



LUNDS UNIVERSITET

Ekonomihögskolan

Institutionen för handelsrätt

# Varumärkesförfalskning

Ett olovligt utbud som drivs av en lovlig efterfrågan på olovliga varor

Carl Ahlgren

Kandidatuppsats

15 högskolepoäng

Handledare

Jonas Ledendal

HARK11 Kandidatuppsats i handelsrätt

Immaterialrätt

VT 2011



# Abstract

Counterfeiting in goods is a fast growing issue affecting both consumers and businesses worldwide. Consumers might mistake a fake with the original product and traders threaten to weaken their brands and the sale is lost in favour of the counterfeit goods. In the long run the expansion of counterfeiting goods might lead to less incentives for businesses to invest and develop trademarks. From the first of July 2011 there will be a new law in force in Sweden that regulates trademark infringement. Like the previous law, the new will have the same regulations concerning the scope of exclusive rights, which means that it will still be permissible for consumers to buy and use counterfeit goods for private consumption. Infringement can only be made where the use is in connection with commercial activities. In France and Italy, the legislature chose to design the exclusive right in a stricter way. Unlike Sweden, consumers in France and Italy can commit trademark infringement in context with their private use.

The essay's main purpose is to critically examine the legislature's motive for the trademark law of exclusive rights. The study has been carried out with a dogmatic approach that particularly focused on the legislative history and ulterior motives. Also to compare the new Trademark Law with other similar legislation, a comparative approach has been used. The results of the dogmatic method combined with the comparative approach were that the legislature's motives for not letting the exclusive rights to trademarks apply to other than to distinguish goods and services was that a further exclusive right outside of the use in trade would affect the public interest and could limit the free competition. The essay also recognized that the Swedish trademark law has an insufficient protection for the trademark holder concerning damage related to goodwill impairment.



# Sammanfattning

Varumärkesförfalskning är idag ett allmänt förekommande problem. Utbredningen av förfalskade varor riskerar att minska incitamenten att investera och bygga upp varumärken, på samma sätt som incitamenten att investera i och utveckla läkemedel skulle minska om möjligheten till patent försvagades. Varumärkesförfalskning är ett problem för både konsumenter och näringsidkare. Konsumenterna riskerar att förväxla en förfalskad vara med ett original och näringsidkarna riskerar att deras varumärken försvagas och att försäljning går förlorad till förmån för de förfalskade varumärkena. Varumärkesförfalskningen har också kopplingar till organiserad brottlighet och terrorverksamhet.

Den första juli 2011 blir en ny varumärkeslag gällande i Sverige. Likt den tidigare lagen innebär den nya att det förblir tillåtet för konsumenter att för privat bruk köpa och använda förfalskade varor. Varumärkesintrång kan således endast ske om användningen av det skyddade varumärket sker i samband med näringsverksamhet. Det innebär att konsumentens lagliga inköp av en förfalskad vara har en motprestation, näringsidkarens försäljning, som är olaglig. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att kritiskt utreda lagstiftarens motiv till den varumärkesrättsliga ensamrättens utformning samt att besvara frågeställningen hur avvägningen mellan begreppen användande i näringsverksamhet och privat utformats i materiell rätt. Det är en fråga av vikt eftersom den nuvarande svenska regleringen inte är helt given. I Frankrike och Italien har lagstiftaren nämligen valt att utforma ensamrätten på ett för konsumenterna och de privata intressena, striktare sätt. Till skillnad från Sverige kan konsumenter i Frankrike och Italien begå varumärkesintrång vid användning för privat bruk.

Utredningen är gjord med en rättsdogmatisk metod där framförallt förarbeten nyttjats. För att också jämföra den nya varumärkeslagen med annan lagstiftning har en jämförande komparativ ansats används. Resultatet av den rättsdogmatiska metoden kombinerat med den komparativa ansatsen är att lagstiftarens motiv till att inte låta ensamrätten för varumärken gälla för annat än att särskilja varor och tjänster var att en vidare ensamrätt utom användning i näringsverksamhet skulle inverka till nackdel för de allmänna intressena och riskera att begränsa den fria konkurrensen. Vidare kan de skillnader som åtgörs mellan den varumärkesrättsliga och upphovsrättsliga lagstiftningen härledas till skillnader mellan Paris- och Bernkonvention. Det noterades dessutom att den svenska varumärkeslagstiftningen ger ett bristande skydd mot goodwillskada som uppstår i samband med att konsumenter nyttjar förfalskade varor.



# Förord

Under vårterminen 2011 har jag givits möjligheten att författa en kandidatuppsats vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Ämnet för uppsatsen är varumärkesförfalskning och det olovlige utbud av förfalskade varor som drivs av en lovlige efterfrågan från konsumenterna. Idén till att undersöka problemet med varumärkesförfalskning uppstod i samband med en resa till Turkiet där jag förvånades av det stora utbudet av varumärkesförfalskade varor. När jag initialt granskade lagstiftningen och fann att det var lagligt att köpa men inte att sälja, blev jag dels konfunderad med framförallt intresserad av att undersöka varför lagstiftningen var utformad på det för mig ganska tvetydiga sättet. Jag vill tacka familj och vänner som har tagit sig tid att läsa och kommentera uppsatsen under arbetets gång. Framförallt vill jag rikta ett tack till min handledare doktor Jonas Ledendal på Handelsrättsliga Institutionen vid Ekonomihögskolan Lunds Universitet och till professor Marianne Levin på Juridicum vid Stockholms Universitet som ideellt bidragit till detta arbete.

Tack och trevlig läsning

Carl Ahlgren

---

Lund, 2011-05-30





# Innehåll

<b>1. Inledning</b> .....	<b>13</b>
<b>1.1 Bakgrund</b> .....	<b>13</b>
<b>1.2 Syfte och problemformulering</b> .....	<b>14</b>
<b>1.3 Metod och material</b> .....	<b>14</b>
<b>1.4 Avgränsning</b> .....	<b>16</b>
<b>1.5 Disposition</b> .....	<b>16</b>
<b>2. Känneteckensrätt</b> .....	<b>17</b>
<b>2.1 Inledning</b> .....	<b>17</b>
<b>2.2 Känneteckensrätts utveckling</b> .....	<b>17</b>
<b>2.3 Internationell känneteckensrätt</b> .....	<b>18</b>
<b>2.4 Svensk känneteckensrätt</b> .....	<b>19</b>
2.4.1 Ensamrättens uppkomst.....	19
2.4.2 Förväxlingsbara varukännetecken.....	20
2.4.3 Vilseledande varukännetecken.....	21
2.4.3 Vilseledande- och förväxlingsbara- varukännetecken.....	21
2.4.5 Sanktioner.....	22
<b>2.4 Ny varumärkeslag (SFS 2010:1877)</b> .....	<b>23</b>
<b>2.5 Näringsverksamhet i svensk immaterialrättslig lagstiftning; en rättssystematisk jämförelse</b> .....	<b>24</b>
<b>2.6 Sammanfattning: känneteckensrätt</b> .....	<b>25</b>
<b>3. Analys: varumärkesintrång</b> .....	<b>27</b>
<b>3.1 Immaterialrätten: avvägning mellan ensamrätt och fri konkurrens, mellan privata och allmänna intressen.</b> .....	<b>27</b>
3.1.1 Ensamrättens omfattning.....	27
3.1.2 Varumärkesrättsliga aktörer.....	29
<b>3.2 Undantag: Italien och Frankrike</b> .....	<b>30</b>
3.2.1 Italien.....	31
3.2.2 Frankrike.....	31
3.2.3 Sammanfattning: Italien och Frankrike.....	33
<b>3.3 Förhållandet mellan näringsverksamhet och privat bruk</b> .....	<b>34</b>
3.3.1 Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke, NJA 2008 s. 1082.....	35
<b>3.4 Lagstiftarens motiv till utformningen av ensamrätten</b> .....	<b>37</b>
<b>4. Sammanfattning och avslutande anmärkningar</b> .....	<b>43</b>
<b>4.1 Författarens reflektioner</b> .....	<b>44</b>



# Förkortningar

ACTA	Anti-Counterfeiting Trade Agreement
BRB	Brottsbalken
EU	Europeiska Unionen
HD	Högsta domstolen
IACC	International Anticounterfeiting Coalition
KKL	Konsumentköplagen
MFL	Marknadsföringslag (2008:486)
NVML	Nya varumärkeslagen (2010:1877)
NJA	Nytt juridiskt arkiv
PK	Pariskonventionen
URL	Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
RH	Hovrätten
SOU	Statens offentliga utredning
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
VML	Varumärkeslag (1960:644)
WTO	World Trade Organisation



# 1. Inledning

## 1.1 Bakgrund

Varumärkesintrång genom förfalskning är ett fenomen som under de senaste åren blivit allt mer påtagligt. Det är dock inget nytt fenomen. Redan under antiken förekom varumärkesförfalskning när franska vinodlare förfalskade vinkorkar i ett försök att efterlikna de korkar som användes av de italienska vinodlarna. Det som under senare tid blivit alltmer förekommande, är att den illegala handeln med varumärkesförfalskade varor har ökat. Piratkopiering och varumärkesförfalskning är numera betydande problem för både näringsidkare och konsumenter och uppskattas utgöra mellan fem och sju procent av den totala världshandeln, vilket motsvarar en förlust om uppskattningsvis 200 000 legala arbetstillfällen årligen.<sup>1</sup> Det innebär att den internationella handeln med varumärkesförfalskade varor uppgick till uppskattningsvis 200 miljarder USD år 2005<sup>2</sup> och inom Europa uppskattades tjugo procent av den totala klädförsäljningen utgöras av varumärkesförfalskade varor.<sup>3</sup> Enligt International Anticounterfeiting Coalition (IACC) har omfattningen av varumärkesförfalskningen ökat med över 10 000 procent under de senaste två decennierna vilket delvis anses vara ett resultat av konsumenternas ökade efterfrågan på billiga och därmed ofta förfalskade varor. Vissa konsumenter lever i tron att varumärkesförfalskningen är begränsad till klockor och handväskor och inser inte att det också handlar om potentiellt farliga produkter som läkemedel och flygplansdelar.<sup>4</sup> Varumärkesförfalskning syftar till att lura konsumenterna till att fatta beslut på felaktiga grunder genom att få dem att tro att kopiorna är original.<sup>5</sup> De företag som utsätts för förfalskning lider stora ekonomiska förluster men vad som är ännu mer allvarligt är att varumärkesförfalskningen ofta har kopplingar till grov organiserad brottslighet och terrorverksamhet.<sup>6</sup>

Enligt gällande svensk rätt är det inte straffbart att köpa förfalskade varor om syftet är att använda varorna för privat bruk. Det kommer inte heller att bli straffbart att köpa och använda sådana varor för privat bruk enligt den nya varumärkeslagen, som träder ikraft den 1 juli 2011. Således är det inte konsumenternas efterfrågan av förfalskade varor som är olovlig utan endast näringsidkarnas försäljning och distribution. Det är två sidor av samma mynt där den ena sidan- utbudet- är olovlig samtidigt som den andra sidan av

---

<sup>1</sup> Levin, (2009), s. 524

<sup>2</sup> Rådets resolution om en övergripande plan för bekämpning av varumärkesförfalskning och piratkopiering, EUT(2008/C 253/01)

<sup>3</sup> Levin, (2009), s. 524

<sup>4</sup> Slocum, (2010), *Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?*, s. 6

<sup>5</sup> Bernitz, (2009), s. 242-243

<sup>6</sup> [www.iacc.org](http://www.iacc.org) hämtad 2011-04-10

myntet- efterfrågan- är tillåten. Tidigare debatter om varumärkesförfalskning har främst varit inriktade mot reaktiva tullåtgärder och ingripanden, följaktligen vilka möjligheter det finns att stoppa de förfalskade varorna vid gränserna innan de görs tillgängliga på marknaden, den olovliga sidan av myntet. Detta arbete avser att belysa mer bakomliggande motiv till lagstiftningens utformning i hopp om att skifta fokus mot konsumenternas efterfrågan av förfalskade varor och mer preventiva åtgärder mot varumärkesförfalskning, den även fortsättningsvis tillåtna sidan av myntet. Frankrike och Italien har i ett försök att minska konsumenternas efterfrågan gjort det straffbart för konsumenter att införskaffa och inneha varumärkesförfalskade varor. Det är dock undantagsfall emedan majoriteten av den Europeiska unionens medlemsländer har regleringar som liknar den svenska, där det inte är straffbart att för privat bruk införskaffa och inneha varumärkesförfalskade varor. Följaktligen är inte varumärkesrätten fullständigt harmoniserad inom EU, eftersom synen på hur problemet med varumärkesförfalskning löses samt den materiell rättsliga situationen skiljer sig mellan de europeiska medlemsstaterna.

## 1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med undersökningen är att belysa grunden för begränsningen av varumärkesrätten till intrång i näringsverksamhet i enlighet med den svenska lagstiftningen. Således avser arbetet utreda orsaker till varför lagstiftaren valt låta ensamrätten för varumärken endast gälla vid användning i näringsverksamhet. Jag avser göra en utredning av hur regleringen beträffande varumärkesförfalskning är utformad samt kritiskt analysera lagstiftarens motiv till känneteckensrättens omfattning. Forskningsobjektet för arbetet är den svenska lagstiftningen rörande varumärkesintrång.

Undersökningens huvudsakliga frågeställning som framställning ämnar besvara lyder enligt följande: Hur har avvägningen mellan begreppen användande i näringsverksamhet och privat bruk utformats i materiell rätt?

## 1.3 Metod och material

Arbetet baseras på en rättsdogmatisk metod vilket innebär en kritisk och analyserande tolkning samt undersökning av gällande rätt i syfte att utreda rättsläget med utgångspunkt i etablerade rättskällor som lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin.<sup>7</sup> Syftet med den valda metoden är således att framställa kunskap om gällande rätt. Framställningen består även av komparativa metodiska inslag som innebär en rättssystematisk jämförelse med syfte

---

<sup>7</sup> Sandgren, (2007), *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare*, s. 11

att utröna likheter och skillnader samt bearbetning av de fastställda likheterna och skillnaderna genom förklaring av deras uppkomst samt efterforskning av rättsordningarnas gemensamma kärna.<sup>8</sup> Den komparativa delen består av en jämförelse av ensamrätten inom det svenska immaterialrättsliga området samt en analys av denna i förhållande till fransk och italiensk rätt med tonvikten riktad mot den franska lagstiftningen.

Arbetet har utgått från den nu gällande varumärkeslagen (1960:644) och undersökt hur lagstiftningen är utformad rörande varumärkesintrång och särskilt varumärkesförfalskning. Tonvikten i arbetet, är dock riktad mot den nya varumärkeslagen (2010:1877) som träder ikraft den 1 juli 2011. För att utreda lagstiftarens motiv till att inte låta reglerna om varumärkesintrång omfatta användning för privat bruk, utreds både den idag gällande lagstiftningen samt den som i sommar blir gällande, parallellt.

Vid undersökning av den nu gällande varumärkeslagen (1960:644) har prejudikat används för att vidare klarlägga lagstiftningens utformning. Det finns dock av förklarliga skäl inga prejudikat att tillgå rörande den nya varumärkeslagen (2010:1877). Utredningen av gällande rätt, som återfinns i det andra kapitlet, görs utifrån den idag gällande varumärkeslagen från 1960. För att vidare utreda lagstiftarens syfte till reglernas utformning har i stor utsträckning också förarbeten nyttjats.

Emedan den nya varumärkeslagen (2010:1877) ej trätt i kraft har vissa metodproblem uppstått i samband med utredning av den nya lagens konsekvenser. Avsaknaden av prejudikat har inneburit att det varit problematiskt att utreda den nya lagstiftningens effekter. Men tack vare stöd av expertutlåtanden med insyn i lagstiftningsprocessen samt granskning av förarbeten till den nya lagstiftningen, har en grundlig analys kunnat genomföras. Problem uppstod också i samband med undersökningen av den italienska och i synnerhet den franska rätten, eftersom det endast fanns en begränsad mängd litteratur och vetenskapliga texter författade på engelska. Problemet löstes dels genom att tonvikten lades på den franska rätten där engelsk litteratur fanns att tillgå samt dels genom stöd från handledaren som genom efterforskning lyckades finna lämpligt material.

Vid nyttjande av materialet är det av vikt att väga de olika källornas trovärdighet mot varandra. Den litteratur som använts tillsammans med artiklar bedöms av författaren vara tillförlitliga. Under arbetets gång har också stöd inhämtats från Marianne Levin och eftersom det inte är några offentliga uttalanden eller publikationer utan utgörs av mailkonversationer är de inte lika tillförlitliga som övrigt material, varför dessa uttalanden endast fungerar som upplysande och vidare klagörande underlag.

---

<sup>8</sup> Bogdan, (2003), *Komparativ rättskunskap*, s. 18

## 1.4 Avgränsning

Arbetet är avgränsat till att utreda det svenska förhållandet rörande förväxlingsbara och vilseledande varumärken. Således utreds huvudsakligen den svenska lagstiftningen. Till skillnad från andra utredningar rörande varumärkesintrång utreder detta arbete inte möjligheterna för hindrandet av spridningen av förfalskade varor via tullåtgärder utan istället koncentreras det runt regleringen av användandet av förfalskade varor för privat bruk och hur det påverkar utbredningen samt om den nya varumärkeslagen skiljer sig från den nu gällande varumärkeslagen i det avseendet. Således är arbetet inriktat mot preventiva åtgärder i stället för reaktiva åtgärder i form av tullingripanden. Med preventiva åtgärder menas vad som kan göras för att minska efterfrågan på varumärkesförfalskade varor i förebyggande syfte.

## 1.5 Disposition

Arbetet består av fyra kapitel. I det första kapitlet ges en översikt av arbetets inriktning samt en aktualisering av ämnesvalet. I det andra kapitlet ges en ämnesorientering med utredning av gällande rätt samt en introduktion till den nya varumärkeslagen (2010:1877). Kapitlet avslutas med en rättsystematisk jämförelse av den svenska immaterialrätten. Det tredje kapitlet innehåller en analys av marknadens olika aktörer samt varumärkets funktioner och hur samspelet mellan dessa påverkat lagstiftningen samt en rättsystematisk jämförelse av den franska och italienska lagstiftningen. Vidare ges djupare undersökning av förhållandet mellan användning i näringsverksamhet och privat bruk och för att noggrannare analysera förhållandet mellan användning i näringsverksamhet och privat ges en analys av ett betydande rättsfall. Det tredje kapitlet innehåller också en kritisk analyserande utredning av lagstiftarens motiv till ensamrättens utformning med syfte att besvara arbetets frågeställning. Arbetet avslutas med en sammanfattning och avslutande anmärkningar.



## 2. Känneteckensrätt

### 2.1 Inledning

I det följande kapitlet redogörs för gällande rätt. Inledningsvis ges en kort historisk beskrivning av den juridiska utvecklingen inom området följt av en presentation av den internationella varumärkesrätten, som i dag har en stor påverkan på den svenska rätten. Vidare genomförs en mer detaljerad utredning av den svenska rätten med tonvikt på vilseledande och förväxlingsbara varumärken samt en genomgång av sanktionssystemet enligt gällande varumärkeslag. Avslutningsvis ges en rättssystematisk utredning av den svenska immaterialrättsliga lagstiftningen med betoning på ensamrättens begränsning.

### 2.2 Känneteckensrätts utveckling

Sveriges första varumärkeslag trädde i kraft 1884. Den i skrivande stund gällande lagstiftningen baseras på 1960 års varumärkeslag. Lagen har efter dess införande genomgått en rad förändringar. Lagen har bland annat anpassats till EG:s harmoniseringsdirektiv<sup>9</sup> och anslutits till EG:s-varumärkessystem. Några av de viktigaste internationella konventionerna inom varumärkesrätten, som Sverige anslutit sig till, är Pariskonventionen (PK), Nizza-arrangemanget om klassificering av varumärken, avtalet om Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-avtalet) samt Madridprotokollet.<sup>10</sup>

Det har hänt mycket på det immaterialrättsliga området under de senaste åren. På det internationella planet har förhandlingarna om Anti Counterfeiting Trade Agreement, (ACTA-avtalet) gått in i sitt slutskede. Avtalet, som ska stärka skyddet för immaterialrätten och bekämpa förfalskningar och piratkopiering av varor som märkeskläder, musik och filmer stöds av EU-länderna, USA, Japan, Sydkorea, Singapore och flera andra länder, däremot inte Kina. På nationell nivå gav regeringen genom direktiv 1997:118<sup>11</sup> i uppdrag åt varumärkeskommittén<sup>12</sup> att göra en översyn av den gällande lagstiftningen och i december 2010 beslutade riksdagen att ersätta den 50 år gamla varumärkeslagen med en ny varumärkeslag, som träder i kraft den 1 juli 2011.

---

<sup>9</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

<sup>10</sup> Levin, Bonnier, (1998), *Praktisk varumärkesrätt*, s. 19-21

<sup>11</sup> Direktiv: 1997:118 Översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen

<sup>12</sup> Ordförande; hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin, ledamöter; direktören Birgitta Hermansson, professorn Marianne Levin och direktör Bertil Strömberg, experter; patent- rättsrådet Per Carlson, chefsjurist Per Holmstrand samt hovrättsassessor Kenneth Nordlander.

## 2.3 Internationell känneteckensrätt

I Pariskonventionen regleras de minimistandarder som avser skyddet för mönster, patent och varumärken. Det är från Pariskonventionen som de internationella regleringarna av varumärkesrätten härstammar. Regleringarna är en kompromiss mellan konventionens två huvudprinciper om territorialitet och läran om varumärkens universalitet. Enligt artikel 6<sup>bis</sup> PK ska ett utomlands registrerat varumärke, om det är väl eller notoriskt känt, också respekteras här. Förpliktelsen syftar till att motverka varumärkesstölder på internationell nivå. Enligt artikel 6<sup>quinquies</sup> PK ska ett varumärke som är registrerat i utlandet också kunna registreras i sin ursprungliga form i Sverige. Principen som benämns *Telle quelle* återfinns också i 29 § varumärkeslagen (VML).<sup>13</sup>

I artikel 19 PK uttrycks att varumärkesskyddade varor med vilseledande ursprungsbeteckning kan beslagtogs vid gränsen. Pariskonventionen innehåller dock inte några bestämmelser angående tvistlösning eller hur regleringarna ska verkställas. Bestämmelserna i Pariskonventionen är således av mer reaktiv karaktär.

Med bland annat Pariskonventionen som grund trädde år 1995 TRIPS-avtalet i kraft. TRIPS-avtalet utgör en del av WTO-avtalet (World Trade Organisation), vilket innebär att medlemmar i WTO i stor utsträckning också är anslutna till TRIPS. TRIPS anger minimikrav för vad som medlemsstaternas nationella lagstiftning måste uppfylla och regleringarna om varumärken återfinns i artikel 15 ff. Sverige är medlem av WTO och har också accepterat TRIPS.<sup>14</sup>

I april 2011 offentliggjordes nästa steg i utvecklingen mot en mer internationellt harmoniserad varumärkesrätt, ACTA-avtalet. Avtalet, som bland annat EU och USA står bakom, är en internationell överenskommelse om hur varumärkesförfalskning och piratkopiering ska bekämpas.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Levin, (2009), s. 369-370

<sup>14</sup> op.cit. s. 371

<sup>15</sup> [www.trade.ec.europa.eu](http://www.trade.ec.europa.eu), Anti-Counterfeiting Trade Agreement: European Commission welcomes release of negotiation documents, hämtad 2011-04-04

## 2.4 Svensk känneteckensrätt

Enligt 1 § VML beskrivs ett varumärke som ett kännetecken med funktion att symbolisera de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren tillhandahåller i sin näringsverksamhet. Ett varumärke anses ha en särskiljande funktion genom att det särskiljer varor utifrån varornas kommersiella ursprung. Beteckningen varumärke används för sådana typer av tecken som enligt VML kan registreras. För tecken som inte uppfyller kraven för registrering används enligt 2 § 2 st VML beteckningen varukännetecken.<sup>16</sup>

Alla typer av tecken, som kan återges grafiskt och som kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andras, ska enligt varumärkesförordningen<sup>17</sup> och varumärkesdirektivet<sup>18</sup> kunna registreras som varumärken, dock med vissa undantag.<sup>19</sup>

### 2.4.1 Ensamrättens uppkomst

Enligt svensk rätt finns två olika sätt att erhålla skydd för varumärken. Skyddet uppkommer enligt huvudreglerna antingen genom inarbetning eller registrering, (1-2 § § VML). Vid ett nationellt registreringsförfarande i Sverige undersöks initialt om ansökan uppfyller de formella föreskrifterna samt om det föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder. De absoluta hindren finns i 13 § 1 st. VML samt 14 1 st p 1-3 VML och de relativa i 14 § 1 st p 4-9 VML. Ett sådant hinder kan exempelvis vara att varumärket anses förväxlingsbart. Ytterligare ett krav för registrering är att kännetecknet anses ha särskiljningsförmåga enligt 13 § VML.<sup>20</sup> Inarbetning som grund för skydd finns inte reglerat i varken gemenskapsvarumärkesförordningen eller varumärkesdirektivet. Enligt den svenska rätten anses ett varumärke vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig, omsättningskretsen, är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet, 2 § 3 st VML. Således krävs det att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för att det ska kunna erhålla skydd genom inarbetning i enlighet med den svenska rätten. Lagstiftaren anser att det inte går att fastställa en fast procentsats för när ett kännetecken anses vara inarbetat. Gränsen anses dock utgöra ungefärligen en tredjedel av

---

<sup>16</sup> Bernitz, (2009), s. 230

<sup>17</sup> SFS 1960:648

<sup>18</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnämningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

<sup>19</sup> Bernitz, (2009), s. 232

<sup>20</sup> op.cit. s. 238

omsättningskretsen. Ensamrätten kan således enligt svensk rätt uppstå antingen genom registrering eller genom inarbetning.<sup>21</sup>

I 1 § VML föreskrivs en känneteckensrätt för ett varumärke som kännetecken för varor som tillhandahålls i näringsverksamhet. Det krävs dock enligt 1 § 2 st VML att det föreligger särskiljningsförmåga. Med särskiljningsförmåga avses att varumärket är ägnat att särskilja innehavarens varor från andras. Kravet på särskiljningsförmåga återfinns också i 13 § 1 st VML som ett krav för registrering. Enligt vägledande praxis ska särskiljningsförmågan bedömas utifrån en normalt informerad och skäligen upplyst genomsnittskonsument.<sup>22</sup> Bedömningen av särskiljningsförmåga ska också enligt förarbetet ske utifrån varumärkets helhetsintryck.<sup>23</sup> Kravet på särskiljningsförmåga är det enskilt viktigaste absoluta registreringshindret och är också ett krav för att ett kännetecken ska anses vara inarbetat.<sup>24</sup>

Ur lagstiftarens perspektiv har varumärkets särskiljningsförmåga, utöver den i näringsverksamheten viktiga funktionen, en mer samhällsnyttig funktion. Varumärken underlättar kommunikation mellan de olika aktörerna på marknaden vilket skapar en handel som karakteriseras av en högre grad av effektivitet.<sup>25</sup> Varumärkets funktioner och olika aktörer analyseras vidare i det tredje kapitlet i ljuset av ensamrättens begränsning till användning i näringsverksamhet.

#### 2.4.2 Förväxlingsbara varukännetecken

Vilseledande varukännetecken är inte detsamma som förväxlingsbara varukännetecken. Ett märke som är så likt ett annat varumärke att omsättningskretsen får uppfattningen att det är den senare, är att anses som ett förväxlingsbart varukännetecken. Om märket i stället är ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om den kännetecknade varans art, beskaffenhet, användning, mängd, ursprungsort eller pris är det att anses som vilseledande.<sup>26</sup>

Skyddet för ett varumärke innebär, enligt 4 § VML, att ingen annan än innehavaren av varumärket i näringsverksamhet får använda ett märke som är förväxlingsbart med det

---

<sup>21</sup> Bernitz, (2009), s. 239-240

<sup>22</sup> Mål C-210/96, (*Säljfrämjande information som sannolikt kan vilseleda köpare*)

<sup>23</sup> SOU 1958:10, s. 271

<sup>24</sup> Bernitz, (2009), s. 250

<sup>25</sup> Melin, (1997) *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken*, s. 25

<sup>26</sup> Bernitz, (2009), s. 250

skyddade varumärket. Det föreligger alltså en ensamrätt för innehavaren av ett varumärke som innebär att han eller hon kan hindra andra i fråga om i näringsverksamhet använda förväxlingsbara varukännetecken.<sup>27</sup>

Vidare föreskrivs i 6 § 1 st VML att ett kännetecken är att anse som förväxlingsbart endast om det avser varor av samma eller liknande slag. Det finns emellertid möjlighet att få ett utökat skydd för väl ansedda varumärken mot varor som inte är av samma eller liknande slag. Enligt 6 § 2 st VML kan också förväxlingsbarhet åberopas för väl ansedda kännetecken. Det finns ytterligare ett sätt att erhålla skydd utanför varuslag, Kodakregeln. Kodakregeln är en vedertagen internationell princip som medför ett skydd utanför den ordinarie marknaden med undantag för domännamn. Principen är enligt förarbetena till VML ett undantagsstadgande som endast ska tillämpas när varumärkena är helt identiska eller mycket nära överensstämmande.<sup>28</sup>

### 2.4.3 Vilseledande varukännetecken

Ett märke som är ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om den kännetecknade varans art, beskaffenhet, användning, mängd, ursprungsort eller pris anses som vilseledande.<sup>29</sup> Ett varukännetecken som är vilseledande är ett absolut registreringshinder enligt 14 § 1 st 2 p VML, som stadgar att ett märke som är ägnat att vilseleda allmänheten inte får registreras. Med vilseledande avses varans objektiva egenskaper som är ägnade att framkalla en felaktig föreställning om varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsort.<sup>30</sup>

### 2.4.3 Vilseledande- och förväxlingsbara- varukännetecken

Det är av vikt att göra en gränsdragning mellan vad som anses vara förväxlingsbara och vad som anses vara vilseledande varukännetecken och enligt förarbetena till den nu gällande varumärkeslagen från 1960 görs en distinkt skillnad. Vid vilseledande varukännetecken tar man en bredare hänsyn och beaktar ett mer allmänrättsligt intresse. Allmänrättsligt intresse innebär att de köpare som varumärket vänder sig till får en annan och ofta sämre vara än vad de genom varumärket torde ha förutsatt. Således framkallar varukännetecknet en oriktig association hos konsumenterna. Det är i dessa fall själva kännetecknet som är vilseledande med avseende på varornas egenskaper. Mer preciserat kan sägas att det är märken som är framtagna för att framkalla en oriktig uppfattning om

<sup>27</sup> Bernitz, (2009), s. 255-256

<sup>28</sup> SOU 1958:10 s. 257 ff.

<sup>29</sup> Bernitz, (2009), s. 250

<sup>30</sup> Levin, Bonnier, (1998), *Praktisk varumärkesrätt*, s. 146

varans art, beskaffenhet, mängd, användning eller pris, ursprungsort eller tiden för dess framställande.<sup>31</sup> Vid förväxling tas hänsyn till det privaträttsliga intresset genom att man avser hindra att två kännetecken är så lika att konsumenterna får en felaktig uppfattning om varornas kommersiella ursprung.<sup>32</sup> Beträffande varumärkesförfalskning är det huvudsakligen fråga om förväxlingsbara varukännetecken.

#### 2.4.5 Sanktioner

Varumärkesförfalskning utgör idag en del av den organiserade brottsligheten vilket har bidragit till att sanktionerna skärpts och sedan år 1994 anses varumärkesförfalskning likvärdig med stöld.<sup>33</sup> Kritik har dock riktats mot det svenska sanktionssystemet där det hävdats att sanktionerna inte varit tillräckligt starka och att det varit svårt att få praktiska resultat. De som blivit utsatta för varumärkesintrång har i vissa fall undvikit att processa eftersom det ofta medfört höga kostnader och förhållandevis små utdömda ersättningar.<sup>34</sup> Ett fungerande sanktionssystem är av betydelse för innehavarna av immaterialrättigheter och eftersom etablerandet av ett varumärke ofta är förknippat med stora kostnader är det således av vikt att innehavarna också tillförsäkras ett fullgott skydd.<sup>35</sup> I syfte att förstärka det immaterialrättsliga skyddet antog EU 2004 sanktionsdirektivet (Ipred).<sup>36</sup> Sanktionsdirektivets ursprung kan delvis härledas ur den tidigare beskrivna omfattande varumärkesförfalskningen.<sup>37</sup>

Inom det immaterialrättsliga området kan intrång medföra olika sanktioner: förbud, straff, skadestånd och säkerhetsåtgärder. Förbud ska enligt artikel 44.1 TRIPS inkluderas bland de immaterialrättsliga sanktionerna. Det är förenligt med svensk rätt som enligt 37 b § VML stadgar att förbud kan meddelas vid vite. Det finns ingen reglering avseende vitesbeloppets övre gräns. Det för att vitet ska kunna sättas så pass högt att det får en avskräckande effekt. Vidare krävs det varken uppsåt eller oaktsamhet för att förbudssanktionen ska aktualiseras.<sup>38</sup>

Enligt 37 § VML kan straff utgå när intrång gjorts antingen genom grov oaktsamhet eller uppsåtligen. Rekviritet grov oaktsamhet innebär att det kan anses vara straffbart att

---

<sup>31</sup> Levin, Bonnier, (1998), *Praktisk varumärkesrätt*, s. 146 ff.

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Levin, (2009), s. 523

<sup>34</sup> op.cit. s. 511-512

<sup>35</sup> Bernitz, (2009), *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 384

<sup>36</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

<sup>37</sup> Bernitz, (2009), *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 385

<sup>38</sup> Levin, (2009), s. 515-516

mottaga varor till försäljning därest omständigheterna medför att mottagaren rimligen måste ha misstänkt att det rörde sig därest olovligen märkta eller framställda varor. Påföljden vid grov oaktsamhet eller uppsåt kan utgå med högst två års fängelse eller böter. I praktiken förekommer endast böter. Generellt är straffrättsliga sanktioner tillämpliga när det rör sig om professionell kriminalitet, vilket ofta är fallet vid varumärkesförfalskning.<sup>39</sup>

Skadestånd kan utgå vid brott samt vid person- och sakskada och ska återställa den skadelidande till samma situation som förelåg innan skadan inträffade. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldig till varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av kännetecknet enligt 38 § VML. Ersättning för utnyttjandet ska utgå oavsett om det förekommit någon skada eller ej.<sup>40</sup>

Säkerhetsåtgärder innebär att domstol kan träffa beslut därest lämpliga åtgärder för att motverka spridning av olovligen exemplar på marknaden. Det kan innebära att de olovligen exemplaren kan tas i beslag eller förstöras alternativt lämnas ut mot lösen enligt 41 § VML.<sup>41</sup>

## 2.4 Ny varumärkeslag (SFS 2010:1877)

I en av regeringen överlämnad proposition till lagrådet föreslås en ny varumärkeslag som ska ersätta den nu gällande varumärkeslagen (1960:644).<sup>42</sup> Motivet till utredningen var att i nordisk anda undersöka hur firma- och varumärkesrätten bäst harmoniseras och integreras samt att undersöka behovet av firma som en separat skyddad immaterialrättslig företeelse vid sidan av varumärkeslagen.<sup>43</sup> Den nya varumärkeslagen har antagits och träder alltså i kraft den 1 juli 2011. Propositionen innehåller förslag till förenklingar som ska ge en modernare lagstiftning. I huvudsak innehåller förslaget en förenklad ansökningsprocess för registrering av varumärken, en större grad av harmonisering till EU-rätten, att Sverige ansluter sig till Singaporekonventionen samt att det ska bli enklare att häva varumärken när innehavaren inte längre har något intresse av varumärket.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> Levin, (2009), s. 520-524

<sup>40</sup> Bernitz, (2009), *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 250

<sup>41</sup> Levin, (2009), s. 538-539

<sup>42</sup> Prop. 2009/10:255

<sup>43</sup> Levin, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*, Ny Juridik, 1:10 s. 7-20

<sup>44</sup> [www.sweden.gov.se](http://www.sweden.gov.se) hämtad 2010-10-14

Propositionen följer samma principer avseende förhållandet mellan användning av kännetecken i näringsverksamhet eller för privat bruk och den nya varumärkeslagen innebär inte några större materiella förändringar. Skyddet mot varumärkesförfalskning för innehavaren av kännetecken är inte gällande mot privatpersoner som för eget bruk köper och använder förfalskade varor i Sverige. I den nya varumärkeslagen uttrycks i 1 § 1 st att förslaget avser varukännetecken som tillhandahålls i näringsverksamhet.<sup>45</sup> Det innebär att ensamrätten inte omfattas av användning för annat än att särskilja varor och tjänster i näringsverksamhet. Således medför inte den nya varumärkeslagen att det blir straffbart att i Sverige köpa och inneha varumärkesförfalskade varor för privat bruk.<sup>46</sup>

En vidare utredning av förarbetet till den nya varumärkeslagen återfinns i nästa kapitel där frågeställningen om hur avvägningen mellan begreppen användande i näringsverksamhet och privat bruk utformats i materiell rätt besvaras.

## **2.5 Näringsverksamhet i svensk immaterialrättslig lagstiftning; en rättssystematisk jämförelse**

Den svenska immaterialrättsliga lagstiftningen har avseende upphovsrätt, marknadsrätt och varumärkesrätt en ensamrätt vars omfattning skiljer sig mellan de olika skyddsobjekten. I det följande stycket ges en redogörelse av skillnaderna inom den immaterialrättsliga lagsstiftningen beträffande ensamrättens begränsning till näringsverksamhet.

Det upphovsrättsliga skyddet skiljer sig från det varumärkesrättsliga skyddet på ett antal punkter. Det varumärkesrättsliga skyddet saknar bland annat krav på originalitet för att skydd ska erhållas. Detta eftersom en av varumärkesrättens främsta funktioner är en till mottagaren riktad ursprungsangivelse. Varumärkesskyddet innehåller dock en begränsning som det upphovsrättsliga inte gör. Som framställningen tidigare redogjort för i kapitlet är det varumärkesrättsliga skyddet i viss mån begränsat till produktklasser. Anledningen till denna begränsning i det varumärkesrättsliga skyddet är att generellt anses olika produktslag minska risken för förväxling ur konsumenternas perspektiv. Det varumärkesrättsliga skyddet innehåller som tidigare nämnts undantag från begränsningen av skydd till produktklasser för väl kända märken, det utökade skyddet.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Prop. 2009/10:255, s. 10

<sup>46</sup> Levin, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*, Ny Juridik, 1:10 s. 7-20

<sup>47</sup> Wessman, (2002), s. 25 ff.



Ensamrätten för ett kännetecken omfattar endast användning i näringsverksamhet. Ensamrätten för upphovsrättens skyddsobjekt litterära- och konstnärliga verk är emellertid annorlunda utformad. Enligt den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen omfattar ensamrätten också ett skydd utanför användning i näringsverksamhet. Det framgår av 2 § 1 st URL och innebär att man i privat bruk kan begå upphovsrättsligt intrång. Det följer av Bernkonventionen art 9 (2) att upphovsmannen ska ha ersättning för sådant som är av ekonomisk betydelse. Det har med den moderna tekniken gjort påtagliga ingrepp i vad som tidigare var fritt i den privata sfären vilket kan jämföras med undantagen andra kapitlet upphovsrättslagen.

Marknadsrätten är ett skydd som är lite olikt de andra immaterialrättsliga skydden. Marknadsrätten ger inget objektsskydd, utan det är ett skydd som istället uppnås är i en specifik situation mot en viss otillbörlig marknadsföringsåtgärd. Den marknadsrättsliga lagstiftningen ger ett skydd för innehavaren mot otillbörlig konkurrens. Skyddet omfattar enligt 2 § MFL näringsidkares marknadsföring eller efterfrågan på produkter i näringsverksamhet. Således har varumärkesrätten och marknadsrätten en liknande begränsning avseende användningen i näringsverksamhet.

Sammanfattningsvis konstateras att den privata sfärens möjlighet att fritt utnyttja immaterialrättigheter i stort karakteriseras av frihet. Det finns dock vissa undantagsbestämmelser i upphovsrättslagen som följer av Bernkonventionen, där det stadgas att upphovsmannen är berättigad till ersättning för användning som är av ekonomisk betydelse. Varumärkesrätten som istället har sina rötter i Pariskonventionen har en ensamrätt som endast är begränsad till användning inom näringsverksamhet. Således går det att spåra skillnader mellan den svenska varumärkeslagen och den svenska upphovsrättslagen avseende skyddets utformning till skillnader i Paris- respektive Bernkonventionen.

## **2.6 Sammanfattning: känneteckensrätt**

Varumärkesförfalskningen och dess medföljande problem har ökat och ökar fortfarande. Den svenska varumärkesrätten vilar på en ensamrätt för innehavaren av ett varumärke att förhindra andra från att i näringsverksamhet använda ett med innehavarens kännetecken förväxlingsbart märke. Det innebär att innehavaren av ett varumärke som antingen är registrerat eller inarbetat och erhåller skydd mot att andra i näringsverksamhet använder ett tecken som är förväxlingsbart med dennes. Således är det fritt för konsumenter att för privat bruk köpa och använda skyddade varumärken, även om märkena utgör varumärkesförfalskningar. Det kommer inte heller att innebära något materiell förändring avseende ensamrätten i och med att den nya varumärkeslagen träder i kraft. Generellt

kan intrångsgörande märken vara antingen vilseledande eller förväxlande. I samband med varumärkesförfalskning är det främst fråga om förväxlingsbara märken.

Inom den svenska immaterialrätten är ensamrättens omfattning utformad på varierande sätt. Allmänt gäller att den immaterialrättsliga ensamrätten, liksom varumärkesrätten, är begränsad till användning i näringsverksamhet. Emellertid är den upphovsrättsliga ensamrätten utformad på en avvikande sätt. Upphovsrätten som härstammar från Bernkonventionen stadgar att upphovsmannen är berättigad till ersättning för sådant som är av ekonomisk betydelse. Det innebär att den skillnad som åtgörs mellan varumärkesrätten, som härstammar från Pariskonventionen, och upphovsrätten går att härleda till skillnader mellan Paris- och Bernkonventionen.

### **3. Analys: varumärkesintrång**

Det följande kapitlet kommer inledningsvis analysera varumärkets olika funktioner samt marknadens olika aktörer och hur samspelet mellan dessa har påverkat lagstiftarens avvägning mellan begreppen användande i näringsverksamhet och privat bruk i samband med utformningen i materiell rätt. Vidare behandlas förhållandet mellan näringsverksamhet och privat bruk genom en rättsfalsanalys samt en undersökning av Frankrikes och Italiens avvikande lagstiftning.

#### **3.1 Immaterialrätten: avvägning mellan ensamrätt och fri konkurrens, mellan privata och allmänna intressen.**

I det kommande stycket presenteras en analys av de faktorer som enligt författarens mening varit av signifikant betydelse för lagstiftaren vid utformningen av den varumärkesrättsliga ensamrätten. En betydande omständighet vid all lagstiftning är att inte låta lagstiftningen få en för stor inverkan på den privata sfärens frihet. Den följande analysen tar sin utgångspunkt i just den balansen mellan den privata sfärens frihet och innehavarens behov av ensamrätt. Det eftersom förhållandet mellan den privata sfärens frihet och innehavarens behov av ensamrätt har påtagliga kopplingar till lagstiftarens begränsning av ensamrätten vid användning i näringsverksamhet.

##### **3.1.1 Ensamrättens omfattning**

Ett varukännetecken har två grundläggande funktioner. Dels fungerar det som ett individualiseringsmedel som innehavaren kan använda för att urskilja sig från andra näringsidkare och dels som en funktion för konsumenterna att skilja på och undvika förväxling av olika varor och tjänster.<sup>48</sup> Känneteckensrätten har alltså dels en för konsumenterna betydande funktion att garantera varans ursprung och dels en för innehavaren viktigt funktion i form av ett investeringsskydd för de innehavare som investerar i och bygger upp ett varumärke. Trenden för ensamrätten är att investeringsskyddet utvidgas i takt med att investeringarna ökar. EU-domstolen har också vid återkommande uttalanden uttryckt att vid en helhetsbedömning av kännetecknets särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till hur stora investeringar som gjorts i samband med försäljningen, marknadsföringen och uppbyggnaden av varumärket.<sup>49</sup> Kommittén skriver vidare i förarbetena till den nya varumärkeslagen att ett grundläggande krav för

---

<sup>48</sup> Prop. 2009/10:225, s. 119-122

<sup>49</sup> SOU 2001:26, s. 148

varumärkesrättsligt skydd är att kännetecknet har sådana kärnegenskaper att det har förutsättning att kunna fungera som individualiseringsmedel för de varor eller tjänster som det avser.<sup>50</sup>

De immaterialrättsliga regleringarna handlar om en balans mellan ensamrättens omfattning och den fria konkurrensen.<sup>51</sup> För mycket privat minskar utrymmet för andras skapande och för mycket allmänt riskerar att minska inspirationen och belöningmöjligheterna för den som tillför samhället något nytt.<sup>52</sup> Således måste lagstiftaren vid utformningen av ensamrättens omfattning för varumärken väga innehavarens behov av investeringsskydd mot den enskildes privata utrymme.

Känneteckensrätten kan i vissa fall få en konkurrensbegränsande effekt. Ett varumärke kan växa sig så starkt att det intar en monopolistisk ställning på marknaden, mycket på grund av att ensamrätten för kännetecknet är ett legalmonopol som följer av lagstiftningen. I förarbetena till den nya varumärkeslagen uttrycks en oro för att varumärken kan bli så starka att en varumärkesförsedd vara av konsumenterna uppfattas som bättre och mer värdefull än en identisk vara utan varumärket. Det i sin tur innebär att de varor som är försedda med det starka varumärket framstår som icke substituerbara.<sup>53</sup> En avvägning görs mellan företagets intresse av ensamrätt och investeringsskydd i förhållande till samhällets intresse av en marknad som karakteriseras av effektiv konkurrens. Vidare skriver kommittén att det är varumärkets ekonomiska värde som är skyddsvärt varför det, till skillnad från andra immaterialrättigheter, inte finns något nyhetskrav för skydd.<sup>54</sup> Således kan känneteckensskyddet ge upphov till en indirekt konkurrensbegränsning, vilket kan vara ett motiv till att inte vidare utvidga ensamrätten.

---

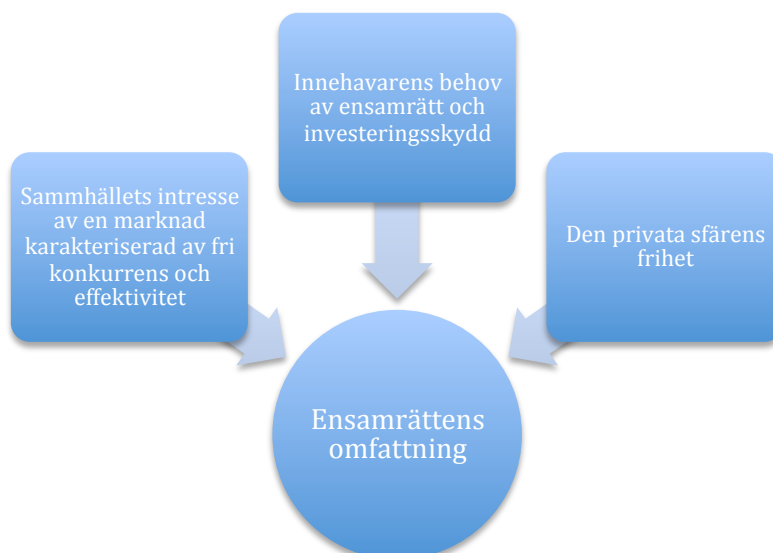
<sup>50</sup> op.cit. s. 159

<sup>51</sup> Maikorrespondens, Marianne Levin, 2011-04-10

<sup>52</sup> [www.juridicum.su.se](http://www.juridicum.su.se), hämtad 2011-04-11

<sup>53</sup> SOU 2001:26, s. 154

<sup>54</sup> op.cit. s. 159



Figur 3.1.1: Faktorer vid utformningen av lagstiftningen

### 3.1.2 Varumärkesrättsliga aktörer

Utöver varumärkets två grundläggande funktioner är varumärket av intresse för fyra olika aktörer på marknaden, lagstiftaren, märkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten. De två huvudaktörerna på den varumärkesrättsliga marknaden är innehavaren och konsumenten där innehavaren genom att tillfredsställa ett specifikt behov hos konsumenten försöker uppnå märkeslojalitet. Konkurrenten försöker inta innehavarens plats för att överta relationen med konsumenten.<sup>55</sup> Det är enligt författarens mening förhållandet mellan dessa fyra aktörer som partiellt varit avgörande för utformningen av ensamrätten.

Ur lagstiftarens perspektiv är varumärkets individualiserande och identifierande funktion av nytta för samhället. Varumärket underlättar kommunikation mellan marknadsaktörer vilket i sin tur leder till en effektivare marknad.<sup>56</sup>

För märkesinnehavaren fungerar varumärket som informationsbärare, identitetsbärare, positioneringsinstrument och konkurrensmedel. Ensamrätten ger innehavaren möjlighet och incitament att bygga upp en exklusiv märkesidentitet.<sup>57</sup> Ur märkesinnehavarens perspektiv kan således ensamrätten ha en funktion som kan liknas med det skydd som erhålls genom patent. Utan ensamrätten skulle det enligt författarens mening innebära att

<sup>55</sup> Melin, (1997), *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken*, s. 26 ff.

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> op.cit. s. 26-27

incitamentet för att investera och bygga upp varumärken utarmas på samma sätt som om incitamenten för att utveckla till exempel nya läkemedel skulle minska om det inte fanns någon möjlighet att erhålla ett patenträttsligt skydd.<sup>58</sup>

Varumärkets kanske viktigaste funktion ur innehavarens perspektiv är den som konkurrensmedel. De innehavare som byggt upp starka varumärken har också ofta utvecklat en bred bas av märkeslojala kunder som fungerar som ett konkurrensmedel i förhållande till andra varumärken. Starka varumärken kan också ge innehavaren en konkurrensfördel i distributionskedjan, där förhandlingar med återförsäljare kan ske utifrån en styrkeposition.<sup>59</sup>

Ur konsumentens perspektiv anses varumärket fungera mer som en informationskälla om pris, kvalitet och funktion. Det kan också fungera som en garanti för att produkten håller en jämn, men inte nödvändigtvis hög, och konsistent kvalitet. För många konsumenter är vissa varumärken imagebärare och i synnerhet gäller det mer exklusiva märkesprodukter, som dessutom ofta är utsatta för förfalskning.<sup>60</sup>

Ur de ovan beskrivna perspektiven framgår att både innehavaren och konsumenten har ett intresse i att varumärken skyddas och att förfalskade varor inte cirkulerar på marknaden. Vid en första studie kan det initialt uppfattas att ett starkare skydd för varumärken är något som skulle gynna båda parter. Syftet med framställningen har varit att utreda lagstiftarens motiv till att inte utöka ensamrätten för varumärken och på så sätt skapa ett starkare skydd. Lagstiftaren valde i den nya varumärkeslagen att inte utöka ensamrätten. För att utreda lagstiftarens motiv måste frågan om ensamrättens omfattning behandlas ur ytterligare ett perspektiv. Enligt det tidigare resonemanget i kapitlet bör gränsen för ensamrättens omfattning dras efter en avvägning mellan de allmänrättsliga och privaträttsliga intressena som skiljer sig mellan de olika aktörerna på marknaden.

### 3.2 Undantag: Italien och Frankrike

Till skillnad från Sverige och övriga europeiska medlemsländer har Frankrike och Italien en hårdare syn på samt reglering av varumärkesförfalskade varor och tjänster. Det faktum att regleringen inom EU inte är fullständigt harmoniserad indikerar att det finns skilda

---

<sup>58</sup> Melin, (1997), *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken*, s. 26 ff.

<sup>59</sup> op.cit. s. 27

<sup>60</sup> op.cit. s. 26 ff.

åsikter om hur varumärkesförfalskningen på bästa sätt hindras vilken i sin tur kan motivera en kritisk granskning av den svenska lagstiftningen.

### 3.2.1 Italien

Italien har en strängare rätt i förhållande till övriga medlemsländer där lagstiftningen sedan 2005 förbjuder köp av piratkopierade varor oavsett om köparen är i god tro eller ej. Konsumenter kan följaktligen bli straffade för varumärkesintrång i privat bruk. En dansk kvinna som i Italien köpte ett par förfalskade Dior-glasögon fick böta närmare 100 000 SEK. En svensk medborgare har också i ett liknande fall blivit dömd till böter för köp av varumärkesförfalskade varor i Italien.<sup>61</sup> Kritik har emellertid riktats mot böternas storlek av bland annat den italienska polisen som förespråkar att mindre summor bör utdömas.<sup>62</sup> Regleringen syftar främst till att skydda designprodukter och i synnerhet ”Made in Italy”. Den italienska staten har utfärdat en så kallad ”Decreto sulla competitività (dekret om konkurrensförordning). Det är ett straffsystem som har utvecklats för att skydda den italienska marknaden från förfalskade produkter genom att bötfälla köpare, importörer samt distributörer av dessa varor.<sup>63</sup>

### 3.2.2 Frankrike

I Frankrike strider inte enbart import av förfalskade varor mot gällande rätt, utan sedan 2005 är det också straffbart att inneha och sprida förfalskade varor för privat bruk. Med fängelse upp till fem år och böter upp till € 500 000 är de franska påföljderna striktare i förhållande svensk- och EU-rätt.<sup>64</sup> Den franska rätten innehåller också, i förhållande till den svenska, för innehavaren mer gynnsamma alternativ att beräkna skador orsakade av varumärkesintrång. För att en konsument ska kunna dömas för varumärkesintrång i Frankrike, följt av straffrättsliga sanktioner, krävs det att konsumenten varit i ond tro. Det innebär att konsumenten måste ha haft vetskap om att varan var förfalskad. Det är käranden som har bevisbördan för svarandens onda tro.<sup>65</sup> En betydande anledning till att Frankrike infört denna stränga lagstiftning är påtryckningar från de stora tillverkarna av lyxartiklar.<sup>66</sup>

I Frankrike innebär ensamrätten till ett varumärke ett förbud för andra att, utan samtycke, på närmare angivet sätt använda ett identiskt märke för identiska varor samt att på

<sup>61</sup> [www.privataaffarer.se](http://www.privataaffarer.se) *Falsk Prada ger dig storböter*, hämtad 2011-04-10

<sup>62</sup> Slocum, (2010), *Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?*, s. 27

<sup>63</sup> [www.konsumenteuropa.se](http://www.konsumenteuropa.se), *Varierande regler inom EU*, hämtad 2011-05-02

<sup>64</sup> [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com), *France: A Guide to French Anti-Counterfeiting Law*, hämtad 2011-05-17

<sup>65</sup> Slocum, (2010), *Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?*, s. 22

<sup>66</sup> op.cit. s.21

närmare angivet sätt använda ett identiskt märke för liknande varor och ett liknande märke för identiska eller liknande varor, om det finns en risk för förväxling hos allmänheten. Ensamrätten till ett varumärke i Frankrike innebär vidare ett förbud för andra att använda märket för varor av annat slag, om användningen är till skada för innehavaren av märket eller innebär ett otillbörligt utnyttjande av märket.<sup>67</sup>

Om den vara som det förfalskade varumärket används för bedöms som identisk med den ursprungliga varan får innehavaren, oberoende om det föreligger någon risk för förväxling eller ej, hindra annan från att använda varumärket. Om det istället rör sig om ett förfalskat varumärke som används för varor eller tjänster av liknande slag, måste det föreligga sannolikhet för förväxling mellan varumärken bland allmänheten.<sup>68</sup>

Artikel L 713-2 IP Code (läs fransk varumärkeslagstiftning) listar vad som enligt den franska rätten anses utgöra intrång i innehavarens ensamrätt. Skydd ges mot reproduktion, användning, montering av varumärke, användning av ett reproducerat varumärke för produkter och tjänster identiska till de registrerade samt modifikation av lovligen monterade varumärken. Dessa fem handlingar är oberoende av om det föreligger risk för förväxling hos allmänheten eller ej, intrångsgörande. Emellertid erhålls skydd endast inom de varuklasser som varumärket är registrerat inom.<sup>69</sup> Gränsen för vad som anses vara lovlig användning av ett varumärke är om det används enligt vanligt handelsbruk. Det innebär att det inte är en intrångsgörande handling att använda varumärket i informationssyfte vid till exempel jämförande reklam eller försäljning av reservdelar.<sup>70</sup> Montering innebär att man placerar varumärket på en produkt som inte är original. Det finns också möjlighet att erhålla skydd utom de varuklasser som märket är registrerat för. Om det föreligger risk för förväxling hos allmänheten kan också användning, montering, reproduktion utom varuklasser anses vara intrångsgörande.<sup>71</sup>

Det är emellertid inte den franska ensamrätten som omfattar den privata sfären, utan det är sanktionsbestämmelserna mot piratkopiering som är utvidgade på ett sådant sätt att de är tillämpliga mot privat användning. I ett försök att motverka konsumenternas inköp av förfalskade varor.<sup>72</sup>

---

<sup>67</sup> SOU 2001:26 s. 262

<sup>68</sup> M. Poisson-Schodermeier, (1992), *Changes in French trade mark law: the 1991 Act*, European Intellectual Property Review

<sup>69</sup> Bouche, (2010), Part IV *Trademarks*, International Encyclopaedia for Intellectual Property, s. 202

<sup>70</sup> op.cit. s. 205

<sup>71</sup> op.cit. s. 206

<sup>72</sup> Maikorrespondens, Marianne Levin, 2011-04-10



Enligt den franska lagstiftningen erhålls skydd genom registrering. Möjligheten att likt den svenska rätten erhålla skydd genom inarbetning ges ej enligt den franska eller italienska varumärkesrätten. Det finns emellertid ett undantagsstadgande i den franska rätten som innebär att väl kända varumärken erhåller skydd utan krav på registrering. För att ett varumärke ska kunna registreras och erhålla skydd enligt den franska regleringen krävs att märket är lagligt, särskiljande och tillgängligt. Att kännetecknet ska ha särskiljningsförmåga är också ett krav för registrering enligt den svenska rätten.<sup>73</sup>

Ett exempel på den i förhållande till den svenska rätten stränga franska rätten är tre fall där eBay dömts för varumärkesintrång. eBay stämde för att det såldes varumärkesförfalskade varor på eBays auktionssajt och i samtliga tre fallen fick målsägande rätt. Den franska domstolen ansåg inte att eBay endast agerade som värd för aktionerna utan snarare att eBay intog rollen som mäklare och förmedlare för de varor som såldes på auktionssajten. eBay ålades bland annat att betala skadestånd om 61,3 miljoner USD samt ytterligare en avgift om 1500 USD för varje förfalskad vara som lades upp till försäljning i annonser på webbplatsen.<sup>74</sup> Domstolen menade att eBay inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att förfalskningar såldes via webbplatsen.<sup>75</sup> Synen på eBays roll och dess ansvar är dock inte samstämmig inom den europeiska gemenskapen. I ett liknande fall i Belgien ansåg domstolen att eBay endast vara att anse som värd varför det heller inte kunde åläggas några skyldigheter för att motverka försäljningen av förfalskade varor.<sup>76</sup> Rättsfallet exemplifierar ytterligare hur sträng den franska rätten rörande varumärkesintrång är i förhållande till svensk- och EU-rätt.

### 3.2.3 Sammanfattning: Italien och Frankrike

Sammanfattningsvis är till skillnad från i Sverige, båda sidorna av myntet olovliga i Frankrike och Italien. Vidare har länderna vidtagit mer preventiva åtgärder i syfte att hindra varumärkesförfalskningen till skillnad från den svenska lagstiftningen som är reaktiv karaktär. I stort överensstämmer kraven för registrering av varumärken enligt den franska och italiensk rätten med den svenska rätten, vilket är en naturlig följd av ländernas medlemskap i den europeiska unionen och att lagstiftningen härstammar gemensamt från Pariskonventionen.

---

<sup>73</sup> C. Le Stanc, (1994), *The enforcement of trade mark rights in France*, European Intellectual Property Review

<sup>74</sup> Slocum, (2010), *Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?*, s. 23

<sup>75</sup> www.brandnews.se, *Dags för eBay att lämna Frankrike?*, hämtad 2011-04-18

<sup>76</sup> A. Cheung, K.Pun, (2009), *Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers*, European Intellectual Property Review

Det är ofta mycket svårt att identifiera källan och tillverkaren av de förfalskade produkterna och så länge det finns en efterfrågan kommer det också finnas ett utbud. Genom att begränsa efterfrågan med hjälp av lagstiftning hoppas Frankrike och Italien att också utbudet ska komma att begränsas. Effekten av detta oprövade sätt att försöka komma till rätta med varumärkesförfalskning får tiden utvisa. Eftersom lagstiftningen i både Frankrike och Italien är relativt ny finns inga säkra siffror på om den varit framgångsrik i att begränsa varumärkesförfalskningen.<sup>77</sup>

### 3.3 Förhållandet mellan näringsverksamhet och privat bruk

Ett varukännetecken anses som tidigare beskrivet ha två grundläggande funktioner. (1) Dels att särskilja olika varor och tjänster från varandra. Varukännetecknet fungerar som ett individualiseringsmedel som innehavaren kan använda för att skilja sig från andra näringsidkare. (2) Dels har varukännetecknet en funktion för konsumenterna. Konsumenterna kan med hjälp av varumärken undvika att förväxla olika varor och tjänster. Det finns också olika typer av skydd i den nya varumärkeslagen, ett grundläggande samt ett utökat. Det grundläggande skyddet avser skydd mot identiska eller liknande märken som används för identiska eller liknande varor och tjänster. Ett utökat skydd innebär att ensamrätten sträcker sig utanför varuslagsgränserna. Det utökade skyddet saknar alltså till skillnad från det grundläggande skyddet krav på varuslagslikhet.<sup>78</sup>

Enligt svensk rätt har innehavaren av ett varumärke enligt 4 § 1 st VML rättigheten till varumärket vilket innebär att ingen annan än innehavaren, får i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens kännetecken för sina varor. Den nya varumärkeslagen har en liknande regel i 10 § vars innebörd är förenlig med 4 § 1 st VML, således att ensamrätten endast gäller för användning i näringsverksamhet. Vidare stadgas i 10 § p 3 NVML vad som anses utgöra användande, uppräknade är enligt förarbetet dock ej uttömmande.<sup>79</sup> Det innebär att innehavaren endast kan rikta anspråk om varumärkesintrång mot näringsidkare och inte mot privatpersoner på grund av att ensamrätten endast omfattar användning i näringsverksamhet. Det är också förenligt med rådets förordning om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen) artikel 9.1.<sup>80</sup> Innehavaren har enligt varumärkesförordningen rätt att förhindra tredje man från att i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Rekvisitetet näringsverksamhet syftar till att undanta ensamrätten från tredje mans strikt privata användande av kännetecknet. Har dock

<sup>77</sup> Slocum, (2010), *Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?*, s. 25

<sup>78</sup> Prop. 2009/10:225, s. 119-122

<sup>79</sup> op.cit. s. 129

<sup>80</sup> Rådets förordning 40/94 20.12.1993 om gemenskapsvarumärken

användning skett i samband med affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, är det enligt praxis att anse som näringsverksamhet.<sup>81</sup> Således är både det grundläggande skyddet och det utökade skyddet begränsat till användning inom näringsverksamhet.

### 3.3.1 Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke, NJA 2008 s. 1082

I NJA 2008 s. 1082 rörde det sig om import av varumärkesförfalskade kläder från Kina till Sverige. Fallet gällde en man som på uppdrag av sin dotter importerat varumärkesförfalskade varor. Mannen som genomförde importen bedrev själv inte någon näringsverksamhet utan den berörda näringsverksamheten bedrevs av hans dotter. Svaranden som var i Kina på tjänsteresa hade hjälp sin dotter med importen av varorna. När mannen senare skulle hämta ut varorna, som importerats i hans namn, konstaterades att varorna var förfalskade varför tullen beslutade att kvarhålla dessa. Rättsfallet är en av de få varumärkesrättsliga tvister som nått högsta instans och det ger en bra bild över rekvisitet näringsverksamhet och vad som anses vara användning i näringsverksamhet. De centrala frågorna i rättsfallet handlade om mannen skulle anses ha genomfört importen och om den ansågs ha skett i näringsverksamhet. Först behövde domstolen således utreda om mannen var importören och att han inte bara hade hjälp till med införandet av varorna. Det var av vikt eftersom det var mannen och inte dottern som var svarande i målet. Vidare följer det av 37 b och 38 § § VML att förbud vid vite och ersättningsskyldighet endast kan drabba den som begått den intrångsgörande handlingen. Det finns inte heller någon motsvarighet i VML till det som stadgas i 4 § BRB där möjligheten att dömas för medverkandebrott föreligger. Domstolen hade också att avgöra om den eventuella importen ansågs ha ett samband med näringsverksamhet.

Märkesinnehavaren yrkade att varorna skulle förstöras samt att svarande skulle förbjudas vid vite att i näringsverksamhet använda kännetecken som är förväxlingsbara med innehavarens varumärke. Vidare skulle svarande betala ersättning för de kostnader som uppstått i samband med förvaring av det förfalskade varorna. Innehavaren yrkade vidare att svaranden skulle förpliktigas att betala ersättning för utnyttjande av varumärkena samt ersättning för ytterligare skada som uppstått i samband med det olovliga utnyttjandet. Svaranden bestred yrkandena och menade att han endast varit behjälplig vid importen och att han själv inte bedrev någon näringsverksamhet och således inte kunnat begå intrång.

Dottern som beställt importen bedrev näringsverksamhet i form av ridskola. Hennes verksamhet var dock begränsad och gick inte med vinst. Det var fråga om 42 pirattillverkade plagg varav hälften skulle användas som presenter till familjen och den

---

<sup>81</sup> NJA 2008 s. 1082, *Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke*

andra hälften skulle användas som presenter till personer som hjälpt till i stallet inom ramen för näringsverksamheten. Att klädesplaggen var pirattillverkade och ansågs utgöra varumärkesförfalskning var inte tvistigt i målet. Det som var tvistigt handlade om vem som ansågs ha genomfört importen och om den skett i samband näringsverksamhet eller ej. Domstolen skriver vidare att ensamrättens koppling till en näringsverksamhet syftar till att från ensamrätten undanta tredje mans rent privata användning av kännetecken. Har användningen samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, anses den ske i näringsverksamhet. Något krav på att svaranden själv driver affärsverksamheten har inte ställts upp. Det innebär den person som begår den intrångsgörande handlingen inte själv behöver bedriva näringsverksamhet utan det är tillräckligt att handlingen har ett samband med näringsverksamhet. Att omfattningen av verksamheten var begränsad och inte genererade vinst saknade betydelse vid bedömningen om den utgjorde näringsverksamhet. Ensamrätten medför vidare att innehavaren kan förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Som exempel på vad som anses utgöra användning gavs bland annat import eller export av varor under kännetecknet.

HD ansåg att svaranden hade importerat varorna och att importen hade ett samband med dotterns näringsverksamhet och följaktligen att intrång i innehavarens känneteckensrätt skett. För att import skall anses ha förekommit är det tillräckligt att varorna förts in i landet med avsikt att användas näringsverksamhet. Varumärkesanvändning ansågs därmed ha skett som ett led i en näringsverksamhet. Domstolen ansåg dock att de kläder som skulle ha används till presenter inom familjen inte utgjorde intrång. De kläder som skulle distribueras inom ridskolan ansågs emellertid utgöra användning i näringsverksamhet varför det också ansågs vara en intrångsgörande handling att importera dessa.<sup>82</sup> HD förbjöd svaranden vid vite om 100 000 SEK att i näringsverksamhet utan tillstånd av märkesinnehavaren, föra in varor som olovligen var märkta med innehavarens varumärke. Svaranden ålades vidare att betala skadestånd om 10 000 SEK jämte ränta samt att betala det kostnader som uppstått i samband med förvaringen om 45 282 SEK. Kärandens yrkande om att kläderna skulle förstöras hade redan vunnit laga kraft i samband med tingsrättsförhandlingen.

För att det ska bli aktuellt med varumärkesintrång krävs således att kännetecknet används av någon annan än innehavaren i näringsverksamhet. Användning av kännetecknet för privata ändamål påverkar enligt HD inte kännetecknets grundläggande funktion att för en konsument särskilja det egna företagets varor från andra företags varor. Motiven till att HD fann bifall för kärandes yrkanden trots att svaranden som ansvarat och genomfört importen inte själv bedrev någon näringsverksamhet var att användningen och importen endast måste ha ett samband med näringsverksamhet. Rekvisitet samband ansågs i fallet

---

<sup>82</sup> NJA 2008 s. 1082, *Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke*

uppfyllas av det faktum att mannen varit sin dotter behjälplig vid importen av de förfalskade varorna varav hälften skulle användas i näringsverksamhet.

Till skillnad från Svea Hovrätt och Högsta Domstolen ansåg Tingsrätten inte att importen skett i samband med näringsverksamhet. Enligt hovrätten och HD måste bestämmelserna tolkas så att det ger innehavaren rätt att hindra tredje man från att importera förfalskade varor om syftet med importen är att släppa varorna på den gemensamma marknaden för att där användas i näringsverksamhet. Tingsrätten skrev i domskälen att det saknades stöd för att svaranden handlat inom ramen för någon egen näringsverksamhet. Tingsrätten utredde vidare möjligheten att döma svarande för medverkandebrott men fann att stöd saknades i varumärkeslagen. HD anförde att det inte finns något krav att svaranden själv ska bedriva näringsverksamhet utan att det endast måste finnas ett samband med näringsverksamhet. Således ansåg Svea Hovrätt och Högsta Domstolen att det i detta fall inte kunde vara fråga om användning för privata ändamål.

Tröskeln för vad som i detta fall anses vara näringsverksamhet är om användningen har ett samband med affärsverksamhet som syftar till att generera ekonomisk vinst. Det innebär att kraven är lägre för vad som anses vara näringsverksamhet enligt VML i förhållande till 1 § 2 st KKL där kravet är att verksamheten ska bedrivas med yrkesmässig karaktär.

För att ytterligare exemplifiera innebörden av rekvisitet näringsverksamhet hänvisas till ett avgörande från Stockholms tingsrätt där en privatperson importerade förfalskade rakblad och sålde via internet. Det ansågs utgöra näringsverksamhet eftersom avsikten var att generera ekonomisk vinst. Rakbladen som stoppades i tullen var förfalskningar av varumärket GILLETTE och mannen dömdes till vitesförbud mot fortsatt verksamhet samt ålades att betala ersättning för olovligt utnyttjande.<sup>83</sup>

### **3.4 Lagstiftarens motiv till utformningen av ensamrätten**

Ensamrätten för innehavaren av ett kännetecken kommer inte att utvidgas till att omfatta användning i näringsverksamhet i och med att den nya varumärkeslagen träder i kraft. Det hade däremot varit möjligt för Sverige att i enlighet med artikel 5.5 i varumärkesdirektivet utvidga ensamrätten och införa ett skydd för kännetecken mot användning för annat än att särskilja varor och tjänster. I artikel 5.5 stadgas det att varje medlemsland självständigt får besluta om att låta skyddet omfatta användning av

---

<sup>83</sup> Mål T 19139-09

kännetecken för annat än att särskilja varor och tjänster om användningen utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel eller vara till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.<sup>84</sup> Det innebär också att Frankrikes och Italiens lagstiftning är förenlig med EU-rätten. I det följande stycket presenteras en analys av förarbetena till den nya varumärkeslagen och hur ensamrättens omfattning har behandlats och varför den svenska lagstiftaren valt att inte utnyttja möjligheten till en strängare lagstiftning i enlighet med artikel 5.5 varumärkesdirektivet.

Införandet av ett skydd mot obehörig användning av kännetecken utom näringsverksamhet i enlighet med artikel 5.5 i varumärkesdirektivet undersöktes av kommittén i samband med utredningen om förslag till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.<sup>85</sup> I utredningen fastslog kommittén att det inte fanns någon anledning att låta ensamrätten omfatta användning för andra ändamål än för att särskilja varor och tjänster.<sup>86</sup> Att ensamrätten till ett varukännetecken ska ge skydd mot otillbörlig användning i endast näringsverksamhet ansågs av kommittén vara en given utgångspunkt.<sup>87</sup> Vidare skriver kommittén att ensamrättens syfte är att skydda det ekonomiska värde som kännetecknet representerar och därigenom främja en effektiv konkurrens.<sup>88</sup> Det torde enligt författarens mening innebära att kommittén bedömde att skydd av varukänneteckens ekonomiska värde utom näringsverksamhet skulle innebära en för stor begränsning av den fria konkurrensen och allmänhetens intressen. Vidare skriver kommittén att sättet som ensamrätten avgränsas på i varumärkesdirektivet (läs näringsverksamhet) motsvarar det skydd som sedan länge funnits i den svenska rätten.<sup>89</sup> Följaktligen gjorde kommittén bedömningen att balansen mellan de tidigare beskrivna aktörerna och deras intressen på marknaden i dagsläget var tillfredsställande och att en justering av balansen mot en mer långtgående ensamrätt i favör för innehavarna skulle störa balansen till nackdel för konsumenterna, konkurrenterna och samhället (de övriga tre aktörerna). Lagstiftningens huvudsakliga syfte är enligt förarbeten att skydda varumärkets ekonomiska värde och eftersom ett skydd utom näringsverksamhet av kommittén inte bedömdes som nödvändigt torde det innebära att majoriteten av ett varumärkes ekonomiska värde av kommittén anses återfinnas vid användning i samband med näringsverksamhet. Angående det utökade skyddet uttrycker kommittén att utvecklingen talar för att allt fler kännetecken kommer att behöva ett utökat skydd mot otillbörligt utnyttjande.<sup>90</sup>

---

<sup>84</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

<sup>85</sup> SOU 2001:26 s. 263

<sup>86</sup> op.cit. s. 269

<sup>87</sup> op.cit. s. 263-264

<sup>88</sup> op.cit. s. 262

<sup>89</sup> op.cit. s. 265

<sup>90</sup> op.cit. s. 266

Propositionen följer samma linje avseende ensamrättens omfattning som utredningen. Regeringen skriver vidare i propositionen att kommittén väckte frågan om att låta ensamrätten omfatta skydd mot annat än för att särskilja varor och tjänster men att det bedömdes som inte nödvändigt. Ingen av remissinsatserna har heller uttryckt några synpunkter angående ensamrättens utformning. Såldes konstaterar Regeringen att några bestämmelser om skydd för varukännetecken för andra ändamål än att särskilja varor och tjänster inte bör inkluderas i den nya varumärkeslagen.<sup>91</sup> Näringsutskottets betänkande föreslår likt remissinstanserna att riksdagen bifaller propositionen.<sup>92</sup>

Att varumärkesrätten inte omfattar användning annat än näringsverksamhet är enligt Marianne Levin som var medlem i den kommitté som arbetade fram den nya varumärkeslagen, en klassisk princip. Begränsningen är enligt Levin att anse som både praktisk och rättvis. Praktisk eftersom en ensamrätt som omfattar användning i privat bruk skulle vara svår att upprätthålla. Rättvis eftersom det handlar om en balans mellan ensamrätt och fri konkurrens.<sup>93</sup>

Vid en analys av förarbetena till den nya varumärkeslagen framgår det att det torde förefalla skäligen orimligt att Sverige inom en överskådlig framtid kommer införa en lagstiftning likt Frankrike och Italien. Dels eftersom både kommittén och regeringen uppfattar den nuvarande utformningen av lagstiftningen som en klassisk princip med en balans som tillfredsställer de olika aktörernas intressen. Inte heller ges det några andra åsikter om ensamrättens utformning från remissinstanserna. Att remissinstanserna, särskilt de som representerar märkesinnehavarnas intressen, inte gör något anspråk om en utvidgning av ensamrätten torde enligt författaren tyda på att principen också anses som accepterad bland märkesinnehavarna, som annars är de som torde vara de initiala förespråkarna för en ensamrätt som omfattar användning utom näringsverksamhet.<sup>94</sup>

Ett problem med varumärkesförfalskning är att det i stor utsträckning inte anses utgöra något brott och med en lagstiftning som tillåter införskaffandet av dessa förfalskade varor förstärks den felaktiga och tvetydiga bilden ytterligare. För att få kontroll över varumärkesförfalskningen räcker det inte med att endast begränsa utbudet eftersom så länge som det finns en efterfrågan kommer det också att finnas ett utbud. Den nuvarande lagstiftningen som endast fokuserar på utbudssidan är inte tillräckligt för att minska varumärkesförfalskningen. Det kan därför finnas anledning att ifrågasätta den i utredningen omskrivna klassiska och allmänt vedertagna principen eftersom så länge den

---

<sup>91</sup> Prop. 2009/10:225 s. 129

<sup>92</sup> Näringsutskottets betänkande 2010/11: NU6

<sup>93</sup> Maikorrespondens, Marianne Levin, 2011-04-10

<sup>94</sup> Prop. 2009/10:225 s. 129

varumärkesrättsliga ensamrätten vilar på denna princip kommer förfalskningen inte kunna stoppas.<sup>95</sup> Det kan finnas ytterligare skäl att ifrågasätta den klassiska principen eftersom varumärkeslagens syfte, att ge ett ekonomiskt skydd för registrerade varumärken, i vissa fall inte helt uppfylls på grund av ensamrättens utformning. Ett exempel på detta är det tidigare refererade rättsfallet om import av kläder från Kina till Sverige, där hälften av kläderna ansågs utgöra varumärkesintrång samtidigt som den andra hälften inte ansågs göra intrång. Ur märkesinnehavarens perspektiv torde de klädesplagg som var avsedda som presenter till familjen utgöra en lika stor ekonomisk och varumärkesmässig goodwillskada som de klädesplagg som var avsedda som gåvor till personalen i ridskolan. Det torde inte vara det faktum att plaggen kommer användas i samband med näringsverksamhet som är avgörande till den ekonomiska och varumärkesmässiga goodwillskadan som innehavaren lider. Utan det är snarare det faktum att förfalskade exemplar av deras registrerade varumärke fritt cirkulerar på marknaden och skapar en oriktig uppfattning om varumärkets prisbild och kvalitet eftersom de förfalskade varorna ofta har ett lägre pris och en sämre kvalitet i förhållande till originalen. De förfalskade varorna medför således en degenerering av varumärkets värde. Med hänvisning till förarbetena till den nya varumärkeslagen som föreskriver att det är innehavarens och varumärkets ekonomiska intresse som är skyddsvärt borde det följaktligen finnas skäl att ifrågasätta den klassiska principen beträffande ensamrättens begränsning.<sup>96</sup> Det finns enligt författarens mening ett ekonomiskt skyddsvärt intresse för innehavaren som sträcker sig utom användning i näringsverksamhet som den varumärkesrättsliga lagstiftningen inte tillgodoser.

Den goodwill associerad med starka varumärken och som är resultat av betydande investeringar i både tid och kapital utsätts för en lika stor skada om en näringsidkare bär ett förfalskat klädesplagg som om en konsument gör det samma. Det är faktumet att förfalskade varor cirkulerar på marknaden som riskerar att minska varumärkets värde och ge upphov till ekonomisk skada. Enligt den svenska varumärkeslagen ges inget direkt skydd för den goodwill som varumärket är bärare av. Det skydd som ges innebär att andra näringsidkare inte ska kunna utnyttja de investeringar som innehavaren har gjort i syfte att generera ekonomisk vinst. Om inte de kopierade varorna skulle vara associerade med något sorts värde skulle inte heller förfalskningen existera.<sup>97</sup> Förfalskningar tillverkas för att imitera och assimilera originalen i syfte att olovligen kapitalisera från den status och goodwill som de registrerade varumärkena byggt upp.<sup>98</sup> Om en större del av till exempel alla designerväskor som cirkulerar på marknaden skulle utgöras av förfalskningar innebär det att de konsumenterna som köper originalen i syfte att erhålla dess värde skulle se värdet minska. Det i sin tur innebär att färre skulle köpa originalen eftersom produktens värde

---

<sup>95</sup> [www.wipo.int](http://www.wipo.int), *Targeting Buyers of Counterfeit Goods*, hämtad 2011-05-16

<sup>96</sup> SOU 2001:26 s. 159

<sup>97</sup> Slocum, (2010), *Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?*, s. 1

<sup>98</sup> *op.cit.* s. 3



minskat och således inte anses vara lika eftertraktad. Det eftersom konsumenter som köper till exempel lyxartiklar till stor del gör det för att erhålla den status och det värde som är förknippat med varumärket. Den svenska lagstiftningen hindrar andra från att kapitalisera på det värde som varumärkesinnehavaren har byggt upp. Men det brister i att skydda varumärkesinnehavaren från den skada som uppstår i och med att förfalskade varor används av konsumenter.

Således ges enligt den svenska lagstiftningen ett bristande skydd, som följer av ensamrättens begränsning, mot en av de huvudsakliga orsakerna till utbredningen av varumärkesförfalskningen, nämligen att förfalskningarna existerar på grund av det värde som varumärket representerar.

Motiven till att upphovsrätten, till skillnad från varumärkesrätten, har ett skydd som sträcker sig utom näringsverksamhet torde enligt författarens mening bero på att skyddet är utformat för att ge upphovsmän, kreatörer och innovatörer en balanserad rätt som kan rendera dem en rimlig inkomst för sitt arbete. Varumärken anses i princip inte används utanför näringsverksamhet på ett sätt som skulle generera avkastning till rättshavarna, så där anses det följaktligen inget behövas skydd. Upphovsrättsliga objekt har en omfattande användning i den privata sektorn, som således bör utgöra bas för att de ska kunna få pengar för sitt arbete. Däremot har enskildas privata kopiering undantagits av verk som upphovsmannen själv har offentliggjort, bland annat eftersom den privata kopieringen är svår att kontrollera.<sup>99</sup> Enligt förarbetena till den nya varumärkeslagen är det varumärkets ekonomiska värde som är skyddsvärt.<sup>100</sup> Följaktligen kan ensamrättens begränsning delvis förklaras, med hänvisning till de skillnader som görs mellan den svenska upphovs- och känneteckensrätten som i sin tur härstammar från Paris- och Bernkonventionen, att det inte anses finnas något ekonomiskt skyddsvärt intresse för varumärkesinnehavaren utanför näringsverksamhet. Kommittén skriver vidare i utredningen att den goodwill som är förknippad med varumärket traditionellt inte anses som skyddad enligt den svenska varumärkesrätten. Utan det som skyddas är det värde som ligger i varumärket.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Maikorrespondens, Marianne Levin, 2011-05-09

<sup>100</sup> SOU 2001:26 s. 159

<sup>101</sup> op.cit. s. 153



## 4. Sammanfattning och avslutande anmärkningar

Arbetets syfte har genomgående varit att kritiskt utreda och klargöra varför den svenska lagstiftningen för varumärkesintrång är utformad så att intrång ej kan ske vid privat användning av förfalskade varumärken. Det har visat sig svårt att fullständigt utreda hur avvägningen mellan begreppen utnyttjande i näringsverksamhet och privat har gått till i samband med lagstiftningen. Det kan tyckas anmärkningsvärt att två sidor av samma mynt inte följer samma reglering. Det är konsumentens efterfrågan på billiga och därmed förfalskade varor som driver näringsidkarnas utbud av de förfalskade varorna. Således innebär det av konsumenten lagliga inköpet av en förfalskad vara, att det sker en olaglig handling av näringsidkaren som säljer varan. Alltså är den ena sidan av myntet olaglig samtidigt som den andra sidan av samma mynt är laglig. Det är ett olovligt utbud som drivs av en lovlig efterfrågan på olovliga varor. Det har också under arbetes gång konstaterats att den svenska varumärkeslagen ger ett bristande goodwillskydd för innehavaren av varumärken utsatta för förfalskning. Motiven till lagstiftarens utformning av den varumärkesrättsliga ensamrätten återfinns i balansen mellan innehavarens intresse av ensamrätt och den privata sfärens frihet. Balans finns också konkretiserad i utformningen av Paris- och Bernkonventionen. Varumärkeslagens huvudsakliga syfte är att ge ett ekonomiskt skydd för registrerade varumärken och eftersom ett varumärke som används utom näringsverksamhet i princip inte anses generera avkastning fann kommittén ingen anledning att inskränka den privata sfärens frihet genom att utvidga den varumärkesrättsliga ensamrätten.<sup>102</sup>

Enligt tidigare givet rättsfallsreferat som handlande om import av förfalskade klädesplagg från Kina var den avgörande faktorn i vilket syfte kläderna skulle nyttjas. Hälften av plaggen var avsedda som gåvor till familjemedlemmar och den andra hälften som gåvor till personer som arbetat inom ramen för verksamheten. Det var endast gåvorna inom näringsverksamhet som ansågs vara intrångsgörande samtidigt som gåvorna till familjen inte ansågs utgöra intrång i innehavarens ensamrätt. Detta trots att oavsett i vilket sammanhang jackorna skulle användas torde det innebära en likvärdig goodwillskada för innehavaren av det registrerade varumärket.

Generellt konstateras att det finns både allmänna och privata intressen som måste tas hänsyn till vid utformningen av ensamrätten. Det finns också fyra aktörer på den varumärkesrättsliga marknaden vars koppling till ensamrätten är stark. Genom en analys av de förarbeten som legat till grund för utformningen av den nya varumärkeslagen

---

<sup>102</sup> Hänvisar till tidigare presenterad redogörelse av skillnaderna mellan upphovs- och känneteckensrätten som återfinns i den avslutande delen av kapitel 3.

utvecklade författaren en tes att balansen mellan de privata och allmänna intressena samt balansen mellan de fyra aktörerna skulle rubbas om lagstiftaren utvidgat ensamrätten till att omfatta användning i privat bruk. Författaren anser vidare att båda sidor av myntet måste göras olovliga för att varumärkesförfalskningen ska kunna stoppas. Det exemplifierar den komplexa situation som lagstiftaren ställdes inför i samband med utformningen av ensamrätten. Det besvarar också den inledande frågesättningen med att, hur avvägningen mellan begreppen användande i näringsverksamhet och privat utformats i materiell rätt i den nya varumärkeslagen är genom balansen mellan de allmänna och privata intressena i förhållande till de fyra varumärkesrättsliga aktörerna. Det kan emellertid finnas själ att ifrågasätta den lagstiftningen och undersöka om det inte vore en alternativ lösning att låta delar av problemet med varumärkesförfalskning bäras av konsumenterna. Enligt den svenska varumärkeslagen ges inget skydd för den skada som varumärkesinnehavarna lider i samband med att konsumenter använder förfalskade varor. Således kan det också finnas skäl att ifrågasätta om syften med den svenska varumärkeslagstiftningen, att ge ett ekonomiskt skydd för registrerade varumärken, kan uppfyllas på ett mer effektivt sätt.

#### 4.1 Författarens reflektioner

Att köpa en förfalskad märkesklocka och ett par jeans kan förefalla vara en harmlös handling. Om klockan går sönder eller om jeansen missfärgas kan man avskriva inköpen utan allt för stora ekonomiska konsekvenser. Men tänk om man istället insjuknar och behöver medicin. Du uppsöker närmaste apotek och köper ett läkemedel i hopp om att det ska sänka din feber. Men istället visar det sig att läkemedlet i själva verket är en kopia av det läkemedel du trodde dig införskaffat. Som en följd av den förfalskade medicinen får du en allergisk reaktion och behöver omedelbart sjukvård. På väg i helikoptern till sjukhuset börjar motorn att rassla och svart rök tränger in i kabinen. Två minuter senare störtar helikoptern och samtliga passagerare förolyckas. Det visar sig senare vid haveriundersökningen att det var en vital del i motorn som en underleverantör köpt, medveten om att det var en förfalskning av den riktiga delen, som orsakade olyckan. Varumärkesförfalskning handlar om så mycket mer än bara förfalskade lyxartiklar. I USA uppskattas 10 procent av alla läkemedel vara förfalskade och 2 procent av alla flygplansreservdelar.<sup>103</sup> Konsumenter efterfrågar förfalskade handväskor och hänvisar till sin frihet samtidigt som man utgår från att läkemedel och flygplansreservdelar är kontrollerade och testade.

---

<sup>103</sup> Slocum, (2010), Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?, s. 8

# Referensförteckning

## Gemenskapsrätt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Rådets resolution om en övergripande plan för bekämpning av varumärkesförfalskning och piratkopiering, EUT(2008/C 253/01)

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

## Internationell rätt

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (1886)

Nizza-arrangemanget om klassificering av varumärken

Madridprotokollet - Madrid System for the International Registration of Marks (1994)

Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (1883)

Singaporekonventionen - Singapore Treaty on the Law of Trademarks (1994)

TRIPS - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994)



## Litteratur

Amine, Magnusson, "Targeting Buyers of Counterfeit Goods", *WIPO Magazin*

[http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2008/05/article\\_0008.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0008.html)

hämtad 2011-05-16

Bouche, Dr. Nicolas, *Part IV. Trademarks*, pp. 183-232, in Prof. Dr R. Blanpain, Prof. Dr M. Colucci, Prof. Dr H. Vanhees (Eds.), *International Encyclopaedia for Intellectual Property* (Kluwer Law International BV, The Netherlands), 2010

Bogdan, Michael, *Komparativ rättskunskap*, upplaga 2:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003

Casalonga, Guerrini, *France: "A Guide to French Anti-Counterfeiting Law"*, *Mondaq*, 2009

<http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=80000>

hämtad 2011-05-17

Cheung Anne S.Y, Pun Kevin K.H, *Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers*, *European Intellectual Property Review*, (E.I.P.R. 2009, 31(11), 559-567), 2009

Levin, Marianne, *Lärobok i Immaterialrätt*, upplaga 9:3. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2009

"Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen", *Ny Juridik*, 1:10 s.7-20

Bonnier Susanne, *Praktisk varumärkesrätt*, upplaga 1:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998





Le Stanc Christian, *The enforcement of trade mark rights in France*, European Intellectual Property Review, (E.I.P.R. 1994, 16(8), 352-354), 1994

Melin, Frans, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken*, Lund University Press, Lund, 1997

Poisson-Schodermeier Marie-Danielle, *Changes in French trade mark law: the 1991 Act*, European Intellectual Property Review, (E.I.P.R. 1992, 14(3), 104-105), 1992

Sandgren, Claes, *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare*, 2 uppl. Norstedts Juridik, Stockholm, 2007

Slocum Jenny T, *Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?*, Collen IP Intellectual Property Law, New York, 2010

Wessman, Richard, *Varumärkeskonflikter-Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002

## **Offentligt tryck**

### Direktiv

Direktiv: 1997:118 Översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen

### Propositioner

Proposition 2009/10:225 – Ny varumärkeslag och förslag till ändringar i firmalagen

### Statens offentliga utredningar

SOU 2011:26 – Ny varumärkeslag och ändringar i firmalag

SOU 1958:10 - Förslag till varumärkeslag, Betänkande avgivet av varumärkes och firmautredningen



## Elektroniska källor

### Brandnews

<http://www.brandnews.se/dags-for-ebay-att-lamna-frankrike>

hämtad 2011-04-18

### Europa

*Anti-Counterfeiting Trade Agreement: European Commission welcomes release of negotiation documents*

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=552>

hämtad 2011-04-04

### International anticounterfeiting coalition

<http://www.iacc.org/about-counterfeiting/the-truth-about-counterfeiting.php>

hämtad 2011-04-10

### Juridicum, Juridiska faciliteten Stockholms Universitet

[http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/civilratt/forskning\\_page.asp?lang=swe&forskid=10](http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/civilratt/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=10)

hämtad 2011-04-11

### Konsument Europa

<http://www.konsumenteuropa.se/Bedragerier/Piratkopierade-produkter/Varierande-regler-inom-EU/>

*Varierande regler inom EU*

hämtad 2011-05-02



Privata Affärer

*Falsk Prada ger dig storböter*

<http://www.privataaffarer.se/nyheter/200805/falsk-gucci-ger-dig-storbo/>

hämtad 2011-04-10

Sveriges Regering

<http://www.sweden.gov.se/sb/d/12512/a/138748>

hämtad 2011-04-05



# Rättsfallsregister

## Svensk rätt

Rättsfall från Högsta domstolen

NJA 2008 s.1082

Rättsfall från Tingsrätten

Stockholms Tingsrätt, avdelning 5, Mål T 19139-09, meddelad 2010-03-12, Stockholm

## Europeisk rätt

Mål C-210/96 - Begäran om tolkningen av artikel 3a.1 a-c i direktiv 84/450/EEG om vilseledande och jämförande reklam





# Appendix 1 – Mailkorrespondens mellan författaren och Marianne Levin

Skickat 2011-04-10

Hej Mitt namn är Carl Ahlgren och jag är student vid Lunds Universitet. Jag har en fundering kring den nya varumärkeslagen som du kanske skulle kunna hjälpa mig att besvara. Jag håller på och utreder ensamrättens omfattning gällande varumärken och varför den är begränsad till användning i näringsverksamhet. Jag har studerat både SOU:n samt propositionen utan att riktigt lyckats sätta fingret på varför kommittén inte valt att låta ensamrätten sträcka sig utanför användning av varukännetecken i näringsverksamhet. Jag är lite nyfiken på att veta om frågan om att låta ensamrätten också omfatta användande i privat bruk likt t.ex. Frankrike eller om detta var en fråga som Ni inte ansåg vara relevant?

Jag vore mycket tacksam för svar.

Vänligen Carl Ahlgren

Mottaget 2011-04-10

Hej Carl,

Att varumärkesrätten och andra immaterialrätter inte omfattar annat än näringsverksamhet, och i varje fall inte privat bruk, är en klassisk princip. Detsamma gäller patenträtt, upphovsrätt. Begränsningen kan anses vara både praktisk och rättvis. Praktisk, eftersom det är svårt att kontrollera det privata bruket; rättvis, eftersom det alltid handlar om en balans mellan ensamrätt och fri konkurrens, och det privata bruket normalt inte tar bort något ekonomiskt beaktansvärt från rättshavaren. Det Du syftar på tror jag är inte att fransk (eller italiensk eller schweizisk) rätt har en annan omfattning, eftersom näringsverksamhetsbegränsningen också följer av varumärkesdirektivet – utan att det finns en sanktionsavgift om konsumenter beslås med att ha counterfeits. Innehavet av olivligt framställda produkter är otillåtet. Det samma gäller att det inte är tillåtet att privatkopiera muik eller annat som inte är lovligt tillkommet, även om privatkopiering som sådan är tillåten.



Sammanfattningsvis fanns eller finns det genom tradition och direktivets utformning ingen anledning att ändra på varumärkesrättens omfattning. Beträffande sanktionerna har det i Sverige inte heller ansetts lämpligt att utvidga bestämmelserna i immaterialrätten till den privata sfären, även om det handlar om piratkopierade varor (utom beträffande möjligheterna att begära ett informationsföreläggande som exempelvis kan avse en enskild persons nerladdning av olovligt material eller andra uppgifter som kan leda till att viktig information om allvarliga piratbrott). Det är inte den franska varumärkeslagen som omfattar den privata sfären, utan det är sanktionsbestämmelser mot piratkopiering som är utvidgade på ett sådant sätt för att försöka motverka att konsumenterna köper förfälskade varor.

Varma hälsningar

Marianne

Skickat 2011-04-13

Hej

Åter igen, ett stor tack för ditt svar. Det dök upp ytterligare en liten fundering till följd av ditt svar. Det upphovsrättsliga skyddet innefattar en ensamrätt för innehavaren som sträcker sig utom användande i näringsverksamhet. Vad har du för tankar kring varför att ensamrätten inom det immaterialrättsliga området inte är utformat på ett lika sätt. Mer precis så undrar jag varför man valt att låta ensamrätten enligt URL omfatta privat användande men inte enligt VML (NVML) ?

Vänligen

Carl Ahlgren

Mottaget 2011-04-14

Bra fråga, men det följer av artikel 9(2) Bernkonventionen att upphovsmannen ska ha ersättning för sådant som spelar ekonomisk roll. Det har med den moderna tekniken gjort påtagliga ingrepp i det som tidigare var fritt i den privata sfären. Jfr i övrigt undantagen i 2 kap. URL:



**Article 9 Right of Reproduction: 1. Generally; 2. Possible exceptions; 3. Sound and visual recordings**

(1) Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form.

(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

(3) Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes of this Convention.

Skickat 2011-05-03

Hej

Jag undrar lite vilka du tror motiven är till att Bernkonventionen medför att upphovsmannen är berättigad till ersättning för sådan som är av ekonomisk betydelse? Den regleringen torde ju kunna innebära att den upphovsrättsliga ensamrätten sträcker sig utom näringsverksamhet. Den varumärkesrättsliga ensamrätten gäller ju enbart för att användning i näringsverksamhet vilket följer av Pariskonventionen. Jag undrar alltså; Varför tror du att den skillnad gjorde mellan Pariskonventionen och Bernkonventionen beträffande ensamrätten för innehavaren/upphovsmannen?

Vänligen

Carl Ahlgren



Mottaget 2011-05-08

Hej Carl,

Att varumärkesrätten och andra immaterialrätter inte omfattar annat än näringsverksamhet, och i varje fall inte privat bruk, är en klassisk princip. Detsamma gäller patenträtt, upphovsrätt. Begränsningen kan anses vara både praktisk och rättvis. Praktisk, eftersom det är svårt att kontrollera det privata bruket; rättvis, eftersom det alltid handlar om en balans mellan ensamrätt och fri konkurrens, och det privata bruket normalt inte tar bort något ekonomiskt beaktansvärt från rättshavaren. Det Du syftar på tror jag är inte att fransk (eller italiensk eller schweizisk) rätt har en annan omfattning, eftersom näringsverksamhetsbegränsningen också följer av varumärkesdirektivet – utan att det finns en sanktionsavgift om konsumenter beslås med att ha counterfeits. Innehavet av olivligt framställda produkter är otillåtet. Det samma gäller att det inte är tillåtet att privatkopiera muik eller annat som inte är lovligt tillkommet, även om privatkopiering som sådan är tillåten.

Sammanfattningsvis fanns eller finns det genom tradition och direktivets utformning ingen anledning att ändra på varumärkesrättens omfattning. Beträffande sanktionerna har det i Sverige inte heller ansetts lämpligt att utvidga bestämmelserna i immaterialrätten till den privata sfären, även om det handlar om piratkopierade varor (utom beträffande möjligheterna att begära ett informationsföreläggande som exempelvis kan avse en enskild persons nerladdning av olovligt material eller andra uppgifter som kan leda till att viktig information om allvarliga piratbrott). Det är inte den franska varumärkeslagen som omfattar den privata sfären, utan det är sanktionsbestämmelser mot piratkopiering som är utvidgade på ett sådant sätt för att försöka motverka att konsumenterna köper förfälskade varor.

Varma hälsningar

Marianne