LUND UNIVERSITY

Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion: EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"

Lidgard, Hans Henrik

Published in:
NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd

2002

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lidgard, H. H. (2002). Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion: EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet". *NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd*, (1), 3-15.

Total number of authors:
1

Creative Commons License:
Ospecificerad

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Download date: 19. Dec. 2025

LUND UNIVERSITY

Juridiska fakulteten

LUP

Lunds Universitets Publikationer
Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet
Adress: http://www.lu.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer

Detta är en digitaliserad version av
en artikel i tidskriften Nordiskt immateriellt rättsskydd.

Referens för den publicerade versionen:
Lidgard, Hans-Henrik.
Samtyckets betydelse vid internationell
varumärkeskonsumtion: EG-domstolens
avgörande i "Davidoff-fallet".
Nordiskt immateriellt rättsskydd, häfte 1, 2002, s. 3-15.

Publicerad i LUP med tillstånd från utgivaren.

Digitaliseringen har skett inom projektet Retrodigitalisering
av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam-
forskning, finansierat av Kungliga biblioteket.

Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"

Av docent Hans Henrik Lidgard

Allmänt

Den 20 november 2001 tog EG-domstolen ställning till samtyckets betydelse vid parallellhandel.[1] Frågan gällde hur man avgör om en varumärkesinnehavare på ett bindande sätt samtyckt till import från tredje land. Måste medgivandet vara uttryckligt eller räcker det att rättsinnehavaren inte direkt förbjudit parallellimport? Utslaget har föregåtts av omfattande diskussion i juridisk litteratur[2] och blev också föremål för stor uppmärksamhet i svensk och internationell press.

Trots 30 år av omfattande rättspraxis är parallellhandelsproblematiken fortfarande kontroversiell i EG och skapar rubriker. I de aktuella fallen gäller det reimport från Singapore av Davidoff COOL WATER och parallellimport av Levis jeans från USA. Betydande parallellimportintressenter utmanade märkesgiganterna och fick medhåll för sitt synsätt i en deldom från High Court i England. I tämligen provokativa formuleringar utmanade Justice Laddie, J. EG-praxis på området.[3] Med stöd av engelsk rättspraxis förespråkade Laddie att stränga krav skulle uppställas för att förhindra internationell marknadsuppdelning med stöd av varumärkesskydd. High Court öppnade med sina tolkningsfrågor en möjlighet för EG-domstolen att tolka varumärkesdirektivet[4] på ett sätt som i praktiken skulle innebära internationell konsumtion av varumärkesrätten.[5]

[1] EG-domstolen, mål C-414/99 – C-416/99, ("*Davidoff*") *Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd* (C-414/99), *Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd mot Tesco Stores Ltd, Tesco plc* (C-415/99), och *Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd mot Costco Wholesale UK Ltd*, (C-416/99), 20 November 2001, ä.e.p.

[2] I NIR har frågeställningen tidigare behandlats av *Schovsbo, J.*, "Samtykke" og konsumtion – samtykkekriteriet i Varemærkedirektivets artikel 7, NIR 2000 s. 337-348. Se även *Bernitz, U.*, Sverige, EU och Parallellimporten, ERT 1999 s. 9, 15.

[3] High Court of Justice – Cancery Division (Patent Court) (England & Wales), Laddie J., *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd*, May 18, 1999, [1999] All ER 711, [1999] 2 C.M.L.R. 1056, 30 IIC 567 (1999), [1999] E.I.P.R. N-145.

[4] Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT 1989 L 40/1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178. Tillägg och ändringar EGT 1992 L 6/35, EGT 1994 L 1/482.

[5] *Norman, Helen*, Parallel Imports from Non-EEA Member States: The vision remains unclear, [2000] E.I.P.R. 159.

Syftet med denna artikel är att ge en bakgrund, penetrera rättsfrågan och kommentera konsekvenserna av EG-domstolens inställning till samtyckets betydelse i *Davidoff*.

Nationell, regional eller internationell konsumtion?

Det är en allmän rättsgrundsats att nationell immaterialrätt konsumeras när en produkt marknadsförs på den inhemska marknaden.[6] När den väl sålts råder rättsinnehavaren inte över produktens fortsatta öden och kan inte utnyttja det immaterialrättsliga skyddet för att begränsa den fria förfoganderätten ("*nationell konsumtion*").

Likaså råder det idag ingen tvekan om att immaterialrättigheter konsumeras när skyddade produkter på ett rättsenligt sätt satts på marknaden i någon medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Med stöd av en utvidgad konsumtionsprincip, som tar hänsyn till det underliggande syftet i EG-samarbetet att skapa en öppen och enhetlig marknad med fria varurörelser, kan marknadsförda produkter fritt föras mellan medlemsstaterna ("*regional konsumtion*"). Avgörande för denna konsumtion är att produkten satts i omlopp i EES-området av rättsinnehavaren själv eller med hans samtycke. Konsumtionen träffar inte bara import och försäljning, utan rättsinnehavaren är förhindrad att invända mot marknadsföring och "övlig" reklam för de parallellimporterade produkterna.[7] Dessa kan till och med ompackas och ommärkas inom de gränser EG-domstolen fastställt.[8] Avgörande för framväxten av denna praxis är domstolens envetna strävan att upprätthålla fria varurörelser i gemenskapen, en uppfattning som också fått kraftigt genomslag i gemenskapsrättsliga direktiv[9] och förordningar[10] på immaterialrättsområdet.

[6] NJA 1967 s. 458 (NIR 1968 s. 404) – Polycolor, 470: "Av allmänna varumärkesrättsliga grundsatser följer, att en fabrikant, som försett sina varor med sitt varumärke och fört ut dem på marknaden, ej kan hindra att varorna vid vidareförsäljning inom landet tillhandahålles under det av fabrikanten åsatta märket.

[7] EG-domstolen, mål C-337/95, *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV mot Evora BV*, 4 november 1997, [1998] REG I-6013.

[8] Ommärkning se EG-domstolen, mål 3/78, *Centrafarm BV mot American Home Products Corp.*, 10 oktober 1978, [1978] REG 1823 och beträffande ompackning se mål C-436/93, *Bristol Myers Squibb mot Paranova*, 11 juli 1996, [1996] REG I-3457. Se *Urlesberger, F.C.*, "Legitimate Reasons" for the proprietor of a trade mark registred in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time, C.M.L.Rev 1999 1195.

[9] Se bl.a. Varumärkesdirektiv 89/104/EEG, fotnot 4, artikel 7, Rådets Direktiv av den 16 december 1986 om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter, EGT 1987 L 24/36, svensk specialutgåva, område 13 volym 16 s. 95, artikel 5.5; Rådets Direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram, EGT 1991 L 122/42, svensk specialutgåva, område 17, volym 01, s. 111, artikel 4; Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, OJ 1996 L 77/20, artiklarna 5 och 7, Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, OJ 1998 L 289/28, artikel 15.

[10] Se bl.a. Rådets förordning 40/94/EG av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT 1994 L 11/1, svensk specialutgåva, område 13, volym 02, s. 3, artikel 13; 2000 års Amended Proposal for a Council Regulation on Community Design, OJ 2000 C 75/35, artikel 24; 2001 års Proposal for a Council Regulation on the Community Patent, artikel 10.

Denna regionala konsumtion av immaterialrättigheter skall dock inte utsträckas utanför EES-områdets gränser. I *Silhouette*[11] fastställde EG-domstolen att rättsinnehavarens exklusiva rätt inte konsumeras när produkt första gången satts på marknaden utanför EES-området och därefter fångats upp av parallellhandlare och importerats till gemenskapen. Direktivets artikel 5 klargör att det bara är med rättsinnehavarens samtycke som andra kan sälja produkten. Konsumtion inträder dock enligt artikel 7.1 när produkten rättmätigt satts på EES-marknaden. Har försäljningen skett i tredje land följer däremot inte konsumtion med stöd av denna bestämmelse ("ingen *internationell konsumtion*").

I ljuset av det enligt domstolen entydiga varumärkesdirektivet saknade det i *Silhouette* betydelse att en majoritet av EGs medlemsstater tidigare tillämpat internationell konsumtion. Inte heller var det avgörande att konsumenter möjligen haft fördelar av en sådan princip.[12] I det efterföljande *Sebago*-målet[13] fick domstolen dessutom anledning att klargöra att konsumtion gäller fysiska produkter och inte varutyper. Det faktum att rättsinnehavaren sålde identiska produkter i EES-området medförde således inte att varumärkesskyddet konsumerades för parallellt importerade identiska exemplar.

Många uppfattade *Silhouette* som tillräckligt tydligt för att frågan om internationell konsumtion skulle vara avgjord för EG-rättens vidkommande. Tolkningsärenden som anmälts till EG-domstolen återkallades.[14] Skulle det ske en ändring i inställningen erfordrades politiska initiativ. Inte minst den svenska regeringen agerade resolut för att få till stånd en förändring av varumärkesdirektiv och förordning. Trots att regeringen lyckats få ett flertal medlemsstater i gemenskapen att stå bakom en förändring kommer denna dock inte att genomföras, i vart fall inte nu. Eftersom Direktiv och Förordning på varumärkesområdet rimligen måste vara likalydande kräver en förändring på politiskt väg ett enhälligt beslut i rådet. Frankrike har bestämt motsatt sig varje förändring och kommissionen har därmed givit upp fortsatta initiativ.[15]

Det visade sig emellertid snart efter *Silhouette* att problematiken fortfarande rymmer olösta rättsfrågor. *Sebago* fastställde, som sagt och delvis i konflikt med amerikansk praxis,[16] att det är det fysiska exemplaret och inte varutypen som omfattas av konsumtion. I det nu avgjorda *Davidoff*-fallet har domstolen, som svar på engelska High Courts välformulerade frågor, tagit ställning till hur "sam-

[11] ECJ, Case C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, 16 July 1998, [1998] ECR I 4799.

[12] Opinion of Advocate General Jacobs, C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, delivered 29 January 1998, premisserna 48-49.

[13] EG-domstolen, mål C-173/98, *Sebago Inc. & Ancienne Maison Dubois et Fils SA mot G-B Unic SA*, 1 juli 1999, [1999] REG I-4103.

[14] EG-domstolen, mål C-278/97, *Wrangler Germany GmbH mot Metro-Selbstbedienungsgrosshandel GmbH* (*Wrangler*), EGT 1997 C 295/19 – återkallat och EG-domstolen, mål C-4/98, *Calvin Klein Trademark Trust mot Cowboyland A/S*, EGT 1998 C 72/10 – återkallat.

[15] Communiqué from Commissioner Bolkenstein on the issue of exhaustion of trademark rights, 7 June 2000, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop.comexhaust.htm.

[16] Se *Martin's Herend Imports, Inc. et al., v. Diamond & Gem Trading USA*, 112 F.3d 1296; 1997 U.S. App.; 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1801.

tycke" till parallellhandel skall vara utformat för att varumärkesskyddet skall anses uppgivet och rättsinnehavaren förhindrad att med intrångstalan stoppa vidare aktiviteter med den skyddade produkten.

Fakta

Situationerna i de tre fall som är föremål för domstolens samtidiga avgörande är tämligen triviala:

Davidoff COOL WATER tillverkas i Frankrike enligt licens från Davidoff och hade i fallet skeppats till Singapore för försäljning i Sydostasien, men därefter reexporterats till Storbritannien. Denna återimport skedde trots att Davidoff uttryckligen i avtal med lokal distributör fastställt att produkterna bara fick säljas i det överenskomna territoriet. Den lokale distributören hade sannolikt inte vidareförmedlat detta förbehåll till sina köpare och därtill hade den speciella streckkoden på produkterna avlägsnats av senare distributionsled innan de fördes in i Storbritannien.

Levisfallen[17] gäller en traditionell parallellimport av jeans. Byxorna hade köpts helt lagligt i USA. Eftersom behöriga återförsäljare i allmänhet vidtog åtgärder för att förhindra grossistinköp skedde uppköpen förmodligen genom "accumulators" – d.v.s. enskilda individer som på uppdrag köpte mindre kvantiteter och samlade på sig betydande lager. Jeansen samlades upp hos exportörer och fördes därefter till Storbritannien trots att det stod klart att Levis motsatte sig sådan parallellhandel.

Från en kontinentaleuropeisk utgångspunkt förefaller den rättsliga bedömningen under angivna omständigheter tämligen given. Varken Levis eller Davidoff hade själva satt de parallellimporterade fysiska exemplaren på marknaden i EES-området och konsumtion kunde därmed inte föreligga enligt de principer som fastställts i *Silhouette* och *Sebago*. Det faktum att streckkoder avlägsnats från produkterna var en försvårande omständighet, som förstärkte bedömningen.

Ur ett anglosaxiskt perspektiv är slutsatsen inte lika självklar.[18] Den engelska juristen hävdar ett kontraktsrelaterat synsätt, som skiljer sig från den germanska konsumtionsteorin.[19] Med en vara följer alla anknutna rättigheter om särskilt

[17] *Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd mot Tesco Stores Ltd, Tesco plc* (C-415/99), och *Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd mot Costco Wholesale UK Ltd*, (C-416/99), 20 November 2001, ä.e.p.

[18] Engelsmän och civilrättsorienterade skottar skall dock inte dras över en kam. Scottish Court of Session, *Zino Davidoff SA v. M&S Toiletries Ltd*, 4 April 2000, och *JOOP! GmbH v. M&S Toiletries Ltd*, 4 April 2000, 2000 S.L.T. i vilka den skotska domstolen tämligen tydligt accepterade det kontinentaleuropeiska synsättet för när konsumtion inträder.

[19] Se t.ex. *Gross, N.*, Trade Mark Exhaustion: The U.K. Perspective, [2001] E.I.P.R. 224 och *Stamatoudi, I.A. och Torremans, P.L.C.*, International Exhaustion in the European Union in the Light of "Zino Davidoff": Contract Versus Trade Mark Law? IIC 2000 123: "... under English law the sale of a good involves a complete transfer to the new owner of any property right or title that the previous owner had in the good, unless the contract contains an express reservation of title. ... The absence of a reservation clause in the contract means that complete transfer of title is presumed and the buyer is therefore free to dispose of the goods as he wishes, even if that disposal includes export, re-importation or parallel importation: Silence therefore means in practice tacit approval or consent to any of these activities, because no title to stop them has been retained. (s. 132).

förbehåll inte gjorts vid försäljningen.[20] Tystnad innebär ett underförstått medgivande till att restriktioner inte föreligger för t.ex. export och import.[21] Det räcker inte ens, så som skett i de bägge fallen, att rättsinnehavaren kontraktuellt eller med föreskrifter bundit sina samarbetspartner i tredje land att inte sälja utanför territoriet eller att bara sälja till slutkund.[22] Förbehållet måste dessutom vara effektivt så att det kan uppfattas av alla kommande avnämarled.[23] Höga krav ställs på att rättsinnehavare kan bevisa att de motsatt sig reimport och/eller parallellhandel. Undantag gäller egentligen endast när den inhemska och utländska varan är olika på ett sätt som kan vilseleda konsumenter.[24] För att vara på den säkra sidan erfordras normalt att tydlig märkning sker på själva produkterna.[25]

High Courts frågebatteri till EG-domstolen gällde i grunden hur begreppet "samtycke" i Direktivets artikel 7:1 skulle tolkas. Skulle problematiken avgöras från en EG-rättslig utgångspunkt eller styrde nationell rätt tolkningen? Innebar samtycket ett krav på *uttryckligt* samtycke eller kunde ett indirekt eller *underförstått* samtycke uppfylla Direktivets krav? Kunde bristande effektivitet i ett förbud mot parallellhandel uppfattas som ett underförstått samtycke?

Förutsatt att konsumtion inträffat ställdes dessutom en serie följdfrågor rörande rättsinnehavarens möjligheter att motsätta sig import till följd av de ändringar som gjorts på produkten. De avlägsnade streckkoderna kunde uppfattas som ett legitimt skäl att med stöd av Direktivets artikel 7.2 förhindra parallellhandeln.[26]

Generaladvokat Stix-Hackl tog i sitt förslag till avgörande EG-domstolens tidigare domar till utgångspunkt och rekommenderade en uppföljning av den regionala konsumtionsprincipen med förtydliganden rörande tolkningen av begreppet samtycke.[27] Redan detta yttrande, som kom i början av april 2001, föranledde betydande diskussion i doktrinen.[28]

Är begreppstolkning i Direktivet en nationell eller gemenskapsrättslig angelägenhet?

Den första viktiga fråga som domstolen hade att ta ställning till var om tolkningen av begreppet "samtycke" kunde anses vara en EG-angelägenhet eller en nationell uppgift.

[20] *Betts v Wilmott*, (1871) L.R. 6 CH App 239.
[21] *National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck*, (1911) A.C. 336.
[22] *Revlon v Cripps & Lee*, [1980] F.S.R. 85.
[23] *Roussel Uclaf v. Hockley International Ltd.*, [1997] 6 E.I.P.R. 319.
[24] *Colgate-Palmolive Ltd v Markwell Finance Ltd*, [1989] R.P.C. 497.
[25] Se t.ex. *Hays, T.*, The Burden of Proof in Parallel-Importation Cases, [2000] E.I.P.R. 353.
[26] EG-domstolen, mål C-349/95; *Frits Loendersloot mot George Ballentine & Son Ltd*, 11 november 1997, [1997] REG I-6227.
[27] Opinion of Advocate General Stix-Hackl, Joined Cases C-414/99, C-415/99 and C-416/99, *Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd; Levi Strauss & Co, Levi Strauss (UK) Ltd mot Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd*, delivered on 5 April 2001, ä.e.p.
[28] *Stothers, C.*, International Exhaustion of Trade Marks and Consent in the EEA, ("Davidoff"), Comments: [2001] E.I.P.R. 344 och *Cushley, D.*, International Exhaustion: The Davidoff (and Levi) Cases, Opinion: 2001 E.I.P.R. 397.

Justice Laddie hade i sin deldom utvecklat skälen till att den nationella rättsordningen styrde. Tolkningen borde ske med utgångspunkt från alla relevanta omständigheter inklusive överenskomna villkor och innehållet i tillämplig lag.

Den italienska regeringen, understödd av den franska, menade med ett annat resonemang att när produkter sätts på marknaden utanför gemenskapen uppstår inte konsumtion på grund av EG-rättsliga regler. Huruvida medgivande till försäljning föreligger i EES-området måste därför bedömas enligt nationell rätt eftersom EG-direktivet inte var tillämpligt på förhållanden i omvärlden.[29]

Generaladvokat Stix-Hackl ägnade frågan om vilken rättsordning som skall styra bedömningen av begreppet samtycke i Direktivets artikel 5 och 7 stort utrymme. I det komplexa utlåtandet visades konsekvenserna av att låta nationell 'internationellt privaträttslig' praxis styra begreppet.[30] Problem tornar särskilt upp sig när flera rättsordningar kan komma att inverka på bedömningen. Resonemanget ledde till slutsatsen att en gemenskapstolkning är nödvändig.

From all of this it becomes clear that the attempt to classify the concept of consent as a concept of national law does not lead to a satisfactory solution. First, it is unclear which national law should apply. Clarification of this question presupposes classification of exhaustion, for conflict-of-law purposes, from the perspective of the lex fori, subject to the wording and aims of the Trade Marks Directive, with the result that an inquiry into the relevant content of the Directive appears to that extent indispensable. Further, the fact that there has been no Community harmonisation of contract law and the law of property does not preclude a Community interpretation of the concept of consent under Article 7(1) of the Trade Marks Directive.

Regard being had to the foregoing, the meaning of consent for the purposes of Article 7(1) therefore falls to be examined from the Community-law angle.[31]

Utan att ge sig in på generaladvokatens djuplodande överväganden konstaterar EG-domstolen med ett snabbt alexanderhugg att om begreppet "samtycke" skulle tolkas enligt nationell rätt skulle det komma att få olika innebörd i olika medlemsstater. En sådan lösning strider mot Direktivets syfte och i överensstämmelse med tidigare rättspraxis fastställer EG-domstolen att ett medgivande skall bedömas på ett för alla medlemsstater enhetligt sätt. Enligt domstolen innebär ett medgivande som skett utomlands ett uppgivande av den exklusiva rätt som garanteras av varumärkesdirektivet. Efter ett medgivande kan rättsinneha-

[29] Jfr. *Stamatoudi, I.A., Torremans, P.L.C.*, fotnot 19 s. 131: "It is submitted that the impact of the ban on a rule on international exhaustion and the obligations imposed by the Trade Mark Directive on Member States do not go further. The full harmonisation is limited to Arts. 5 and 7, and the rights of the trade mark owner and the limitations of and exceptions to these rights. Licences and all contractual dealings in relation to trade marks fall outside the scope of this full-scale harmonisation. Consensual dealings in relation to trade marks can therefore take various forms and produce various results. The Trade Mark Directive also does not affect the impact of any national provisions on the sale of goods by contracts related to trade-marked goods."

[30] Opinion of Advocate General Stix-Hackl, fotnot 27, premisserna 40-52.

[31] Opinion of Advocate General Stix-Hackl, fotnot 27, premisserna 64-65.

varen inte hindra andra att importera produkten och det är därför en central del vid bedömning av om rätt grundad på EGs varumärkesregler utsläcks.[32]

Denna tolkning måste göras på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater i överensstämmelse med Direktivets övergripande syfte och begreppet får därmed en gemenskapskaraktär. Begreppet skall däremot inte tolkas mot bakgrund av kontraktsprinciper i nationell rätt. Det ingår som en integrerad del i den immaterialrättsliga lagstiftningen och parterna förfogar inte över detta begrepp eller själva konsumtionen.[33]

Uttryckligt, underförstått eller bedömt samtycke

Sedan det väl fastslagits att begreppet "som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden i gemenskapen/EES-området" är ett gemenskapsbegrepp uppkommer frågan vad det faktiskt betyder. När föreligger samtycke? Måste det vara uttryckligt eller kan det också vara underförstått? Om det senare är fallet, kan utgångspunkten vara en presumtion att samtycke föreligger eller skall det tvärtom föreligga en presumtion mot samtycke?

Den engelska rättstraditionen bygger på ett presumerat samtycke.[34] Justice Laddie spetsade till problematiken när han hävdade att en presumtion *mot* samtycke vore skadlig. Med en sådan presumtion skulle rättsinnehavare avidentifiera sina produkter så att det inte skulle kunna utläsas av själva produkten var den tillverkats eller sålts och därmed förhindra parallellhandlare att göra fullt korrekta påståenden om produkternas ursprung. Valde importören i en sådan situation att avlägsna varumärket för att undgå varumärkesintrång skulle han i stället utsätta sig för risk att instämmas för "passing off" – ett begrepp i engelsk rätt, som närmast kan jämföras med marknadsföringslagens bestämmelser om vilseledande efterbildning.[35] Laddie avslutade sina överväganden med en tydlig känga mot EG-domstolens tidigare rättspraxis:

In my view this illustrates how *Silhouette* has bestowed on a trade owner a parasitic right to interfere on the distribution of goods which bears little or no relationship to the proper function of the trade mark right. It is difficult to believe that a properly informed legislature intended such a result, even if it is the proper construction of Article 7(1) of the directive"[36]

Laddies slutsats var att det inte finns någon presumtion i gemenskapsrätten som innebär att ett medgivande från rättsinnehavaren måste vara uttryckligt.

På denna punkt präglades den franska interventionen i domstolen av ett krav på just uttryckligt medgivande. Övriga intervenerande medlemsstater intog en förmedlande hållning, som innebar att även ett underförstått medgivande kunde

[32] Mål C-414/99, *Davidoff*, fotnot 1, premisserna 41-43.
[33] Mål C-414/99, *Davidoff*, fotnot 1, premisserna 64-65
[34] Se *Gross* fotnot 19, Stamatoudi, I.A., Torremans, P.L.C., fotnot 19.
[35] 8 § Marknadsföringslagen (1995:450) (Vilseledande efterbildningar).
[36] Laddie J., *Zino Davidoff SA*, fotnot 3, premiss 36.

accepteras.[37] Det svenska yttrandet klargjorde att (det underförstådda) medgivandet skall uttrycka en vilja, men att formen inte får vara avgörande och att särskilda krav inte bör uppställas på medgivandet. Samtycket borde enligt svensk uppfattning bedömas enligt allmänna avtalsprinciper.[38]

Kommissionen argumenterade för sin del för att frågan inte borde vara om samtycket är uttryckligt eller underförstått, utan att det snarare gällde att göra en bedömning av om rättsinnehavaren fått möjlighet att dra nytta av sitt exklusiva skydd i gemenskapen. Det framgår inte av det korta referatet hur resonemanget kan bidra till att lösa frågan om medgivandets betydelse.[39]

EG-domstolen fastställer att för att konsumtion skall inträda – d.v.s. att ensamrätten till varumärket utsläcks, vilket enligt domstolen är en långtgående förändring av varumärkesinnehavarens rättsliga position – krävs att samtycket är entydigt demonstrerat – "unequivocally demonstrated" – så att det klart framgår att rättsinnehavaren avsett att ge upp sin exklusivitet. Ett medgivande kan lämnas uttryckligen, men det kan också indirekt framgå av faktiska omständigheter före, under eller efter att produkterna marknadsförts utomlands. Det får dock inte råda någon tvekan om att rättsinnehavaren verkligen avsett att ge upp sin exklusiva rättighet.[40]

Vem har bevisbördan för ett medgivande?

De engelska följdfrågorna byggde på just det faktum att medgivandet inte behöver vara uttryckligt utan också kan lämnas indirekt och underförstått. Enligt det engelska synsättet kan inaktivitet från rättsinnehavaren vara ett underförstått samtycke vilket kan komma till uttryck i form av:

a) bristande kommunikation av förbudet till alla köparled;
b) avsaknad av uttrycklig märkning på produkten om att förbud råder mot export; eller att
c) försäljning av produkt skett utan särskilda förbehåll.

På samtliga dessa punkter finns stöd i engelsk rättspraxis för att ett underförstått samtycke kan anses föreligga.[41]

Den svenska regeringen fastslog i sitt yttrande helt lakoniskt att bevisbördan alltid måste åvila den som påstår att samtycke lämnats – köparen eller importören. Den engelska presumtionsregeln innebär enligt den svenska regeringen en omkastning av bevisbördan, som inte är förenlig med Direktivet. Det förhållande att bevisbördan läggs på köparen eller importören utesluter en presumtion

[37] Mål C-414/99, Davidoff, fotnot 1, premiss 44.
[38] Svenska regeringens skriftliga yttrande till EG-domstolen i mål C-414/99 *Davidoff*, mål C-415/99 *Levi Strauss mot Tesco* och mål C-416/99 *Levi Strauss mot Costco* av den 1 mars 2000.
[39] Opinion of Advocate General Stix-Hackl, fotnot 27, utvecklar denna fråga i anslutning till utförligt resonemang om teleologisk tolkningsmetod.
[40] Mål C-414/99, *Davidoff*, fotnot 1, premisserna 45 och 46.
[41] Se t.ex. *Hays, T.*, The Burden of Proof in Parallel-Importation Cases, [2000] E.I.P.R. 353, och tidigare refererade rättsfall.

om att medgivande skulle föreligga endast på den grund att ett förbud inte uttryckts tillräckligt klart.

Generaladvokaten menade för sin del att bedömningen av om samtycke förelåg skall göras av nationell domstol, men att en "abnormally low standard" i form av den engelska presumtionen inte vore acceptabel.[42]

EG-domstolens slut överensstämmer i allt väsentligt med det svenska synsättet. Bristen på aktivitet kan inte tas som uttryck för en ensidig viljeförklaring från rättsinnehavaren att han givit upp sin exklusiva rätt. Domstolen slår i stället fast att det är den som påstår att medgivande föreligger som skall styrka sitt påstående och inte rättsinnehavaren som skall styrka motsatsen.[43] Det kan inte uppställas krav på att rättsinnehavaren med konkreta åtgärder skall klargöra att han motsätter sig parallellhandel. En nationell fiktion som utgår ifrån att tystnad innebär ett medgivande är inte ett uttryck för ett "underförstått" utan snarare ett "bedömt" samtycke, som inte har något stöd i gemenskapsrätten.[44]

Betydelsen av oinformerade parallellhandlare

Den sista fråga som EG-domstolen tar upp gäller betydelsen av att importör/försäljare inte informerats om rättsinnehavarens inställning. I denna fråga är det ett kontrakträttsligt resonemang som kommer i förgrunden, vilket dock enligt EG-domstolen saknar relevans vid bedömningen av om konsumtion föreligger eller inte. Parterna disponerar inte över konsumtionen annat än på det sättet att rättsinnehavaren kan avsäga sig sin uttryckliga rätt så som diskuterats ovan. Domstolen uttalar det inte, men möjligen skulle man kunna tänka sig att den utländske säljaren, som kanske är en mellanman eller en representant för "ackumulators", kan ådra sig ett ansvar mot sina köpare (parallellimportören) om han ger sken av att produkterna mycket väl kan importeras och vidaresäljas i ett angivet land. Ett sådant påstående, som avges i strid med rättsinnehavarens vilja, hindrar inte denne från att ingripa mot importen med stöd av sitt varumärkesskydd. Däremot förefaller det rimligt att köparen skall kunna vända sig mot säljaren med begäran om kompensation för oriktiga uppgifter vid försäljningen.[45]

Några observationer

Davidoff är fritt från överraskningar. Domslutet är i linje med generaladvokatens förslag och följer på ett naturligt sätt upp domarna i *Silhouette* och *Sebago*. Genom tydligheten i kraven på samtyckets omfattning läggs betydande hinder för parallellimportörer. Justice Laddies utmanande men välformulerade mellandom sätts åt sidan. Den omfattande doktrinära diskussion, som argumenterat för en öppnare internationell linje, ignoreras. Det faktum att en majoritet medlemssta-

[42] Opinion of Advocate General Stix-Hackl, fotnot 27, premiss 100.
[43] Mål C-414/99, *Davidoff*, fotnot 1, premiss 54.
[44] Mål C-414/99, *Davidoff*, fotnot 1, premiss 58.
[45] *Stamatoudi, I.A., Torremans, P.L.C.*, fotnot 19, s. 134: "In such a case, of course, initial licensees or traders that have not notified the subsequent parties or that have removed the labels restricting parallel import from the products are liable for damages or even for fraud in certain jurisdictions.

ter förespråkar en annan inställning får inte heller något genomslag i domslutet. Domstolen följer sin konsekvent stränga bedömning till förmån för rättsinnehavare och till nackdel för en ökad frihandel och bortser från risken att internationella företag medvetet prisdiskriminerar mot den europeiska marknaden.

Tveklöst uppfattar många immaterialrättsliga experter domstolens kompromisslösa hållning som välavvägd. För egen del har jag svårt att förlika mig med den inställning som kommit till uttryck sedan *Silhouette*-avgörandet. Jag frågar mig om den är en nödvändig slutsats från en EG-rättslig utgångspunkt och hur den överensstämmer med övergripande mål för samarbetet.[46]

Ordalydelsen i varumärkesdirektivets artikel 7.1 är förvisso bestickande mot bakgrund av den exklusivitet som följer av artikel 5.1, men EG-domstolen har i andra sammanhang visat öppenhet för ändamålsenliga tolkningar för att nå rimliga resultat.[47] I två mål har nu EG-domstolen tydligt avstått från att ge *Silhouette* en restriktiv tolkning till förmån för en internationell hållning. *Sebago* gällde, som sagt, frågan om konsumtion inträffade för varuslag eller enskilda produkter och utgången måste ha tillfredsställt internationella varumärkesinnehavare. I *Davidoff* undanröjs möjligheten att ställa krav på att rättsinnehavare skall märka produkterna för att förhindra parallellimport. Möjliga vägar för EG-domstolen att kringgå den hastigt tillkomna ordalydelsen[48] i Direktivet undanröjs. Hårda krav ställs i stället för att samtycket skall kunna anses föreligga. I strid med Laddies argumentering gäller vad som måste betecknas som en presumtion *mot* samtycke. Man kan med fog fråga sig om den inskränkta regionala konsumtionsprincipen överensstämmer med ett öppet internationellt samarbete som det kommer till uttryck i TRIPs eller WTO-stadgan[49] och om det är i samklang med gemenskapens internationella strävanden.

[46] Min tveksamhet har tidigare uttryckts i *Lidgard, H.H.*, Regional konsumtion i EU hindrar parallellimport från lågprisländer, ERT 1998 (introduktionsnummer) s. 31. Jag befinner mig i gott sällskap Se t.ex. *Beier, F-K.*, Industrial Property and the Free Movement of goods in the International European Market, IIC 1990 s. 131, *Bernitz, U.*, Sverige, EU och Parallellimporten, ERT 1999 s. 9, *Cornish*, Trade Marks: Portcullis for the EEA, [1998] E.I.P.R. 172, *Heath, C.*, Trademark rights in Europe, European Review of Private Law 1996 s. 289.

[47] *Baudenbacher, C.*, Trade Mark Law and Parallel Imports in a Globalized World, [1999] Fordham International Law Journal 645.

[48] *Rasmussen, J.*, Det varemærkeretlige konsumptionsprincip ifølge EF-direktiv 89/104 (og Forordning 40/94), NIR 1994 s. 299.

[49] *Verma, S.K.*, Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPs Agreement, IIC 1998 s. 534-567. Verma uttrycker beträffande GATT/WTO att regional konsumtion står i "direct conflict with the international character of trade and commerce for which national boundaries are of little consequence. The principle of international exhaustion, on the other hand, is in consonance with the free movement of goods under international trade. It is also legally and economically justified under the new dispensations of the GATT/WTO system." (s. 552) ... Even if it be stated that domestic exhaustion would not infringe any specific rule of GATT, it would certainly be contrary to a country's duty not to create any hurdle against international trade and honour reasonable expectations created pursuant to that Agreement. (s. 555) Under international exhaustion, the proprietor's right is well acknowledged while preventing him from controlling the entire distribution system, after he has voluntarily put the product on the market, or it has been done with his consent, and he has received reasonable returns on it. Territorial exhaustion is manifestly incompatible with the new multilateral trading system. Not only is it in contravention of the GATT and TRIPs obligations of non-discrimination, but it contravenes

Huvudfrågan i *Davidoff* gällde hur uttryckligt samtycket behöver vara för att rättsinnehavaren skall anses bunden. Nära förknippat med detta problem är frågan om vem som har bevisbördan för att samtycke föreligger. Frågan om bevisbördans fördelning lyfts egentligen inte fram i de engelska fallen. Laddie utgick ifrån att

"... whoever bears the legal burden of proving where the goods come from, it appears to me that the evidential burden is on the defendant" [50]

Just denna problematik har aktualiserats i en tolkningsfråga från tysk domstol, som nu väntar på avgörande[51] Frågan är dock om inte redan *Davidoff* ger ett slutgiltigt svar.

Det svenska konstaterandet att bevisbördan alltid åvilar den som påstår att samtycke lämnats förefaller att helt accepteras av EG-domstolen:

"It follows that it is for the trader alleging consent to prove it and not for the trademark proprietor to demonstrate its absence."[52]

Uppenbarligen är det ytterst frågor om bevisbördans fördelning som avgör utgången i parallellhandelsmål. Den part som bär bevisbördan har i allmänhet mycket svårt att uppfylla de krav som ställs. Parallellhandlare och rättsinnehavare har i tveksamma situationer lika svårt att styrka sina påståenden. Att den svenska regeringen uttryckte, på sätt som ovan redovisats, den enkla regeln att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående är kanske ägnat att förvåna. Med tanke på att regeringen i andra sammanhang hårt driver frågan om ökade möjligheter för parallellimport hade man kanske kunnat förvänta sig ett mera utvecklat resonemang. Bevisbörderegler är ju mer komplicerade än att bara hänvisa till att den som gör ett påstående skall bevisa detsamma. Ibland är det en händelse vem som behöver göra påståendet. Hänsyn skall också tas till vem som faktiskt har möjlighet att förebringa bevisning och även övergripande mål – i detta fall för EG-samarbetet – måste integreras i bedömningen.

Om *Davidoff* även skall betraktas som ett slutligt ställningstagande till bevisbördans fördelning i parallellimportmål är konsekvensen att parallellimportörer alltid kommer att befinna sig i underläge. Frågan spetsas till när det inte kan fastställas om en produkt har sålts på EG-marknaden. Är produkten inte entydigt märkt kommer bägge parter ha svårt att bevisa om den har sitt ursprung inom

---

the GATT provision on quantitative restrictions. It cannot be justified under the exception of Art. XX(d) of GATT, with similar intellectual property protection existing in all countries. (p. 565-566).

[50] Laddie J., *Zino Davidoff SA*, fotnot 1, premiss 9.

[51] ECJ, Case C-244/00, *van Doren & Q GmbH v Lifestyle & Sportswear Handelsgesellschaft mbH et Michael Orth*, ä.e.a. Begäran om förhandsavgörande rörande tolkning av artiklarna 28 och 30 beträffande tidigare marknadsföring av produkter i EES och om bevisbördan faller på den part som påstår att konsumtion inträffat.

[52] Mål C-414/99, *Davidoff*, fotnot 3, premiss 54.

eller utanför EES-området. Framhärdar EG-domstolen i sin strävan att skydda rättsinnehavare och ligger bevisbördan på parallellimportören, begränsas inte bara parallellimport från tredje land utan svårigheterna ökar för lovlig parallellhandel i gemenskapen. Rättsinnehavarna kommer att anstränga sig att avidentifiera produkten och därmed omöjliggöra för parallellimportörer att bevisa dess ursprung. Det har i olika sammanhang vittnats om att parallellimportörer sällan med kvitton eller liknande kan verifiera inköp från selektiva distributörer i Europa. Förutsättningen för att selektiva distributörer skall sälja utanför de egna leden är att de inte senare kan komma att identifieras och då riskera att gå miste om fortsatta leveranser från varumärkesinnehavaren.

Det skulle möjligen kunna hävdas att här rör det sig inte om att bevisa huruvida medgivande föreligger utan snarare varifrån en produkt härstammar. Det förefaller inte nödvändigt att denna fråga skall lösas efter samma presumtionsregel som gäller för samtycket. Om rättsinnehavaren påstår att produkten kommer från tredje land får han styrka sitt påstående. Att göra gällande att det även i detta fall är parallellimportören som har bevisbördan vore att lägga ribban alltför högt. En presumtion till parallellhandlarens förmån – produkten har gemenskapsursprung så länge inte annat kan visas – skulle i viss mån återställa balansen mellan aktörerna. Förhoppningsvis kan det anhängiggjorda tyska målet leda till ett klargörande på denna punkt.

Parallellhandelsproblematiken med sin regionala konsumtion rymmer ytterligare svårtolkade begrepp: Vad betyder Direktivets formulering "sätta på marknaden"? Uppkommer konsumtion redan när det fysiska exemplaret importeras? Sker konsumtion när en vara erbjuds till försäljning eller krävs det dessutom en faktisk försäljning? Frågeställningen har nyligen behandlats i Lunds tingsrätt, som den 6 december 2001 kom med en välformulerad dom som diskuterar en serie öppna spörsmål.[53] Tingsrätten menar att övervägande skäl talar för att konsumtion skall anses inträda vid den tidpunkt då en vara tillhandahålls för försäljning till konsument av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke.[54] Det faktum att försäljning inte sker förändrar inget i sak. Inte heller har det någon betydelse att rättsinnehavaren återtar produkten för att därefter skicka den vidare utomlands. Konsumtion har inträffat och rättsinnehavaren kan inte förändra situationen.

[53] Inte sällan krävs ett interimistiskt beslut i immaterialrättsärenden. Laddie valde att ta ställning, men likväl skicka frågan till EG-domstolen. Trots att ärendet i Lunds TR rymmer en rad öppna frågeställningar valde TR att inte begära tolkningsförklaring – bl.a. med hänvisning till att ställningstagande ändå erfordrades till det interimistiska yrkandet. Det kan diskuteras vilket framgångssätt som är mer processekonomiskt. Sannolikheten för att TRs beslut överklagas är inte liten och för eller senare måste en tolkningsfråga ställas. Fördelen med det engelska tillvägagångssättet, som ibland efterlysts av EG-domstolen, är att ställningstagandet i den interimistiska delen fungerar som en vägledning för EG-domstolen och underlättar dess handläggning. Se EG-domstolens promemoria från maj 1999 om The Future of the Judicial System of the European Union, som lagts ut på www.europa.eu.int/cj/txts.

[54] Lunds Tingsrätt, mål T 2115/00, *Peak Holding AB* företrätt av advokaten Giovanni Gozzo mot *Factory Outlet i Löddeköpinge AB* företrätt av advokaten Krister Azelius, 6 december 2001.

Om det är den faktiska försäljningen som räknas blir följdfrågan: vilken försäljning? Är produkten "satt på marknaden" i och med att den överlämnas till lokal distributör? Om det inte rör sig om ett agentförhållande sker här en transaktion mellan den utländske säljaren och den inhemske distributören. Är denna transaktion tillräcklig för att konsumtion skall inträda? Distributören säljer sedan till återförsäljare, som i sin tur säljer till detaljister. Uppstår konsumtion vid dessa transaktioner eller uppkommer den först i och med att produkten tillhandahålls slutkund? Lunds Tingsrätt understryker i sin dom att det vore ologiskt att utgå från försäljning till kund eftersom en sådan försäljning i strid med bestämmelsens ordalydelse innebär att varorna "tas från" snarare än "sätts på marknaden".

Det går således lätt att föreställa sig nya frågor som kommer att bli föremål för prövning i EG-domstolen och ytterligare klarlägganden kommer att erfordras. Oavsett om man är förtjust i EG-domstolens ställningstaganden eller inte, är det tämligen uppenbart att förespråkare för internationell konsumtion knappast kan förvänta sig att en mer genomgripande förändring sker i domstolens praxis. De modifieringar som kan ske i särskilda situationer av den typ som var aktuella i Lund förändrar knappast totalbedömningen. Det tidigare spirande parallellhandelssläktet lever på lånad tid och skyddsinnehavare – främst stora multinationella företag – stärker greppet. Eftersom lagstiftningsvägen i gemenskapen också verkar uttömd står internationalisternas hopp till förhandlingar på det överstatliga planet i WTO eller bilaterala överenskommelser mellan gemenskapen och dess viktigare handelspartners.[55]

[55] *Verma*, fotnot 49, s. 557 som förespråkar internationell konsumtion är tveksam till om lösning går att finna med stöd av internationella överenskommelser:, ... the suggestion to conclude bilateral or special agreements with trading partners for world-wide exhaustion, or apply it where effective reciprocity exists, are contrary to TRIPs and GATT/WTO Agreements. ... Under GATT/TRIPs, the benefits of these special agreements will automatically be applicable to all GATT Members on the basis of national treatment and most-favoured nation principles, unless an exemption is sought. ... The EU Commission's suggestion for giving effect to the principle of international exhaustion by national courts where effective reciprocity is guaranteed is equally fraught with problems.