



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Maria Freij

När är det i marknadsföring lagligt att referera till tredje mans varumärke?

– En analys med fokus på
varumärkesanvändning i den nya
marknadsföringsvärlden

Examensarbete
30 högskolepoäng

Handledare
Ulf Maunsbach

Ämnesområde
Immaterialrätt

Termin
Vår 2012

Innehåll

ABSTRACT	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Syfte och forskningsfrågor	5
1.2 Bakgrund och problemformulering	5
1.3 Avgränsningar	8
1.4 Metod och material	10
1.5 Relevant lagstiftning	11
1.5.1 Förhållandet mellan EU-rätten och den nationella rätten	11
1.5.2 Den europeiska lagstiftningen	12
1.5.3 Kommande lagstiftning	13
1.6 Disposition	14
2 VARUMÄRKESINTRÅNG	15
2.1 Artikel 5.1 (a) VMD	15
2.1.1 Användningsbegreppet	15
2.1.1.1 Användning med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat	15
2.1.1.2 Användning i näringsverksamhet	17
2.1.1.3 Användning i egenskap av varumärke	18
2.1.1.4 Sammanfattning av användningsbegreppet	19
2.1.2 Skada på varumärkets funktioner	19
2.1.2.1 Skada på kvalitets- och ursprungsangivelsefunktionen	20
2.1.2.2 Skada på reklamfunktionen	23
2.1.2.3 Skada på investeringsfunktionen	23
2.2 Artikel 5.2 VMD	24
2.2.1 Renommésnyltning enligt L'Oréal Bellure-målet	25
2.2.2 Renommésnyltning enligt Interflora-målet	26
2.3 Analys av artikel 5.1 (a) och 5.2 VMD	28
2.4 Artikel 6 VMD	31
2.4.1 "God affärssed" enligt artikel 6 VMD	33
2.4.2 Analys av artikel 6 VMD	35

3	FÖRHÅLLET MELLAN JÄMFÖRANDE REKLAM OCH VARUMÄRKESINTRÅNG	36
3.1	Definition jämförande reklam	36
3.2	När är både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet tillämpliga?	38
3.3	Vad innebär det när både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är tillämpliga?	38
3.4	Analys av förhållandet mellan jämförande reklam och varumärkesintrång	41
3.4.1	Vad är jämförande reklam?	41
3.4.2	Vad innebär det när både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är tillämpliga?	42
4	SAMLANDE ANALYS OCH SLUTSATS	45
4.1	När innebär att referera till tredje mans varumärke ett varumärkesintrång?	45
4.1.1	Varumärkesanvändning	45
4.1.2	Skada på varumärkets funktioner	46
4.1.3	Renommésnyltning	47
4.1.4	Begränsningar av varumärkesinnehavarens rättigheter	48
4.1.5	Slutsats varumärkesintrång	48
4.2	När faller referering av tredje mans varumärke in under begreppet "jämförande reklam", och vad gäller i det fallet?	49
4.2.1	Vad är jämförande reklam	49
4.2.2	När är både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet tillämpliga, och vad innebär det?	50
4.3	Slutsats angående när det i marknadsföring är lovligt att referera till tredje mans varumärke	51
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	52
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	56

Abstract

This study examines under what circumstances it is legitimate in marketing to refer to a trademark belonging to a third-party. The thesis hereby examines when referring to a trademark belonging to a third-party means trademark infringement, and the relationship between the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising.

Due to the Internet era and the technological development, marketing has changed. New ways of marketing brings new challenges for law enforcement. Many of the cases cited in this thesis are relating to disputes arising out of advertising with Google AdWords, which recently has caused great controversy.

The methodology is to analyze the relevant positions of the European Court of Justice, based on how marketing is performed today. This involves both an analysis of what the law means to "new forms" of marketing and whether the law is adapted to marketing today.

The conclusion is that the legal position is somewhat unclear. It is neither fully determined what a trademark infringement is, what comparative advertising is, nor what the relationship is between the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising.

Sammanfattning

Denna studie undersöker när det i marknadsföring är lovligt att referera till tredje mans varumärke. Uppsatsen undersöker härmed när referering till tredje mans varumärke innebär ett varumärkesintrång och sambandet mellan Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.

I samband med interneteran och den tekniska utvecklingen har marknadsföringen förändrats, vilket i sin tur medför nya utmaningar för rättstillämpningen på området. Många av de rättsfall som berörs i denna uppsats rör tvister som uppkommit genom annonsering i Google AdWords, något som skapat stor kontrovers på senare tid.

Arbetsmetoden är att analysera relevanta ståndpunkter från EU-domstolen utifrån den "nya tidens" marknadsföring. Detta innebär en analys dels vad gällande rätt innebär för den "nya tidens" marknadsföring, dels huruvida gällande rätt är anpassad utifrån hur marknadsföring ser ut idag.

Slutsatsen som dras i uppsatsen är att rättsläget i dag är något oklart. Det är varken helt fastställt vad ett varumärkesintrång innebär, vad jämförande reklam är eller förhållandet mellan de varumärkesrättsliga regleringarna och bestämmelserna om otillbörlig reklam.

Förord

Tack!

Setterwalls Advokatbyrå i Malmö. Tack för en givande och rolig uppsatspraktik.

Josefin Leiman, min handledare på Setterwalls. Tack för ditt engagemang och för dina goda råd.

Ulf Maunsbach, min handledare på Juridicum. Tack för din hjälp och för din uppriktighet.

Min familj, för att ni alltid ställer upp och för att ni tror på allt jag gör.

Mina vänner, för att ni är bäst.

Lund, tack för allt.

Lund, maj 2012

Maria Freij

Förkortningar

VMD	Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Även kallad "varumärkesdirektivet".
VMF	Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. Även kallad "varumärkesförordningen".

1 Inledning

1.1 Syfte och forskningsfrågor

Den övergripande ambitionen med denna uppsats är att undersöka när det i marknadsföring är lovligt att referera till tredje mans varumärke. För att uppnå detta syfte bryts det ned i följande frågeställningar:

- När innebär att referera till tredje mans varumärke ett varumärkesintrång?
- När innebär att referera till tredje mans varumärke otillbörlig marknadsföring?
- När faller referering av tredje mans varumärke in under begreppet "jämförande reklam", och vad gäller i det fallet? Det vill säga:
 - Vad är jämförande reklam?
 - Vid fall av referering av tredje mans varumärke – när är både direktivet om jämförande reklam¹ och varumärkesdirektivet² tillämpliga?
 - Vad innebär det när både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är tillämpliga?

1.2 Bakgrund och problemformulering

Förr var reklam en annons i en tidning eller en reklamfilm på TV. Idag är det nya tider i marknadsföringsbranschen: I april 2012 lanserades en iPhone-applikation som låter annonsörerna dejta sina kunder.³ På ett torg i Belgien placerades en knapp med texten "Push to add drama". När förbipasserande tryckte på knappen utspelades ett rejält drama på torget. Det hela filmades och lades den 11:e april i år ut på YouTube i marknadsföringssyfte. Klippet hade på en dag över tre miljoner visningar och spreds snabbt i sociala medier.⁴ Sju dagar efter att klippet publicerades på YouTube, hade klippet knappt tjugofem miljoner visningar.⁵ Ett annat vanligt marknadsföringsknep idag är att bloggare får betalt för att skriva positivt om ett varumärke eller en produkt, utan att det upplyses om att det rör sig om betald reklam.⁶

I samband med att marknadsföringen utvecklas uppstår nya former av problem vid rättstillämpningen. Många av lagarna på området stiftades

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.

² Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Hädanefter refererat som "VMD" eller "varumärkesdirektivet".

³ Lindberg, Rebecka. Nu kan annonsörerna dejta kunderna. *Dagens Media*. 2012-04-18.

⁴ Helander, Magnus. Drama-stunten spreds explosionsartat. *Resumé*. 2012-04-12.

⁵ YouTube-klippet "A dramatic surprise on a quiet square", publicerad av turnerbenelux 2012-04-11.

⁶ Svedjetun, Fredrik. Bloggarna rensas – Nya riktlinjer ska sätta stopp för smygreklam. *Dagens Media*. Nr 7, 2012-04-11.

innan interneteran tog fart, och dessutom går den tekniska evolutionen, och därmed även utvecklingen inom marknadsföringen, allt snabbare. Jag har i denna uppsats valt att besvara forskningsfrågorna i ljuset av den "nya tidens" marknadsföring, dels genom att fokusera på rättsfall som berör nya former av marknadsföring, dels genom att analysera gällande rätt utifrån problem som uppstår vid rättstillämpningen i samband med den "nya tidens" marknadsföring. För vidare diskussion, se nedan under rubriken 1.4 "Metod och material".

Många av de rättsfall som berörs i denna uppsats rör tvister som uppkommit genom annonsering i Google AdWords, något som skapat stor kontrovers på senare tid. Bakgrunden till dessa fall är som följer: Google driver en sökmotor på internet. Google AdWords innebär att näringsidkare mot en avgift kan registrera ett eller flera sökord. När internetanvändare söker på det registrerade sökordet i sökmotorn visas en annons till den näringsidkare som registrerade sökordet, det vill säga annonsören, under rubriken "Sponsrade länkar". Annonserna består av en länk som leder till annonsörens webbsida samt ett kort reklammeddelande. Annonsören betalar för tjänsten varje gång en internetanvändare klickar på den sponsrade länken. Vid tecknandet av tjänsten avtalas priset "per klick" som annonsören betalar. När flera annonsörer registrerat samma sökord fastställs visningsordningen för deras annonser utifrån det pris per klick som avtalats, antalet tidigare klick på länken samt Googles bedömning av annonsens kvalitet. Ju högre pris per klick annonsören betalar och ju högre kvalitet annonsen har, desto högre upp i sökresultaten placeras annonsen. Under de sponsrade länkarna visas de så kallade naturliga sökresultaten. Dessa är avgiftsfria och visar de webbplatser som bäst överensstämmer med de ord som en internetanvändare gör en sökning på.⁷

Tvister har uppstått när varumärken registrerats som sökord i Google AdWords av konkurrenter till varumärkesinnehavarna och av aktörer som sålt imitationer av varumärkesinnehavarnas produkter. Annonser och länkar till webbplatser från dessa aktörer visas i fältet "Sponsrade länkar" när internetanvändare söker på de registrerade kännetecknen, något som inte uppskattas av varumärkesinnehavarna.⁸

För att få en förståelse för vilka intressen som härvid står på spel kan det noteras att 97 procent av Googles inkomst år 2008 kom från

⁷ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google France SARL* och *Google Inc.* mot *Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL* mot *Viaticum SA* och *Luteciel SARL* (C-237/08) och *Google France SARL* mot *Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL* m.fl. (C-238/08), punkterna 22-26. Hädanefter refererat som "Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*".

⁸ Jämför förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, C-558/08, *Portakabin Ltd* och *Portakabin BV* mot *Primakabin BV* (hädanefter refererat som "C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*"), *Interflora Inc.* och *Interflora British Unit* mot *Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd.* (hädanefter refererat som "C-323/09, *Interflora* mot *Marks & Spencer*"), C-278/08, *Die BergSpechte Outdoor Reisen* och *Alpenschule Edi Koblmüller GmbH* mot *Günther Guni* och *trekking.at Reisen GmbH*, samt C-324/09, *L'Oréal SA* m.fl. mot *eBay International AG* m.fl.

marknadsföring, vilket motsvarade drygt 21 miljarder dollar.⁹ År 2010 var motsvarande inkomst 28 miljarder dollar.¹⁰

Som framgår ovan är varumärkesrätten av stor ekonomisk betydelse. Varumärken är bärare av betydande kommersiella och ekonomiska intressen,¹¹ något som även återspeglas i artikeln "HTC storsatsar – iPhone-reklam är det svenskarna minns". Av artikeln framgår att mobiltillverkaren HTC under år 2011 investerade drygt 87 miljoner kronor i reklam. Under samma period investerade Apple 4,5 miljoner kronor i reklam för iPhone. Trots detta var det iPhone-reklamen svenskarna mindes.¹² Med så stora summor i omlopp är det för varumärkesinnehavare viktigt att bevaka sina intressen. Skulle ett varumärke skadas av tredje mans användande av detsamma kan mångmiljonbelopp stå på spel.

För en varumärkesinnehavare finns det två vägar att gå för att hindra tredje mans användande av varumärket i marknadsföring – att påvisa att användningen innebär varumärkesintrång eller att påvisa att marknadsföringen utgör otillbörlig reklam. Vilken väg varumärkesinnehavaren väljer att gå har betydelse eftersom olika domstolar har jurisdiktion beroende på om det är en varumärkesrättslig eller en marknadsföringsrättslig fråga, därtill leder de till olika påföljder. Utöver detta är tidsåtgången och därmed även rättegångskostnaderna olika i de båda fallen.¹³

Frågan som undersöks i denna studie gäller *referering* av andras varumärken – inte regelrätt jämförelse, såsom jämförelse av pris eller kvalitet mellan två produkter eller tjänster. Genom undersökning av praxis har det dock visat sig att referering av andras varumärken kan komma att falla in under begreppet "jämförande reklam". I detta avseende blir det därmed relevant att undersöka vad jämförande reklam innebär, samt vad det medför om referering av andras varumärken innebär jämförande reklam.

Vidare undersöker denna uppsats enbart vad som gäller när så kallad dubbel identitet föreligger. Detta innebär fall då tredje man refererar till ett varumärke genom att använda ett tecken som är *identiskt* med varumärkesinnehavarens kännetecken, och använder detta tecken med avseende på varor eller tjänster som är *identiska* med dem för vilka varumärket är registrerat.¹⁴

⁹ MacQueen, Hector; Waelde, Charlotte; Laurie, Graeme och Brown, Abbe. *Contemporary Intellectual Property – Law and Policy*. 2 uppl. New York: Oxford University Press, 2011, s. 733.

¹⁰ Seville, Cathrine. Intellectual property. *International & Comparative Law Quarterly*, 60(4), 2011, s. 1053.

¹¹ Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 380.

¹² Byttner, Karl-Johan. HTC storsatsar – iPhone-reklam är det svenskarna minns. *Resumé*. 2012-04-11.

¹³ Reeskamp, Paul. Is comparative advertising a trade mark issue? *European Intellectual Property Review*, 30(4), 2008, s. 130.

¹⁴ Jämför artikel 5.1 (a) varumärkesdirektivet.

1.3 Avgränsningar

Åtskilligt kan skrivas om referering av tredje mans varumärke och jämförande reklam. Med anledning av den begränsade plats som finns att tillgå i denna uppsats har jag varit tvungen att göra omfattande avgränsningar. De flesta avgränsningar som gjorts är enbart motiverade av platsbrist. Nedan beskrivs anledningar till gjorda avgränsningar närmare.

Som framgår ovan är frågan om vad som är tillåten referering av andras varumärken starkt förbunden med frågan om vad otillbörlig marknadsföring innebär. Med anledning av platsbrist har jag tyvärr fått konstatera att denna fråga inte kan besvaras inom ramarna för denna uppsats. Uppsatsen kommer därmed att undersöka när referering av tredje mans varumärke innebär varumärkesintrång, och frågan om vad som gäller när referering faller in under begreppet "jämförande reklam". Däremot finns det inte plats att undersöka praxis vad gäller *tolkning* av direktivet om jämförande reklam, eftersom det visade sig vara så omfattande att det hade kunnat bli en helt ny uppsats.

Som beskrivs nedan under rubrik 1.5 "Relevant lagstiftning" är EU-rätten, och EU-domstolens tolkning av denna, den viktigaste tolkningskällan av svenska immaterialrättsliga regler som grundas på EU-direktiv.¹⁵ Eftersom de nationella regleringar som rör referering av tredje mans varumärke och jämförande reklam grundas på EU-rättsliga bestämmelser är således unionslagstiftningen överordnad den svenska, och är tillika det som ligger till grund vid rättstillämpning i svenska domstolar. Med anledning av detta har jag valt att enbart undersöka de unionsrättsliga bestämmelserna, och EU-domstolens tolkning av denna. Svenska bestämmelser och svensk rättspraxis ligger således utanför denna uppsats.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder har till syfte att skydda gentemot näringsidkare som använder sig av otillbörliga affärsmetoder, såsom att vilseleda genom marknadsföring. Nämda direktiv skulle därmed vara relevant för frågan om otillbörlig marknadsföring. Med anledning av platsbrist berörs inte detta direktiv i uppsatsen.

Vad gäller varumärkesdirektivet görs följande avgränsningar. Som nämnts ovan berörs enbart dubbel identitet, det vill säga artikel 5.1 (a) varumärkesdirektivet. Detta medför att artikel 5.1 (b) faller utanför denna uppsats, vilket innebär kännetecknen som är identiska eller *liknar* varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska eller *liknar* de varor

¹⁵ Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. 12 uppl. Stockholm: Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, 2011, s. 27.

och tjänster som täcks av varumärket, och därmed kan förväxlas med varumärket på grund av denna *likhet*.

Vad gäller artikel 5.1 (a) avgränsas frågan om *huruvida* det rör sig om ett identiskt kännetecken. Uppsatsen utgår ifrån att det är fastställt att det kännetecken tredje man använder är identiskt med ett varumärke.

Som framgår nedan under rubrik 2.2 "Artikel 5.2 VMD" kan artikel 5.2 VMD tillämpas vid fall av dubbel identitet, något som inte framgår av lagtexten. Artikel 5.2 ger ett ytterligare skydd för kända varumärken och tas därmed upp i förhållande till fall som rör kända varumärken när dubbel identitet är för handen. De fall som rör artikel 5.2 *utan att dubbel identitet föreligger* ligger således utanför denna uppsats. Vidare avgränsas frågan *huruvida* ett varumärke är känt, *hur känt* ett varumärke måste vara, inom *hur stort territoriellt område* det måste vara känt, samt *hur detta fastställs*, för att artikel 5.2 skall bli tillämpligt. Uppsatsen utgår ifrån att det är konstaterat att varumärket är känt och att artikel 5.2 är tillämpligt.

Vidare undersöks artikel 5.2 enbart i förhållande till renommésnyltning. Uppsatsen konstaterar *att* nedsvärtning och urvattning ej är tillåtet, men med anledning av platsbrist undersöks inte vad som krävs för att nedsvärtning och urvattning skall anses vara för handen, eftersom detta visade sig vara för omfattande.

Återstående punkter i artikel 5 VMD är tillika avgränsade, det vill säga 5.3, 5.4 samt 5.5.

Uppsatsen berör inte heller vad som gäller för *goods i transit* eller frågan om användning av ett *firmanamn* kan innebära varumärkesintrång. Särskilda frågor som berör *parallellimport*, såsom ompaketering av varor ligger likaså utanför denna uppsats. Vad gäller återförsäljare undersöks inte vad som gäller för *återförsäljare med en avtalsrelation* med varumärkesinnehavaren, eftersom detta innebär avtalsrätt. Däremot undersöks frågan om vad som gäller för återförsäljare som refererar till ett varumärke utan att inneha avtal med varumärkesinnehavaren.

Frågan om vad ensamrätten för med sig för rättigheter behandlas i artikel 5 varumärkesdirektivet. Starkt förbunden med de rättigheter en varumärkesinnehavare har, är begränsningar av ensamrätten, vilka regleras i artikel 6 och 7 varumärkesdirektivet. Med anledning av platsbrist och eftersom många intressanta problem har uppstått i förhållande till artikel 5 i samband med nya former av marknadsföring, har jag valt att fokusera på artikel 5. Detta innebär att artikel 7 VMD faller utanför denna uppsats. Däremot gäller för artikel 6 VMD, att en del intressanta frågor uppkommit, framför allt vad gäller förhållandet mellan direktivet om jämförande reklam och artikel 6 VMD. Eftersom detta är relevant för frågeställningen i denna uppsats har jag av denna anledning valt att ha med artikel 6 VMD, i den mån den är intressant för frågeställningen i denna uppsats. Sammanfattningsvis kan därmed anges att vad gäller varumärkesdirektivet

ligger fokus på artikel 5 VMD. Artikel 6 tas upp i den mån den är intressant för frågeställningen, men avgränsas i övrigt. Jag undersöker därmed inte artikel 6 VMD så djupgående som artikel 5 VMD. Avseende artikel 6 VMD avgränsas artikel 6.1 (a) och 6.2. Artikel 6.1 (b) och 6.1 (c) är mer relevanta för uppsatsen, varför jag valt att inrikta mig på dessa. Artikel 7 VMD avgränsas helt.

Slutligen skall påpekas att uppsatsen utgår från varumärkesdirektivet. I den mån varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen¹⁶ skiljer sig, undersöks inte dessa skillnader. För framställning av sambandet mellan de båda bestämmelserna, se nedan under rubrik 1.5.2 "Den europeiska lagstiftningen".

1.4 Metod och material

Utgångspunkten i denna uppsats är att analysera rättspraxis från EU-domstolen. Arbetsmetoden är därmed att sortera ut relevanta ståndpunkter från EU-domstolen och att analysera dessa utifrån den "nya tidens" marknadsföring. Detta innebär en analys dels vad gällande rätt innebär för den "nya tidens" marknadsföring, dels huruvida gällande rätt är anpassad utifrån hur marknadsföring ser ut idag. Dessutom analyseras huruvida befintlig lagtext är tillräcklig för att täcka in nya former av marknadsföring, samt hur problem som uppkommer med den "nya tidens" marknadsföring, men som ännu inte nått europarättslig prövning, skulle kunna komma att tolkas i enlighet med gällande rätt såsom den framkommer i studien.

Få av de problem som uppstått i samband med den "nya tidens" marknadsföring har nått rättslig prövning på europarättslig nivå. Eftersom fallen som berör Google AdWords har prövats av EU-domstolen kommer denna uppsats att fokusera på dessa rättsfall, men även rättsfall från "tidigare former" av varumärkesanvändande och marknadsföring kommer att undersökas när dessa är relevanta för frågeställningen.

Eftersom studien utgår ifrån att analysera rättspraxis består uppsatsen till stor del av ståndpunkter från EU-domstolen i form av citat ur rättsfall. Eftersom området är nytt är detta ännu ej utförligt behandlat i doktrin. Litteratur som finns att tillgå idag är allmänt hållen och problematiserar inte på så specifik nivå som denna uppsats ämnar undersöka. Rättsfallen, och citaten ur dessa, är därmed den absoluta kärnan bland källorna. Därtill har kommentarer till rättsfallen som funnits i tidskrifter och doktrin lagts till för att få ytterligare djup i analysen. Rättsfallen är däremot det centrala i denna studie.

Vad gäller litteratur har boken "Svensk och europeisk marknadsrätt II" av Ulf Bernitz dessvärre ännu inte utkommit vid tiden för denna uppsats.

¹⁶ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. Hädanefter refererat som "VMF" eller "varumärkesförordningen".

Boken skall behandla marknadsföringslagstiftningen och dess samband med immaterialrätten, och skulle därför vara relevant för denna studie. För en intresserad läsare rekommenderas denna bok när den utkommer.

Den litteratur som har använts i uppsatsen behandlar, som ovan nämnts, inte området som uppsatsen ämnar undersöka på ett utförligt sätt. Därav är kommentarer ur litteratur begränsade, men finns ändå där dessa ansetts relevanta.

Tidskrifter har framförallt hämtats från databasen Westlaw,¹⁷ där bland annat engelskspråkiga juridiska tidskrifter finns att tillgå. Bland tidskrifterna som funnits i denna databas har ett flertal artiklar hämtats ur "European Intellectual Property Review". Ytterligare en källa är tidskriften "Nordiskt Immateriellt Rättsskydd", där artiklar hämtats från denna tidskrifts webbsida.¹⁸ Europarättslig lagtext och rättsfall från EU-domstolen har hämtats från databasen EUR-Lex.¹⁹

1.5 Relevant lagstiftning

1.5.1 Förhållandet mellan EU-rätten och den nationella rätten

EU:s rättssystem är överordnat de nationella rättssystemen, så även det svenska.²⁰ Enligt den svenska lagen om Sveriges anslutning till EU skall EU:s fördrag och rättsakter gälla i Sverige med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument.²¹ Om diskrepans råder mellan EU-rätt och svensk implementering av densamma skall svenska domstolar tolka svensk lag i ljuset av den europeiska, och då även i ljuset av praxis från EU-domstolen, vilken är bindande.²²

EU-förordningar äger allmän giltighet och är bindande för enskilda såväl som för företag, i alla EU:s medlemsstater, således även i Sverige. De omvandlas inte till nationell lagstiftning, utan är gällande lagstiftning i den form de har.²³ Relevant för denna uppsats är varumärkesförordningen.

¹⁷http://international.westlaw.com.ludwig.lub.lu.se/directory/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=2.0&SP=intlund-000&FN=_top&MT=WestlawInternational09&UTid=20&SV=Split. För tillgång till databasen krävs särskild inloggning.

¹⁸ <http://www.nir.nu/> För tillgång till databasen krävs särskild inloggning.

¹⁹ <http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm>

²⁰ Bernitz, Ulf. *Svensk och europeisk marknadsrätt 1*. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 22.

²¹ Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, 2-3 §§.

²² Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 65.

²³ Bernitz, Ulf. *Svensk och europeisk marknadsrätt 1*. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 21.

EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna, inte för enskilda eller företag. Direktiven föreskriver hur medlemsländernas nationella lagstiftning skall vara utformad, och medlemsstaterna implementerar direktiven genom att antingen modifiera befintliga nationella lagar, eller genom att stifta nya. Direktivens syfte är oftast att harmonisera medlemsstaternas nationella lagar för att bland annat undvika snedvridning i konkurrensen och för att underlätta för unionens inre marknad.²⁴ Relevanta för denna uppsats är varumärkesdirektivet samt direktivet om jämförande reklam. I Sverige har dessa implementerats genom bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) och i varumärkeslagen (2010:1877).²⁵

För såväl förordningar som direktiv gäller att bestämmelserna skall ges en självständig och enhetlig tolkning inom unionen. Tolkningen skall därmed vara densamma i varje medlemsstat. Därmed gäller för svensk del, att EU-rätten, och EU-domstolens tolkning av denna, är den viktigaste tolkningskällan av svenska immaterialrättsliga regler som grundas på EU-direktiv.²⁶

1.5.2 Den europeiska lagstiftningen

Vad gäller frågan om varumärkesintrång är varumärkesdirektivet bindande för medlemsstaterna i fråga om nationella varumärken. För gemenskapsvarumärken tillämpas varumärkesförordningen. Varumärkesdirektivet ersatte²⁷ direktiv 89/104/EEG²⁸ medan varumärkesförordningen ersatte²⁹ förordning nr 40/94³⁰, vilket innebär att rättspraxis som refereras nedan hänvisar till regleringarnas tidigare beteckningar. De bestämmelser som är relevanta för denna uppsats ändrades dock inte i materiellt hänseende när de nya regleringarna infördes, varför rättspraxis kan överföras till de nu gällande VMD och VMF.³¹ Eftersom varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen motsvarar varandra i de hänseenden som denna uppsats ämnar undersöka, kommer ekvivalenta artiklar i de båda bestämmelserna att redogöras för, härefter kommer enbart varumärkesdirektivet att refereras. Motsvarande tillämpning är gällande för ekvivalent bestämmelse i varumärkesförordningen.³²

²⁴ Bernitz, Ulf. *Svensk och europeisk marknadsrätt 1*. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 22.

²⁵ Bernitz, Ulf. *Svensk och europeisk marknadsrätt 1*. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 22.

²⁶ Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. 12 uppl. Stockholm: Handelsbolaget Immaterialt Rättsskydd i Stockholm, 2011, s. 27.

²⁷ Första skälet i VMD.

²⁸ Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG).

²⁹ Första skälet i VMF.

³⁰ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

³¹ Jämför mål C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 3-4.

³² Jämför mål C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 3-4.

Artikel 5 VMD³³ fastställer de rättigheter som är knutna till ett varumärke, medan artikel 6 och 7 VMD³⁴ innehåller bestämmelser om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan. De flesta av dessa begränsningar är till för att ensamrätten till ett varumärke inte skall innebära orimliga hinder för en näringsidkare att sprida information till konsumenterna.³⁵

Vad gäller frågan om otillbörlig reklam tillämpas direktivet om jämförande reklam. Detta direktiv konsoliderar³⁶ direktiv 84/450/EEG³⁷ och direktiv 97/55/EG³⁸, vilket innebär att även den rättspraxis som berör direktivet om jämförande reklam hänvisar till tidigare regleringar. De bestämmelser som är relevanta för denna uppsats har inte ändrats i materiellt avseende, däremot har artikelnumreringen ändrats.³⁹

I artikel 2 i direktivet om jämförande reklam finns definitioner, bland annat definieras där vad jämförande reklam är. I artikel 4 i samma direktiv anges de villkor som den jämförande reklamen måste uppfylla för att vara tillbörlig.

1.5.3 Kommande lagstiftning

EU-kommissionen gav år 2009 Max Planck-institutet för immaterialrätt och konkurrensrätt i uppdrag att genomföra en omfattande studie av den europeiska varumärkesrätten, vilken skall ligga till grund för revision av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.⁴⁰ Denna revision har till syfte att modernisera varumärkeslagstiftningen och att anpassa den till interneteran.⁴¹ Studien heter "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System" och stod klar i februari 2011.⁴² I slutet av år 2011 skulle kommissionen ha lagt fram ett förslag för modernisering av varumärkesrätten,⁴³ detta har dock ännu inte skett.

³³ Motsvarande artikel 9 VMF.

³⁴ Motsvarande artikel 12 och 13 VMF.

³⁵ Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 378.

³⁶ Första skälet i direktivet om jämförande reklam.

³⁷ Rådets direktiv av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (84/450/EEG).

³⁸ Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam.

³⁹ Artikel 2 (a) i nuvarande lydelsen av direktivet om jämförande reklam motsvarar artikel 2.1 i direktiv 84/450/EEG. Artikel 2 (c) i nuvarande lydelsen av direktivet om jämförande reklam motsvarar artikel 2 a i direktiv 84/450/EEG i dess lydelse enligt direktiv 97/55/EG. Artikel 4 i nuvarande lydelsen av direktivet om jämförande reklam motsvarar artikel 3a.1 i direktiv 84/450/EEG i dess lydelse enligt direktiv 97/55/EG.

⁴⁰ Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 60f.

⁴¹ Seville, Cathrine. Intellectual property. *International & Comparative Law Quarterly*, 60(4), 2011, s. 1047.

⁴² Studien finns att hämta på adressen:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

⁴³ Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 61.

1.6 Disposition

Uppsatsen består av fyra kapitel. Kapitel 2 handlar om varumärkesintrång, och undersöker praxis utifrån artikel 5 och 6 varumärkesdirektivet. Efter redogörelsen av båda artiklarna analyseras de var för sig.

Kapitel 3 redogör för förhållandet mellan jämförande reklam och varumärkesintrång. Detta kapitel undersöker vad jämförande reklam innebär, när både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är tillämpliga, samt vad det innebär när båda direktiven är tillämpliga samtidigt. I slutet av kapitlet görs en analys av förhållandet mellan jämförande reklam och varumärkesintrång.

Kapitel 4 innehåller en samlande analys och slutsats. I kapitlet sammanställs vad studien kommit fram till och forskningsfrågorna som redogjordes för i kapitel 1 besvaras.

2 Varumärkesintrång

2.1 Artikel 5.1 (a) VMD

Enligt artikel 5.1 (a) varumärkesdirektivet får innehavaren av ett varumärke förhindra att tredje man, som utan varumärkesinnehavarens tillstånd, ”i näringsverksamhet använd[er] tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”. Utöver de rekvisit som framgår av bestämmelsen har EU-domstolen i en rad rättsfall fastställt ytterligare kriterier som måste uppfyllas för att varumärkesinnehavaren ska ha rätt att förhindra användningen av tredje man, såsom att användningen av varumärket sker i egenskap av varumärke och att användningen skadar varumärkets funktion. Nedan kommer nämnda rekvisit att granskas närmare.

2.1.1 Användningsbegreppet

Det finns flera rättsliga aspekter av begreppet "användning". För att tredje mans användning av ett varumärke skall kunna förhindras av varumärkesinnehavaren krävs att varumärket "används" i lagens mening. Nya former av försäljning och marknadsföring har inneburit att nya typer av problem uppstått beträffande huruvida varumärket över huvud taget används, vem som använder märket, och i vilket avseende kännetecknet används. Som framgår ovan har tre perspektiv av begreppet "användning" fastställts, vilka alla måste vara uppfyllda för att användningen skall kunna förhindras av varumärkesinnehavaren: Användning med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, användning i näringsverksamhet, samt användning i egenskap av varumärke. Nedan kommer dessa aspekter undersökas var för sig.

2.1.1.1 Användning med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat

För att varumärkesintrång skall ske i enlighet med artikel 5.1 VMD krävs att användningen av kännetecknet sker ”med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”.⁴⁴ Frågor om vem som använder ett varumärke kan bland annat uppstå när avsändaren av marknadsföringen inte är samma aktör som försäljaren av varorna eller tjänsterna. Exempelvis kan detta inträffa när försäljning sker via elektroniska marknadsplatser såsom eBay eller Blocket, och innehavaren av marknadsplatsen gör reklam för varor som säljs på sajten. Rättsfallet

⁴⁴ Jämför exempelvis C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*[2011] punkt 91.

*L'Oréal mot eBay*⁴⁵ handlar bland annat om huruvida eBay begår varumärkesintrång genom att med hjälp av Google AdWords göra reklam för piratkopierade varor som säljs på eBay. Vad gäller marknadsföring av *de varor och tjänster som säljs på eBay* fastställer domstolen att:

”[I] den mån eBay har använt sökord som sammanfaller med L'Oréals varumärken för att göra reklam för försäljningserbjudanden för märkesvaror som kommer från företagets försäljningskunder, så har eBays användning skett för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärkena registrerats för.”⁴⁶

EU-domstolen tillägger att användning sker med avseende på varor och tjänster även vid fall när tredje man använder ett kännetecken för att göra reklam för andra aktörers varor eller tjänster:

”Det finns härvid anledning att erinra om att uttrycket ’med avseende på ... varor eller tjänster’ inte uteslutande avser varor och tjänster från den tredje man som använder kännetecken som sammanfaller med varumärken, utan kan även avse varor och tjänster från andra personer. Det förhållandet att en näringsidkare använder ett kännetecken som sammanfaller med ett varumärke för varor som inte är hans egna, det vill säga som han inte har någon rätt till, hindrar inte i sig att användningen omfattas av artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94.”⁴⁷

Domstolen anger vidare att i den mån eBay använt andras varumärken för att göra reklam för *sin egen marknadsplats*, innebär detta inte att användningen sker ”med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”:

”[I] den mån eBay har använt sökord som sammanfaller med L'Oréals varumärken för att göra reklam för sin egen tjänst, som består i att tillhandahålla en elektronisk marknadsplats för säljare och köpare av varor, har användningen inte skett för varor eller tjänster som är ’identiska med dem för vilka varumärket har registrerats’ i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94.”⁴⁸

I det så kallade Google-målet⁴⁹ har EU-domstolen vidare konstaterat att användning med avseende på varor och tjänster även sker när det valda

⁴⁵ C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*

⁴⁶ C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*, punkt 91.

⁴⁷ C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*, punkt 91. Detsamma framgår även av de förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 60, samt av mål C-62/08, *UDV North America Inc. mot Brandtraders NV*, punkt 43.

⁴⁸ C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*, punkt 89.

⁴⁹ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

kännetecknet inte framträder i själva annonsen.⁵⁰ Målet rörde fall, såsom ovan beskrivits, när varumärken registrerats som sökord i Google AdWords av konkurrenter till varumärkesinnehavarna och av aktörer som sålde imitationer av varumärkesinnehavarnas produkter. Annonser och länkar till webbplatser från dessa aktörer visades i fältet ”Sponsrade länkar” när internetanvändare sökte på de registrerade kännetecknen. Detta skedde utan att annonserna innehöll några kännetecken som var identiska med varumärkena.⁵¹ Domstolen konstaterade att uppräkningsreglerna i artikel 5.3 VMD och 9.2 VMF endast innehåller exemplifieringar av olika typer av användning som varumärkesinnehavare kan förhindra, och att dessa bestämmelser formulerades innan annonsering på det sätt som sker i Google AdWords infördes. Därmed sker användning med avseende på varor och tjänster även vid fall när det valda kännetecknet inte framträder i själva annonsen.⁵²

2.1.1.2 Användning i näringsverksamhet

För att ett intrång skall ske krävs vidare att det är fråga om användning i näringsverksamhet.⁵³ Detta innebär enligt EU-domstolen att ”*användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst*”.⁵⁴ Gränsdragningsproblemet kan uppstå i den digitala världen angående vad som innebär ”användning i näringsverksamhet”. Privat användning av ett varumärke på en hemsida är tillåtet, men om det på hemsidan säljs varor eller tjänster, eller om det på hemsidan finns banners som gör reklam för varor eller tjänster som är till salu, är huvudregeln att detta är användning i näringsverksamhet.⁵⁵ Idag är det vanligt att bloggare får betalt för att skriva positivt om ett varumärke eller en produkt utan att det upplyses om att det rör sig om betald reklam.⁵⁶ Frågan är var gränsen går för att detta skall anses utgöra ”användning i näringsverksamhet”. Ännu har inga rättsfall om dylika frågeställningar nått EU-domstolen. Däremot berörde det ovan nämnda Google-målet⁵⁷ frågan huruvida ett kännetecken som registreras som sökord, genom detta förfarande ”används i näringsverksamhet”. Domstolen konstaterade kort att den *annonsör* som väljer ett sökord som är identiskt med någon annans varumärke gör detta i näringsverksamhet, eftersom detta görs i syfte att marknadsföra den webbsida där annonsören saluför sina egna varor.⁵⁸ Frågan var då huruvida

⁵⁰ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 65-66. Detsamma konstaterades även i målen C-278/08 *Die BergSpechte Outdoor Reisen* och *Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni* och *trekking.at Reisen GmbH*, punkt 19, samt av C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 31.

⁵¹ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 63.

⁵² Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 65-66.

⁵³ Jämför exempelvis C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, punkt 40.

⁵⁴ C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, punkt 40.

⁵⁵ Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 650.

⁵⁶ Svedjetun, Fredrik. *Bloggarnas rensas – Nya riktlinjer ska sätta stopp för smygreklamen*. *Dagens Media*. Nr 7, 2012-04-11.

⁵⁷ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

⁵⁸ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 51-52. Detsamma framgår av C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 30.

söktjänstföretaget Google använde varumärket i näringsverksamhet. Att Google utövar affärsverksamhet i syfte att ge ekonomisk vinst var det ingen fråga om,⁵⁹ däremot konstaterade domstolen att söktjänstföretaget inte själv använder varumärket, utan enbart gör det möjligt för kunderna att använda kännetecknet. Därav krävs, för att användande skall ske i näringsverksamhet, att tredje man använder varumärket i sitt eget reklammeddelande.⁶⁰

På samma sätt uttryckte domstolen i det ovan nämnda målet *L'Oréal mot eBay*⁶¹ att tredje mans användning av ett kännetecken förutsätter att denne använder varumärket i sitt eget reklammeddelande.⁶² Frågan var huruvida ett kännetecken används när detta finns i försäljningserbudanden som sker på en elektronisk marknadsplats. Domstolen konstaterade att försäljningskunderna använder varumärket i sina försäljningserbudanden, men att tredje man som tillhandahåller den elektroniska marknadsplatsen enbart gör det möjligt för försäljningskunderna att använda varumärket, varför denne inte använder varumärket. För att användning skall ske av tredje man, krävs att denne använder varumärket i sitt eget reklammeddelande.⁶³

2.1.1.3 Användning i egenskap av varumärke

Kravet att varumärket måste användas ”i egenskap av varumärke” framgår inte av lagtexten, utan formulerades för första gången i målet *BMW mot Deenik*⁶⁴, där EU-domstolen angav att tillämplighetsområdet för artikel 5.1 och 5.2 ”beror på huruvida varumärket har använts för att visa att produkterna eller tjänsterna i fråga härrör från ett visst företag, det vill säga i egenskap av varumärke”.⁶⁵ Målet rörde ett fall där Ronald Deenik drev en bilverkstad som sålde och utförde reparationer av begagnade bilar av märket BMW, vilket han även gjorde reklam för. Det var inte fråga om en så kallad auktoriserad BMW-återförsäljare.⁶⁶ BMW hävdade att Deenik genom sin marknadsföring begått varumärkesintrång. Huruvida Deenik använde BMW-märket i den mening som avses i artikel 5.1 VMD, det vill säga i egenskap av varumärke, konstaterade domstolen att så var fallet eftersom:

”Annonsören har använt BMW-märket för att förklara varifrån de produkter som är föremål för de tillhandahållna tjänsterna härrör, och således i syfte att särskilja dessa produkter från andra produkter som hade kunnat vara föremål för samma tjänster.”⁶⁷

⁵⁹ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 53.

⁶⁰ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 55-56 och 58.

⁶¹ C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*

⁶² C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*, punkterna 102.

⁶³ C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*, punkterna 102-103.

⁶⁴ C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik*. Hädanefter refererat som "C-63/97, *BMW mot Deenik*".

⁶⁵ C-63/97, *BMW mot Deenik*, punkt 38.

⁶⁶ C-63/97, *BMW mot Deenik*, punkterna 2 och 8.

⁶⁷ C-63/97, *BMW mot Deenik*, punkt 39.

I målet *L'Oréal mot Bellure*⁶⁸ framhöll domstolen vidare att när ett varumärke används ”enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper” innebär detta inte användning i den mening som avses i artikel 5.1 VMD.⁶⁹

2.1.1.4 Sammanfattning av användningsbegreppet

Av ovan refererad rättspraxis framgår det således att det är ovidkommande huruvida en aktör gör reklam för sina egna eller tredje mans varor och tjänster – avgörande för frågan om ett varumärke används i lagens mening är huruvida aktören använder varumärket i sitt eget reklammeddelande eller om denne enbart gör det möjligt för andra aktörer att göra reklam.⁷⁰

Det är således tillåtet att göra det möjligt för andra aktörer att göra reklam på sin egen webbsida eller marknadsplats, oavsett om den reklam som görs på sidan är olovlig eller ej. Däremot "använder" den aktör som utför marknadsföringen på webbsidan varumärket i den mening som lagen kräver, vilket medför att denna aktör kan göras ansvarig för varumärkesintrång, om övriga rekvisit för detta är uppfyllt. Skulle den aktör som står bakom webbsidan eller marknadsplatsen däremot göra reklam för produkter eller tjänster som andra aktörer säljer eller gör reklam för på sidan, innebär detta "användande" i lagens mening, varvid aktören bakom marknadsplatsen kan göras ansvarig för varumärkesintrång, om marknadsföringen i övrigt uppfyller rekvisiten för varumärkesintrång.

2.1.2 Skada på varumärkets funktioner

Utöver att det måste konstateras att varumärket "används" av tredje man, krävs för att användandet skall kunna förbjudas i enlighet med artikel 5.1 (a) VMD, att användandet skadar någon av varumärkets funktioner.⁷¹ Detta gäller oberoende om det rör funktionen att ange varornas eller tjänsternas ursprung, eller om det skadar någon av varumärkets övriga funktioner.⁷² Rekvisitet ”skada på varumärkets funktioner” framgår på intet sätt av

⁶⁸ C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd*. Hädanefter refererat som "C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*".

⁶⁹ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 61. Detsamma framgår av C-2/00, *Michael Hölterhoff mot Ulrich Freiesleben*, punkterna 16-17. Hädanefter refererat som "C-2/00, *Hölterhoff mot Freiesleben*".

⁷⁰ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 55-56 och 58, samt C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*, punkterna 102-103.

⁷¹ C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, punkt 51, C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 60, förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 79, C-278/08, *Die BergSpechte Outdoor Reisen och Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH*, punkt 21, C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*, punkt 29, samt C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 34

⁷² C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 65, förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 77 och 79, C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 38.

lagtexten, utan är ett krav som EU-domstolen har fastställt i praxis. Domstolen påpekar bland annat i det så kallade Interflora-målet⁷³ att:

"[D]et följer av ordalydelsen i artikel 5.1 i direktiv 89/104 och av tionde skälet häri [...] att den ensamrätt som är knuten till varumärket ger varumärkesinnehavaren ett 'absolut' skydd mot tredje mans användning av kännetecken som är identiska med varumärket för identiska varor eller tjänster. [...] Domstolen har emellertid satt denna kvalificering i perspektiv och påpekat att oavsett hur viktigt det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 än må vara, så syftar det enbart till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina specifika intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sina funktioner. Utövandet av den ensamrätt som är knuten till varumärket måste följaktligen reserveras för de fall då tredje mans användning av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktioner."⁷⁴

Vad gäller vilka funktioner ett varumärke har, uttryckte domstolen i målet *L'Oréal mot Bellure*⁷⁵:

"Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet. Ytterligare funktioner är kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner."⁷⁶

Vad dessa ytterligare funktioner innebär utvecklades inte i målet, däremot har detta berörts i senare rättsfall. Nedan granskas varumärkets funktioner såsom dessa hittills fastlagts i praxis.⁷⁷

2.1.2.1 Skada på kvalitets- och ursprungsangivelsefunktionen

Som framgår av referatet ovan anger domstolen i målet *L'Oréal mot Bellure*⁷⁸ att kvalitetsfunktionen och ursprungsangivelsefunktionen är två skilda funktioner. Av tidigare rättspraxis framgår det däremot att funktionen att garantera varors och tjänsters kvalitet är en del av ursprungsangivelsefunktionen:

⁷³ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*.

⁷⁴ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 36-37.

⁷⁵ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

⁷⁶ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 58.

⁷⁷ För vidare diskussion om varumärkets funktioner, se Nordell, Per Jonas.

Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens. Stockholm: Stiftelsen MercuriUS, 2004, samt Nordell, Per Jonas. Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (*L'Oréal*) och de förenade målen C-236/08 – C-238/08 (Google). *Nordiskt Immateriellt Rättskydd*, 2010: 264-275.

⁷⁸ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

"[E]nligt fast rättspraxis är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion [...] måste det utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet."⁷⁹

Vad gäller skada på ursprungsangivelsefunktionen vid registrering av en konkurrens varumärke som sökord i Google AdWords anger EU-domstolen i Google-målet⁸⁰:

"Frågan huruvida denna funktion hos varumärket skadas [...] beror framför allt på hur annonsen presenteras. Varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man."⁸¹

"I en sådan situation, där annonsen dessutom framträder direkt efter det att den berörde Internetanvändaren har skrivit in varumärket som sökord och visas vid ett tillfälle då varumärket, i egenskap av sökord, också visas på skärmen, kan Internetanvändaren ta miste på de aktuella varornas och tjänsternas ursprung. Under sådana omständigheter kan tredje mans användning av ett [...] kännetecken [...] bekräfta uppfattningen att ett materiellt samband föreligger i näringsverksamhet mellan dessa varor eller tjänster och varumärkesinnehavaren."⁸²

"Med hänsyn till varumärkets grundläggande funktion – som på området för elektronisk handel bland annat består i att göra det möjligt för Internetanvändare som ögnar igenom de annonser som visas som svar på en sökning på ett visst varumärke att skilja mellan varumärkesinnehavarens varor och tjänster och dem som har ett annat ursprung – måste varumärkesinnehavaren ha rätt att förhindra visning av annonser från tredje man som Internetanvändarna felaktigt kan tro kommer från nämnda innehavare."⁸³

⁷⁹ C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd*, punkt 30. Detsamma framgår av mål C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, tidigare *Pathe Communications Corporation*, punkt 28.

⁸⁰ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

⁸¹ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 83-84.

⁸² Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 85.

⁸³ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 87.

"När en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren, ska det anses föreligga skada på ursprungsangivelsefunktionen."⁸⁴

"Skada på nämnda funktion hos varumärket ska även anses föreligga när annonsen visserligen inte antyder att det föreligger något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare inte utifrån reklam-länken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren."⁸⁵

Enligt Møgelvang-Hansen m.fl. innebär detta sista citat att ett större krav ställs på annonsören genom att det måste göras klart att det inte föreligger någon affärsmässig länk till varumärkesinnehavaren. Detta innebär även att ett nytt oklarhetskriterium introduceras: Oklarhet i förhållande till varornas eller tjänsternas ursprung. Detta oklarhetskriterium innebär, enligt författarna, en utvidgning av ensamrätten i enlighet med artikel 5.1 VMD.⁸⁶

I målet *Interflora mot Marks & Spencer*⁸⁷ tillade domstolen, utöver det som fastställdes i Google-målet⁸⁸ ovan, att för att skada på ursprungsangivelsefunktionen skall konstateras, skall det fastslås att den aktuella annonsen *inte gör det möjligt att veta* om tredje man har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren. Omsättningskretsen är "*normalt informerade och skäligen uppmärksamma internetanvändare*". Enligt domstolen räcker därmed inte det faktum att *några* internetanvändare kan ha haft svårigheter att uppfatta huruvida ett ekonomiskt band föreligger mellan aktörerna för att skada på ursprungsangivelsefunktionen skall fastslås.⁸⁹

Som framgår av citaten ovan anger EU-domstolen att ursprungsangivelsefunktionen skadas om ett ekonomiskt samband kan uppfattas mellan tredje man och varumärkesinnehavaren. Enligt Møgelvang-Hansen med flera innebär domstolens resonemang angående skada på ursprungsfunktionen i praktiken ett förväxlingskriterium som inte framgår av lagtexten i artikel 5.1 (a). Författarna menar därför att det är tveksamt om artikel 5.1 (a) och 5.1 (b) i praktiken innebär någon skillnad.⁹⁰ Även

⁸⁴ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 89.

⁸⁵ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 90.

⁸⁶ Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 665.

⁸⁷ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*.

⁸⁸ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

⁸⁹ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 49-50.

⁹⁰ Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 663 och Riis, Thomas. *Søgeordsbaseret*

Cornthwaite och Morcom kommer till slutsatsen att EU-domstolens resonemang innebär att ett förväxlingskriterium tillförs artikel 5.1 (a), vilket inte framgår av lagtexten.⁹¹

2.1.2.2 Skada på reklamfunktionen

EU-domstolen anger i Google-målet⁹² att en varumärkesinnehavare har rätt att förhindra tredje mans användande av ett varumärke, när användningen skadar varumärkesinnehavarens användning av kännetecknet i reklamkampanjer eller i försäljningsstrategier.⁹³ Vad gäller tredje mans registrering av ett varumärke i Google AdWords anger domstolen att varumärkesinnehavaren i detta fall behöver betala ett högre pris per klick för att hamna högre upp i sökresultaten.⁹⁴ Domstolen konstaterar dock att:

"[Ä]ven om varumärkesinnehavaren är beredd att betala ett högre pris per klick än det pris som erbjuds av tredje man, som också valt nämnda varumärke som sökord, kan han inte vara säker på att hans annons visas före tredje mans annonser, eftersom andra faktorer också beaktas när visningsordningen för annonser fastställs."⁹⁵

Dessutom:

"[K]ommer varumärkesinnehavarens webbplats och annons att visas i listan över naturliga sökresultat och i regel på någon av de första raderna i denna lista. Denna visning, som är kostnadsfri, medför att varumärkesinnehavarens varor och tjänster garanterat visas för Internetanvändaren, oberoende av om innehavaren även har lyckats få en annons under rubriken ”Sponsrade länkar” visad på någon av de översta raderna."⁹⁶

Därmed skadas inte reklamfunktionen när tredje man registrerar ett varumärke i söktjänsten Google AdWords.⁹⁷

2.1.2.3 Skada på investeringsfunktionen

Skada på investeringsfunktionen har hittills enbart berörts i det tidigare nämnda rättsfallet *Interflora mot Marks & Spencer*⁹⁸. Domstolen beskriver

reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08–C-238/08 (Google AdWords). *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 2010, s. 252f.

⁹¹ Se Cornthwaite, Jonathan. Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in *Interflora v Marks & Spencer*. *European Intellectual Property Review* 34(2), 2012, s. 129 och Morcom, Christopher. Trade marks and the Internet: where are now? *European Intellectual Property Review* 34(1), 2012, s 52-53.

⁹² Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

⁹³ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 92.

⁹⁴ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 94.

⁹⁵ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 94.

⁹⁶ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 97.

⁹⁷ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 97 och C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 66.

denna funktion som att kännetecknet används i syfte att upprätthålla ett gott rykte som attraherar konsumenter och gör dem lojala med varumärket. Domstolen konstaterar att denna funktion kan överlappa reklamfunktionen, men att de båda funktionerna skiljer sig på det sättet att ett gott rykte kan upprätthållas med hjälp av andra kommersiella tekniker än reklam.⁹⁹

Investeringsfunktionen skadas härmed när tredje mans användning av ett kännetecken stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att skapa eller upprätthålla ett gott rykte som attraherar konsumenter och gör dem lojala med märket.¹⁰⁰

Däremot kan det enligt domstolen inte godtas att:

”[E]n varumärkesinnehavare får motsätta sig att en konkurrent, under iakttagande av en lojal konkurrens och med respekt för varumärkets ursprungsangivelsefunktion, använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket [...] om användningen endast medför att varumärkesinnehavaren tvingas att anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller behålla ett gott rykte [...]. På samma sätt kan inte det faktum att nämnda användning leder till att vissa konsumenter vänder sig från de varor eller tjänster som är försedda med varumärket med framgång göras gällande av varumärkesinnehavaren.”¹⁰¹

2.2 Artikel 5.2 VMD

För innehavare av kända varumärken finns det ytterligare en väg att gå för att förhindra tredje mans användning av varumärket, nämligen genom att påvisa så kallad renommésnyltning med hjälp av artikel 5.2 VMD.¹⁰²

Av artiklarnas ordalydelse framgår enbart att dessa är tillämpliga när tredje man använder ett varumärke i förhållande till varor eller tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket registrerats. Av praxis framgår att detta gäller även vid fall när dubbel identitet föreligger.¹⁰³ Enligt ordalydelsen i artikel 5.2 VMD framgår även, precis som för artikel 5.1 (a), att det inte finns något förväxlingskriterium,¹⁰⁴ det vill säga ensamrätten till varumärket gäller oavsett om det föreligger risk för förväxling. Som framgår

⁹⁸ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*.

⁹⁹ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 60-61.

¹⁰⁰ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 62-63.

¹⁰¹ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 64.

¹⁰² Motsvarande artikel 9.1 (c) VMF.

¹⁰³ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 68, förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 48, C-292/00, *Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA mot Gofkid Ltd*, punkterna 24-30, C-102/07, *Adidas AG och Adidas Benelux BV mot Marca Mode CV, C & A Nederland CV, H & M Hennes & Mauritz Netherlands BV och Vendex KBB Nederland BV*, punkt 37.

¹⁰⁴ Jämför Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 469.

nedan uppställer EU-domstolen i rättsfallet *Interflora* mot *Marks & Spencer*¹⁰⁵ däremot krav på att för att det skall vara fråga om renommésnyltning, skall en länk uppfattas mellan varumärkesinnehavaren och tredje man, vilket i praktiken innebär ett förväxlingskriterium. Levin uttalar dock att denna länk inte är identisk med förväxlingskriteriet i artikel 5.1 (b) VMD.¹⁰⁶

EU-domstolen har i praxis fastställt kriterier för vad som är att anse som renommésnyltning. Ett par av domarna är till synes oförenliga, varför rättsläget är något ovisst.¹⁰⁷ Nedan följer en närmare granskning av de två domar som tycks vara motstridiga: *L'Oréal* mot *Bellure*¹⁰⁸ samt *Interflora* mot *Marks & Spencer*¹⁰⁹.

2.2.1 Renommésnyltning enligt L'Oréal Bellure-målet

Rättsfallet *L'Oréal* mot *Bellure*¹¹⁰ rörde fall då parfymen ur L'Oréals sortiment imiterades och salufördes. Även förpackningarna, vilka var av L'Oréal registrerade figurmärken, imiterades. Det var dock utrett att likheterna mellan imitationerna och originalartiklarna inte var så stora att allmänheten vilseleddes. Försäljarna överlämnade till sina återförsäljare jämförelselistor vilka angav det ordmärke som parfymen var en imitation utav, ordmärken som var registrerade varumärken av L'Oréal.¹¹¹

En av frågorna som ställdes till EU-domstolen gällde huruvida en tredje man som använder ett kännetecken kan anses dra otillbörlig fördel av detta enligt artikel 5.2 VMD, om det ger tredje man en fördel vid saluföringen av dennes varor, men utan att det medför skada för varumärket eller risk för förväxling för allmänheten.¹¹² Domstolen angav bland annat följande:

”Uttrycket ’drar otillbörlig fördel av ... varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé’, även kallat snyltning eller ’free-riding’, fäster inte vikten vid det förfång varumärket utsatts för, utan vid den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken. Uttrycket omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända

¹⁰⁵ C-323/09, *Interflora* mot *Marks & Spencer*.

¹⁰⁶ Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 470. För vidare diskussion om sambandet mellan artikel 5.1 (a), 5.1 (b) och 5.2, se Horton, Audrey. The implications of *L'Oréal v Bellure* - a retrospective and a looking forward: the essential functions of a trade mark and when is an advantage unfair? *European Intellectual Property Review*, 33(9), 2011, 550-558.

¹⁰⁷ Se nedan under rubrik 2.3 "Analys av artikel 5.1 (a) och 5.2 VMD" för en analys av denna motstridighet.

¹⁰⁸ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl.* mot *Bellure NV m.fl.*

¹⁰⁹ C-323/09, *Interflora* mot *Marks & Spencer*.

¹¹⁰ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl.* mot *Bellure NV m.fl.*

¹¹¹ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl.* mot *Bellure NV m.fl.*, punkterna 15-21.

¹¹² C-487/07, *L'Oréal SA m.fl.* mot *Bellure NV m.fl.*, punkterna 30 och 32.

varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet.”¹¹³

”För att avgöra om användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, så ska man göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och grad av likhet. Såvitt avser i hur hög grad varumärket är känt respektive hur stor särskiljningsförmåga det har, har domstolen redan slagit fast att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju kändare det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Av rättspraxis följer även att ju snabbare och tydligare kännetecknet för tankarna till varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”¹¹⁴

”[F]ör att en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé ska anses föreligga enligt denna bestämmelse, varken krävs att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller, mera allmänt, för varumärkesinnehavaren. Den fördel som blir resultatet av att tredje man använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke ska anses som en otillbörlig fördel av nämnda särskiljningsförmåga eller renommé, när tredje man genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket.”¹¹⁵

2.2.2 Renommésnyltning enligt Interflora-målet

Rättsfallet *Interflora* mot *Marks & Spencer*¹¹⁶ rörde, liksom det så kallade Google-målet¹¹⁷, ett fall då ett varumärke registrerats som sökord i Google AdWords av konkurrenter till varumärkesinnehavaren. Annonser och länkar till webbplatser från konkurrenten visades i fältet ”Sponsrade länkar” när internetanvändare sökte på det registrerade kännetecknet. Detta skedde utan att annonserna innehöll några kännetecken som var identiska med

¹¹³ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 41.

¹¹⁴ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 44.

¹¹⁵ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 50.

¹¹⁶ C-323/09, *Interflora* mot *Marks & Spencer*.

¹¹⁷ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

varumärket.¹¹⁸ En av frågorna i målet gällde huruvida innehavaren till ett känt varumärke kan förhindra agerandet med hjälp av artikel 5.2 VMD.¹¹⁹

Domstolen hänvisade inledningsvis till *L'Oréal mot Bellure*¹²⁰ och konstaterade att:

"Uttrycket 'drar otillbörlig fördel av ... varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé', även kallat snyltning, fäster inte vikten vid det förfång varumärket utsatts för, utan vid den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken."¹²¹

Härefter konstaterades att:

"Det är [...] obestriddligt att när en konkurrent till innehavaren av ett känt varumärke väljer detta varumärke som sökord i en söktjänst på Internet, så är syftet med användningen att fördel ska dras av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. Detta val kan nämligen ge upphov till en situation där de konsumenter (troligen många) som gör en sökning på Internet efter varor eller tjänster med det kända varumärket med hjälp av detta sökord kommer att få se konkurrentens annons på skärmen."¹²²

Domstolen hänvisade sedermera återigen till domen i *L'Oréal mot Bellure*¹²³ och angav att:

"Det följer av [de] omständigheter som är kännetecknande för valet av kännetecken som motsvarar någon annans kända varumärke som sökord på Internet att ett sådant val, när det inte föreligger någon 'skälig anledning' i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94, kan analyseras som en användning där annonsören placerar sig i ett känt varumärkes kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket. När detta sker ska den fördel som tredje man drar anses otillbörlig."¹²⁴

Beträffande vad som är att anse som "skälig anledning" fastställde domstolen:

¹¹⁸ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 18-19.

¹¹⁹ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 67.

¹²⁰ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

¹²¹ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 74.

¹²² C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 86.

¹²³ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

¹²⁴ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 89.

”När en annons som visas på Internet utifrån ett sökord som motsvarar ett känt varumärke [...] föreslår – utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och *utan att varumärkets funktioner skadas* – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder, så ska en sådan användning i princip anses ingå i en sund och lojal konkurrens inom den aktuella varu- och tjänstesektorn och således äga rum av ”skälig anledning” i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94.”¹²⁵ (Min kursivering.)

Frågan är vad det innebär att "föreslå ett alternativ" till de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren erbjuder. I Google-målet¹²⁶ anger domstolen:

"Även när annonsören inte har för avsikt att [...] *presentera sina varor och tjänster för Internetanvändarna såsom ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, utan i stället vill vilseleda Internetanvändare med avseende på varornas och tjänsternas ursprung* genom att få dem att tro att de härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren."¹²⁷ (Min kursivering.)

"En Internetanvändare kan således, när det [...] visas reklamlänkar till webbplatser som erbjuder varor och tjänster som tillhör varumärkesinnehavarens konkurrenter, *om han inte [...] förväxlar dem med varumärkesinnehavarens länkar, se dessa reklamlänkar som förslag på alternativ till de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren saluför.*"¹²⁸ (Min kursivering.)

2.3 Analys av artikel 5.1 (a) och 5.2 VMD

Av praxis ovan framgår att EU-domstolen vill främja att olika alternativ kan presenteras för konsumenterna.¹²⁹ En varumärkesinnehavare skall inte kunna hindra en tredje man från att använda ett kännetecken som tillhör en varumärkesinnehavare om detta leder till att olika alternativ presenteras för konsumenterna, oavsett om detta innebär att varumärkesinnehavaren måste betala mer för sin marknadsföring.¹³⁰

¹²⁵ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 91.

¹²⁶ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

¹²⁷ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 72.

¹²⁸ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 68.

¹²⁹ Jämför Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 68 och C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 91.

¹³⁰ Jämför C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 64.

Vad gäller reklam- och investeringsfunktionerna menar EU-domstolen att det faktum att en varumärkesinnehavare behöver betala högre pris per klick inte skadar reklamfunktionen, eftersom det inte enbart är priset per klick som påverkar visningsordningen för annonser. Utöver priset påverkar även tidigare antal klick på annonsen och annonsens kvalitet.¹³¹ Google är ett kommersiellt företag som är ute efter att tjäna pengar, varför det kan förmodas att det pris en annonsör betalar för en annons är det som har störst betydelse för annonsens placering. Det innebär i sin tur att ju mer pengar ett företag har, desto bättre annonsplaceringar kan de köpa sig.

På samma sätt menar EU-domstolen att det faktum att en varumärkesinnehavare behöver anpassa sina ansträngningar för att bibehålla ett gott rykte, inte skadar investeringsfunktionen.¹³² Artikeln som behandlades inledningsvis i denna uppsats, visade att HTC spenderade drygt 87 miljoner kronor på reklam år 2011, medan Apple spenderade 4,5 miljoner kronor under samma period. Ändå var det iPhone-reklamen som svenskarna minns.¹³³ Detta visar att "investeringsfunktionen" är en funktion värd mångmiljonbelopp, och att företag som har ett gott rykte och finns nära i konsumenternas medvetande kan spara många miljoner kronor i reklamutgifter. Skulle varumärkets rykte skadas kan man utgå ifrån att det kostar många miljoner kronor att återställa ryktet. Även här kan man utgå ifrån att stora företag med mycket pengar klarar dessa "anpassningar" bättre än mindre företag.

Frågan är då om detta innebär att alternativen för konsumenterna ökar när företag med mycket pengar gynnas? Vad innebär det att mindre företag inte har råd att betala mer än de större företagen för att hamna högre upp i listan över sökresultat? Vad innebär det att mindre företag inte har råd att betala för de "anpassningar" som krävs när andra aktörer använder varumärket? Innebär det att alternativen för konsumenterna ökar, eller innebär det, tvärt om, att större företag tillförskaffar sig de bästa och de mesta reklamplatserna, så att de mindre alternativen slås ut? Om stora multinationella konglomerat köper upp de bästa reklamplatserna i exempelvis Google AdWords, innebär det att konsumenterna får se fler alternativ? Troligen inte. Därmed motverkar EU-domstolen sitt eget syfte genom att göra denna bedömning. Visst finns det även så kallade "naturliga" sökresultat, men dessa har varumärkesinnehavarna inte lika stor kontroll över. I naturliga sökresultat kan bloggar och andra hemsidor, vilka smutskastar ett varumärke och dess produkter, hamna högt upp i resultatlistorna. Vill varumärkesinnehavaren ha kontroll över sökresultaten måste detta ske genom de "sponsrade länkarna".

Angående skada på ursprungsfunktionen uppställdes i Google-målet¹³⁴ ett "otydlighetskriterium", vilket enligt Møgelvang-Hansen m.fl. innebär att

¹³¹ Jämför förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 94 och 97.

¹³² Jämför C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 64.

¹³³ Byttner, Karl-Johan. HTC storsatsar – iPhone-reklam är det svenskarna minns. *Resumé*. 2012-04-11.

¹³⁴ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

större krav ställs på annonsören i fråga om att göra det klart att det inte föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren.¹³⁵ I Interflora-målet¹³⁶ tycks EU-domstolen återkalla detta otydlighetskriterium genom att ange att det för genomsnittskonsumenten *inte skall vara möjligt att veta* huruvida ett ekonomiskt samband föreligger eller ej, för att det skall vara fråga om varumärkesintrång.¹³⁷ Därmed förefaller bedömningen istället utgå ifrån att annonsören skall antyda att en ekonomisk länk föreligger gentemot varumärkesinnehavaren. Frågan blir då vad det innebär att antyda att det föreligger en ekonomisk länk, något som inte preciserats av EU-domstolen.

Vad gäller renommésnyltning framgår det ovan att domstolen i Interflora-målet¹³⁸ hänvisar till domen i *L'Oréal mot Bellure*¹³⁹ och påpekar att förfång för varumärket inte krävs för att det skall vara fråga om renommésnyltning.¹⁴⁰ Härefter gör domstolen en kovändning och anger att om varumärkets funktioner inte skadas så äger användandet rum av "skälig anledning", varvid det är tillåtligt.¹⁴¹ Hur domstolen får ihop denna ekvation är svårt att förstå. Krävs förfång för varumärket eller inte, för att det skall vara fråga om renommésnyltning? Kanske är det så att domstolen vill göra skillnad mellan fall som berör sökord i Google AdWords, och annan typ av varumärkesanvändning, såsom i *L'Oréal mot Bellure*¹⁴². Eller kanske vill domstolen ändra gällande rätt till att förfång för varumärket framöver skall krävas för att det skall vara fråga om renommésnyltning. Men om så är fallet – borde inte domstolen ange detta, istället för att försöka påvisa att de två utlåtandena är förenliga? Helt klart är att de är motstridiga – hur skall berörda aktörer veta vad som gäller?

Domstolen angav vidare att så länge en konkurrents varumärkesanvändande innebär att *alternativ* visas för internetanvändaren, så är det inte fråga om renommésnyltning.¹⁴³ Vad det innebär att visa ett alternativ angav inte domstolen i målet, däremot kan man ur Google-domen¹⁴⁴ utläsa att domstolen verkar anse att så länge tredje man inte vilseleder med avseende på ursprung, det vill säga så länge ursprungsangivelsefunktionen inte skadas, så är det fråga om ett alternativ.¹⁴⁵ Därvid är det återigen en fråga om att förfång för varumärket krävs.

Vad gäller frågan om risk för förväxling och huruvida det uppställs ett förväxlingskriterium i artikel 5.1 (a) och 5.2 VMD, vilket inte framgår av

¹³⁵ Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 665.

¹³⁶ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*.

¹³⁷ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 49-50.

¹³⁸ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*.

¹³⁹ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

¹⁴⁰ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 89.

¹⁴¹ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 91.

¹⁴² C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

¹⁴³ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 91.

¹⁴⁴ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

¹⁴⁵ Jämför förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 72.

lagtexten, förefaller det finnas viss oenighet i doktrin. Møgelvang-Hansen, Riis, med flera anger att det i artikel 5.1 (a) i praktiken uppställts ett förväxlingskriterium identiskt med det i artikel 5.1 (b),¹⁴⁶ medan Levin anger att så inte är fallet med avseende på artikel 5.2.¹⁴⁷ Vad EU-domstolen uttryckt i förhållande till artikel 5.1 (a) såväl som till artikel 5.2, är att skada på varumärkets funktion skall föreligga för att det skall vara fråga om varumärkesintrång.¹⁴⁸ Härvid är ursprungsangivelsefunktionen en funktion som kan skadas, men som framgår av praxis ovan kan det lika gärna vara någon av varumärkets andra funktioner som skadas.¹⁴⁹ Skillnaden mellan artikel 5.1 (b) å ena sidan, och artikel 5.1 (a) och 5.2 å andra sidan, är därmed att artikel 5.1 (b) kräver risk för förväxling, medan artikel 5.1 (a) och 5.2 däremot, kräver risk för förväxling *eller* risk för skada på någon av varumärkets övriga funktioner. Det kan således vara fråga om varumärkesintrång enligt artikel 5.1 (a) och 5.2 utan att risk för förväxling föreligger, medan det *de facto* måste vara risk för förväxling för att det skall vara varumärkesintrång enligt artikel 5.1 (b). Huruvida denna risk för förväxling är identisk i de olika bestämmelserna anser Levin, som tidigare nämnts, att så inte är fallet,¹⁵⁰ medan Møgelvang-Hansen med flera anser att det i praktiken innebär ett identiskt krav.¹⁵¹

2.4 Artikel 6 VMD

Enligt artikel 6.1 (b) VMD ger ensamrätten till ett varumärke inte varumärkesinnehavaren rätt att förhindra att tredje man i näringsverksamhet använder ”*uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper*”. Detsamma gäller, enligt artikel 6.1 (c) VMD, användande av varumärket ”*om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel*”. Båda bestämmelserna gäller under förutsättning att ”*tredje man handlar i enlighet med god affärssed*”.¹⁵²

¹⁴⁶ Jämför Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan.

Markedsføringsretten. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 663 och Riis, Thomas. Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08–C-238/08 (Google AdWords). *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd*, 2010, s. 252f.

¹⁴⁷ Jämför Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 470.

¹⁴⁸ Jämför C-323/09, *Interflora* mot *Marks & Spencer*, punkterna 36-37 och 91, samt C-487/07, *L'Oréal SA m.fl.* mot *Bellure NV m.fl.*, punkt 58.

¹⁴⁹ Jämför C-323/09, *Interflora* mot *Marks & Spencer*, punkterna 36-37 och C-487/07, *L'Oréal SA m.fl.* mot *Bellure NV m.fl.*, punkt 58.

¹⁵⁰ Jämför Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 470.

¹⁵¹ Jämför Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan.

Markedsføringsretten. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 663 och Riis, Thomas. Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08–C-238/08 (Google AdWords). *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd*, 2010, s. 252f.

¹⁵² Artikel 6.1 VMD.

Målet *Portakabin* mot *Primakabin*¹⁵³ rör ett fall där Primakabin sålde och hyrde ut nya och begagnade flyttbara byggnader. Primakabin sålde och uthyrde dels egentillverkade moduler, dels begagnade moduler av andra märken, däribland moduler av märket Portakabin. Primakabin är inte del av Portakabinkoncernen.¹⁵⁴ Primakabin registrerade i söktjänsten Google AdWords "Portakabin" som sökord, varvid en annons och en länk till Primakabins webbsida visades under rubriken "Sponsrade länkar" när internetanvändare sökte på Portakabin. Annonsen hade ursprungligen rubriken "nya och begagnade moduler", vilket sedermera ändrades till "begagnade portakabin-moduler".¹⁵⁵ Portakabin väckte talan och yrkade att Primakabin skulle upphöra att använda varumärket Portakabin.¹⁵⁶ Frågorna till EU-domstolen rörde bland annat huruvida artiklarna 6 VMD är tillämpliga i fall med sökord registrerade i Google AdWords.

Avseende artikel 6 VMD ställdes frågan huruvida annonsören, dvs. i detta fall Primakabin, med stöd av undantagen i artikel 6.1 (b) och (c), kan använda Portakabin som sökord i Google AdWords.¹⁵⁷ Beträffande artikel 6.1 (b) konstaterade domstolen kort att tredje mans användande av ett varumärke som sökord i en söktjänst på internet:

"[I] regel, inte [har] till syfte att tillhandahålla en uppgift om någon egenskap hos de varor eller tjänster som utbjuds av den tredje man som använder kännetecknet. En sådan användning omfattas följaktligen inte av artikel 6.1 b i direktiv 89/104. Under vissa omständigheter går det emellertid att komma fram till motsatsen."¹⁵⁸

Angående artikel 6.1 (c) är praxis att varornas avsedda ändamål som reservdel eller tillbehör endast anges som exempel, varvid artikel 6.1 (c) kan tillämpas även vid andra situationer.¹⁵⁹ Däremot skall tillämplighetsområdet för artikel 6.1 (c) begränsas till situationer som svarar mot syftet med bestämmelsen.¹⁶⁰ Detta syfte är enligt domstolen:

"[A]tt möjliggöra för dem som levererar varor och tjänster som utgör komplement till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, att använda den senares varumärke för att upplysa allmänheten om att det föreligger ett *användningsmässigt* samband mellan deras varor och tjänster och varumärkesinnehavarens varor och tjänster."¹⁶¹ (Min kursivering.)

¹⁵³ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*.

¹⁵⁴ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*, punkterna 13-14.

¹⁵⁵ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*, punkterna 9, 16-17.

¹⁵⁶ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*, punkt 18.

¹⁵⁷ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*, punkt 56.

¹⁵⁸ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*, punkterna 60-61.

¹⁵⁹ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*, punkt 63. Detsamma framgår av C-228/03, *The Gillette Company* och *Gillette Group Finland Oy* mot *LA-Laboratories Ltd Oy*, punkt 32. Hädanefter refererat som "C-228/03, *Gillette* mot *LA-Laboratories*".

¹⁶⁰ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*, punkt 64.

¹⁶¹ C-558/08, *Portakabin* mot *Primakabin*, punkt 64.

Skulle tredje man däremot i sin reklam ge ett intryck av att dessa produkter härstammar från varumärkesinnehavaren eller att tredje man fått tillåtelse av varumärkesinnehavaren att använda kännetecknet i sin reklam, strider detta mot artikel 6.1 (c).¹⁶²

Avseende kravet på nödvändighet uttryckte domstolen i *Gillette mot LA-Laboratories*¹⁶³ att:

"Tredje mans användning av en annans varumärke är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med en vara som tredje man saluför om en sådan användning i praktiken utgör det enda sättet att ge allmänheten begripliga och fullständiga upplysningar om det avsedda ändamålet för att bibehålla systemet med sund konkurrens på marknaden för denna vara."¹⁶⁴

Vidare angav domstolen i målet *Portakabin mot Primakabin*¹⁶⁵ att vid fall när artikel 6.1 (b) eller (c) är tillämpliga, skall kravet på att användningen sker i enlighet med god affärssed vara uppfyllt.¹⁶⁶

2.4.1 "God affärssed" enligt artikel 6 VMD

Frågan om vad "god affärssed" innebär har berörts i en rad rättsfall, både vad gäller "äldre" och "nyare" former av marknadsföring.

I målet *Gillette mot LA-Laboratories*¹⁶⁷ fastställde EU-domstolen att:

"[V]illkoret att varumärket skall användas i enlighet med god affärssed, i den mening som avses i artikel 6.1 c [...], i huvudsak innebär en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen. Varumärket används inte i enlighet med god affärssed bland annat om

- det används på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren,
- användningen påverkar varumärkets värde genom att man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé,
- man därigenom misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om detta varumärke, eller

¹⁶² Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 382.

¹⁶³ C-228/03, *Gillette mot LA-Laboratories*.

¹⁶⁴ C-228/03, *Gillette mot LA-Laboratories*, punkt 39.

¹⁶⁵ C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*.

¹⁶⁶ C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*, punkt 66.

¹⁶⁷ C-228/03, *Gillette mot LA-Laboratories*.

- om tredje man framställer sin vara som en imitation eller ersättning för den vara som bär annans varumärke.”¹⁶⁸

I målet *BMW mot Deenik*¹⁶⁹ angav domstolen:

”Villkoret att varumärket skall användas i enlighet med god affärssed innebär i huvudsak en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen och överensstämmer med dem som återförsäljaren är underkastad då han använder någon annans varumärke för att annonsera om återförsäljning av varor som bär detta varumärke.”¹⁷⁰

Beträffande bedömningen av ”god affärssed” i fall som berör registrering av en konkurrents varumärke som sökord i Google AdWords, angav domstolen i målet *Portakabin mot Primakabin*¹⁷¹:

”Frågan huruvida kravet på god affärssed har iakttagits ska bedömas bland annat med beaktande av i vilken mån som tredje mans användning har gett omsättningskretsen, eller åtminstone en väsentlig del av denna, anledning att tro att det föreligger ett samband mellan tredje mans varor eller tjänster och dem som erbjuds av varumärkesinnehavaren eller någon som har dennes tillstånd att använda varumärket, och i vilken mån tredje man borde ha varit medveten om detta.”¹⁷²

Vidare angav domstolen att kravet på handlande i enlighet med god affärssed inte är uppfyllt när tredje man använt ett varumärke på ett sådant sätt att:

”[D]en inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.”¹⁷³

Därmed skall artikel 6 VMD tolkas så att:

”[N]är en annonsörs användning av kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken såsom sökord i en söktjänst på Internet kan förhindras med tillämpning av artikel 5 i nämnda direktiv, kan annonsören i fråga i regel inte göra gällande undantaget i artikel 6.1 i syfte att undgå ett sådant förbud.”¹⁷⁴

¹⁶⁸ C-228/03, *Gillette mot LA-Laboratories*, punkt 49.

¹⁶⁹ C-63/97, *BMW mot Deenik*.

¹⁷⁰ C-63/97, *BMW mot Deenik*, punkt 61.

¹⁷¹ C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*.

¹⁷² C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*, punkt 67.

¹⁷³ C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*, punkterna 68-69.

¹⁷⁴ C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*, punkt 72.

2.4.2 Analys av artikel 6 VMD

I målet *L'Oréal mot Bellure*¹⁷⁵ framhöll EU-domstolen att när ett varumärke används ”enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper” innebär detta inte användning i den mening som avses i artikel 5.1 VMD.¹⁷⁶ Därmed kan man fråga sig vad artikel 6.1 (b) VMD tillför. Eftersom ett varumärkesanvändande som enbart beskriver en varas egenskaper inte faller in under användningsbegreppet i artikel 5 VMD, ingår detta inte i en varumärkesinnehavares ensamrätt. Artikel 6.1 (b) tycks därmed överflödig. Visserligen framgår inte kravet på att ett varumärke används i egenskap av varumärke i lagtexten, utan har utvecklats i praxis. Artikel 6.1 (b) kan därmed fylla en förtydligande funktion.

En intressantare fråga är vad "god affärssed" innebär. Av de uppräkningsåtgärder som görs i *Gillette-målet*¹⁷⁷ och vad som framgår av *Portakabin-fallet*¹⁷⁸, så innebär sådant som strider mot artikel 5 VMD inte god affärssed enligt artikel 6.¹⁷⁹ Frågan blir återigen vad artikel 6 tillför. Domstolen talar även om en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavaren.¹⁸⁰ Kanske kan detta innebära något utöver det som inte redan är otillåtet enligt artikel 5 VMD. Frågan är även vad det innebär för artikel 6 VMD, om varumärkesanvändandet skulle strida mot direktivet om jämförande reklam. Uppfylls kravet på god affärssed i artikel 6 VMD, om reklamen är otillbörlig enligt direktivet om jämförande reklam? Denna fråga analyseras närmare under rubrik 3.4.2 "Vad innebär det när både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är tillämpliga?"

¹⁷⁵ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

¹⁷⁶ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 61. Detsamma framgår av C-2/00, *Hölterhoff mot Freiesleben*, punkterna 16-17.

¹⁷⁷ C-228/03, *Gillette mot LA-Laboratories*.

¹⁷⁸ C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*.

¹⁷⁹ Jämför C-228/03, *Gillette mot LA-Laboratories*, punkt 49 och C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*, punkt 72.

¹⁸⁰ Jämför C-63/97, *BMW mot Deenik*, punkt 61.

3 Förhållandet mellan jämförande reklam och varumärkesintrång

Direktivet om jämförande reklam infördes för att harmonisera reglerna så att villkoren för jämförande reklam är desamma i alla medlemsstater. Jämförande reklam skall vara tillåtet i alla medlemsländer med anledning av att detta anses främja konkurrensen och hindra snedvridning av densamma.¹⁸¹ Såsom Bently och Sherman påpekar, är relationen mellan direktivet om jämförande reklam och bestämmelserna om varumärkesintrång, det vill säga varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen, något oklar.¹⁸² Nedan kommer relationen dem emellan att undersökas närmare.

3.1 Definition jämförande reklam

Enligt lagtexten utgör reklam ”varje form av framställning i samband med närings- eller affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning för att främja tillhandahållandet av varor eller tjänster, däribland fast egendom, rättigheter och skyldigheter”.¹⁸³ Jämförande reklam innebär ”all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent.”¹⁸⁴

Domstolen har i flera rättsfall konstaterat att dessa vida definitioner innebär att jämförande reklam kan ta sig mycket varierande former.¹⁸⁵

I målet *Toshiba mot Katun*¹⁸⁶ angav domstolen:

”För att det skall vara fråga om jämförande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i direktiv 84/450 i ändrad lydelse, är det [...] tillräckligt att det finns ett meddelande i någon form som pekar ut en konkurrent eller varor och tjänster som tillhandahålls av denne, även om det bara sker indirekt. I detta hänseende spelar det

¹⁸¹ Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 136.

¹⁸² Bently, Lionel och Sherman, Brad. *Intellectual Property Law*. 3 uppl. New York: Oxford University Press Inc, 2009, s. 937.

¹⁸³ Artikel 2 (a) direktivet om jämförande reklam.

¹⁸⁴ Artikel 2 (c) direktivet om jämförande reklam.

¹⁸⁵ C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkt 28, C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne och Veuve Clicquot Ponsardin SA*, punkt 16, C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 52.

¹⁸⁶ C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*.

*föga roll att en jämförelse görs mellan annonsörens och konkurrentens varor och tjänster."*¹⁸⁷ (Min kursivering.)

I målet *O2 mot Hutchison*¹⁸⁸ fastställde domstolen vidare att:

"När genomsnittskonsumenten uppfattar användningen i reklam av ett [varumärke] [...] som innehas av en konkurrent till annonsören såsom en hänvisning till denna konkurrent eller till de varor eller tjänster som tillhandahålls av densamme [...] föreligger det således jämförande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i direktiv 84/450."¹⁸⁹

Om reklamen inte gör det möjligt att identifiera en konkurrent, eller dennes produkter, föreligger inte jämförande reklam.¹⁹⁰

Vad innebär det då att *indirekt* peka ut en konkurrent? I artikeln "Comparative advertising: should it be allowed?" anges som exempel på en indirekt jämförelse Carlsbergs slogan "*Probably the best beer in the world*", eftersom denna implicit säger att all annan öl är sämre än Carlsbergs.¹⁹¹

Vad gäller då en sökmotor på internet, kan ett registrerat sökord i Google AdWords innebära jämförande reklam, utan att varumärket i övrigt pekas ut i annonsen? Domstolen undviker att svara på denna fråga i Google-målet¹⁹² genom att säga:

"Utan att behöva gå in på frågan huruvida reklam som visas på Internet utifrån sökord som är identiska med konkurrenters varumärken utgör en form av jämförande reklam..."¹⁹³

¹⁸⁷ C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkt 31. Detsamma framgår av mål C-44/01, *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* och *Verlas-senschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer*, punkt 35 (hädanefter refererat som "C-44/01, *Pippig mot Hartlauer Handelsgesellschaft m.fl.*"), C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* och *Veuve Clicquot Ponsardin SA*, punkt 17, samt C-533/06, *O2 Holdings Limited* och *O2 (UK) Limited* mot *Hutchison 3G UK Limited*, punkt 42 (hädanefter refererat som "C-533/06, *O2 mot Hutchison*").

¹⁸⁸ C-533/06, *O2 mot Hutchison*.

¹⁸⁹ C-533/06, *O2 mot Hutchison*, punkt 44.

¹⁹⁰ Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 137.

¹⁹¹ Mills, Belinda. Comparative advertising: should it be allowed? *European Intellectual Property Review*, 17(9), 1995, s. 417.

¹⁹² Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

¹⁹³ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 71.

3.2 När är både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet tillämpliga?

EU-domstolen har i flera rättsfall fastställt att:

"[O]m en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en konkurrents varumärke i syfte att identifiera de varor eller tjänster som den senare tillhandahåller, utgör detta användning med avseende på annonsörens egna varor och tjänster, i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104. Sådan användning kan följaktligen i förekommande fall förbjudas med stöd av nämnda bestämmelser."¹⁹⁴

Detta innebär således att marknadsföring som uppfyller kriterierna för jämförande reklam även innebär varumärkesanvändning i den mening som åsyftas i varumärkesdirektivet. Detta medför i sin tur att vid alla tillfällen det är fråga om jämförande reklam, är både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet tillämpliga. Vad detta innebär diskuteras nedan.¹⁹⁵

3.3 Vad innebär det när både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är tillämpliga?

Som framgår ovan kan användande av tredje mans varumärke i jämförande reklam förbjudas även med stöd av varumärkesdirektivet. Vad gäller då när båda direktiven är tillämpliga?

EU-domstolen anger i Toshiba-målet¹⁹⁶ att det enligt en bokstavlig tolkning av artikel 4 i direktivet om jämförande reklam krävs att en jämförelse görs i reklammeddelandet för att detta skall vara tillåten jämförande reklam. Däremot, konstaterar domstolen, strider detta mot både artikel 6.1 (c) VMD och domstolens egen praxis, vilka anger att det kan vara berättigat att använda någon annans varumärke om det är nödvändigt för att upplysa allmänheten om en produkts art eller om ändamålet för en tjänst. Därmed strider en bokstavlig tolkning av direktivet om jämförande reklam mot varumärkesdirektivet, något som enligt domstolen inte kan godtas.

¹⁹⁴ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 53. Detsamma framgår av C-533/06, *O2 mot Hutchison*, punkterna 36-37, samt förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 70.

¹⁹⁵ För vidare diskussion om sambandet mellan direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet, se Simon Fhima, Ilanah. Trade mark infringement in comparative advertising situations. *European Intellectual Property Review*, 30(10), 2008, 420-429.

¹⁹⁶ C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*.

Domstolen anger därför att de villkor som måste vara uppfyllda vad gäller jämförande reklam skall tolkas på det sätt som är mest fördelaktigt för den jämförande reklamen.¹⁹⁷

Vad gäller nödvändighet finns det inget krav på detta i artikel 4 i direktivet om jämförande reklam, däremot anger preambeln till direktivet att:

"För att jämförande reklam skall vara verkningsfull kan det emellertid vara nödvändigt att peka ut en konkurrents varor eller tjänster genom att hänvisa till ett varumärke eller ett firmanamn som tillhör konkurrenten."¹⁹⁸

EU-domstolen har i tidigare rättspraxis fastställt att skäl i preambeln till ett direktiv kan ge vägledning till hur en rättsregel skall tolkas, men skälet kan inte i sig själv konstituera en rättslig regel.¹⁹⁹

Domstolen har i senare rättsfall fastställt att:

"Direktiv 84/450 har medfört en *uttömmande harmonisering av de villkor på vilka jämförande reklam är tillåten* i medlemsstaterna. En sådan harmonisering medför, på grund av sin natur, att *frågan huruvida jämförande reklam är tillåten i hela unionen endast ska bedömas mot bakgrund av de kriterier som unionslagstiftaren har fastställt.*"²⁰⁰ (Min kursivering.)

Vad som gäller i förhållande till varumärkesdirektivet när nuvarande artikel 4²⁰¹ i direktivet om jämförande reklam är uppfyllt, har EU-domstolen i flera rättsfall konstaterat att:

"[A]rtikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att, i jämförande reklam som uppfyller samtliga de krav som uppställs i artikel 3a.1 för att sådan reklam ska anses vara tillåten, använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke."²⁰²

Vad gäller då om varumärkesanvändningen inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jämförande reklam – innebär det ett automatiskt brott mot varumärkesdirektivet? Det vill säga, kan varumärkesanvändningen vara

¹⁹⁷ C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkterna 33-37.

¹⁹⁸ Skäl 14 i direktivet om jämförande reklam.

¹⁹⁹ C-215/88, *Casa Fleischhandels-GmbH mot Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung*, punkt 31.

²⁰⁰ C-159/09, *Lidl SNC mot Vierzon Distribution SA*, punkt 22. Detsamma framgår av C-44/01, *Pippig mot Hartlauer Handelsgesellschaft m.fl.*, punkt 44.

²⁰¹ Motsvarande artikel 3a.1 i direktiv 84/450/EEG i dess lydelse enligt direktiv 97/55/EG.

²⁰² C-533/06, *O2 mot Hutchison*, punkt 51. Detsamma framgår av C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 54.

otillbörlig reklam enligt direktivet om jämförande reklam, men ändå vara tillåten varumärkesanvändning enligt varumärkesdirektivet?

I målet *L'Oréal mot Bellure*²⁰³ angav domstolen:

"Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas så att innehavaren till ett registrerat varumärke har rätt att hindra tredje man från att i jämförande reklam, som inte uppfyller samtliga villkor som föreskrivs i artikel 3a.1 i direktiv 84/450 för att vara tillåten, använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för, även då denna användning inte kan skada varumärkets grundläggande funktion att ange varornas eller tjänsternas ursprung, under förutsättning att nämnda användning skadar eller kan skada någon av varumärkets andra funktioner."²⁰⁴

Angående sambandet mellan direktivet om jämförande reklam och "god affärssed" i artikel 6.1 VMD anger Bentley och Sherman att om jämförande reklam uppfyller artikel 4 i direktivet om jämförande reklam, innebär detta per automatik "god affärssed" i artikel 6.1 VMD, medan om den jämförande reklamen inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jämförande reklam, innebär detta per automatik att detta inte uppfyller "god affärssed" i artikel 6.1 VMD.²⁰⁵ Ingen praxis anges dock till stöd för detta påstående. Simon hävdar tvärtom att reklam som inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jämförande reklam, inte per automatik innebär att detta strider mot "god affärssed" i artikel 6 VMD. En sådan koppling är enligt Simon inte är självklar, eftersom om alla fall som skulle strida mot direktivet om jämförande reklam, även skulle strida mot varumärkesdirektivet, finns det ingen poäng med att ange dessa krav för jämförande reklam, eftersom de då ändå redan skulle strida mot varumärkesdirektivet.²⁰⁶

För att återgå till fallet med Google AdWords – om det skulle anses att registrering av annans varumärke såsom sökord i sökmotorn innebär en form av jämförande reklam – bör detta prövas enligt direktivet om jämförande reklam eller enligt varumärkesdirektivet? EU-domstolen anger i Google-målet²⁰⁷ att:

"Även om annonsörer på Internet i förekommande fall kan hållas ansvariga med tillämpning av bestämmelser på andra rättsområden, till exempel reglerna om illojal konkurrens, är det ändå så att den påstått illegala användningen på Internet av kännetecken som är

²⁰³ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

²⁰⁴ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 65.

²⁰⁵ Bentley, Lionel och Sherman, Brad. *Intellectual Property Law*. 3 uppl. New York: Oxford University Press Inc, 2009, s. 935.

²⁰⁶ Simon, Ilanah. Nominative use and honest practices in industrial and commercial matters – a very European history. *Intellectual Property Quarterly*, Vol 2, 2007, s. 139.

²⁰⁷ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*.

identiska med eller liknar varumärken bör bedömas ur ett varumärkesrättsligt perspektiv."²⁰⁸

3.4 Analys av förhållandet mellan jämförande reklam och varumärkesintrång

3.4.1 Vad är jämförande reklam?

Av referaten ovan framgår att definitionen av vad som är jämförande reklam är mycket vid.²⁰⁹ Det räcker med att peka ut en konkurrent, utan att en jämförelse görs.²¹⁰ Därmed bör i stort sett all referering av tredje mans varumärke vara jämförande reklam. Frågan är vad det innebär att indirekt peka ut en konkurrent. Innebär det att tredje man över huvud taget inte behöver nämna ett varumärke eller dennes varor och tjänster i sin reklam? Enligt artikeln som refererats ovan innebär Carlsbergs slogan "*Probably the best beer in the world*" en indirekt jämförelse.²¹¹ Enligt domen i *O2 mot Hutchison*²¹² måste dock genomsnittskonsumenten uppfatta reklamen som en hänvisning till en konkret konkurrent,²¹³ vilket knappast kan göras i Carlsbergs slogan. Om det krävs att en konkurrent faktiskt pekas ut, innebär inte det att konkurrenten *direkt* pekas ut? Så vad är då en indirekt jämförelse? Kanske är det att registrera en konkurrents varumärke såsom sökord i Google AdWords. Varumärket anges inte i annonsen, men när internetanvändare söker på varumärket kommer annonser till konkurrenter upp i sökresultaten. Innebär det att genomsnittskonsumenten uppfattar detta som en hänvisning till varumärket? EU-domstolen har valt att undvika att svara på denna fråga.²¹⁴ Min bedömning är att om inte detta är att indirekt peka ut en konkurrent – vad skulle i så fall vara det?

²⁰⁸ Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 87.

²⁰⁹ Jämför C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkt 28, C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* och *Veuve Clicquot Ponsardin SA*, punkt 16, C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 52.

²¹⁰ Jämför C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkt 31.

²¹¹ Mills, Belinda. Comparative advertising: should it be allowed? *European Intellectual Property Review*, 17(9), 1995, s. 417.

²¹² C-533/06, *O2 mot Hutchison*.

²¹³ Jämför C-533/06, *O2 mot Hutchison*, punkt 44.

²¹⁴ Jämför förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 71.

3.4.2 Vad innebär det när både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är tillämpliga?

Av praxis ovan samt av skälen till direktivet om jämförande reklam framgår att vid fall när jämförande reklam uppfyller artikel 4 i direktivet om jämförande reklam, är varumärkesanvändningen per automatik tillåten även enligt varumärkesdirektivet.²¹⁵ Däremot gäller inte det omvända. Vid fall när marknadsföringen inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jämförande reklam, det vill säga reklamen är otillbörlig, kan det ändå innebära tillåten varumärkesanvändning enligt varumärkesdirektivet. För att det skall vara fråga om varumärkesintrång måste den jämförande reklamen även strida mot varumärkesdirektivet, vilket återspeglas i domstolens uttalande i *L'Oréal mot Bellure*²¹⁶, som anger att även om artikel 4 i direktivet om jämförande reklam inte är uppfyllt, måste varumärkesanvändningen skada varumärkets funktioner för att det skall vara fråga om varumärkesintrång enligt varumärkesdirektivet.²¹⁷ Bently och Shermans påstående om att en jämförande reklam som inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jämförande reklam per automatik skulle innebära att det inte uppfyller "god affärssed" i artikel 6.1 VMD,²¹⁸ saknar stöd i praxis. Tvärt om talar domstolens uttalande i de *L'Oréal mot Bellure*²¹⁹, för att varumärkesanvändningen dessutom måste strida mot varumärkesdirektivet för att det skall vara fråga om varumärkesintrång.²²⁰ Under rubrik 2.4 "Artikel 6 VMD" diskuteras vad som krävs för att marknadsföring skall innebära "god affärssed" enligt artikel 6.1 VMD. Ingenstans anges där att artikel 4 i direktivet om jämförande reklam måste vara uppfyllt. Däremot anges vissa kriterier som måste vara uppfyllda, vilka explicit framgår av artikel 4 i direktivet om jämförande reklam. Däremot anges inte alla krav som framgår av artikel 4. Vad gäller då för de krav som inte har angetts i praxis som berör artikel 6.1 VMD, men som krävs enligt artikel 4 i direktivet om jämförande reklam? Enligt Bentley och Sherman innebär det som ovan nämnts, att samtliga krav enligt artikel 4 i direktivet om jämförande reklam skall vara uppfyllda för att det skall vara fråga om "god affärssed" enligt artikel 6.1 VMD.²²¹ Jag ställer mig mer tveksam till detta eftersom detta påstående inte stöds av praxis. Däremot kan det anses rimligt att reklam som inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jämförande reklam, inte heller innebär "god affärssed". I detta fall vore det dock rimligt att om överensstämmelse med direktivet om jämförande reklam skall vara en förutsättning för att uppfylla "god affärssed" i artikel 6, bör detta krav framgå av lagtexten i artikel 6.

²¹⁵ C-533/06, *O2 mot Hutchison*, punkt 51. Detsamma framgår av C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 54 samt skäl 14-15 i direktivet om jämförande reklam.

²¹⁶ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

²¹⁷ Jämför C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 65.

²¹⁸ Jämför Bently, Lionel och Sherman, Brad. *Intellectual Property Law*. 3 uppl. New York: Oxford University Press Inc, 2009, s. 935.

²¹⁹ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

²²⁰ Jämför C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 65.

²²¹ Jämför Bently, Lionel och Sherman, Brad. *Intellectual Property Law*. 3 uppl. New York: Oxford University Press Inc, 2009, s. 935.

Vad gäller då om användande av annans varumärke i jämförande reklam innebär varumärkesintrång – innebär det per automatik även otillbörlig reklam? Något sådant framgår inte av artikel 4 i direktivet om jämförande reklam. Däremot sammanfaller vissa bestämmelser i varumärkesdirektivet och i direktivet om jämförande reklam, såsom att otillbörlig fördel ej får dras av en konkurrents renommé. Men vad gäller vid fall som utgör varumärkesintrång enligt VMD, men som inte konkret anges i artikel 4 i direktivet om jämförande reklam? Anges det inte i artikel 4 bör det inte vara fråga om otillbörlig reklam? Å andra sidan verkar det orimligt att marknadsföring som innebär varumärkesintrång skulle vara tillåten reklam. Som framgår ovan är uppräkningsen av vad som är tillåten jämförande reklam uttömmande.²²² Därmed bör frågan vara besvarad – det är inte otillbörlig reklam om det inte är otillåtet enligt artikel 4 i direktivet om jämförande reklam, oavsett om det är varumärkesintrång eller inte. Men enligt resonemanget i Toshiba-målet²²³ ovan, skall artikel 4 inte tolkas bokstavligt när detta innebär att det strider mot varumärkesdirektivet. Innebär det därmed att om varumärkesanvändning strider mot varumärkesdirektivet, är det även otillbörlig reklam – oavsett om detta framgår av direktivet om jämförande reklam eller inte?

Som nämnts ovan anger domstolens resonemang i Toshiba-domen²²⁴ att en bokstavlig tolkning av artikel 4 i direktivet om jämförande reklam strider mot nödvändighetskriteriet i varumärkesdirektivet, varför en bokstavlig tolkning inte kan göras av direktivet om jämförande reklam.²²⁵ Detta resonemang lämnar många frågor obesvarade: Innebär detta att om det inte är fråga om en regelrätt jämförelse, utan en referering av annans varumärke, måste användningen av annans varumärke i jämförande reklam vara *nödvändig* för att reklamen skall vara tillåten enligt direktivet om jämförande reklam? Innebär det således att direktivet om jämförande reklam tolkas på olika sätt beroende på vilken typ av jämförande reklam det är fråga om? Eller gäller nödvändighetskriteriet oavsett om det är fråga om referering eller jämförelse? Om ett nödvändighetskriterium finns för att jämförande reklam skall vara tillåtet enligt direktivet om jämförande reklam, framgår det på intet sätt av lagtexten i detta direktiv – utan av varumärkesdirektivet. Om en jämförande reklam inte uppfyller nödvändighetskriteriet i varumärkesdirektivet – innebär det då varumärkesintrång eller otillbörlig reklam, eller båda?

Frågorna är många om vad som gäller när både direktivet om jämförande reklam och VMD/VMF är tillämpliga. Det enda svar som kan ges är att domstolen verkar anse att jämförande reklam skall tolkas på det sätt som är

²²² Jämför C-159/09, *Lidl SNC mot Vierzon Distribution SA*, punkt 22. Detsamma framgår av C-44/01, *Pippig mot Hartlauer Handelsgesellschaft m.fl.*, punkt 44.

²²³ C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*.

²²⁴ C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*.

²²⁵ Jämför C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkterna 33-37.

mest fördelaktigt för den jämförande reklamen.²²⁶ Innebär detta med andra ord att vid tveksamheter skall den jämförande reklamen anses tillåten?

Vad gäller Google AdWords anger domstolen ingen motivering till varför denna typ av marknadsföring enbart bör prövas varumärkesrättsligt.²²⁷ Innebär det att även andra former av marknadsföring som kan komma att falla in under jämförande reklam, ändå enbart skall prövas varumärkesrättsligt? Vad är det i så fall som avgör om frågan klassificeras varumärkesrättsligt eller marknadsföringsrättsligt?²²⁸

²²⁶ Jämför C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkt 37.

²²⁷ Jämför förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 87.

²²⁸ Det vill säga utöver vad parterna i målet yrkar.

4 Samlande analys och slutsats

Syftet med denna uppsats var att utreda när det i marknadsföring är lovligt att referera till tredje mans varumärke. Jag har valt att besvara detta genom att undersöka när referering av tredje mans varumärke innebär varumärkesintrång, och vad som gäller när referering av tredje mans varumärke faller in under begreppet "jämförande reklam". Nedan anges slutsatsen till varje forskningsfråga var för sig.

4.1 När innebär att referera till tredje mans varumärke ett varumärkesintrång?

4.1.1 Varumärkesanvändning

För att varumärkesintrång över huvud taget skall bli aktuellt krävs att tredje man *använder* varumärket i lagens mening. Det krävs då att användningen av kännetecknet sker ”med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”.²²⁹ För att ett intrång skall ske krävs vidare att det är fråga om användning i näringsverksamhet.²³⁰ För att användande skall ske i näringsverksamhet krävs, förutom att det sker i samband med affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, även att tredje man använder varumärket i sitt eget reklammeddelande.²³¹ Härtill krävs att varumärket används ”i egenskap av varumärke”, det vill säga att varumärket används för att visa att varor eller tjänster härrör från ett visst företag.²³² Detta innebär bland annat att användningen av varumärket har till syfte att *särskilja* tredje mans produkter från varumärkesinnehavarens varor och tjänster.²³³ När ett varumärke används ”enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper” innebär detta inte användning i den mening som avses i artikel 5.1 VMD.²³⁴

I den digitala världen kan gränsdragningsproblem uppstå angående vad som innebär ”användning i näringsverksamhet”. Som nämnts ovan är det idag är vanligt att bloggare får betalt för att skriva positivt om ett varumärke eller

²²⁹ Jämför exempelvis C-324/09, *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.* [2011] punkt 91.

²³⁰ Jämför exempelvis C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, punkt 40.

²³¹ C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, punkt 40 och förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 55-56 och 58.

²³² C-63/97, *BMW mot Deenik*, punkt 38.

²³³ Jämför C-63/97, *BMW mot Deenik*, punkt 39.

²³⁴ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 61. Detsamma framgår av C-2/00, *Hölterhoff mot Freiesleben*, punkterna 16-17.

en produkt utan att det upplyses om att det rör sig om betald reklam.²³⁵ Frågan är var gränsen går för att detta skall anses utgöra "användning i näringsverksamhet". Rättsfall som rör denna frågeställning har ännu inte nått EU-domstolen, varför jag nedan analyserar vad utfallet bör bli om en tvist som behandlar frågan skulle uppkomma.

En person som på detta sätt marknadsför en produkt gör reklam för annans vara, men gör detta i sitt eget reklammeddelande. Enligt definitionen ovan bör detta innebära att det faller in under användningsbegreppet. Frågan är dock om det räcker med att det sker vid ett enda tillfälle, eller om storleken på den ekonomiska ersättningen har betydelse. För en person som har satt i system att inbringa inkomst på detta sätt är frågan knappast oklar, i det fallet rör det sig om användning i näringsverksamhet. Men om det sker sporadiskt, eller vid ett enstaka tillfälle, innebär det också att det sker i näringsverksamhet? Användningsbegreppet verkar inte ha något rekvisit som anger hur många tillfällen användning måste ske för att det skall vara fråga om användning i näringsverksamhet. Förhoppningsvis kommer rättsfall som berör detta att avgöras i framtiden så att frågan klargörs.

4.1.2 Skada på varumärkets funktioner

Utöver att det måste konstateras att varumärket "används" av tredje man, krävs för att användandet skall kunna förbjudas i enlighet med artikel 5.1 (a) VMD, att användandet skadar någon av varumärkets funktioner.²³⁶ Rekviritet "skada på varumärkets funktioner" framgår inte av lagtexten, utan är ett krav som EU-domstolen har fastställt i praxis. Detta rekvirit gäller oberoende om det rör funktionen att ange varornas eller tjänsternas ursprung, eller om det skadar någon av varumärkets övriga funktioner.²³⁷ Exakt vilka dessa övriga funktioner är, har EU-domstolen inte fastställt. Däremot har vissa exemplifieringar angetts.²³⁸ Vidare anges omsättningskretsen för huruvida skada på varumärkets funktioner föreligger på internet, till "*normalt informerade och skäligen uppmärksamma internetanvändare*".²³⁹ Därmed förändras ensamrätten till ett varumärke med hur internetanvändande ändras, varför det som är otillåtet idag kan vara tillåtet imorgon.

²³⁵ Svedjetun, Fredrik. Bloggarna rensas – Nya riktlinjer ska sätta stopp för smygreklamen. *Dagens Media*. Nr 7, 2012-04-11.

²³⁶ C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, punkt 51, C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 60, förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 79, C-278/08, *Die BergSpechte Outdoor Reisen och Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH*, punkt 21, C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*, punkt 29, samt C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 34

²³⁷ C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 65, förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 77 och 79, C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 38.

²³⁸ Jämför C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 58.

²³⁹ Jämför förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 83-84.

Det kan antagas att kravet på ”skada på varumärkets funktioner” uppställts för att nya former av varumärkesanvändning skall kunna bedömas utifrån hur lagtexten är utformad, eftersom lagen stiftades innan varumärken började användas såsom de gör idag. Att tillföra rekvisitet ”skada på varumärkets funktioner” och att ange omsättningskretsen på ovan beskrivet sätt, innebär att flexibilitet skapas, vilket gör att gällande rätt kan utvecklas i takt med att varumärkesanvändningen, och därtill internetanvändningen, utvecklas. Genom att ange detta rekvisit kan olika funktioner, samt hur dessa skadas, tillföras i praxis allt eftersom tekniken och marknadsföringen utvecklas. Däremot innebär det även att oförutsägbarhet skapas. Vilka är varumärkets funktioner? Vad krävs för att varumärkets funktioner, vilka dessa nu är, skall skadas? Oförutsägbarhet i rättstillämpningen strider mot en av rättssamhällets mest grundläggande principer. Två intressen står här mot varandra. Frågan är hur man löser detta problem på bästa sätt. Att ha en fast förankrad lagstiftning, vilken tar tid att ändra och som snabbt blir förlegad, eller att göra gällande rätt mer anpassningsbar genom att allt fler bedömningar görs genom praxis. Det sistnämnda innebär att förutsägbarhetsprincipen får stå tillbaka. Å andra sidan – med en snabb teknisk utveckling är mycket oförutsägbart i dagens samhälle. Om utvecklingen i övrigt är oförutsägbar, hur kan rättsskipningen vara förutsägbar? Det bästa bör vara att hitta en balans – att vissa grundläggande kriterier fastställs i lagtext, medan tolkningsutrymme och anpassade bedömningar möjliggörs i praxis.

4.1.3 Renommésnyltning

För innehavare av kända varumärken kan tredje mans användande av varumärket hindras med hjälp av artikel 5.2 VMD, genom att påvisa renommésnyltning.²⁴⁰ Vad gäller renommésnyltning är rättsläget ovisst eftersom EU-domstolen angett två motstridiga svar. Först angavs i målet *L’Oréal mot Bellure*²⁴¹ att det varken krävs att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för varumärket, utan att det för att vara fråga om renommésnyltning räcker att tredje man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.²⁴² I målet *Interflora mot Marks & Spencer*²⁴³ angavs, tvärt om, att för att det skall vara fråga om renommésnyltning krävs förfång för det använda varumärket.²⁴⁴ Om domstolen genom domen i *Interflora*-målet²⁴⁵ ville ändra kriterierna för renommésnyltning, borde domstolen ha uttryckt detta tydligt, speciellt med anledning av att det domen anger inte alls framgår av lagtexten. Rättsläget är därför oklart. Kanske kommer frågan att klargöras genom fler rättsfall framöver.

²⁴⁰ Motsvarande artikel 9.1 (c) VMF.

²⁴¹ C-487/07, *L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*

²⁴² C-487/07, *L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkterna 41 och 50.

²⁴³ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer.*

²⁴⁴ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 91.

²⁴⁵ C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer.*

4.1.4 Begränsningar av varumärkesinnehavarens rättigheter

Även om tredje mans användande av ett varumärke skulle vara att anse som varumärkesintrång i enlighet med artikel 5 VMD, är det ändå inte fråga om varumärkesintrång om varumärkesanvändandet uppfyller rekvisiten i artikel 6 VMD.

Enligt artikel 6.1 (b) VMD ger ensamrätten till ett varumärke inte varumärkesinnehavaren rätt att förhindra att tredje man i näringsverksamhet använder ”*uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper*”. Detsamma gäller, enligt artikel 6.1 (c) VMD, användande av varumärket ”*om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel*”. Båda bestämmelserna gäller under förutsättning att ”*tredje man handlar i enlighet med god affärssed*”.²⁴⁶

Som jag har påpekat i analysen i samband med artikel 6, verkar artikel 6.1 (b) främst fylla en förtydligande funktion, eftersom ett varumärke som används ”*enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper*” inte används i den mening som avses i artikel 5.1 VMD,²⁴⁷ varvid varumärkesintrång överhuvud taget inte är för handen.

I artikel 6.1 (c) uppställs ett nödvändighetskriterium, där det är tillåtet att använda tredje mans varumärke om det är nödvändigt för att ange det avsedda ändamålet med en produkt som saluförs.²⁴⁸

Vid fall när artikel 6.1 (b) eller (c) är tillämpliga, skall ändå kravet på att användningen sker i enlighet med ”god affärssed” vara uppfyllt.²⁴⁹ Vad ”god affärssed” innebär är, som framgår ovan, inte helt fastställt. Framförallt är det inte fastställt vad direktivet om jämförande reklam har för inverkan på rekvisitet ”god affärssed”.

4.1.5 Slutsats varumärkesintrång

Det som ständigt återkommer i praxis är att det är olovligt att använda ett varumärke på det sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren.²⁵⁰ Det kan därvid skiljas mellan att tredje man *associerar* eller *särskiljer* sitt eget och varumärkesinnehavarens varumärken. Att *associera*, antingen genom att

²⁴⁶ Artikel 6.1 VMD.

²⁴⁷ Jämför C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 61 och av C-2/00, *Hölderhoff mot Freiesleben*, punkterna 16-17.

²⁴⁸ Jämför C-228/03, *Gillette mot LA-Laboratories*, punkt 39.

²⁴⁹ Jämför C-558/08, *Portakabin mot Primakabin*, punkt 66.

²⁵⁰ Jämför Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 72 och 89, C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 49-50.

ge intryck av att ett affärsmässigt samband eller genom att dra otilbörlig fördel av varumärkesinnehavarens renommé, är olovligt.²⁵¹ Att däremot referera till tredje mans varumärke för att *särskilja* sina varor och tjänster från varumärkesinnehavarens varor och tjänster, och att därigenom presentera ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, är lovligt.²⁵² Det har i doktrin diskuterats att kriteriet om ett ekonomiskt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren innebär att ett förväxlingskriterium införts, vilket inte framgår av lagtexten.²⁵³ Som angetts ovan har det dock i praxis angetts att det i förhållande till artikel 5.1 (a) och 5.2 VMD inte måste vara fråga om risk för förväxling, utan det räcker att något av varumärkets funktioner skadas för att det skall vara fråga om varumärkesintrång.²⁵⁴ Vilka dessa funktioner är, samt hur dessa funktioner skadas, är ännu ej helt fastställt.²⁵⁵ Som ovan konkluderats innebär detta att flexibilitet skapas, vilket gör att gällande rätt kan utvecklas i takt med att varumärkesanvändningen utvecklas. Exakt vad som utgör varumärkesintrång är därmed, i vilket fall i dagsläget, inte fast definierat, utan förändras i takt med att varumärkesanvändningen förändras.

4.2 När faller referering av tredje mans varumärke in under begreppet "jämförande reklam", och vad gäller i det fallet?

4.2.1 Vad är jämförande reklam

Av lagtexten framgår att jämförande reklam innebär "*all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent.*"²⁵⁶ Av praxis framgår att definitionen av vad som är jämförande reklam är mycket vid.²⁵⁷ Det räcker med att peka

²⁵¹ Jämför Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 72 och 89, C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkterna 49-50.

²⁵² Jämför förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 68.

²⁵³ Jämför Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan.

Markedsføringsretten. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 663, Riis, Thomas. Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08–C-238/08 (Google AdWords). *Nordiskt Immaterielt Rättsskydd*, 2010, s. 252f, Cornthwaite, Jonathan. Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in *Interflora v Marks & Spencer*. *European Intellectual Property Review* Vol. 34, No. 2 (2012): s. 129 och Morcom, Christopher. Trade marks and the Internet: where are now? *European Intellectual Property Review* Vol. 34 No. 1 (2012): s 52-53.

²⁵⁴ Jämför C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 65, förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkterna 77 och 79, C-323/09, *Interflora mot Marks & Spencer*, punkt 38.

²⁵⁵ Jämför C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 58.

²⁵⁶ Artikel 2 (c) direktivet om jämförande reklam.

²⁵⁷ Jämför C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkt 28, C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de*

ut en konkurrent, utan att en jämförelse görs.²⁵⁸ Därmed bör i stort sett all referering av tredje mans varumärke vara jämförande reklam. Exakt vad jämförande reklam är har dock ännu inte fastställts i praxis. När det gäller den "nya" formen av marknadsföring att registrera konkurrenters varumärken såsom sökord i Google AdWords, har EU-domstolen undvikit att besvara frågan huruvida detta utgör jämförande reklam.²⁵⁹

4.2.2 När är både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet tillämpliga, och vad innebär det?

Av praxis framgår att vid alla tillfällen det är fråga om jämförande reklam är både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet tillämpliga.²⁶⁰ Men exakt vad som gäller när det är fastställt att det är fråga om jämförande reklam är oklart. För att undvika upprepning, hänvisas för en djupgående analys om vad detta innebär till analysen under rubrik 3.4.2 "Vad innebär det när både direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är tillämpliga?" I denna slutsats konstateras att rättsläget, i enlighet med analysen ovan, är mycket oklart:

Måste användningen av annans varumärke i jämförande reklam vara *nödvändig* för att reklamen skall vara tillåten enligt direktivet om jämförande reklam? Om en jämförande reklam inte uppfyller nödvändighetskriteriet i varumärkesdirektivet – innebär det då varumärkesintrång eller otillbörlig reklam, eller båda? Och är reglerna olika beroende på om det är referering eller jämförelse det är fråga om? Innebär marknadsföring som utgör varumärkesintrång även otillbörlig reklam? Om direktivet om jämförande reklam inte skall tolkas bokstavigt i alla lägen, finns det fler fall när ordalydelsen i direktivet om jämförande reklam skall frångås? Vilka fall gäller i så fall detta? Vilka kriterier bestämmer om jämförande reklam skall prövas enligt direktivet om jämförande reklam eller enligt varumärkesdirektivet? Är överensstämmelse med artikel 4 i direktivet om jämförande reklam ett kriterium för att "god affärssed" i artikel 6.1 VMD skall vara uppfyllt?

Rättsläget är, minst sagt, oklart.

Champagne och Veuve Clicquot Ponsardin SA, punkt 16, C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 52.

²⁵⁸ Jämför C-112/99, *Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH*, punkt 31.

²⁵⁹ Jämför förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 71.

²⁶⁰ Jämför C-487/07, *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, punkt 53, C-533/06, *O2 mot Hutchison*, punkterna 36-37, samt förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google*, punkt 70.

4.3 Slutsats angående när det i marknadsföring är lovligt att referera till tredje mans varumärke

Som framgår ovan är det inte helt fastställt vad ett varumärkesintrång innebär. Det är inte heller helt fastställt vad jämförande reklam innebär. Förhållandet mellan direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet är likaså oklart. Slutsatsen är kort och gott att rättsläget är ganska oklart. Som angavs i inledningen till denna uppsats är en revision av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen inledd, för att därigenom modernisera lagstiftningen och anpassa den efter interneteran.²⁶¹ Det kan konstateras att denna är välbehövlig. Förhoppningsvis kommer detta att förtydliga rättsläget framöver.

Angående hur dessa nya regler bör utformas kan följande sägas. Som jag tidigare har berört föreligger en konflikt mellan att å ena sidan ha en förutsägbar rättstillämpning och att å andra sidan ha flexibla regler som kan anpassas efter hur varumärkesanvändningen förändras. Någon form av balans bör finnas där definitioner och kriterier bör fastställas i lag, men där bedömningen och tolkningen av dessa kan bedömas enligt praxis. Att varumärkets funktioner skall skadas för att det skall vara fråga om varumärkesintrång skulle med det resonemanget kunna fastställas i lag, medan exempelvis vilka funktioner ett varumärke har och hur dessa skadas, kan fastställas genom praxis.

Vad gäller jämförande reklam bör även dessa regler revideras. Definitionen av vad jämförande reklam är bör fastställas i lagtext, så att det klart och tydligt framgår huruvida alla former av referering av tredje mans varumärke innebär jämförande reklam. Även förhållandet mellan direktivet om jämförande reklam och varumärkesdirektivet bör fastställas i lag. Om artikel 4 i direktivet om jämförande reklam skall vara uppfyllt för att rekvisitet "god affärssed" i artikel 6 VMD skall vara uppfyllt, borde detta stå uttryckligen i lagtexten för att säkerställa en enhetlig bedömning. Om inte mer fastställs i lagtext, men även i praxis, är risken uppenbar att bedömningen inte kommer bli enhetlig inom unionen, och att varumärken därmed åtnjuter olika skydd i olika medlemsländer.

²⁶¹ Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 60f och Seville, Cathrine. *Intellectual property. International & Comparative Law Quarterly*, 60(4), 2011, s. 1047.

Käll- och litteraturförteckning

Lagtext

Europarättslig

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam. EGT L 290, 23.10.1997, s. 18–22.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) EUT L 376, 27.12.2006, s. 21–27.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) EUT L 299, 8.11.2008, s. 25–33.

Rådets direktiv av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (84/450/EEG). EGT L 250, 19.9.1984, s. 17–20.

Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). EGT L 40, 11.2.1989, s. 1–7.

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. EGT L 11, 14.1.1994, s. 1–36.

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) EUT L 78, 24.3.2009, s. 1–42.

Nationell

SFS 1994:1500. *Lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen*. Stockholm, Statsrådsberedningen.

SFS 2008:486. *Marknadsföringslag*. Stockholm, Justitiedepartementet KO.

SFS 2010:1877. *Varumärkeslag*. Stockholm, Justitiedepartementet L3.

Studie

Max Planck-institutet för immaterialrätt och konkurrensrätt. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. 2011.
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (Hämtad 2012-02-11).

Litteratur

Bently, Lionel och Sherman, Brad. *Intellectual Property Law*. 3 uppl. New York: Oxford University Press Inc, 2009.

Bernitz, Ulf. *Svensk och europeisk marknadsrätt 1*. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011.

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. 12 uppl. Stockholm: Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, 2011.

Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011.

MacQueen, Hector; Waelde, Charlotte; Laurie, Graeme och Brown, Abbe. *Contemporary Intellectual Property – Law and Policy*. 2 uppl. New York: Oxford University Press, 2011.

Nordell, Per Jonas. *Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens*. Stockholm: Stiftelsen MercurIUS, 2004.

Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. *Markedsføringsretten*. 2 uppl. Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011.

Tidskrifter

Cornthwaite, Jonathan. Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in *Interflora v Marks & Spencer*. *European Intellectual Property Review*, 34(2), 2012, 127-132.

Horton, Audrey. The implications of *L'Oreal v Bellure* - a retrospective and a looking forward: the essential functions of a trade mark and when is an advantage unfair? *European Intellectual Property Review*, 33(9), 2011, 550-558.

Mills, Belinda. Comparative advertising: should it be allowed? *European Intellectual Property Review*, 17(9), 1995, 417-430.

Morcom, Christopher. Trade marks and the Internet: where are now? *European Intellectual Property Review*, 34(1), 2012, 40-53.

Nordell, Per Jonas. Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08 – C-238/08 (Google). *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 2010, 264-275.

Reeskamp, Paul. Is comparative advertising a trade mark issue? *European Intellectual Property Review*, 30(4), 2008, 130-137.

Riis, Thomas. Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08–C-238/08 (Google AdWords). *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 2010, 246-263.

Seville, Cathrine. Intellectual property. *International & Comparative Law Quarterly*, 60(4), 2011, 1039-1055.

Simon, Ilanah. Nominative use and honest practices in industrial and commercial matters – a very European history. *Intellectual Property Quarterly*, Vol 2, 2007, 117-147.

Simon Fhima, Ilanah. Trade mark infringement in comparative advertising situations. *European Intellectual Property Review*, 30(10), 2008, 420-429.

Tidningsartiklar

Svedjetun, Fredrik. Bloggarna rensas – Nya riktlinjer ska sätta stopp för smygreklamen. *Dagens Media*. Nr 7, 2012-04-11.

Tidningsartiklar hämtade från webbsidor

Byttner, Karl-Johan. HTC storsatsar – iPhone-reklam är det svenskarna minns. *Resumé*. 2012-04-11.
<http://www.resume.se/nyheter/reklam/2012/04/11/htc-storsatsar-men-iphone-reklam-ar-det-svenskarna-minns/> (Hämtad 2012-04-14).

Helander, Magnus. Drama-stunten sprids explosionsartat. *Resumé*. 2012-04-12.
<http://www.resume.se/nyheter/reklam/2012/04/12/drama-stunten-sprids-som-en-lopeld/> (Hämtad 2012-04-18).

Lindberg, Rebecka. Nu kan annonsörerna dejta kunderna. *Dagens Media*. 2012-04-18.
<http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3457707.ece> (Hämtad 2012-04-18).

Webbsidor

YouTube-klippet "A dramatic surprise on a quiet square", publicerad av turnerbenelux 2012-04-11.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=316AzLYfAzw (Hämtad 2012-04-12).

Rättsfallsförteckning

C-215/88, *Casa Fleischhandels-GmbH* mot *Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung* [1989] REG 1989 s. 02789

C-337/95, *Parfums Christian Dior SA* och *Parfums Christian Dior BV* mot *Evora BV* [1997] REG 1997 s. I-06013

C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha* mot *Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, tidigare *Pathe Communications Corporation* [1998] REG 1998 s. I-05507

C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW)* och *BMW Nederland BV* mot *Ronald Karel Deenik* [1999] REG 1999 s. I-00905

C-112/99, *Toshiba Europé GmbH* mot *Katun Germany GmbH* [2001] REG 2001 s. I-7945

C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV* mot *Remington Consumer Products Ltd* [2002] REG 2002 s. I-05475

C-2/00, *Michael Hölterhoff* mot *Ulrich Freiesleben* [2002] REG 2002 s. I-04187

C-292/00, *Davidoff & Cie SA* och *Zino Davidoff SA* mot *Gofkid Ltd* [2003] REG 2003 s. I-00389

C-44/01, *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG* mot *Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* och *Verlas-senschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer* [2003] REG 2003 s. I-3095

C-206/01, *Arsenal Football Club plc* mot *Matthew Reed* [2002] REG 2002 s. I-10273

C-228/03, *The Gillette Company* och *Gillette Group Finland Oy* mot *LA-Laboratories Ltd Oy* [2005] REG 2005 s. I-02337

C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA* mot *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* och *Veuve Clicquot Ponsardin SA* [2007] REG 2007 s. I-3115

C-533/06, *O2 Holdings Limited* och *O2 (UK) Limited* mot *Hutchison 3G UK Limited* [2008] REG 2008 s. I-04231

C-102/07, *Adidas AG* och *Adidas Benelux BV* mot *Marca Mode CV, C & A Nederland CV, H & M Hennes & Mauritz Netherlands BV* och *Vendex KBB Nederland BV* [2008] REG 2008 s. I-02439

C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC* och *Laboratoire Garnier & Cie* mot *Bellure NV, Malaika Investments Ltd* och *Starion International Ltd*. [2009] REG 2009 s. I-05185

C-62/08, *UDV North America Inc.* mot *Brandtraders NV* [2009] REG 2009 s. I-1279

Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google France SARL* och *Google Inc.* mot *Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL* mot *Viaticum SA* och *Luteciel SARL* (C-237/08) och *Google France SARL* mot *Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL* m.fl. (C-238/08) [2010] REU 2010 s. I-02417

C-278/08, *Die BergSpechte Outdoor Reisen* och *Alpenschule Edi Koblmüller GmbH* mot *Günther Guni* och *trekking.at Reisen GmbH* [2010] REU 2010 s. I-02517

C-558/08, *Portakabin Ltd* och *Portakabin BV* mot *Primakabin BV* [2010] REU 2010 s. I-06959

C-159/09, *Lidl SNC* mot *Vierzon Distribution SA* [2010] REU 2010 s. 00000

C-323/09, *Interflora Inc.* och *Interflora British Unit* mot *Marks & Spencer plc* et *Flowers Direct Online Ltd.* [2011] REU 2011

C-324/09, *L'Oréal SA m.fl.* mot *eBay International AG m.fl.* [2011] REU 2011