätta att gälla.⁸⁹ Det står klart att EES-avtalet innebär att Sverige måste acceptera åtminstone EES-vid konsumtion, och frågan blir då om Sverige kan behålla principen om global konsumtion. Man kommer i promemorian fram till att EES-avtalets bestämmelser inte lägger något hinder i vägen för att Sverige behåller principen om global konsumtion. Enligt departementspromemorian krävdes därför inte någon ändring i varumärkeslagen. På motsvarande sätt har man i Danmark nått den slutsatsen att EG-direktivet inte utesluter fortsatt tillämpning av global konsumtion.⁹⁰ I Danmark har man emellertid valt att införa en bestämmelse som överensstämmer med lydelsen av artikel 7 i direktivet.

Lagrådet anmärkte i sin granskning av förslaget till ändring av varumärkeslagen att det var oklart om global konsumtion är förenligt med EG-direktivet och EES-avtalet. Enligt remissförslaget skulle det vara egendomligt att införa en konsumtionsbestämmelse vars innebörd var oklar. Lagrådet påpekade att om någon lagregel inte infördes skulle det praktiska rättslivet och rättstillämpande myndigheter ställas inför uppgiften att avgöra huruvida den svenska principen om global konsumtion uppfyllde Sveriges åtagande enligt EES-avtalet. Övervägande skäl talade därför för att införa en bestämmelse i varumärkeslagen som till sin ordalydelse överensstämde med artikel 7.1 i direktivet och att det överlämnades åt rättstillämpningen att avgöra om rätten till ett varumärke konsumeras globalt eller endast EES-regionalt. Enligt lagrådets mening skulle införandet av en sådan bestämmelse inte innebära annat än ett förtydligande av att åtminstone EES-vid konsumtion råder. Det är också en lösning liknade den som valts i Danmark.⁹¹

I propositionen till ändringen av varumärkeslagen uttalade departementschefen att det enligt EG-direktivet krävs att två förutsättningar

⁸⁸ Se nedan avsnitt 10.5.2

⁸⁹ Ds 1992:13, s.113

⁹⁰ Ds 1992:13, s.113

⁹¹ Lagrådet; utdrag ur protokoll. Bilaga 4 i prop. 1992/93:48, s.173

är uppfyllda för att varumärkesrättigheterna skall anses vara konsumerade: dels skall varorna ha förts ut på marknaden under det aktuella varumärket av innehavaren eller med dennes samtycke, dels skall detta ha skett inom Gemenskapen. Förutsättningarna för konsumtion är därför inte uppfyllda om varorna förts ut på marknaden utanför EG. Enligt departementschefen synes då direktivet kräva att ensamrätten skall gälla. Hon ansåg att den princip om global konsumtion som hittills gällt i Sverige skulle vara oförenlig med direktivet och att det därför fanns anledning att i varumärkeslagen införa en uttrycklig regel om EES-vid konsumtion. När det gällde innehavarens möjligheter att hindra fortsatt marknadsföring om varorna förändrats föreslog hon att lagtexten skulle anpassas så att det inte krävdes att förändringen skett genom en aktiv åtgärd utan att också förändringar eller försämringar som skett naturligt skall omfattas. Kravet på att förändringen skulle vara väsentlig borde därför också tas bort.⁹²

Vid utskottsbehandlingen av frågorna betonades den nordiska rättslikheten. Såväl i Sverige som i de övriga nordiska länderna hade global konsumtion tidigare varit den rådande principen. Varken i Norge eller Finland ansågs att en uttrycklig lagregel om konsumtion inte behövas inför EES-anpassningen. Utskottet konstaterade att propositionens förslag om införande av EES-vid konsumtion inte låg i linje med Sveriges strävanden mot en friare handel. Om regional konsumtion skulle införts skulle parallellimport från övriga världen kunnat stoppas och det bedömdes som negativt ur konkurrens- och konsument synpunkt. Regional konsumtion understryker de marknadsstyrande funktionerna hos varumärket och ligger framför allt i varumärkesinnehavarnas intresse.⁹³ Utskottet påminde också om att det inte alltid är givet att en bestämmelse i EES-avtalet under alla förhållanden leder till samma resultat som motsvarande bestämmelse i Romfördraget. EES är inte som EG en tullunion utan ett förstärkt och utvidgat frihandelsområde. De skillnader som detta innebär leder till att argumenten för regional konsumtion inte har samma bärkraft när det gäller EES.⁹⁴ Sammanfattningsvis kom utskottet fram till att det inte fanns tillräckliga skäl för Sverige att överge principen om global konsumtion. Om EG-domstolen skulle komma fram till att global konsumtion är oförenligt med direktivet får frågan övervägas på nytt.⁹⁵ Att i lagen införa en bestämmelse om regional konsumtion och samtidigt behålla global konsumtion ansågs uteslutet. Med hänsyn till det oklara läget inom EG fann utskottet att det var bättre att inte uttryckligen lagfästa det rådande rättsläget. Utskottet påpekade också att det inte finns några krav på genomförande av lagstiftningsåtgärder, om gällande rätt redan överensstämmer med direktivets krav.⁹⁶

⁹² Prop. 1992/93:48, s.90

⁹³ 1992/93:LU17, s.7f

⁹⁴ 1992/93:LU17, s.8

⁹⁵ 1992/93:LU17, s.8

⁹⁶ 1992/93:LU17, s.9

Rimligheten i utskottets sätt att resonera kan ifrågasättas eftersom det precis har konstaterats att det är oklart vad som gäller inom EG. Det är uppenbart att direktivet åtminstone inte stadgar om global konsumtion vilket ju är vad som tillämpas enligt gällande rätt i Sverige. Dessutom kan man ifrågasätta om det är lämpligt att utgå från att EES-avtalets bestämmelser inte alltid skall tolkas på samma sätt som motsvarande bestämmelser i Romfördraget, när en grundläggande tanke bakom avtalet är just att EFTA-länderna skall ta till sig EG:s rättsregler och praxis för att skapa ett enhetligt samarbetsområde. Om Sverige kan behålla principen om global konsumtion återstår att se. EG-domstolen kommer troligtvis snart att ge svar på frågan hur artikel 7 i direktivet skall tolkas.

Diskussion kring regional eller global konsumtion

Allmänt

Fram till dess att EG-domstolen avgjort frågan hur artikel 7 i varumärkesdirektivet skall tolkas kan man bara resonera om vilken räckvidd bestämmelsen skall ha. Det verkar finnas två rimliga tolkningar bestämmelsen⁹⁷:

- 1) Direktivbestämmelsen utesluter att konsumtion kan inträda vid försäljning utanför EG.
- 2) Direktivbestämmelsen är neutral i förhållande till möjligheten att välja om konsumtion sker vid försäljning utanför EG.

Jag kommer nedan att närmare analysera förutsättningarna för valet mellan de båda tolkningsmöjligheter samt för- och nackdelar med dessa båda tolkningar.

Europeiska Travaux Préparatoires

I det ursprungliga förslaget till direktiv om varumärken var konsumtionen inte begränsad till EG. Kommissionen uttalade i samband med förslaget till varumärkesdirektiv och förslaget till förordning om EG-varumärke att konsumtionen är en direkt konsekvens av varumärkets funktion som ursprungsangivelse. Var en produkt marknadsförs har enligt kommissionen ingen betydelse och därför bör konsumtion anses inträda oavsett om produkten är sätts på marknaden utanför eller inom EG. Kommissionens slutsats blev att global konsumtion är det korrekta ur varumärkesrättslig synvinkel. Vidare framhöll kommissionen att konsumtion av varumärkesrätten är kopplad till gemenskapens två huvudsyften enligt Romfördraget: de fria varurörelserna och en väl fungerande konkurrens. En

⁹⁷ Fejøl, s.266. Fejøl beskriver tre möjliga tolkningar, men utesluter en av dem som orealistisk på grund av direktivbestämmelsens ordalydelse. Denna här uteslutna tolkning gick ut på att direktivet skulle tolkas så att medlemsstaterna också *skall* erkänna global konsumtion.

sund konkurrens skulle enligt Kommissionen knappast gynnas av att innehavaren av ett varumärke i gemenskapen tilläts att använda det för att dela upp världsmarknaden. Kommissionen påpekade att det vore förödande för konsumenterna att tillåta företag med huvudsaklig verksamhet utanför gemenskapen att hindra att deras varor importerades in till gemenskapen till förmånliga priser.⁹⁸ Det är tydligt att Kommissionens ursprungliga avsikt var att införa en princip om global konsumtion både för det nya EG-varumärket och i de harmoniserade nationella varumärkessystemen.

Det var vid behandlingen av förslaget till direktiv i Europaparlamentet som diskussion uppstod om huruvida en princip om global konsumtion var lämplig. Ekonomiska och sociala kommittén föreslog att artikeln skulle ändras. Enligt kommitténs mening skulle en rent varumärkesrättslig synvinkel leda till oönskade handelspolitiska resultat. Om tredje land inte erkänner principen om global konsumtion skulle enligt kommittén Kommissionens förslag leda till att Gemenskapens industri diskriminerades. Kommissionen följde Parlamentets förslag och lade fram ändrade förslag till direktiv respektive förordning om varumärken. I kommentarerna till förslagen uttalar Kommissionen att den kommit fram till uppfattningen att det i EG-rätten inte bör införas en princip om global konsumtion utan att bara EG-vid konsumtion bör omfattas. Gemenskapen måste emellertid ha möjlighet att i framtiden ingå bi- eller multilaterala avtal med viktiga handelspartners om införande av global konsumtion. Slutligen påpekade Kommissionen att begränsningen till EG-vid konsumtion inte hindrar att nationella domstolar kan utsträcka principen till konsumtion också utanför Gemenskapen, när särskilda skäl talar för det, samt att så kan ske till och med om ett formellt avtal saknas, under förutsättning att reciprocitet garanteras.⁹⁹ Förarbetena till artikel 7 visar således att någon princip om konsumtion utanför EG gränser inte gäller, men att Kommissionen avsåg att nationella domstolar skulle kunna utsträcka tillämpningen av konsumtionsregeln i fall där den nationella lagstiftningen i en produkts ursprungsland i gengäld tillåter parallellimport från EG.

Några synpunkter på regional respektive global konsumtion

Ur varumärkesinnehavarnas synpunkt är naturligtvis den mera begränsade EG-vida konsumtionen att föredra. Den ger innehavarna möjlighet att ta ut högsta möjliga pris inom varje land eller region. En tolkning av direktivet som utesluter global konsumtion skulle föra fram den marknadsstyrande funktionen hos varumärket och möjliggöra en territoriell marknadsuppdelning som inte rättfärdigas av skillnader mellan produkterna på de olika marknaderna.¹⁰⁰ För konsumenterna medför denna princip att de går miste om billigare parallellimporterade varor och de lägre priser som en ökad konkurrens medför.

⁹⁸ COM (80) 635

⁹⁹ COM (84) 470, Explanatory Memorandum, vid (vi)

¹⁰⁰ Fejøl, s.270

En tolkning som innebär att global konsumtion är utesluten skulle vara i linje med domstolens hittillsvarande praxis.¹⁰¹ De fall domstolen har prövat har emellertid varit fall då medlemsstaterna inte godkänt global konsumtion, och det har varit fall som aktualiserats före direktivets tillkomst. Domstolen har hittills inte heller velat erkänna en tolkning av medlemsstaternas avtal i förhållande till tredje länder som är parallell med tolkningen av artiklarna 30 och 36 RF.¹⁰²

Direktivets ordalydelse är inte entydig. Ordalydelsen utesluter inte att bestämmelsen tolkas så att global konsumtion kan tillåtas. Inte heller var avsikten med direktivet att alla olikheter mellan medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar skulle utjämnas fullständigt.¹⁰³ Också vissa andra rekvisit, som t.ex. förväxlingsrisken, har överlåtits till de nationella domstolarna att bedöma.¹⁰⁴ Det kan dessutom ifrågasättas om en bestämmelse som reglerar global konsumtion inte skulle innebära en överträdelse av rådets kompetens. En sådan bestämmelse reglerar ju inte handel mellan medlemsstaterna utan medlemsstaternas utrikeshandel.

Grunden för harmonisering

Grunden för direktivet finns i artikel 100a RF som ger Gemenskapen befogenhet att harmonisera medlemsstaterna lagstiftning, bl a. på konkurrensområdet. Artikel 100a RF hänvisar till artikel 7a RF som beskriver etablerandet av en inre marknad innefattande fri rörlighet för varor. En bestämmelse om endast EG-vid konsumtion skulle sträcka sig längre än vad som är avsikten med artikel 100a. Den skulle innebära en reglering av förhållandet mellan medlemsstater och tredje länder, och alltså gå utanför syftet med de fria rörligheten. Man kan emellertid också se det så att det finns en risk för att konkurrensen mellan medlemsstaterna störs om företagen i vissa länder utsätts för parallellimport medan företagen i andra länder inte gör det, på grund av att principen om global konsumtion enbart tillämpas i vissa medlemsstater.¹⁰⁵ En varumärkesinnehavare som kan hindra att varor som han fört ut på marknaden utanför EG återimporteras till EG är i en fördelaktigare position konkurrensmässigt än en varumärkesinnehavare i ett land som tillämpar en princip om global konsumtion och alltså inte tillåter innehavaren att stoppa parallellimport. Därför kan man anse att en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som innebär att de tvingas till enhetlig tillämpning av EG-vid konsumtion inte går längre än vad som krävs för att undanröja hinder för konkurrensen på den inre marknaden.¹⁰⁶

¹⁰¹ Se ovan Polydor

¹⁰² Se ovan EMI/CBS

¹⁰³ Varumärkesdirektivets preambel, tredje stycket

¹⁰⁴ Albert and Heath, s. 28

¹⁰⁵ Albert and Heath, s. 27f

¹⁰⁶ Loewenheim, s.313

Mot en tolkning som innebär att bestämmelsen i direktivet utesluter tillämpning av en princip om global konsumtion kan man vidare anföra att alla åtgärder som rör gemensam handelspolitik måste vara förenliga med artikel 110 RF. Åtgärderna skall verka för en harmonisk utveckling av världshandeln och avvecklandet av restriktioner i världshandeln.¹⁰⁷ Att införa regler om endast EG-vid konsumtion skulle knappast vara förenligt med detta mål.

Dessutom kan man fråga sig hur väl förenligt ett förbud mot tillämpning av en princip om global konsumtion skulle vara med artikel 222 RF. Ett sådant förbud skulle innebära att medlemsstaterna förpliktades att inte hindra varumärkesinnehavaren från att kräva förbud mot import från tredje land av varumärkesinnehavarens egna varor. Direktivet skulle i så fall få den verkan att det definierade en rättsposition för varumärkesinnehavaren som medlemsstaterna skulle vara tvungna att respektera och införa i nationell rätt. Direktivet skulle medföra en precisering av varumärkesrättens innehåll, och det skulle stå i strid med artikel 222 RF.¹⁰⁸ Inte heller är det särskilt väl förenligt med direktivets preambel där det uttrycks att direktivet inte utesluter att medlemsstaterna också har vissa egna bestämmelser som knyter an till regleringen av varumärken.

Global konsumtion i vissa medlemsstater

Om direktivet skall tolkas så att medlemsstaterna inte är förhindrade att tillämpa en princip om global konsumtion kan problem uppstå på grund av att inte alla medlemsstater tillämpar samma princip. Så kan vara fallet t.ex. om en varumärkesinnehavare sätter sina produkter på marknaden i tredje land och varorna sedan importerats till en medlemsstat som tillämpar global konsumtion, varifrån de sedan exporteras vidare till en medlemsstat som inte accepterar global konsumtion. Fråga uppstår då hur dessa varor skall behandlas. Om olika regler om konsumtion gäller i olika medlemsstater finns det en risk för att handeln inom Gemenskapen störs. Att varor parallellimporteras till en medlemsstat från tredje land och sedan sätts på marknaden i en annan medlemsstat skulle kunna leda till att global konsumtion så att säga förs in bakvägen.¹⁰⁹

Det behöver emellertid inte nödvändigtvis vara så att varorna sedan de förts ut på marknaden i en medlemsstat kan cirkulera fritt inom resten av Gemenskapen. Karaktäristiskt för immaterialrättigheter är just att vem som helst inte får utnyttja dem. När samma varumärke i olika medlemsstater innehas av olika personer utan inbördes samband har import av märkta varor kunnat stoppas även om märkningen i och för sig varit äkta och lovlig. De parallellimporterade varorna skulle därför kunna stoppas i stater som inte tillämpar en princip om EG-vid konsumtion. Fallet skulle kunna jämföras

¹⁰⁷ Albert and Heath, s.27

¹⁰⁸ Fejø, s.271

¹⁰⁹ Albert and Heath, s.27

med situationerna i Hag II och Ideal Standard där varumärkesinnehavarnas rättigheter ansågs ha företräde framför den fria rörligheten för varor. Acceptorar man detta blir emellertid följden oundvikligen att en viss uppdelning av marknaden accepteras. Det kan ifrågasättas – även om analogin från Hag II och Ideal Standard är möjlig att göra – om det är riktigt att på detta sätt rättfärdiga ännu ett hinder för en sann inre marknad.¹¹⁰

Enligt artiklarna 9 och 10 RF får varor från tredje land som förts ut på marknaden inom EG status som EG-varor. Men det betyder inte att de importerade varorna måste kunna röra sig fritt hur som helst. EG-statusen på varorna gäller i relation till tullunionen men inte i förhållande till reglerna om avskaffande av kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna. Det följer av artikel 9.2 RF och EMI/CBS-avgörandet.¹¹¹

Direktivet innebär att konsumtion sker när en vara förts ut på marknaden i en medlemsstat *av varumärkesinnehavaren* eller med dennes samtycke. När det gäller parallellimporterade varor har de visserligen förts ut på marknaden i en medlemsstat, men inte av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, utan efter att konsumtionen av varumärkesrättigheterna ansetts vara global. Det följer också av Pharmon/Hoechst att konsumtion inte inträder om samtycke inte lämnats frivilligt.

Ingående av bi- eller multilaterala avtal

I förarbetena till direktivet har Kommissionen angivit att regler om global konsumtion eller regler om en konsumtion som är vidare än EG-vid konsumtion kan införas genom ingående av bi- eller multilaterala avtal. Det bör i detta sammanhang framhållas att kompetensen att förhandla och sluta avtal med tredje land ligger hos Kommissionen och inte hos de enskilda medlemsstaterna. Ett sådant avtal har redan slutits och det är EES-avtalet. Det innebär att den EG-vida konsumtionen bör utökas till att omfatta alla stater som är medlemmar i EES.¹¹² Inom EES kan konsumtionen begränsas till att endast omfatta varor med ursprung inom EES. Förbudet i EES-avtalet mot kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan gäller nämligen endast varor med ursprung inom samarbetsområdet och inte varor från tredje land som är i fri cirkulation.¹¹³

Redan före EES-avtalet hade EG slutit frihandelsavtal med EFTA-staterna om avskaffande av import- och exporttullar och av kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan. De artiklar i avtalen med EFTA-staterna som reglerade dessa frågor var i princip identiska med motsvarande artiklar i Romfördraget. Det var emellertid till en början osäkert hur avtalen skulle tolkas i förhållande till motsvarande

¹¹⁰ Giuffrida Repaci, s.9

¹¹¹ Fejøl, s.274

¹¹² Rasmussen, s.303

¹¹³ Rasmussen, s.306

EG-regler. I och med avgörandet i Polydor stod det dock klart att avtalen trots de identiska formuleringarna inte behövde tolkas likadant eftersom syftena med avtalen inte var de samma. Bestämmelserna i frihandelsavtalet med Portugal skulle inte tolkas så att immateriella rättigheter måste anses konsumerade. Genom EG-domstolens praxis avseende frihandelsavtalen och de fria varurörelserna har det efterhand utkristalliserats två olika nivåer för tolkning och tillämpning av bestämmelserna om fria varurörelser.¹¹⁴ När det handlar om de mest grundläggande funktionerna för ett frihandelsområde, såsom avskaffandet av tullar och åtgärder med motsvarande verkan, sker tolkningen på samma sätt som motsvarande artiklar i Romfördraget. För de mera avancerade delarna, som t.ex. åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner, måste syftet med ett avtal vara en högre grad av integration för att tolkningen skall göras på samma sätt. Tolkningen av bestämmelserna beror på i vilket sammanhang de uppträder. Inte alla de principer som utvecklats i EG-domstolens praxis angående tolkningen av Romfördraget kan gälla också för frihandelsavtalen. Till denna andra mera kvalificerade nivå skulle t.ex. konsumtionsprincipen för immateriella rättigheter höra.¹¹⁵

Inför EES-avtalet klargjordes därför noga att avsikten var att regler och praxis om konkurrens och de fyra friheterna skulle gälla på samma villkor för EES som den inre marknaden. Det anges t.ex. att EG-domstolens praxis om konsumtion av immateriella rättigheter skall gälla för hela EES-området.¹¹⁶ EG-domstolen var emellertid i sitt yttrande till det första förslaget till EES-avtal kritisk till möjligheterna att skapa ett homogent samarbetsområde.¹¹⁷ Domstolen erinrade om skillnaden i syfte mellan EES som frihandelsområde och EG som tullunion med långtgående politiskt samarbete. I de nya förhandlingar som följde betonades således ytterligare vikten av homogenitet och enhetlig tolkning.

När det gäller de Europaavtal som slutits mellan EG och de öst- och centraleuropeiska länderna innehåller också de bestämmelser om avskaffande av importtullar och kvantitativa restriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan. Det torde vara så att även här beror tolkningen av artiklarna i förhållande till motsvarande artiklar i Romfördraget på vilken nivå den aktuella frågan hör hemma. De mera speciella principerna, som t.ex. den om konsumtion av immateriella rättigheter, skulle därmed kräva en högre grad av integration för att vara tillämpliga.¹¹⁸ Också de svenska förarbetena tar upp detta att det inte är givet att tolkningen av en bestämmelse i EES-fördraget alltid leder till samma resultat som likalydande bestämmelse i Romfördraget.¹¹⁹

¹¹⁴ Norberg, s.77

¹¹⁵ Norberg, s.78

¹¹⁶ Se protokoll 28 (till EES-avtalet) om immateriell äganderätt

¹¹⁷ Opinion 1/91 [1991] ECR I-6079

¹¹⁸ Norberg, s.81

¹¹⁹ Prop. 1991/92:170 s.153 (Bilaga 1) och 1992/93:LU17 s.8

De central- och östeuropeiska ländernas regeringsföreträdare var vid TRIPs-förhandlingarna inte särskilt aktiva vilket berodde på att de samtidigt var upptagna med sina egna interna reformer. Det fanns inte heller några starka privata sektorer som kunde föra ländernas talan vid förhandlingarna. Dessutom var det så att många av dem som startat en verksamhet i länderna importerade immaterialrättsligt skyddade varor från väst och de var naturligtvis mera intresserade av territoriellt skydd för sin hemmamarknad än av en sund konkurrens i förhållande till övriga världen.¹²⁰

Det kan dock anföras goda skäl för att bestämmelserna i de nya Europaavtalen skall tolkas på samma sätt som motsvarande regleringar i Romfördraget. De nya Europaavtalen bäddar för en mycket djupare integration mellan de deltagande länderna och den gemensamma inre marknaden än vad som varit fallet i tidigare avtal, t.ex. det avtal som gällde i förhållande till Portugal vid tiden för Polydor. De nya avtalen är mera omfattande och stängare både i fråga om innehåll och genomförandetider. Även om syftena med frihandelsavtalen fortfarande inte är lika långtgående som syftena med Romfördraget är ändå avsikten att uppnå full ekonomisk integration och att avskaffa i princip alla handelshinder. Också i Vitboken inför avtalen med de öst- och centraleuropeiska länderna talas om full integration och skapandet av en inre marknad bestående av EG och de nya länderna.¹²¹ Mycket talar alltså för att frihandelsavtalen kommer att tolkas i överensstämmelse med vad som gäller inom EG. Om Europaavtalen inte skulle tolkas på samma sätt som motsvarande regleringar i EG-rätten utan Polydordoktrinen tillåts äga giltighet också i fortsättningen har Gemenskapen lyckats plocka åt sig det bästa ur två världar. Den kan njuta fördelarna av att ha stärkt sin ställning konkurrensmässigt i de nya länderna samtidigt som friheten att dela upp marknaderna har behållits och därmed också möjligheten att utöva prisdiskriminering och skydda hemmamarknaden från konkurrens utifrån.¹²² Avtalen har då medfört en asymmetri ifråga om rättigheter och skyldigheter till fördel för Gemenskapen och till hinder för de nya ländernas utveckling.¹²³ Argumentet att global konsumtion inte skall accepteras därför att en sådan princip kan införas genom bi- och multinationella avtal kan kritiseras. De länder som i första hand gynnas av att parallellimport tillåts är inte de industrialiserade länderna utan de länder som kan producera varor billigt. Länder som USA och medlemsstaterna i EG har därför ingen brådskande behov av att införa global konsumtion. De flesta asiatiska länderna erkänner däremot redan global konsumtion, och det leder till att amerikanska och europeiska företag hamnar i ett bättre läge eftersom de kan utnyttja fördelarna med lågkostnadsproduktion utan att behöva oroa sig för konkurrens av billiga

¹²⁰ Soltysiński, s.319

¹²¹ Soltysiński, s.323f

¹²² Soltysiński, s.323

¹²³ Soltysiński, s.324

parallelimporterade varor på hemmamarknaden.¹²⁴ (*Jämför Ekonomiska och internationella konsekvenser... nedan avsnitt 10.4.8*)

Att hålla fast vid en begränsning till endast EG-vid konsumtion för att tvinga tredje land att acceptera import av EG-producerade varor för att varor från tredje land i gengäld skall accepteras inom EG kan inte anses vara ett lämpligt sätt att uppnå handelspolitiska mål. Problemet med konsumtionen borde snarare lösas genom internationella förhandlingar såsom GATT-förhandlingar om tullar och förhandlingar om ingrepp mot antidumping. Problemet bör lösas mot bakgrund av Romfördragets regler om internationella förhandlingar och handelspolitik och inte genom lagstiftning på varumärkesområdet.¹²⁵

Frågan om konsumtion av immateriella rättigheter har i GATT/TRIPs hittills avsiktligt lämnats utanför.¹²⁶ Det står alltså GATT/TRIPs-medlemsstaterna fritt att själva avgöra om de vill tillämpa principen om global konsumtion. Om en GATT/TRIPs-medlemsstat väljer att tillämpa global konsumtion i förhållande till en annan GATT/TRIPs-medlemsstat måste emellertid global konsumtion tillämpas också i förhållande alla de andra GATT/TRIPs-medlemsstaterna enligt principen om den mest gynnade nationen.¹²⁷ Beträffande den EG-vida konsumtionen har EG hävdats att den är ett legitimt undantag från mest gynnade nationen och icke-diskrimineringsprinciperna.

Nationella domstolar avgör reciprocitet

En annan möjlighet att införa global konsumtion i förhållande till tredje land skulle enligt Kommissionen vara att nationella domstolar utvidgar den EG-vida konsumtionen till att också omfatta andra länder, om reciprocitet kan garanteras. Det innebär att aktuellt tredje land i sin tur också måste erkänna global konsumtion, eller åtminstone konsumtion i förhållande till EG. Förarbeten är inte en bindande rättsakt, men det är mycket möjligt att EG-domstolen ändå skulle ta hänsyn till vad som sagts i samband med direktivets tillkomst vid en tolkning av direktivets bestämmelser. Förarbetena ingår som ett led i den fria teleologiska tolkning som EG-domstolen gör av Gemenskapens rättsakter.¹²⁸

För att avgöra om reciprocitet garanteras måste den nationella domstolen göra en undersökning av utländsk rätt. Detta kan vara en helt ny uppgift för domstolen som kanske inte har några kunskaper om den främmande rättsordningen. Dessutom kan det vara så att begreppet global konsumtion också är nytt för domstolen, därför att denna princip inte tidigare varit

¹²⁴ Albert & Heath, s.32

¹²⁵ Fejø, s.270

¹²⁶ Artikel 6 i TRIPs

¹²⁷ Artikel 4 i TRIPs, artikel I i GATT-stadgan

¹²⁸ Rasmussen, s.304. Jämför dock Dyekjær-Hansen s.178 som menar att EG-domstolen inte tillägger förarbeten någon betydelse.

gällande rätt i landet. Det finns därmed en risk att domstolen avkunnar en materiellt felaktig dom, eller att domstolarna i andra medlemsstater uppfattar domen som felaktig.¹²⁹ Hur stora problem detta medför beror delvis på om man anser att varorna efter att de ”godkänts” måste få cirkulera fritt inom EG eller inte. (*Jämför Global konsumtion endast i vissa medlemsstater ovan avsnitt 10.4.5*) Anser man att fri rörlighet inte kan hindras efter det att varan har förts ut på marknaden i ett EG-land medför domen att global konsumtion har införts med verkan i alla medlemsstater. Om man istället anser att varorna inte marknadsförts med varumärkesinnehavarens samtycke kan denne däremot motsätta sig vidare import. Det skulle emellertid leda till en avsaknad av rättsenhetlighet inom Gemenskapen. En del medlemsstater skulle tillämpa global konsumtion i förhållande till vissa tredje länder och andra inte. Både de fria varurörelserna och den gemensamma handelspolitiken skulle påverkas av en sådan inkonsekvens.¹³⁰

I en process om varumärkesintrång skulle en parallellimportör kunna hävda att varumärkesrättigheterna skall anses vara konsumerade därför att parallellimport i motsatt riktning godkänns i det tredje land som varorna härrör från. Reciprocitet verkar dock hittills inte ha hävdats i någon nationell domstol som försvar för att tillåta parallellimport. Detta skulle kräva biträde av en jurist med kunskaper om rätten i det aktuella tredje landet för att påvisa reciprociteten, och det skulle troligtvis bli både tidskrävande, dyrt och besvärligt. Det kan också vara rimligt att kräva att för att reciprocitet skall godkännas som medel för att etablera en princip om global konsumtion i förhållande till tredje land så måste konsumtionen i det tredje landet omfatta varor från hela EG och inte bara varor ifrån vissa medlemsstater. Det skulle stämma väl överens med principen om fri rörlighet och syftet med EG.¹³¹

Det mest ändamålsenliga vore kanske att lägga frågan om garanterad ömsesidigt under EG-domstolens kompetensområde. Det är bara EG-domstolen som kan fatta bindande avgöranden. De nationella domstolarna är skyldiga att vända sig till EG-domstolen för ett förhandsbesked om det inte är helt klart hur EG-rätten skall tolkas. Problemet med rättsenhetligheten skulle dock kvarstå i viss mån ändå eftersom motsvarande skyldighet att begära tolkningsbesked inte finns i EFTA-staterna.¹³²

¹²⁹ Rasmussen, s.305f

¹³⁰ Rasmussen, s.306

¹³¹ Carboni, s.204

¹³² Rasmussen, s.307

Ekonomiska och internationella konsekvenser av regional respektive global konsumtion

Vid behandlingen i Parlamentet av Kommissionens första förslag till varumärkesdirektiv hävdades att tillämpning av en princip om global konsumtion skulle komma att leda till oönskade handelspolitiska resultat och diskriminering av Gemenskapens industri. I en situation där varor produceras utanför EG kommer företag i land A, som accepterar global konsumtion, att få konkurrensnackdelar jämfört med företag i land B, som endast tillämpar EG-vid konsumtion, därför att företagen i land A måste acceptera att varorna parallellimporteras från tredje land medan företagen i land B slipper denna konkurrens. Mot detta kan anmärkas att varumärkesrätten inte är avsedd att skydda företagen utan varumärkesinnehavarna och i konsekvens med detta att den europeiska varumärkesrätten inte skall skydda europeiska företag utan alla som har registrerat varumärke inom EG.¹³³

De som framför allt har fördel av att konsumtionen begränsas till att endast omfatta EG och att parallellimport från tredje land därmed kan hindras är de multinationella företagen. De multinationella företagen kan flytta sin produktion till lågkostnadsländer utan att där blir utsatta för konkurrens från varor som producerats av dem själva eller med deras samtycke. På detta sätt kan de utnyttja de internationella pris skillnaderna i konkurrensen med lokala producenter i högkostnadsländer. För små och medelstora företag är det alltså fördelaktigare med global konsumtion eftersom den gör det enklare för dem att konkurrera på lika villkor. Vidare är de stora multinationella företagen ofta representerade i alla större industriländer och måste på respektive marknad ta hänsyn till de regleringar som gäller där. De stora europeiska företagen utnyttjar därmed fördelar och lider nackdelar av de regler som gäller på de respektive marknaderna på samma sätt som företag från tredje land som också handlar både på och utanför den europeiska marknaden.¹³⁴

Tillämpning av endast EG-vid konsumtion gör det också gynnsamt att flytta produktionen av varor från EG-länderna till låglöneländer utanför EG, med följd att arbetstillfällena inom EG försvinner. Varumärkesinnehavarna kan hålla priserna uppe inom EG men behöver inte oroa sig för att varor skall parallellimporteras och leda till lägre priser.¹³⁵

Det tycks vara så att svaret på frågan om vem som vinner respektive förlorar på en princip om global konsumtion inte i första hand är beroende av en uppdelning mellan utvecklings- och industriländer. Snarare är det så att uppdelningen måste göras mellan å ena sidan konsumenter och små och mellanstora företag och å andra sidan multinationella företag. Dessa

¹³³ Albert & Heath, s.30

¹³⁴ Albert & Heath, s.30f

¹³⁵ Albert & Heath, s.31

konflikter mellan konsument- och företagsintressen avhjälpas knappast av tal om att global konsumtion kan införas genom bilaterala avtal så småningom.¹³⁶

Förändringar i synen på varumärkesrättens särskilda föremål och grundläggande funktion

Grunden för EG-domstolens praxis i varumärkesrättsliga mål har varit att betona varumärkets funktion som ursprungsangivelse. Varumärkesinnehavaren skall ha rätt att första gången föra ut varorna på marknaden. Det ger honom möjlighet att nå de fördelar han förväntar sig tack vare att märket anger att varan kommer från just honom. Han skall därvid vara skyddad mot att konkurrenter utnyttjar varumärket för att dra nytta av dess goda rykte. Varumärket skall garantera att konsumenterna och slutförbrukarna kan skilja varorna från andra producenters varor. Att någon annan marknadsför varor under märket innebär en kränkning av varumärkesinnehavarens rättigheter endast om varorna inte härstammar från varumärkesinnehavaren. Principen om global konsumtion står inte i något motsatsförhållande till varumärkets funktion som kvalitets- och ursprungsangivelse.

Ett argument som kan få betydelse när det gäller frågan hur EG-domstolen kommer att bedöma konsumtionsprincipens räckvidd är att det skett en viss förändring i synen på vad som omfattas av en varumärkesrätts särskilda föremål och grundläggande funktion. Kanske kan man säga att det rättsliga skyddet för ett varumärke inte längre begränsas till märkets ursprungs- och garantifunktion. Efter genomförandet av varumärkesdirektivet har varumärkesinnehavarnas ställning på vissa områden stärkts. Det är inte en ovillkorlig förutsättning att det föreligger varuslagslikhet för att ett väl ansett märke skall vara skyddat, och märkena behöver inte vara identiska. Kodakdoktrinen har utvidgats och skyddet omfattar fall där det väl ansedda märkets värde eller särskiljandeförmåga riskerar att utnyttjas eller påverkas. Detta är en förändring i varumärkesrättens konstruktion på så sätt att skyddet för varumärket också skall inbegripa märkets kommersiella värde.¹³⁷ Visserligen är ursprungsfunktionen fortfarande den primära funktionen, men vid sidan av denna ryms också skyddet för väl ansedda märkens upparbetade goodwill. Frågan är då vilka konsekvenser detta kan komma att få när det gäller att bedöma principen om global konsumtion. En begränsning av konsumtionen till EG skulle möjliggöra ökad geografisk uppdelning av världsmarknaden och en annorlunda marknads- och prispolitik. Kanske kan man säga att detta skulle ligga i linje med förändringarna i synen på varumärkets kommersiella värde. Hur stor betydelse förändringen i synsätt i praktiken kommer att få är dock svårt att säga. Skyddet för det kommersiella värdet hos varumärken är ju knappast allomfattande. Också relativt nya

¹³⁶ Albert & Heath, s.32

¹³⁷ Loewenheim, s.314

märken kan representera ett högt ekonomiskt värde men ändå falla utanför skyddsområdet därför att de inte är tillräckligt väl ansedda.¹³⁸

Uppvärdering av varumärkets betydelse

I EG-domstolens avgöranden från senare år kan man också märka denna trend av uppvärdering av varumärkesrätten. EG-domstolen poängterar i Hag II och Ideal Standard varumärkesrättens och de varumärkesrättsliga principernas stora ekonomiska betydelse för konkurrensen i en marknadsekonomi.¹³⁹ Domstolen har insett att de hänsyn som ligger bakom konkurrenspolitiken främjas av principen att varumärkesinnehavaren har den exklusiva rätten att bestämma hur varumärket skall användas i näringsverksamhet.¹⁴⁰ Också domen i Bristol-Myers Squibb m.fl. visar på varumärkesinnehavarnas stärkta ställning. Tillverkaren av en produkt måste anges på en ny förpackning och innehavaren av en varumärkesrätt har rätt att hindra vidare marknadsföring av produkter som blivit ompaketerade i nya förpackningar av dålig kvalitet eller i dåligt utförande. Varumärkets anseende får inte skadas. Resonemanget om skydd för varumärkets anseende återkommer också i det nya avgörandet från domstolen i målet Dior. Endast i de situationer som domstolen angivit bör tredje man självständigt få använda sig av någon annans varumärke. I övrigt bör självständig användning alltid kräva innehavarens samtycke eftersom användningen tvingar varumärkesinnehavaren att ge legitimitet åt ett avsättningsled som han inte själv valt.¹⁴¹ Det måste emellertid påpekas att Dior samtidigt visar att domstolen fortfarande värnar mycket starkt om parallellimport. Varumärkesinnehavarna tillåts inte att utnyttja sina rättigheter för att hindra parallellimportörernas utnyttjade av varumärket sedan rättigheterna ansetts vara konsumerade. Också Primecrown/Merck visar att domstolen är mycket noga med att de fria varurörelserna skall fungera utan hinder. Fallet handlar visserligen om patent men avgörandena bygger till stor del på överväganden som är gemensamma för alla immaterialrättsområden.

Kommentar till diskussionen i avsnitt 10.4

Det kan som synes föras fram många skäl både för och emot en tolkning av artikel 7 i varumärkesdirektivet som möjliggör tillämpning av en princip om global konsumtion. Hur tolkningen skall göras är nu upp till domstolen att ta ställning till. Jag har här försökt att redovisa bakgrunden till problemet och de argument som kan vara av betydelse när domstolen skall göra sin bedömning. Skulle domstolen anse att direktivet inte utesluter global konsumtion torde resultatet bli att det är upp till medlemsstaterna själva att avgöra om de vill tillämpa principen om konsumtion också i förhållande till

¹³⁸ Loewenheim, s.315

¹³⁹ Pehrson, Common origin-principens..., s.22

¹⁴⁰ Dyekjær-Hansen, s.181

¹⁴¹ Dyekjær-Hansen, s.179

länder utanför EG. I Sverige kommer då med största sannolikhet principen om global konsumtion att tillämpas också i fortsättningen.

Aktuella mål med anknytning till frågan om global eller regional konsumtion

Phyterion/ Jean Bourdon¹⁴²

EG-domstolen hade i rättsfallet Phyterion mot Jean Bourdon möjlighet att bringa klarhet i frågan om vilken räckvidd konsumtionsbestämmelsen i artikel 7 skall ha. På grund av de speciella omständigheter som förelåg i fallet avstod domstolen emellertid från det och svaret på frågan låter vänta på sig ännu ett tag.¹⁴³ De frågor som behandlades i Phyterion/Jean Bourdon låg också nära de som var aktuella i Bristol-Myers Squibb m.fl. Domstolen uttalade i Phyterion/Jean Bourdon att artikel 7 i varumärkesdirektivet skall tolkas så att den utgör hinder för tillämpning av en nationell regel i medlemsstat A enligt vilken en innehavare av ett varumärke kan hindra import av en vara som skyddas av detta varumärke i en situation där

- varan tillverkats i tredje land,
- varan importerats till medlemsstat B av varumärkesinnehavaren eller av ett bolag som tillhör samma koncern,
- varan har förvärvats lagligen i medlemsstat B av en oberoende köpman som har exporterat den till medlemsstat A,
- varan inte har bearbetats och dess förpackning inte har förändrats, med det undantaget att det på etiketten tillagts vissa uppgifter för att uppfylla de krav som ställs i medlemsstaten till vilken importen sker och,
- rätten till varumärket i medlemsstaterna A och B innehas av samma koncern.

Silhouette¹⁴⁴

Svaret på frågan om konsumtionsprincipens möjliga räckvidd lär nu inte vara alltför långt borta. I skrivande stund har det nyligen varit huvudförhandling i målet Silhouette International mot Hartlauer HmbH. Målet gäller som angivits ovan tolkningen av artikel 7 i direktivet från 1988 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken. I första stycket i artikel 7 stadgas om konsumtion av varumärkesrättigheterna. Frågan som domstolen har att ta ställning till är om artikel 7.1 i direktivet skall tolkas så att en varumärkesrättighet ger innehavaren rätt att förbjuda tredje mans användning av märket på varor som under detta märke satts på

¹⁴² Phyterion International SA mot Jean Bourdon SA (C-352/95) [1997] ECR I-1729

¹⁴³ GRUR Int. 1997 Aktuelle Informationen, s.481

¹⁴⁴ Silhouette International Schmied GmbH & KG gegen Hartlauer

Handelsgesellschaft mbH. Dom ännu inte meddelad. Referatet bygger på protokollet från huvudförhandlingen; "Sitzungsbericht in der Rechtssache C-355/96".

marknaden i en stat som inte är en medlemsstat, d.v.s. om konsumtionen är begränsad till att endast avse EG-området.

Bakgrunden till målet är följande. Företaget Silhouette i Österrike tillverkar exklusiva glasögonbågar och säljer dem världen över under varumärket Silhouette. I oktober 1995 sålde företaget ett stort antal glasögonbågar till en bulgarisk firma med villkor att bågarna endast fick säljas vidare till kunder i Bulgarien eller i de före detta Sovjetstaterna. Företaget Hartlauer säljer också glasögon i Österrike men håller en lågprisprofil och får därför inga leveranser av bågar från Silhouette. I december 1995 köpte Hartlauer de bågar som Silhouette levererat till Bulgarien och bjöd ut dem till försäljning i Österrike. Silhouette väckte då talan om intrång i varumärkesrätten och om förbud mot försäljning av glasögonen i Österrike. Enligt Silhouette gäller inte längre principen om global konsumtion utan enligt direktivets artikel 7 konsumeras varumärkesrätten endast inom EG. Den österrikiska domstolen vände sig till EG-domstolen för ett förhandsavgörande. Inför förhandlingen i målet i EG-domstolen har ett antal skriftliga yttranden lämnats. Förutom Silhouette och Hartlauer är det Kommissionen och ett antal regeringar yttrat sig.

Silhouette och de franska, italienska, tyska och österrikiska regeringarna är i huvudsak eniga om att frågan bör besvaras så att varumärkesrätten ger innehavaren rätt att hindra tredje man från att använda märket för varor som förts ut på marknaden i en stat som inte är en medlemsstat. De stödjer sin uppfattning på ordalydelsen i artikel 7. Skulle en annan betydelse än EG-vid konsumtion vara avsedd vore orden ”inom Gemenskapen” överflödiga. Vidare hänvisar Silhouette och de övriga till omständigheterna vid direktivets tillkomst. I det ursprungliga direktivförslaget var konsumtionen inte begränsad till EG. Bestämmelsen ändrades först efter att det vid behandlingen i Parlamentet påpekats den skulle medföra att gemenskapsindustrin diskriminerades i förhållande till industrin utanför Gemenskapen. Global konsumtion skulle därför bara gälla vid reciprocitet som möjliggjorts genom avtal. Kommissionen påpekar att de i sitt andra förslag till varumärkesdirektiv medvetet inskränkt principen om global konsumtion till att bara omfatta varor som förts ut på marknaden inom Gemenskapen.

Vidare påpekas i de ovan nämnda yttrandena att global konsumtion inte infördes eftersom direktivets syfte var att undanröja de hinder för de fria rörelserna som berodde på skillnader i medlemsstaternas lagstiftningar på varumärkesområdet. För de fria rörelsernas skull är det väsentligt att varumärken åtnjuter enhetligt skydd i alla medlemsstater. Om vissa medlemsstater skulle tillämpa global konsumtion och andra inte skulle nya handelsbarriärer uppstå. Storbritanniens regering påpekar vidare att artikel 7 är en inskränkning i varumärkesinnehavarens rättigheter enligt artikel 5 i direktivet och inskränkningen kan inte göras vidare än sin ordalydelse. En vidare inskränkning måste göras uttryckligen och också den genom gemenskapsrätt. Enligt Kommissionen måste det stå öppet huruvida global

konsumtion skall införas i framtiden. Vid de multilaterala förhandlingarna under Uruguay-rundan lämnades frågan också öppen och överenskommelserna om immateriella rättigheter lämnar uttryckligen konsumtionen utanför.

Hartlauer och den svenska regeringen föreslår att domstolen skall svara att direktivet inte reglerar frågan om varumärkesinnehavaren har rätt att hindra tredje man från att använda märket för varor som förts ut på marknaden i en stat som inte är en medlemsstat. Hartlauer påpekar att någon fullständig harmonisering av medlemsstaternas lagstiftningar inte varit avsedd. Det skulle vara tillräckligt att de rättsregler som direkt påverkar funktionerna på den inre marknaden harmoniseras. Varumärkets funktion som ursprungsangivelse påverkas inte av att originalvaran importeras till Österrike. Det skulle vara svårt att förstå om domstolen, som så värnar om parallellimport inom Gemenskapen, skulle ålägga medlemsstaterna att förbjuda parallellimport från icke-medlemsstater. Det skulle också stå i strid med domstolens yttrande angående behörigheten för Gemenskapen att sluta internationella avtal om immateriella rättigheter¹⁴⁵ - GATT och TRIPs - enligt vilket det står medlemsstaterna fritt att inte tillämpa konsumtionsprincipen i förhållande till varor som kommer från ett tredje land.

Den svenska regeringen anför att enligt svensk varumärkesrätt gäller liksom tidigare en princip om global konsumtion. Varumärkesdirektivet har upprättats med stöd av artikel 100a RF. Denna artikel reglerar frågan om harmonisering avseende inrättandet av och funktionerna på den inre marknaden. Artikel 100a ger inte befogenhet att reglera förhållanden mellan medlemsstaterna och tredje land. Konsumtionsbestämmelsen kan alltså liksom artiklarna 30 och 36 RF bara reglera förhållanden inom Gemenskapen. Vidare uttalade EG-domstolen vid inrättandet av Världshandelsorganisationen att immaterialrätterna inte fullständigt harmoniserats. Medlemsstaterna har fortfarande behörighet tillsammans med Gemenskapen. I förhållande till tredje land finns därför utrymme för nationella regler beträffande frågor som inte reglerats på gemenskapsnivå. Den svenska regeringen tar också upp EG-domstolens hittillsvarande praxis. Det är inte tillåtet att använda sina varumärkesrättigheter för att dela upp marknaden och möjliggöra prisdifferentiering. Varumärkesrätten skall säkerställa varumärkesinnehavarens rätt att första gången sätta en vara på marknaden under märket och varumärket skall garantera att konsumenterna kan skilja innehavarens varor från andra varor. Varumärkesrätten ger inte innehavaren någon ensamrätt till handel med varorna, vilket skulle ha möjliggjort marknadsuppdelning och prisdifferentiering. Detta visar enligt den svenska regeringen att direktivbestämmelsen inte utesluter möjligheten till global konsumtion. Konsumenterna har ett stort intresse av upprätthållandet av principen om global konsumtion inom varumärkesrätten

¹⁴⁵ Opinion 1/94 [1994] ECR I-5267

eftersom det minskar möjligheterna till marknadsuppdelning och prisdifferentiering.

Förhandlingen i målet hölls i början av november och det lär således dröja innan först förslag till avgörande från generaladvokaten och sedan slutligen domstolens avgörande av frågan kommer. Förhoppningsvis kommer domen att bringa klarhet i frågan om konsumtionsprincipens omfattning. Blir resultatet att konsumtion endast får tillämpas mellan medlemsstaterna i EG eller i förhållande till stater som Gemenskapen ingått avtal med måste bl.a. Sverige upphöra med tillämpningen av en global konsumtionsprincip. Att gå utanför den gällande EG-vida konsumtionen skulle då stå i strid med gällande regler inom Gemenskapen. Det innebär för Sveriges del att vi måste åsidosätta den princip som fram till nu varit gällande rätt i landet och istället begränsa konsumtionen på det sätt som EG-rätten kräver.

Aktuellt i EFTA-domstolen

EFTA-domstolen har nyligen lämnat ett rådgivande yttrande i ett mål rörande tolkningen av artikel 7 i varumärkesdirektivet.¹⁴⁶ En norsk domstol hade vänt sig till domstolen för ett yttrande. Den norska varumärkeslagen innehåller inga uttryckliga bestämmelser om konsumtion. Global konsumtion har dock ansetts vara den rådande principen i norsk rätt. Enligt artikel 2 (1) i protokoll 28 till EES-avtalet skall konsumtion av immateriella rättigheter ske enligt de regler som gäller inom Gemenskapen.

Bakgrunden till målet var följande. Det amerikanska företaget Mag Instruments Inc. producerade och sålde ficklampor. I Norge hade företaget utsett en importör och ensamåterförsäljare till ficklamporna och företagets varumärke var skyddat genom registrering. Ett annat företag, California Trading Company Norway, parallellimporterade ficklamporna direkt från USA till Norge utan samtycke från Mag Instruments. Mag Instruments stämde California Trading och krävde att California Trading skulle förbjudas att sälja ficklamporna i Norge. Enligt Mag Instruments var varumärkesrättigheterna inte konsumerade utan regional EES-vid konsumtion skulle gälla som ett maximum. Enligt California Trading skulle global konsumtion fortsätta att gälla också efter implementeringen av varumärkesdirektivet. Den fråga EFTA-domstolen hade att ta ställning till var om artikel 7 i varumärkesdirektivet ger innehavaren av en varumärke rätt att hindra import av varor från länder utanför EES som sker utan hans samtycke, d.v.s. om artikel 7 innebär att konsumtion av varumärkesrättigheter varken får begränsas till att ske nationellt eller utvidgas till att omfatta också global konsumtion.

EFTA-domstolen redogjorde först för vad som gäller avseende konsumtion i allmänhet inom EG och påpekade att det just nu finns två aktuella mål där

¹⁴⁶ Mag Instrument Inc. v. California Trading Company Norway, Ulsteen (E-2/97) Advisory opinion of the court of 3 December 1997

EG-domstolen har att ta ställning till frågan huruvida artikel 7 i varumärkesdirektivet utesluter att nationell lagstiftning som tillåter global konsumtion.¹⁴⁷ EFTA-domstolen fortsatte med att notera att global konsumtion ligger i frihandelns och konkurrensens intresse liksom i konsumenternas. Principen om global konsumtion ligger i linje med varumärkets huvudfunktion att möjliggöra för konsumenterna att identifiera produkternas ursprung. EFTA-domstolen framhöll vidare att enligt målet Dior är skydd för varumärkens goodwill av stor betydelse. EFTA-domstolen ansåg dock inte att skydd för goodwill är en huvudfunktion hos varumärket som skulle kräva ett förbud mot parallellimport. Principen om global konsumtion står således enligt EFTA-domstolen inte i motsättning till varumärkets funktion som ursprungsangivelse.

Argumentet att tillämpning av olika principer i olika stater skulle leda till att parallellimport tilläts till vissa stater men inte till andra och fick till följd en uppdelning av marknaden avfärdades av EFTA-domstolen när det gäller EFTA-staterna. Syftena med Romfördraget och EES-avtalet är inte de samma. EES-avtalet skapar ett frihandelsområde och inte en tullunion. Principen om fri rörlighet för varor gäller enligt EES-avtalet endast för varor med ursprung inom EES. Ficklamporna i det aktuella målet var tillverkade i USA och de omfattades således inte av principen om fri rörlighet inom EES. Vidare påpekade EFTA-domstolen att EES-avtalet inte innehåller några bestämmelser om en gemensam policy i förhållandet till tredje land. Att då kräva att artikel 7 i EES-sammanhang skulle tolkas så att den tvingar EFTA-staterna att tillämpa regional konsumtion skulle begränsa dem i deras handelsrelationer med tredje land. Det skulle inte stå i överensstämmelse med EES-avtalets syfte. Det måste därför enligt EFTA-domstolen vara upp till EFTA-staterna att avgöra om de vill tillämpa en princip om global konsumtion i förhållande till varor som härstammar från ett land utanför EES. Denna tolkning av artikel 7 ligger enligt EFTA-domstolen också i linje med TRIPs som lämnar öppet för avtalsparterna att reglera frågan om global konsumtion.

Praxis i Tyskland och Frankrike

I Tyskland hade sedan länge gällt en princip om global konsumtion. Det hade alltså ingen betydelse om en vara först marknadsfördes i Tyskland eller på en främmande marknad; rätten till varumärket var i vilket fall som helst konsumerad. De tyska varumärkesreglerna byggde på principen att varumärket är en ursprungs- och kvalitetsangivelse. Till detta kom att, om en varumärkesinnehavare hade kunnat hindra import trots att en vara redan satts på marknaden, varumärket skulle kunnat användas för att dela upp marknader och kontrollera priser. Nu har emellertid den tyska federala högsta domstolen i en dom avgjort att den nya tyska varumärkeslagen, anpassad efter varumärkesdirektivet, bygger på en princip om endast EG-vid

¹⁴⁷ Silhouette (se ovan avsnitt 10.5.2) och Case C-278/97 Wrangler Germany GmbH v Metro Selbstbedienungs-Grosshandel GmbH

konsumtion.¹⁴⁸ Rättsfallet handlade om parallellimport av Levi´s-jeans. Jeansen köptes i USA och färgades, blektes eller klipptes av till shorts innan de såldes i Tyskland. Levi´s hade enligt tysk varumärkeslagstiftning rätt att hindra importen, och domstolen stödde sitt avgörande på att kvaliteten på jeansen försämrats. Domstolen tillade emellertid att efter implementeringen av varumärkesdirektivet hade den tidigare gällande principen om global konsumtion övergivits till förmån för en snävare konsumtionsprincip som endast omfattar EES. Huruvida den nya princip var vettig ekonomiskt sett ansåg domstolen inte vara sin uppgift att avgöra.

Också i Frankrike står det klart att en princip om EG-vid konsumtion tillämpas. Att från tredje land importera varor och sedan sälja dem på den franska marknaden utan tillstånd från varumärkesinnehavaren står i strid med fransk varumärkesrätt. Den fria rörligheten inom Gemenskapen anses inte hindras av tillämpning av nationell varumärkeslagstiftning som tillåter att importen stoppas.¹⁴⁹

Kommentar

Det synes mig långt ifrån självklart vad EG-domstolens ställningstagande i fråga om tolkningen av artikel 7 i varumärkesdirektivet kommer att bli. Som framkommit ovan är uppfattningarna om tolkningen i de skilda medlemsstaterna varierande. Argument kan anföras både för och emot en tolkning som innebär att konsumtion av varumärkesrättigheter skall vara begränsad till att avse EG och en tolkning som inte utesluter att medlemsstaterna tillämpar en princip om global konsumtion. Enligt min uppfattning skulle dock den senare tolkningen vara den mest lämpliga. Jag tycker att de argument som förts fram för denna tolkning sammantaget har störst tyngd. Avsikten med varumärkesdirektivet var inte att medlemsstaternas lagstiftningar skulle harmoniseras fullständigt. Detta tyder enligt min mening på att det borde finnas utrymme för medlemsstaterna själva att avgöra om de vill tillämpa en princip om global konsumtion.

Det är vidare uppenbart att en tolkning som inte utesluter tillämpning av en princip om global konsumtion skulle stämma bäst överens med varumärkets funktion som ursprungsangivelse. Var någonstans en vara sätts på marknaden första gången har inte någon betydelse för denna funktion. Tillämpning av en princip om global konsumtion är gynnsamt för konkurrensen på världsmarknaden och därmed också förmånligt för konsumenterna. De bedömningar som EG-domstolen gjort i fråga om konsumtion av varumärkesrättigheter inom EG torde i stor utsträckning också äga giltighet i förhållande till övriga världen. En begränsning av konsumtionen regionalt får negativa effekter på priserna på

¹⁴⁸ BGH I.Zivilsenat Urt v. 14.12.1995-1 ZR 210/93 (Stuttgart)

Se också Albert & Heath, s.24 och Carboni, s.202

¹⁴⁹ Giuffrida Repaci, s.9

världsmarknaden och möjliggör uppdelning av marknader. Vidare skulle en tolkning som lämnar öppet för medlemsstaterna att avgöra om de vill tillämpa en princip om global konsumtion också ligga i linje med GATT/TRIPs där frågan om global konsumtion lämnats utanför.

Att alla medlemsstater inte tillämpar samma princip kan som beskrivits ovan upplevas som störande för handeln mellan medlemsstaterna och orättvist för företag i länder som tillämpar en princip om global konsumtion därför att företagen i dessa länder måste konkurrera med varor som parallellimporterats från tredje land. Dessa nackdelar är dock enligt min mening inte övervägande. Jag anser inte heller att varor som parallellimporterats från tredje land måste anses vara i fri cirkulation på marknaden sedan de förts ut på marknaden i en medlemsstat. Vidare export till en medlemsstat som inte tillämpar en princip om global konsumtion torde kunna stoppas med ett resonemang liknade det som förts av EG-domstolen i målen Hag II och Ideal Standard.

En tolkning av direktivet som begränsar medlemsstaterna möjligheter att välja om de vill tillämpa av en princip om global konsumtion skulle enligt min uppfattning också gå utanför Gemenskapens kompetens. Dels skulle det innebära att direktivet reglerade frågor om förhållandet mellan medlemsstaterna och tredje länder vilket ligger utanför syftet med den fria rörligheten för varor, dels skulle det motverka en gynnsam utveckling av världshandeln, dels skulle det vara ett ingrepp i medlemsstaternas egendomsordningar eftersom det skulle precisera nationell varumärkesrätts innehåll.

Därmed inte sagt att detta också är den tolkning som EG-domstolen kommer att göra. Som framgått ovan finns det också ett antal goda argument för att konsumtion av varumärkesrättigheter skall begränsas till EG. En viss störning av handeln mellan medlemsstaterna skulle ju oundvikligen bli följden av att inte alla medlemsstater tillämpar samma princip. Domstolen har också visat vissa tendenser till att stärka varumärkesinnehavarnas ställning, t. ex. genom att betona vikten av skydd för varumärkens anseende och genom att kräva att tillverkarens namn skall anges på en ompaketerad vara. Likaså har skyddet för välkända varumärkens kommersiella värde och goodwill utökats i och med genomförandet av varumärkesdirektivet. Sammantaget tycker jag dock fortfarande att de skäl jag just anfört för en tolkning som inte utesluter att medlemsstaterna tillämpar en princip om global konsumtion överväger. Jag hoppas att det också är den slutsats som EG-domstolen kommer att nå när den avgör frågan hur artikel 7 i varumärkesdirektivet skall tolkas.

Käll- och litteraturförteckning

KÄLLOR:

- Lagen om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (SFS 1992:1317)
- Upphovsrättslagen (SFS 1960:729)
- Varumärkeslagen (SFS 1960:644)
- Prop. 1991/92:170 Om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
- Protokoll 28 till EES-avtalet Om immateriell äganderätt
- Ds 1992:13 Om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
- Prop. 1992/93:48 Om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
- 1992/1993:LU17 EES-avtalet och immaterialrätten
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle från 1883, senast ändrad i Stockholm 1967
- Stadgan till GATT-avtalet TRIPs-avtalet
- Rådets förordning om EG-varumärken (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
- Rådets första direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken 89/104/EEG av 21 december 1988
- COM (80) 635
- COM (84) 470

LITTERATUR:

- Carlsson, Kenny; Schuer, Lars och Söderlind, Erik Fejø, Jens Konkurrenslagen, Andra upplagan, Publica, Fritzes förlag, Stockholm, 1995
- Varemærkeretten i EF-perspektiv, Vennebog til Mogens Koktvedgaard, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm, 1993
- Groves, Peter; Martino, Anthony; Miskin, Clare and Richards, John Intellectual Property and the Internal Market of the European Community, Graham & Trotman, London, 1993
- Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne Lärobok i immaterialrätt, Fjärde upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 1996
- Korah, Valentine An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1994
- Melin, Frans och Urde, Mats Varumärket – en hotad tillgång, Liber ekonomi, Malmö, 1990

- Norberg, Sven The Movement of Goods in EU-CEECs Relations in the Light of the EEA Experiences; Enlarging the European Union, Edited by Marc Maresceau, Longman, London and New York, 1997
- Pehrson, Lars EG och immaterialrätten. Gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt, Juridiska fakulteten i Stockholm; skriftserien nr 4, Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet, 1985
- Pehrson, Lars Varumärken från konsumentens synpunkt, Liber förlag Stockholm, 1981

TIDSKRIFTER:

- Albert, Florian and Heath, Christopher Dyed But Not Exhausted – Parallell Imports and Trade Marks in Germany, IIC 1997 s.24
- Britton, Isabel and Karet, Ian Parallell Imports Continue. The Patent Exhaustion Principle Upheld, EIPR 1997 s.207
- Carboni, Anna Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective, EIPR 1997 s.198
- Castillo de la Torre, Fernando Trade Marks and Free Movement of Pharmaceuticals in the European Community: To Partition or Not to Partition the Market, EIPR 1997 s.304
- Dyckjær-Hansen, Karen Immaterialrettigheder indenfor EF - en statusrapport, NIR 1993 s.176
- Giuffrida Repaci, Franco Vie du droit: IIIème Conférence de l'Union des Avocats Européens. L'application de l'article 85 du Traité CEE à des comportements visant à isoler le marché communautaire, Les Annonces de la Seine, Jeudi 24 juillet 1997, s.1
- Knutsson, Anders Aktuella spörsmål. Varumärkesrätten i EG, SvJT 1979 s.357
- Loewenheim, Ulrich Nationale und Internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten, GRUR Int.1996 s.307
- Pehrson, Lars Common origin-principens uppgång och fall. Tillika en kommentar till Ideal Standard-målet, NIR 1995 s.10
- Rasmussen, Jesper Det varemærkeretlige konsumptionsprincip ifølge EF-direktiv 89/104 (og Forordning 40/94) NIR 1994 s.299
- Rubach-Larsen, Anne Den EF-retlige behandling af varumaerker opdelt ved aftale, NIR 1995, s.24
- Shea, Nicholas Parallel Importers' Use of Trade Marks: The European Court of Justice Confers Rights but also Imposes Responsibilities, EIPR 1997 s.103
- Soltysiński, Stanislaw International Exhaustion of Intellectual Property Rights under the TRIPs, the EC Law and the Europe Agreements, GRUR Int. 1996, s.316
- Tillberg, Johanna Upphovsrättens utveckling i EG-domstolens praxis, SvJT1995 s.643
- Torremans, Paul and Stamatoudi, Iriini Merck Is Back to Stay. The Court of Justice's Judgement in Merck v. Primecrown, EIPR 1997 s.545

Aktuelle Informationen: Europäische Union –
Frage der Erschöpfung nach Art. 7 der
Markenrichtlinie auch nach neuester EuGH-
Entscheidung noch offen, GRUR Int. 1997 s.481

Rättsfallsförteckning

Svenska rättsfall:

NJA 1967 s.458	Polycolor
NJA 1988 s.543	Levi's
RH 1994:128	Konsumtion av upphovsrättigheter

EG-rättsfall:

Cases 56 & 58/64 [1966] ECR 299	Etablissements Consten S.a.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commission of the EEC
Case 40/70 [1971] ECR 69	Sirena S.r.l. v. Eda S.r.l. and others
Case 78/70 [1971] ECR 487	Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG
Case 192/73 [1974] ECR 731	Van Zuylen Frères v. Hag AG
Case 15/74 [1974] ECR 1147	Centrafarm BV och Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc.
Case 16/74 [1974] ECR 1183	Centrafarm BV och Adriaan de Peijper v. Winthrop BV
Case 51/75 [1976] ECR 811	EMI Records Ltd v. CBS United Kingdom Ltd
Case 86/75 [1976] ECR 871	EMI Records Ltd v. CBS Grammofon A/S
Case 96/75 [1976] ECR 913	EMI Records Ltd v. CBS Schallplatten GmbH
Case 119/75 [1976] ECR 1039	Terrapin (Overseas) Ltd. v. Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co
Case 102/77 [1978] ECR 1139	Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH
Case 3/78 [1978] ECR 1823	Centrafarm BV v. American Home Products Corporation
Case 87/80 [1981] ECR 2063	Merck & Co. Inc. v. Stephar BV and Petrus Stephanus Exler
Case 270/80 [1982] ECR 329	Polydor Ltd and RSO Records Inc. v. Harlequin Records Shops Ltd and Simons Records Ltd
Case 1/81 [1981] ECR 2913	Pfizer Inc. V. Eurim-Pharm GmbH
Case 144/81 [1982] ECR 2853	Keurkoop BV v. Nancy Kean Gifts BV
Case 9/84 [1985] ECR 2281	Pharmon BV v. Hoechst AG
Case 58/86 [1988] ECR 2605	Warner Brothers Inc. And Metronome Video ApS v. Erik Viuff Christiansen
Case C-10/89 [1990] ECR I-3711	SA CNL-Sucal NV v. Hag GF AG
Case C-9/93 [1994] ECR I-2789	IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danziger v. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH
Målen C-427, 429, 436/93 [1996] REG I-3457	Förenade målen Bristol-Myers Squibb med flera mot Paranova A/S

Målen C-71, 72, 73/94 [1996] REG I-3603 Mål C-232/94 [1996] REG I-3671 Målen C-267, 268/95 [1996] REG I-6285 Mål C-337/95 Dom meddelad 4 november 1997. Ännu ej i domsamlingen Mål C-349/95 Dom meddelad 11 november 1997. Ännu ej i domsamlingen Mål C-352/95 [1997] REG I-1729 Rechtssache C-355/96; Sitzungsbericht	Förenade målen Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH mot Beiersdorf AG med flera MPA Pharma GmbH mot Rhône-Poulenc Pharma GmbH Merck & Co. Inc. med flera mot Primecrown Ltd med flera Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV Frits Loendersloot, som verkar under firma F. Loendersloot Internationale Expeditie mot George Ballentine & Son Phyterion International SA mot Jean Bourdon SA Silhouette International Schmied GmbH & KG gegen Hartlauer Handelsgesellschaft mbH
---	--

**Yttrande från EG-
domstolen:**

Opinion 1/91 [1991]
ECR I-6079

Opinion delivered pursuant to the second
subparagraph of Article 228 (1) of the Treaty
(Draft agreement between the Community, on the
one hand, and the countries of the European Free
Trade Association, on the other, relating to the
creation of the European Economic Area.)
Opinion pursuant to Article 228 (6) of the EC
Treaty (Competence of the Community to
conclude international agreements concerning
services and the protection of intellectual property
- Article 228 (6) of the EC Treaty)

Opinion 1/94 [1994]
ECR I-5267

**Yttrande från EFTA-
domstolen:**

Case E-2/97
Advisory Opinion of the
Court, 3 December 1997

Mag Instrument Inc. v. California Trading
Company Norway, Ulsteen

Tyskt rättsfall:

BGH I.Zivilsenat Urt v.
14.12.1995-1 ZR 210/93
(Stuttgart)