

Justisdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: 201102995 EO MHG/bj

Sendt per post og e-mail til lovavdelingen@jd.dep.no

Ansvarlig advokat
Tom B Knudsen

Vårt referansenr.
21632-004

Dato
27. september 2011

Høring - Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

I. Presisering av tema for høringsuttalelsen

Denne høringsuttalelsen er begrenset til å peke på negative effekter som reglene om midlertidig forføyning til sikring av immaterielle rettigheter i medhold av tvisteloven kapittel 34 og tolloven kapittel 15 kan medføre. Reglene kan ha som konsekvens at de selektive distribusjonsnettene for salg av kjente varemerker forsterkes til ugunst til forbrukerne. Kommentarene i denne høringsuttalelsen er primært avgrenset til høringsnotatets punkt 9. Justisdepartementet har ikke foreslått endringer til de aktuelle bestemmelsene om midlertidig forføyning da regelverket etter departementets oppfatning fungerer tilfredsstillende. Vår høringsuttalelse inngis etter anmodning etter møte med Justisdepartementet hvor vi presenterer potensielle utilsiktede konsekvenser av regelverket.

Begrepet "inngrep i en immaterialrettighet" i medhold av tvisteloven § 34-7 (1) må etter vår vurdering, i tilfeller av påstått brudd på varemerkeloven, presiseres til å kun omfatte produkter som er uoriginale/etterligninger av registrerte varemerker.

II. Midlertidig forføyning

Etter begjæring fra varemerkeinnhaver, kan retten ved kjennelse beslutte at tollmyndighetene skal holde tilbake varer fra frigjøring når innførsel eller utførsel av varer vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet, jf tvisteloven § 34-7. Retten kan beslutte dette selv om mottakeren eller dennes representant er ukjent. Mottakeren får stilling som saksøkt. Vi deler ikke Justisdepartementets vurdering av at regelverket fungerer tilfredsstillende, jf. høringsnotatet punkt 9.3. Regelverket hensyntar etter vår vurdering ikke det forhold at det gjøres lovlig parallellimport.

Vi har gjennomgått mange av de kjennelser som foreligger fra 2010 og 2011 hva gjelder begjæring om midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-7. Begjæringene tar utgangspunkt i påvist import av uoriginale produkter / etterligninger av produkter som er varemerkebeskyttet. Når vi denne høringsuttalelsen anvender

begrepet lovlig parallellimport forutsetter vi at importen omfatter originale varer, samt at vilkårene for lovlig parallellimport i medhold av varemerkeloven § 6 er oppfylt. En nærmere beskrivelse av lovlig parallellimport er inntatt i høringsnotatet punkt III.

I medhold av tolloven § 15-2 (1) første punktum, skal midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter etter tvisteloven § 34-7 angi (1) hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake og (2) i hvor lang tid tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer.

Kjennelsene som beslutter at tollmyndighetene skal holde tilbake varer fra frigjøring angår ofte et stort antall produkter. I varierende grad er kjennelsene avgrenset til bestemte vareklasser for de aktuelle varemerkene. Flere av kjennelsene er imidlertid ikke avgrenset på annen måte enn at de omfatter beslutning om at tollmyndighetene skal holde tilbake alle produkter som eies av en bestemt varemerkeier, for eksempel Lancome Perfumes, Prada, L' Oreal, Perfumes Christian Dior etc.

Med bakgrunn i at kjennelsene ikke er begrenset til bestemte varepartier eller bestemte produkter, er det en risiko for at kjennelsene favner videre enn den konkrete risikoen for brudd på de immaterielle rettighetene er. Våre undersøkelser av kjennelser fra 2010 og 2011 knyttet til begjæringer i medhold av § 34-7, tilsier at varemerke innehaverne har fått medhold i et videre omfang av varer som pålegger tollmyndighetene å holde tilbake varer fra frigjøring enn hva som følger av loven.

Kjennelsene om tollovervåkning gis ofte med en varighet på 12 måneder uten tilsynelatende nærmere vurdering av hvorvidt en kortere periode kan være tilstrekkelig for beskyttelse av immaterialrettighetene. Ut fra den rettspraksis vi har gjennomgått, synes det videre som om det er en automatikk i at de midlertidige forføyningene forlenges i medhold av tvisteloven § 34-6 (2) selv om det i den første 12 måneders perioden ikke er påvist import eller eksport som gjør inngrep i en immaterialrettighet, jf blant annet Oslo Byfogdembete sine avgjørelser i sak 10-204711TVI-OBYF/2 av 27.12.2010 (Guerlain SA) og sak 11-0032995TVI-OBYF/1 av 11.01.2011 (L'Oreal S.A.).

I tilfeller av import eller eksport hvor mottakeren ikke inngår i varemerkeieiers selektive distribusjonsnett eller mottakeren er ukjent, er det en risiko for at tollmyndighetene i medhold av kjennelser etter tvisteloven § 34-7 holder produkter tilbake fra frigjøring uten annen dokumentasjon enn at mottakeren er varene ikke er "godkjent" av varemerke innehaver, dvs. ikke inngår i varemerkeieierens selektive distribusjonsnett. Konsekvensen av bestemmelsen og rettens kjennelser, kan være at originale produkter som er lovlig parallellimportert stanses i toll.

Urettmessig tilbakehold av originale produkter som er lovlig parallellimportert, kan få den konsekvens at parallellimport begrenses i strid med prinsippet om EØS-regional konsumpsjon og prinsippet om fri flyt av varer. I denne sammenheng er det videre betenkelig at domstolene ved kjennelser etter tvisteloven § 34-7 gjennomgående ikke pålegger varemerke innehaverne å stille sikkerhet i medhold av tvisteloven § 34-2.

En parallellimportør kan angripe en midlertidig forføyning gjennom å begjære forføyningen opphevet eller innskrenket i medhold av tvisteloven § 34-5. Bestemmelsen forutsetter at saksøkte fremsetter nye bevis for at parallellimporten ikke medfører et inngrep på en immaterialrettighet. Som det redegjøres for under punkt III i denne høringsuttalelsen, så snur imidlertid dette de bevisbyrderegler som gjelder for parallellimport av kjente varemerker som inngår i selektive distribusjonsnett som varemerkeieier har satt i omsetning innen EØS. Dette antas å være en utilsiktet konsekvens.

En midlertidig forføyning kan videre falle bort etter reglene i tvisteloven § 34-6 (1). Ved parallellimport vil saksøkeren/varemerke innehaveren normalt aldri gi avkall på sin rett etter forføyningen, jf § 34-6 (1) litra e). Varemerke innehaverne ønsker å ha kontroll på hvem som skal få selge de produkter som de har varemerkebeskyttet gjennom salg i selektive distribusjonsnett. En konsekvens av dette er at konkurransen i markedet kan begrenses, til ugunst for forbrukerne.

Dersom bortfall av den midlertidige forføyningen vil kreve at det foreligger en rettskraftig dom etter tvisteloven § 34-6 (1) litra c) vil dette være en tidkrevende og ressurskrevende prosess som vil gjøre det vanskelig for aktører å kunne parallellimportere. Disse aktørene er avhengig av at varene kommer i omløp ved videresalg. Varemerke innehaverne oppnår gjennom dette at de konkurrerende aktørene / parallellimportørene ofte ikke vil ha økonomisk evne til å gjennomføre lovlig parallellimport og at dette markedet forsvinner eller i det minste begrenses. Dersom bortfall av den midlertidige forføyningen krever rettskraftig avgjørelse for at parallellimporten er lovlig, vil det kreve at parallellimportøren tar ut søksmål mot varemerke innehaveren. Parallellimportøren vil da være saksøker og varemerke innehaveren vil være saksøkt. Dette vil kreve at parallellimportøren dokumenterer at parallellimporten har vært lovlig. Dette vil være i strid med de beviskrav som anses som gjeldende rett ved parallellimport av produkter som inngår i selektive distribusjonsnett som varemerke eier har satt i omsetning innen EØS. Dette beskrives nærmere i høringsuttalelsen punkt III.

Bestemmelsene i tvisteloven som redegjort for ovenfor er egnet til å svekke prinsippet om fri flyt av varer og prinsippet om EØS-regional konsumpsjon som nå er gjennomført i varemerkeloven § 6 etter kodifisering av varemerkedirektivet artikkel 7.

III. Parallellimport

Vurderingen av hvorvidt en parallellimport er lovlig eller ikke kan være sammensatt både på grunn av de faktiske forhold og juridiske vurderinger. Som beskrevet under, vil det ved parallellimport av varemerker som varemerke eier har satt i omsetning innen EØS, som utgangspunkt være varemerke innehaveren som har bevisbyrden for at parallellimporten er ulovlig. Det er varemerke innehaver som normalt er saksøker og som fremsetter krav mot parallellimportøren og er følgelig den som i utgangspunktet har bevisbyrden for at parallellimporten er ulovlig hva gjelder kjente varemerker som omsettes innen selektive distribusjonsnett. Som redegjort for under høringsuttalelsens punkt II, er imidlertid denne bevisbyrden snudd gjennom kjennelser om midlertidig forføyning etter varemerkeloven § 34-7 da varer som omfattes av lovlig parallellimport kan bli holdt tilbake av tollmyndighetene basert på generelle kjennelser om midlertidige forføyninger. I slike situasjoner vil det være parallellimportøren som må dokumentere/bevise at parallellimporten er lovlig for å få opphevet den midlertidige forføyningen.

Parallellimport søkes normalt unngått av varemerke innehaverne, da parallellimport skjer utenfor varemerke innehaverens eksklusive distribusjonsnett og kontroll. Parallellimport er lovlig under forutsetning av at vilkårene for varemerkerettslig konsumpsjon er oppfylt. Varemerkeloven § 6 fastsetter prinsippene for det som omtales som EØS-regional konsumpsjon. EØS-regional konsumpsjon foreligger når varen av merke innehaveren er satt i omsetning i et EØS-land, men er i behold for merke innehaveren innenfor EØS for varer som han kun har satt i omsetning i land utenfor EØS. I tilfeller hvor vilkårene for EØS-regional konsumpsjon foreligger, kan varene parallellimporteres innad i EØS.

Hvorvidt det foreligger en lovlig parallellimport er ofte vanskelig å dokumentere. Bakgrunnen for at det er vanskelig å dokumentere at parallellimport er lovlig, skyldes at de bakenforliggende handelsleddene normalt ikke vil gi ut dokumentasjon i frykt for selv å bli saksøkt. Parallellimport gjennomføres gjerne ved at ett eller flere ledd i et eksklusivt distribusjonsnett i strid med sin avtale med varemerkeinnhaver selger varemerkeprodukter til aktører i andre land enn det denne har lov til i medhold av avtale med varemerkeinnhaver. Det er ikke dette avtalebruddet reglene om midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-7 er ment å omfatte.

Bevisbyrdereglene knyttet til parallellimport er kommentert i forarbeidene til varemerkeloven § 6, Ot.prp. nr. 98 (2008-2009). Fra forarbeidene siteres (vår understrekning og utheving):

For at varer skal anses «brakt i omsetning innenfor EØS», er det ikke tilstrekkelig at de er importert til EØS eller utbudt for salg til forbrukere der, det kreves at varene også faktisk er solgt, jf. EF-domstolens storkammerdom 30. november 2004 i sak C 16/03 Peak Holding. Det er videre bare for de konkrete varene som er brakt i omsetning innenfor EØS at konsumpsjon inntreer, og ikke for identiske varer brakt i omsetning utenfor EØS, jf. EF-domstolens dom 1. juli 1999 i sak C 173/98 Sebago.

Merkehaverens samtykke til omsetning innenfor EØS kan være stilltiende. Bevisbyrden for samtykke påhviler som utgangspunkt parallellimportøren, jf. EF-domstolens dom 20. november 2001 i de forente sakene C 414/99 til C 416/99 Zino Davidoff og Levi Strauss.

Ved vurderingen av hvor i verden varene først har blitt brakt i omsetning, har EF-domstolen lagt til grunn at alminnelige nasjonale bevisbyrderegler skal anvendes, jf. EF-domstolens dom i sak 244/00 Van Doren 8. april 2003, men bevisbyrden kan ikke bli lagt på parallellimportøren hvis dette ville innebære en konkret risiko for den frie bevegeligheten av varer. En slik risiko kan foreligge hvis det er grunn til å tro at merkehaveren vil bruke informasjonen til å kvitte seg med distribusjonskanaler som «lekker» til parallellimportører, og slik sette en stopper for lovlig parallellimport.

Fra Van Doren dommen som det vises til i forarbeidene til varemerkeloven § 6 siteres (vår understrekning):

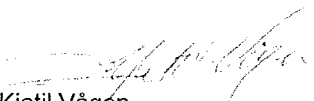
A rule of evidence according to which exhaustion of the trade mark right constitutes a plea in defence for a third party against whom the trade mark proprietor brings an action, so that the existence of the conditions for such exhaustion must, as a rule, be proved by the third party who relies on it, is consistent with Community law and, in particular, with Articles 5 and 7 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, as amended by the Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992. However, the requirements deriving from the protection of the free movement of goods enshrined, inter alia, in Articles 28 EC and 30 EC may mean that this rule of evidence needs to be qualified. Accordingly, where a third party succeeds in establishing that there is a real risk of partitioning of national markets if he himself bears that burden of proof, particularly where the trade mark proprietor markets his products in the European Economic Area using an exclusive distribution system, it is for the proprietor of the

trade mark to establish that the products were initially placed on the market outside the European Economic Area by him or with his consent. If such evidence is adduced, it is for the third party to prove the consent of the trade mark proprietor to subsequent marketing of the products in the European Economic Area.

Tollmyndighetene vil i liten grad ha tilstrekkelig faktisk kunnskap for å vurdere hvorvidt vilkårene for lovlig parallellimport foreligger i vurderingen av hvorvidt et vareparti ved en tollstasjon skal holdes tilbake eller ikke. Hvorvidt tollmyndighetene på de enkelte tollstasjonene har tilstrekkelig juridisk kompetanse til å vurdere hvorvidt parallellimporten er å anse som lovlig eller ikke, har vi ikke detaljkunnskap om. Konsekvensene ved feilvurderinger kan imidlertid som redegjort for ovenfor, være alvorlige for aktører som gjennomfører lovlig parallellimport.

Begrepet "inngrep i en immaterialrettighet" i medhold av tvisteloven § 34-7 (1) må etter vår vurdering, i tilfeller av påstått brudd på varemerkeloven, presiseres til å kun omfatte produkter som er uoriginale/etterligninger av registrerte varemerker. Av hensyn til konsekvensene ved feilvurderinger, bør ikke tollmyndighetene ha kompetanse til å beslutte tilbakehold av varer fra frigjøring ved andre potensielle brudd på varemerkeloven, selv om disse beslutningene er midlertidige.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet CLP DA



Kjetil Vågen
advokat