

Justisdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Sendt pr. post og e-mail til

lovavdelingen@jd.dep.no

Deres referanse: 201102995 EO MHG/bj

Ansvarlig advokat
Mass Anders Hus

Vårt referansenr.

Dato 29.09.2011

**HØRINGSUTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT:
STYRKING AV LOVGIVNINGEN OM HÅNDHEVINGEN AV INDUSTRIELLE
RETTIGHETER m.m.**

I. Innledning

Vår høringsuttalelse ønsker å fokusere på de negative følger som dagens lovgivning, og ikke minst de forslag til endring av regler om midlertidig forføyning til sikring av immaterielle rettigheter og forslag til endrende regler for bevissikring i medhold av tvisteloven kapittel 34 og tolloven kapittel 15, vil innebære.

Vi frykter at dagens regler og forslagene til endring av reglene vil ha som konsekvens at de selektive distribusjonsnettene for salg av kjente varemerker forsterkes, slik at muligheten til parallellimport blir vanskeliggjort til ugunst for forbrukerne.

Denne høringsuttalelsen er primært avgrenset til høringsnotatets punkt 9 og 10.

Vi vil foreslå at begrepet "inngrep i en immateriellrettighet" i tvisteloven § 34-7 (1) kun skal omfatte produkter som er uoriginale/etterligninger av registrerte varemerker. Dette for å skille mellom uoriginale/etterligninger og varer som lovlig parallellimporteres. En slik sonndring vil være en bedre løsning, da det ved parallellimport er varemerkeeeier som må dokumentere at varene ikke er lovlig parallellimporterte.

II. Problemet med midlertidig forføyning

En varemerkeinnhaver kan få rettens kjennelse på at tollmyndighetene skal holde tilbake varer fra frigjøring, når innførsel av varer vil utgjøre et inngrep i en immateriellrettighet, jf. tvisteloven 34-7. Dette kan gjøres selv om importøren eller dennes kunde er ukjent.

Etter vår oppfatning er dagens regelverk ikke tilpasset til at det drives lovlig parallellimport. Med lovlig parallellimport menes at importen omfatter originale varer og at vilkårene for lovlig parallellimport i medhold av varemerkeloven § 6 er oppfylt.

Kjennelsene som beslutter at tollmyndighetene skal holde tilbake varer fra frigjøring, angår ofte et stort antall produkter. De fleste kjennelsene er ikke avgrenset på annen måte, enn at de omfatter beslutning om at tollmyndighetene skal holde tilbake produkter fra et bestemt varemerke.

Ved import av varemerker der importør eller kjøper i Norge ikke har en avtale med varemerkeeeier og således ikke er del av hans selektive distribusjonsnett, er det fare for at tollmyndighetene med hjemmel i kjennelser etter tvisteloven § 34-7 holder produkter tilbake. Den eneste begrunnelsen for tilbakeholdelsen er at mottaker av varene ikke er kjent for varemerkeeeier, eller at mottaker ikke er del av varemerkeeeiers selektive distribusjonsnettverk.

En følge av dette er at originale produkter, som er lovlig parallellimporterte, stanses i tollene. Urettmessig tilbakehold av originale produkter som er lovlig parallellimportert, har fått den konsekvens at parallellimport begrenses i strid med prinsippet om EØS-regional konsumpsjon og prinsippet om fri flyt av varer. Et tilbakehold i tollene, vil kunne forhindre importør å få sesongvarer som er bestilt og/eller kampanjevarer ut i butikk som forutsatt. Parallellimportør og deres kunder blir derfor påført store tap ved at varer blir holdt tilbake av tollvesenet.

En parallellimportør vil kunne angripe en midlertidig forføyning gjennom å begjære forføyningen opphevet i medhold av tvisteloven § 34-5. Bestemmelsen forutsetter at saksøkte fremsetter bevis for at parallellimporten ikke medfører et inngrep på en immateriell rettighet. Dette innebærer i realiteten at bevisbyrden snus, ved at parallellimportør må bevise at varene er importert fra EØS-området. Dette er i strid med forarbeidene til varemerkelovens § 6, som forutsetter at det er varemerkeeeier som har bevisbyrden.

Enhver varemerke innehaver vil i det lengste forsøke å kontrollere og styre hvem som selger deres produkter og til hvilke priser og til hvilket marked dette skjer. Dette skjer ved at de deler omsetningen inn i selektive distribusjonsnett. En konsekvens av dette er at konkurransen i markedet begrenses, til ugunst for forbrukerne. Reglene om midlertidig forføyning etter tvistelovens § 34-7, gir med dette altså varemerkeeeier et utilsiktet og urettmessig pressmiddel ovenfor parallellimportør.

En rettslig prøving av den midlertidige forføyningen er både en tidkrevende og kostbar prosess. Parallellimportørene er avhengig av at varene kommer i omløp for videresalg. Søksmålsrisikoen som i realiteten blir påført parallellimportør, innebærer også at varemerkeeeier kan presse frem løsninger, herunder stille krav for å få fristilt varene. 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 for deres varemerke.

Bestemmelsene i tvisteloven svekker dermed 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. Bevis for lovlig parallellimport

Det er varemerkeinnhaver som ut fra vanlige prosessregler skal være saksøker, da han vil hevde at en import er urettmessig. Som en følge av dette skal varemerkeinnhaver ha bevisbyrden for at parallellimporten er urettmessig.

Denne bevisbyrden, er som vist til ovenfor, snudd gjennom kjennelser om midlertidig forføyning etter varemerkeloven § 34-7, da varer som omfattes av lovlig parallellimport blir og kan bli holdt tilbake av tollmyndighetene basert på generelle kjennelser om midlertidig forføyning. I slike situasjoner vil det altså være parallellimportøren som må dokumentere/bevise at parallellimporten er lovlig, for å få opphevet den midlertidige forføyningen.

Parallellimport er noe varemerkeinnhaverne i det lengste prøver å unngå, da parallellimport skjer utenfor varemerkeinnhavernes eksklusive distribusjonsnett og de har dermed ikke kontroll på prising etc.

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 merkevareinnhaver er satt i omsetning i et EØS-land, men er i behold for merkevareinnhaveren innenfor EØS for varer som han kun har omsatt i land utenfor EØS.

Hvorvidt det foreligger en lovlig parallellimport er i praksis vanskelig å dokumentere. Bakgrunnen for dette skyldes at de bakenforliggende handelsleddene normalt ikke vil gi ut dokumentasjon i frykt for selv å bli saksøkt. Dette da parallellimport gjennomføres 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 i denne har lov til i henhold til avtale med varemerkeinnhaver. Det er ikke dette avtalebruddet reglene om midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-7 skal omfatte.

Hadde det ikke vært mulig å selge disse varene videre på det åpne markedet innen EU, ville det ikke vært tillatt med selektive distribusjonsskjeder i EØS. Selektive kanaler deler i realiteten inn markedet i strid med prinsippet om fri flyt av varer og tjenester. EU ville neppe akseptere en slik inndeling av markedet som de selektive distribusjonsnettverkene innebærer, uten disse "avtalebruddene" fra distributør(er).

Etter forarbeidene til varemerkeloven § 6, Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), er det uttalt at bevisbyrden ikke skal legges på importør, dersom dette vil kunne medføre en risiko for at varemerkeinnhaver vil kunne sitat: *"bruke informasjon til å kvitte seg med distribusjonskanaler som "lekker" til parallellimportører, og slik sette en stopper for lovlig parallellimport."* Det er vår vurdering at dagens praksis i realiteten innebærer et brudd på denne forutsetningen, som er lagt til grunn i forarbeidene.

Det er i høringsnotatet foreslått at rettighetshaver kan få ut informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk ved inngrep, jf. høringsnotatet punkt 10, 2. Det må presiseres at rettighetshaver/varemerkeeeier, kun kan kreve å få ut slik oversikt over opprinnelse og distribusjonsnettverk, for varer som er uoriginale/ulovlige etterligninger.

Dersom dette skal gjelde ved spørsmål om det er lovlig parallellimport etter varemerkelovens § 6, vil dette i realiteten innebære en mulighet til å få stengt ned distribusjon utenfor de selektive distribusjonskanalene. En avsløring av hvor varene er kjøpt, vil innebære at varemerkeieier får kunnskap om hvem i kjeden som har brutt den selektive distribusjonskjeden. Dette vil være i strid med prinsippet om fri flyt av varer innenfor EØS, og være svært skadelig for både parallellimportør og forbruker.

En slik mulighet til å få hentet ut informasjon om tidligere salgsledd, vil etter vår vurdering innebære at parallellimport av kjente varemerker vil bli utradert. Dette da varemerkeieier, ved hjelp av midlertidige forføyninger og bevissikring, vil kunne skaffe seg kunnskap om utro salgsledd. Disse distributørene/agentene vil deretter miste muligheten til å kjøpe varemerke.

En slik utvikling vil kunne avstedkomme reaksjoner fra EU, som da vil se på om vilkårene for å opprettholde selektive distribusjonsnettverk er til stede. Vi antar derfor at varemerkeieier også er tjent med å sikre at lovlig parallellimport faktisk vil være mulig i fremtiden, slik at deres egne selektive kanaler ikke vil stride mot prinsippet om fri flyt av varer innenfor EØS-området.

IV. Konklusjon:

Det er viktig at reglene om midlertidig forføyning ikke innebærer at parallellimport blir stoppet og/eller at tidligere handelsledd i medhold av norske bestemmelser blir kjent. Vi vil derfor sterkt anbefale at man med "inngrep i en immateriellrettighet" i medhold av tvisteloven § 34-7 (1) må innskrenke dette til kun å omfatte produkter som er uoriginale/ulovlig etterligninger av registrerte varemerker. Derfor bør ikke tollmyndighetene lenger gis hjemmel til å beslutte tilbakehold av varer fra frigjøring, ved andre enn slike brudd på varemerkeloven. Dette da det vil gi varemerkeieier et pressmiddel, for å forhindre lovlig parallellimport til ugunst for forbruker og det frie marked, om tollmyndighetenes praksis med å holde tilbake originale parallellimporterte varer fra frigjøring opprettholdes.

Med vennlig hilsen

for *Leida Mølleberg Nilsen*
Mass Anders Hus
Lynx Advokatfirma DA