

Parallellimport: Kringskurna importörer

Vad är varumärkenas funktion? Varför behövs de och hur skall de användas? Frågor som man sällan ställer sig, men som är synnerligen relevanta och som aktualiseras när man kommer in på parallellimport.

Av Christer Löfgren

När man tittar närmare på parallellimporten så har varumärkesinnehavarna berättigade intressen av att hålla kontrollen över sina märken, medan parallellimportörerna så långt som möjligt vill göra lättförtjänta pengar på att märkesinnehavarna har olika priser på sina produkter i olika länder.

Avgränsningarna kring parallellimport är samtidigt politiskt sprängstoff. Även om parallellimportörerna inte bidrar till utvecklingen tekniskt sätt, så bidrar man i allra högsta grad till att sänka prisnivåerna. Detta är en sänkning som inte minst på det stora parallellimportområdet läkemedel, har stor samhällsekonomisk effekt, åtminstone på kortare sikt. Först på lite längre sikt lär vi få veta om läkemedelsbolagens differentierade prissättning innebär en illojal överprissättning och vinstjakt, eller om det tydliga pristrycket nedåt av parallellimport, och därmed minskade intäkter för bolagen på sikt, kommer att påverka forskningsresurserna negativt.

Förutsättning för parallellimport

Parallellimporten innebär att någon importerar produkter vid sidan av de ordinarie generalagenterna/distributörerna, och därigenom inte är beroende av deras prissättning. I praktiken innebär detta att importören har köpt produkterna i det land där de säljs till lägsta möjliga pris och sedan tar in dem i länder med klart högre pris på produkterna. Genom att Sverige överlag har en mycket hög prisnivå blir den svenska marknaden ett tacksamt mål för parallellimport, inte bara från lägpri länder utanför EU/EES, utan även från andra EU-länder. En av de absolut mest omstridda produkterna i parallellimporttvister i svenska domstolar är ett läkemedel som köps upp i, nej inte Grekland eller Spanien, utan Frankrike, för försäljning här. Läs mer om DEROXAT-medlet, som här i Sverige säljs under märket SEROXAT, nedan.

Juridiskt grundar sig parallellimporten på *konsumtionen av ensamrätterna*. Bakgrunden är att varumärkena på de produkter som parallellimporteras är registrerade här i landet, och någon har alltså ensamrätt att använda märken här. Denna ensamrätt kan dock bara utnyttjas en gång, när produkterna säljs första gången. Därefter är produkterna utanför märkesinnehavarens kontroll – ensamrätten till varumärket har konsumerats. Om ensamrätten konsumeras här eller i Tyskland spelar ingen roll.

Enligt svensk praxis (inga svenska regler tog upp konsumtion före sommaren 2000) gällde tidigare en global konsumtion. Det gick alltså att parallellimportera produkter oavsett var i världen de hade släppts av märkesinnehavaren.

Enligt en dom nyligen i Svea hovrätt där en parallellimportör och Coop vann mot Levi Strauss (läs mer i BN 2/03), konstaterades att sedan en lagändring under sommaren 2000 är möjligheten till parallellimport emellertid begränsad till att gälla varor som har släppts inom EES-området, alltså EU, Norge, Island och Liechtenstein - allt genom en harmonisering till EG-regler och EG-domstolens dom från 1998 i SILHOUETTE-fallet (se bl a BN 7-8/98).

Inget förbud, utan fråga om samtycke

En högst väsentlig detalj, som inte alltid framkommer, är att det inte rör sig om ett förbud mot parallellimport från icke EES-land. Det är varumärkesinnehavaren som själv väljer att agera och hävda sin ensamrätt eller låta importen vara.

Även denna del har lett till tvister, som dock har avslöjats till förmån för varumärkesinnehavarna. I två brittiska fall påpekade importörerna som hade köpt produkterna, LEVI'S-jeans och DAVIDOFF-parfym, att varumärkesinnehavarna inte uttryckligen hade förbjudit återförsäljarna i Nordamerika

och Mexiko respektive i Asien att sälja produkterna för import till EES. Importörerna hävdade att detta innebar indirekta eller underförstådda samtycken till import till EES.

EG-domstolen ansåg uppenbarligen att importörernas resonemang var uppåt väggarna. Domstolen sa att med tanke på hur stora konsekvenser ett samtycke kan få för märkesinnehavaren så krävs det att samtyckena uttrycks så att de ”med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt”. Att ett samtycke skulle kunna visas genom tystnad, och att man som i dessa fall inte hade sagt något till återförsäljarna, är otänkbart enligt domstolen. Det är också importörernas sak att bevisa att det finns ett samtycke, man kan inte kräva att märkesinnehavarna skall bevisa att det inte finns ett samtycke (se BN 12/01).

Med andra ord, för att slippa risken att begå intrång måste parallellimportören som vill ta in produkter från icke EES-länder ha skriftligt på att märkesinnehavaren accepterar importen. Och då självfallet skriftligt från någon hos märkesinnehavaren som är behörig att gå med på detta.

När LEVI'S- och DAVIDOFF-fallen kom tillbaka till London förklarade domaren Justice Pumfrey sig bunden av EG-domstolens dom, men gav intryck av att det var under protest han gick med på denna syn. Han illustrerade effekten med att märkesinnehavarna får ”a second bite of the cherry” för de varor de släpper utanför EES. Han hänvisade även till den svenska regeringens argument för en global konsumtion när SILHOUETTE-fallet avgjordes av EG-domstolen:

”It is no part of the function of a trade mark to enable the owner to divide up the market and to exploit price differentials. The adoption of international exhaustion would bring substantial advantages to consumer, and would promote price competition.”

Släppa inom eller utanför EES?

Avgränsningen EES vs övriga världen har lett till ett antal tvister där parallellimportörerna hävdar att de produkter de säljer har släppts på EES-marknaden av märkesinnehavaren eller dennes återförsäljare, alltså på ett korrekt och konsumtionsgivande sätt.

Av dessa tvister, såsom SEBAGO-fallet (se BN 7-8/99), har vi bl a fått veta att just de varor som parallellimportören handlar med måste ha släppts inom EES. Det räcker inte med att den typen av varor har släppts inom området.

Den senaste domen på detta område från EG-domstolen togs upp i förra numret av BrandNews. Det gällde då klädmärket STÜSSY. Den känsliga frågan där var att parallellimportören inte ville avslöja varifrån denne hade fått produkterna inom EES, eftersom ägaren till STÜSSY-märket då kunde agera mot källan. I domen slog EG-domstolen fast att importören kan slippa ange vem som har sålt produkterna om importören kan visa att det finns en verklig risk för åtgärder från märkesinnehavaren mot importörens källa. Lyckas importören övertya domstolen om detta så övergår bevisbördan på märkesinnehavaren som skall styrka att produkterna släpptes på icke EES-marknader. Har du som märkesinnehavare en märkning på dina produkter så att du med ett enda exemplar av produkterna kan utläsa på vilken marknad just den aktuella produkten släpptes?

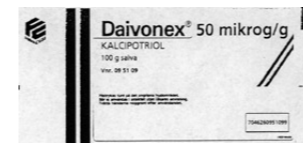


Lyckas märkesinnehavaren med detta är det återigen parallellimportören som skall bevisa att produkterna är släppta av märkesinnehavaren inom EES.

I ett äldre fall handlade det också om att kunna identifiera produktens ursprung, då parallellimportören helt sonika plockade bort identifikationsnumren på flaskor med BALLENTINE-whisky (se BN 1/98) och sa att identifikationskoden endast var till för att försvåra parallellimport! Domstolen höll en låg profil och gav samma besked som senare skulle komma i ett antal läkemedelsfall vad gäller ommärkning.

”även om det utgör ett hinder för handeln inom gemenskapen, kan [märkesinnehavaren] åberopa de därtill knutna rättigheterna för att hindra en tredje man från att avlägsna och sedan åter anbringa eller byta ut etiketter som är försedda med innehavarens varumärke och som innehavaren själv har anbringat på varor som han har fört ut på marknaden inom gemenskapen, såvida inte:

- det fastställs att innehavarens användning av varumärkesrätten för att motsätta sig saluföring av ommärkta varor under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt av skärma medlemsstaternas marknader,
- det visas att ommärkningen inte kan påverka varans ursprungliga beskaffenhet,
- varans utformning efter ommärkningen inte är sådan att



varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas, och

- den person som företar ommärkningen på förhand under rättar innehavaren av varumärket om saluföringen av de ommärkta varorna.”

Läs mer om detta nedan.

Ett starkt varumärkes goodwillskydd?

I en intressant EG-domstolsdom från 1997 konstaterade domstolen att varumärkenas goodwill eller anseende skyddas i begränsad utsträckning vid parallellhandel. I DIOR-domen sa visserligen domstolen att ett skäl som gör att märkesinnehavare kan stoppa parallellimport är om produkterna har blivit skadade och på så vis svarar upp mot vad varumärket garanterar.

Domstolen sa att märkesinnehavaren får acceptera att en viss marknadsföring av de parallellimporterade produkterna måste kunna ske, om än inte på ett illojalt sätt eller på ett sätt så att varumärket skadas. Men man får, enligt domstolen, som märkesinnehavare acceptera att en butik som normalt säljer billigare motsvarande produkter samtidigt kan sälja den dyrare märkesprodukten. I DIOR-fallet var det en butik med billigare parfym som sålde ett parti DIOR-parfym, och därför hade blivit stämnda av Dior (se BN 1/98).

Utvecklingen pro varumärken

För den som försöker bygga upp ett varumärke eller upprätthålla och vässa märkesinnehållet är det synnerligen väsentligt att man själv styr över märkesanvändningen. Nu är det självklart svårt att ha full kontroll eftersom ensamrätten konsumeras, och så snart märkesinnehavaren har sålt produkten med märket vidare till nästa led i distributionskedjan så minskar möjligheten att påverka. Avtalsvägen kan en viss styrning ske, men utifrån konkurrenshänsyn är möjligheten något begränsad. Extremexemplet här i Sverige torde Louis Vuitton och deras arbete med LOUIS VUITTON och det kända LV-märket vara. Produkterna säljs endast i en enda LV-butik i hela landet.

Med stöd av regler i varumärkeslagen kan märkesinnehavaren också agera om återförsäljare snyltar för mycket på märket för att stärka sin egna verksamhet, alternativt ”förstör” produkten under märket före försäljning.

Men på ett område har märkesinnehavarna haft en mycket svag position, som emellertid har stärkts en hel del genom några domar i EG-domstolen som har gett en tydlig effekt i svenska domstolar. Det gäller då den omfattande parallellhandeln av läkemedel, som applåderas så av svenska myndigheter och regeringen.

I dessa fall är importen som sådan tveklöst lagenlig då den sker från EES-länder, och då från så vitt skilda länder som Spanien, Finland, Grekland och Frankrike. Men trots lagenligheten som sådan så har åtskilliga importörer hamnat i svenska domstolar. Parallellimportörerna passar nämligen på att byta ut förpackningar och märker i vissa fall om medlen när de säljs under olika märken i de inblandade länderna. När dessa mål började ramlas in i svenska domstolar i slutet av 1990-talet redovisades målen vartefter i BrandNews, men mängden mål har lett till att redovisningen sker klumpvis såsom i denna artikel.

Bara om nödvändig

Grundprinciperna som EG-domstolen har fastställt för när ompaketering och ommärkning måste accepteras av märkesinnehavaren är att den skall vara ”objektivt nödvändig”, och detta på grund av att märkesinnehavaren använder olika förpackningsstorlekar och varumärken i de skilda EES-länderna. Sådana skillnader anses i sig innebära att märkesinnehavaren har åstadkommit en konstlad uppdelning av marknaden som inte får påverka den fria rörligheten av varor.

Genom flera domar har grundprincipen mejslats fram tydligt, och idag krävs det i princip att det är mer eller mindre omöjligt för parallellimportören att sälja medlet utan att ompackning/ ommärkning görs för att märkesinnehavaren skall tvingas acceptera det.

Ett skäl till att läkemedelsförpackningar får ändras kom i några beslut i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt där Orifarm tilläts märka om allergimedel från UCB som i Sverige säljs under märket ZYRLEX. Orifarm hade köpt upp medlet i Grekland där UCB använder märket ZYRTEK. Skälet till den accepterade ommärkningen till ZYRLEX var att de grekiska förpackningarna hade märket i kyrilliska bokstäver vilket inte accepterades av Läkemedelsverket. Att bara översätta ZYRTEK till våra bokstäver accepterades inte heller av Läkemedelsverket pga förväxlingsrisk med abortmedlet CYTOTEK (se BN 6/01).

Snyltning för egen fördel

I praktiken innebär domarna att parallellimportörer i de flesta fall får nöja sig med det märke som finns på förpackningarna och istället får klistra över information på utländska språk med instruktioner som måste finnas på svenska, för att Läkemedelsverket skall vara nöjda. Eller den lösning som nu praktiseras av Orifarm.

Det retade naturligtvis importörerna som, oavsett deras argumentering, använde olika skäl för ompaketering för att kunna lansera en egen förpackningsprofil som de facto innebär att man byggde upp sitt eget märkesinnehåll med hjälp av kända och etablerade produktvarumärken.

Det beslut Orifarm tog i början av 2002 var att endast använda vita förpackningar med det ursprungliga varumärket på. Beslutet togs efter att de drabbades av ett skadestånd på flera miljoner kronor i Danmark i en tvist som hade initierats av AstraZeneca.

Av de regler som utbenats framgår att det måste anges vem som har packat om och importerat medlet, vilket gör att Orifarms namn ändå finns med på den vita förpackningen.

För några år sedan fick Orifarm ett motsvarande beslut emot sig i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt. Orifarm hade då en version av medlet DAIVONEX där man hade sin gamla förpackning med droppdesignad dekor. Efter klagomål från Lovens ändrades förpackningen så att designen bestod av två vertikala streck. Enligt Orifarm hade strecken inte någon känneteckensfunktion utan var endast en ”farmaceutisk markör”. Domstolarna accepterade inte alls det resonemanget, har man en markering för att undvika förväxlingar så har markeringarna känneteckensfunktion. Därefter konstaterade domstolarna att Orifarms förpackningar ”förringar värdet av ensamrätten till det aktuella varumärket genom att det kommer att associeras med Orifarms två diagonal streck”.

Skadar på klistringsetikett kundförtroende?

Utifrån en varumärkesaspekt är det väl bara att kika in i sitt eget medicinskåp och fundera över om man skulle köpa det där ALVEDON-paketet om paketet hade diverse klistrade lappar på förpackningen för att täcka över främmande språk. Skulle man lita på varumärket tillräckligt för att acceptera medlet? Nu gäller dessutom parallellimporten många gånger mer potent medel än ALVEDON, vilket gör att tilliten hos medicintagaren måste vara stor för att medicineringen skall fungera.

BN FAKTA

En ommärkning/ompaketering accepteras trots märkesinnehavarens protester om:

- den är ”objektivt nödvändig”.
- märkesinnehavarens användning av olika märken och förpackning i skilda EES-länder innebär en konstlad uppdelning av marknaden.
- ompaketeringen inte påverkar medlens ursprungliga beskaffenhet
- märkesinnehavaren har underrättats på förhand
- det anges på förpackningen vem som utfört ompaketeringen/ ommärkningen.

Några domar tar upp just hur konsumenterna uppfattar varumärken och förpackningarna. Det har kommit ett antal domar från EG-domstolen, men de berör i stor utsträckning samma frågor fast ur lite olika vinklar, så svaren är i stor utsträckning desamma.

Merck, Sharp & Dohme hävdade att Paranova skulle kunna sälja parallellimporterat PROSCAR-medel i Österrike genom att endast fästa etiketter över den spanska texten. Paranova ansåg att motståndet från konsumenterna skulle vara för stort och att det i realiteten då inte skulle gå att sälja medlet. EG-domstolen pekade på de krav hindrar försäljningen utan ompaketering som framkommit i tidigare domar.

Därefter konstaterade domstolen att ”omständigheten att det föreligger motstånd mot läkemedel på vilka nya etiketter har anbringats utgör inte alltid ett sådant hinder mot att läkemedlen faktiskt skall kunna säljas på marknaden” som motiverar en ompaketering. Men det krävs att motståndet finns på hela den aktuella marknaden eller en stor del av marknaden, och att motståndet är så starkt att medlen ”faktiskt inte kan säljas”.

I det aktuella fallet var det sedan upp till den österrikiska domstolen att tillämpa riktlinjerna.

Frågvist

Ett fall vid EG-domstolen från 2002 gällde en parallellimport av en mängd olika medel till Storbritannien, däribland SEREVENT, PROZAC, FAMVIR och ATROVENT. Det var Glaxo, Boehringer Ingelheim, SmithKline Beecham och Eli Lilly som hade stämt importörerna Dowelhurst och Swingward. Agerandena det gäller är av flera skilda slag såsom att etiketter har klistrats över utländsk text, ompaketering har gjorts med och utan det ursprungliga varumärket m m.

Hela åtta frågor skickades vidare till EG-domstolen som huvudsakligen rörde balansgången mellan ”objektivt nödvändigt” och risken för skador på varumärkena. Men allra mest intressant var frågor som rörde underrättelser. Enligt de domar som har benat ut förutsättningarna för acceptabla ommärkningar och ompaketeringar så måste parallellimportören underrätta märkesinnehavaren om sina åtgärder före lanseringen.

EG-domstolen pekade på varumärkets grundläggande funktion, att märket skall garantera ett visst ursprung för konsumenterna, och att inte produkterna skall ha manipulerats av annan utan märkesinnehavarens tillstånd. ”Domstolen har särskilt angett att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets anseende kan skadas”, förtydligade domstolen.

När det gällde kravet på underrättelse bjöd domstolen på ovanligt detaljerade svar. Domstolen lyfte fram syftet att ”skydda varumärkesinnehavarens berättigade intressen”. För detta skall märkesinnehavaren få veta av importören, och inte från annat håll, att ett parallellimporterat medel packas om inför lanseringen. Underrättelsen anses så central att om importören inte uppfyller den så kan märkesinnehavaren stoppa parallellimporten, även om den i övrigt uppfyller kraven.

En viktig aspekt var hur tidigt en underrättelse skall ske. För att bli en skyddad sig mot kopior och mot att medlen får illa skall underrättelsen ske i rimlig tid så att märkesinnehavaren

kan begära att få se förpackningen som skall användas. Men det åligger också märkesinnehavaren att solidariskt meddela importören om man har kritik, manade domstolen. Domstolen gick faktiskt så långt att man satte upp en rimlig tidsgräns för underrättelsen, två arbetsveckor, även om de nationella domstolarna får avgöra rimligheten från fall till fall. Exempelvis kan ju importören skicka med förpackningen med underrättelsen vilket förkortar tidsgränsen.

Mer om underrättelse

I ett fall i Göteborgs tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige om det omtvistade SEROXAT så hade inte importören Medartuum meddelat märkesinnehavaren Beecham om sitt agerande före lanseringen. Hovrätten konstaterade att skiftet av märke från det i Frankrike använda DEROXAT till det här använda SEROXAT inte var motiverat och innebar intrång. Rätten la även till att man vägde in det faktum att Medartuum inte hade meddelat Beecham i förväg.

Kommersiella krav på importörerna

”I en marknadsekonomi ankommer det på parallellimportören att förändra konsumenternas inställning”, sa Merck i ett fall i EG-domstolen. Merck har också fått rätt i detta eftersom domstolarna kraftfullt ifrågasätter eventuella märkesbyten.

Parallellimportörernas bytesiver vad gäller varumärken sker när medlet säljs under olika märken i skilda länder. Nu är den svenska marknaden inte längre lika känslig på den punkten tack vare Apoteksreformen förra året då apotekspersonal fick i uppdrag att ta hänsyn till pris och expediera den billigaste versionen av det aktuella medlet, t ex en parallellimporterad version.

Men likafullt har importörerna ofta velat ändra märke om de har köpt medel märkta t ex DEROXAT till den svenska versionens SEROXAT. Just i dessa bedömningar blev domstolarnas syn synnerligen sträng. Skälen för att få byta måste vara exceptionella, annars ses märkesbytet bara som att importören vill undvika marknadsföringskostnader.

Då de gamla apoteksreglerna fanns innebar de att den enda möjligheten för importörerna att få ut sin produkter var att få

läkarna att skriva importprodukternas varumärken. Något som självfallet ställde stora krav på marknadsföring, och samtidigt tydligt visade hur parallellimporten är baserad på snyltning. Importörerna var inte intresserad av att satsa egna pengar på marknadsföring av ett helt nytt varumärke.

Förutom exemplet ovan med ZYRLEX finns det fler fall som visar på vad som har ansetts som tillräckliga skäl för att få byta märke. I flera hovrätter har Roche slagits för sitt ALGANEX-medel. Parallellimportörerna köpte medlet under märket TILCOTIL och fick byta till ALGANEX, eftersom det i Sverige registrerade läkemedelsmärket TIOFIL satte stopp för TICOTIL.

I en dom år 2000 var Stockholms tingsrätt hård i resonemang- et mot Paranova som inte fick byta ut LIMOVAN till medlets svenska märke IMOVANE. Skiftet syftade endast till att Paranova skulle få en bättre kommersiell sits (se BN 10/00).

Varumärke på tabletter

Ett av de senaste besluten var när Svea hovrätt höll med Stockholms tingsrätt om att det fanns sannolika skäl för att Paranovas ommärkning och ompaketering av ZOCOR-medel innebar varumärkesintrång. Paranova undvek att använda ZOCOR-märket så långt möjligt, men det räckte inte. Det fanns fortfarande kvar på ytterförpackningen även om Paranova sålde medlet under märket ”Simvastatin Paranova” (simvastatin är den generiska benämningen).

Men ZOCOR-märket fanns kvar, och något objektivt nödvändigt skäl för Paranovas agerande fanns inte enligt domstolarna. Förhoppningsvis dras fallet till sin spets i handläggningen framöver eftersom det inrymmer en intressant fråga, nämligen om märkningen på tabletterna. ZOCOR-märket var tryckt på själva tabletterna, vilket domstolarna betonade, och eftersom ett grundkrav för ompackning är att inte produkten i sig tar skada, och det alltså inte är möjligt att avlägsna alla ZOCOR-märken.

I fallet tas även sammärkningen upp, och domstolarna konstaterade att genom att Paranova kopplar sitt eget namn och sin förpackningsdesign till ZOCOR-märket så begär de intrång även ur den aspekten.

Fler fall pågår i svenska domstolar och vi återkommer med fler artiklar kring parallellfall. ■

Heidenstam & Nicander

Affärsjuridik med fördjupad kompetens inom

immaterialrätt • marknadsrätt • namn- och bildrätt • IT • media
konkurrensrätt • skadestånd och processer

Peter von Heidenstam
ADVOKAT

Hans Nicander
ADVOKAT

Henrik Wistam
ADVOKAT

HEIDENSTAM & NICANDER ADVOKATBYRÅ HB.
Strandvägen 7B, 114 56 Stockholm TEL (+46 8) 662 35 00 FAX (+46 8) 662 35 10
e-mail info@heidenstam.nicander.se hemsida www.heidenstam.nicander.se