



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Elsa Thyresson

Användningstvång i varumärkesrätten

- var går gränsen mellan tillåtna och otillåtna ändringar?

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats

Uppsats på juristprogrammet
15 högskolepoäng

Handledare: Sacharias Votinius

Termin: VT 2014

Innehåll

| | |
|---|------------|
| Förkortningslista | iii |
| 1 Inledning | 1 |
| 1.1 Allmänt | 1 |
| 1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar | 2 |
| 1.3 Avgränsningar | 2 |
| 1.4 Teori och metod | 3 |
| 1.5 Material och forskningsläge | 4 |
| 2 Användningstvång i varumärkesrätten | 5 |
| 2.1 Inledning | 5 |
| 2.2 Principens innebörd | 5 |
| 2.3 Historia | 7 |
| 2.4 Verkligt bruk | 8 |
| 2.5 Särskiljningsförmåga | 9 |
| 2.6 Giltig underlåtenhet | 10 |
| 2.7 Hävning av registrering | 11 |
| 3 Internationella regelverk | 13 |
| 3.1 Inledning | 13 |
| 3.2 Pariskonventionen | 13 |
| 3.3 Europeisk varumärkesrätt | 14 |
| 3.3.1 Europeiska varumärkesdirektivet | 14 |
| 3.3.2 Europeiska varumärkesförordningen | 14 |
| 4 Rättsfall | 16 |
| 4.1 Inledning | 16 |
| 4.2 Gatt | 17 |
| 4.3 BIGMAC | 18 |
| 4.4 SPOTLIGHT | 19 |
| 4.5 Quantième | 20 |
| 4.6 Kraft Foods Sverige | 20 |
| 5 Analys och slutsats | 22 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 6 | Summary | 26 |
| 7 | Sammanfattning | 27 |
| 8 | Käll- och litteraturförteckning | 28 |
| 8.1 | Offentligt tryck | 28 |
| 8.1.1 | Propositioner | 28 |
| 8.1.2 | Svensk författningssamling | 28 |
| 8.2 | EU-rätt | 29 |
| 8.3 | Övrigt | 29 |
| 8.4 | Litteratur | 29 |
| 8.5 | Tidskrifter | 30 |
| 8.6 | Rättsfall | 30 |
| 8.6.1 | Högsta domstolen | 30 |
| 8.6.2 | Svea hovrätt | 30 |
| 8.6.3 | Tribunalen | 30 |

Förkortningslista

| | |
|--------------|---|
| EU | Europeiska unionen |
| EUVmF | Europeiska varumärkesförordningen |
| HD | Högsta domstolen |
| NIR | Nordiskt Immateriellt Rättsskydd |
| OHIM | Office of Harmonisation for the Internal Market |
| PRV | Patent- och registreringsverket |
| VmDir | Europeiska varumärkesdirektivet |
| VML | Varumärkeslagen |

Kapitel 1

Inledning

1.1 Allmänt

Varumärkesrätt är den del av den juridiska världen som faller in under immaterialrätt. De främsta områdena inom immaterialrätten är varumärkesrätt, firmarätt, patenträtt, mönsterskydd och upphovsrätt och de är samtliga lagfästa inom sitt respektive område. Rättigheterna som uppkommer genom immaterialrättens lagar handlar om rättsskydd för intellektuella prestationer och kännetecken som syftar till att ge skydd mot kopiering, otillåten efterbildning och annat utnyttjande utan samtycke.¹

Immaterialrätter ges generellt sett inte för evig tid, istället finns en viss tidsbegränsning för exempelvis patent- och upphovsrätt som faller in under intellektuella prestationer. Samma behov av tidsbegränsning finns inte för rätten till kännetecken, där varumärken ingår. Känneteckensrätt kan i princip vara för evigt.²

Rättigheten till att registrera särskiljande kännetecken är inte obegränsad i tid och rum utan är förenad med en förpliktelse att faktiskt använda det aktuella registrerade varumärket. Konkurrensen är stor mellan företag och möjligheten att komma på nya särskiljande kännetecken är knappast obegränsad, vilket gör ett användningskrav befogat. Ett varumärke är ofta förenat med stora ekonomiska värden för företag och kan vara av avgörande betydelse för ett företags

¹Bernitz, Ulf m.fl.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 1.

²Bernitz, Ulf m.fl.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 2.

överlevnad.³

Reglerna om användningstvång i den internationella rätten, EU-rätten och i den svenska rätten behandlar varumärkets förändrade utseende. Detta väcker frågan om användning av det ändrade kännetecknet uppfyller kravet på verkligt bruk av det ursprungliga varumärket. Det kan leda till en svår gränsdragning huruvida en ändring är tillåten eller inte i enlighet med användningstvångets krav.⁴

1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att utreda användningstvånget i varumärkesrätten och möjligheten till användning av varumärke i ändrat utförande. För att uppfylla syftet ska användningstvångets krav för *verkligt bruk* och *särskiljningsförmåga* redogöras för. Som utgångspunkt ska ett varumärke användas i den utformning det är registrerat. Det finns ett undantag i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML som stadgar att en ändring är tillåten om den endast avser detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga. Den svåra frågan blir att fastställa var gränsen går mellan tillåtna och otillåtna ändringar enligt nämnda lagrum. Följande frågeställningar ligger till grund för denna uppsats:

- Hur fungerar användningstvånget i varumärkesrätten?
- Hur uppfylls ”verkligt bruk” och ”särskiljningsförmåga”?
- Var går gränsen mellan tillåten och otillåten ändring?

1.3 Avgränsningar

Användningstvång i varumärkesrätten med inriktning på tillåtna och otillåtna ändringar utgör endast en del av det problematiserade området. Till följd av begränsat utrymme i detta arbete kommer endast registrerade, alltså ej inarbetade, varumärken här i Sverige samt EU-varumärken att behandlas. Firmalagens (1974:156) liknande bestämmelser om användningstvång kommer inte att behandlas och uppsatsen skrivs inte ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.

³Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, 2011, s. 378.

⁴Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 38 ff.

Vidare finns inte utrymme för djupdykning i användningstvångets alla detaljer. Detta arbete kommer inte att behandla hävningsförfarandet i detalj, bevisfrågor eller vem talerätt tillkommer. Ändring av registrerade varumärken rör sig främst om ändring av varumärkets utseende och ändring av varuslag. Den här uppsatsen begränsas till att omfatta ändring av varumärkets utseende och kommer inte att ta upp ändring av varuslag. I anslutning till användningstvånget finns möjlighet till partiell hävning i 3 kap. 4 § VML, men tyngdpunkten kommer ligga vid bestämmelsen i 3 kap. 2 § VML.

Då fokus kommer ligga på utvecklingen ur ett svenskt perspektiv kommer internationella regelverk redogöras för i den utsträckning användningstvånget kommer till uttryck. Följaktligen kommer inte samtliga internationella regleringar inom varumärkesrätten att behandlas, det kommer istället att ske efter utrymme och behov för att klargöra gällande rätt.

Det finns inte möjlighet att göra en uttömmande redogörelse för samtliga avgöranden som kan vara av betydelse för gränsdragning mellan tillåtna och otillåtna ändringar. Fokus kommer ligga på att belysa de principer och metoder som är vägledande i sammanhanget.

1.4 Teori och metod

Uppsatsen utgår från en rättsdogmatisk metod där relevanta rättskällor kommer att granskas ur ett rättskritiskt perspektiv för att uppfylla uppsatsens syfte samt besvara nämnda frågeställningar. Den rättsdogmatiska metoden lämpar sig bäst för att kunna genomföra granskningen som eftersträvas i uppsatsen. Gällande rätt kommer att redogöras för, dels genom förarbeten och lagtext, och dels genom praxis och doktrin som klargör rättsläget. För att besvara ställda frågor och för att uppfylla uppsatsens syfte förutsätts viss redogörelse för praxis. Fokus ligger på svensk rätt vilket innebär att redogörelse för aktuell EU-rätt är befogat då området är starkt influerat av det europeiska samarbetet samt internationella överenskommelser. Detta gör att det utöver svensk praxis även är intressant med europeisk praxis som vägledning för den svenska rättens utveckling.

1.5 Material och forskningsläge

Det främsta materialet som ligger till grund för denna uppsats är förarbeten och lagtext. När dessa inte ger tydlig vägledning för tolkning och metod att besvara ställda frågor har praxis och doktrin använts.

NIR är en tidskrift som ägs av en förening vars medlemmar utgörs av de nordiska föreningarna för industriellt rättsskydd och upphovsrätt. Tidskriften läses och används av praktiker vid immaterialrättsliga byråer och hänvisas flitigt till av välrenommerade författare av juridiska verk samt av Högsta domstolen.

Aktuell forskning på området utgörs av väl ansedda professorer och jurister, dock är forskningen i begränsad omfattning vilket får tas i beaktande vid dragna slutsatser. Däremot är forskningen väl genomförd och exempelvis har Kempas kommit ut med en uppdaterad version av sin första analys som gavs ut för snart tio år sedan.⁵

I denna uppsats hänvisas till jur.kand. Olaussons examensarbete vid Stockholms universitet. Examensarbetet bedöms i denna uppsats vara likvärdigt med övrig publicerad doktrin på området då den är utgiven av Institutet För Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet. Dess publicering är Levins förtjänst då hon som handledare till Olausson ansåg examensarbetet omfattande och noggrant utfört.

⁵Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering”, *NIR*, 2013, s. 559-585.

Kapitel 2

Användningstvång i varumärkesrätten

2.1 Inledning

Detta kapitel kommer att redogöra för principen om användningstvång i varumärkesrätten, dess tillkomst och bakgrund, hur användningskraven uppfylls och hur användningstvånget görs gällande ifråga om hävning. Vidare kommer undantaget i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML gällande tillåtna ändringar att behandlas. Det här kapitlet rör de svenska reglerna om användningstvång, se nästa kapitel för internationella regleringar.

2.2 Principens innebörd

Användningskravet kommer till uttryck i 3 kap. 2 § VML och går under benämningen användningstvång. Ordet användningstvång återges inte uttryckligen i lagparagrafen utan begreppet utgör en vedertagen benämning som även kan utläsas av förarbeten och doktrin.⁶

Grunden är att ett varumärke måste brukas, uppfylls inte användningskravet kan rättigheten därmed gå förlorad. I takt med att dagens informationsflöde accelererar blir det allt viktigare för konsumenter att kunna orientera sig bland varor och tjänster och för företag att kunna utmärka sig med hjälp av särskiljande

⁶Se exempelvis prop. 2009/10:225 s. 209.

kännetecken. Det är en grundläggande funktion för varumärkesrätten att möjliggöra den här typen av individualisering.⁷

Olausson betonar att det däremot inte är befogat att låta näringsidkare ha registrerade varumärken som inte används. Med hjälp av regeln om användningstvång förverkas rätten till registrerade varumärken om kraven på användning inte är uppfyllda. Det kan röra sig om ett en gång använt kännetecken men som inte längre brukas eller ett aldrig använt registrerat kännetecken.⁸

Principen om användningstvång aktualiseras när någon part vill göra gällande hävning av ett registrerat varumärke. Skäl för hävning ska enligt huvudregeln ha funnits redan vid registreringstidpunkten och kan då exempelvis röra sig om att varumärket saknade särskiljningsförmåga men som av någon anledning förbisågs av PRV vid granskningen.⁹

Användningstvånget utgör ett av fyra undantag som finns till bestämmelserna om hävning vilket följaktligen rör sig om skäl uppkomna efter registreringstidpunkten. För att undantaget ska bli tillämpligt krävs att ett varumärke inte har använts under de senaste fem åren och att varumärkesinnehavaren inte kan visa på giltiga skäl till underlåtenheten att använda märket, 3 kap. 2 § VML.

Skulle ett varumärke vara registrerat för flera varor och användning endast förekommit för vissa av dessa kan registreringen hävas ifråga om de varor för vilka användning inte förekommit, så kallad partiell hävning. Partiell hävning ska inte behandlas närmare i denna uppsats.¹⁰

Har användning påbörjats inom tre månader före ansökan om hävning lämnas in ska användningen inte tas i beaktande om varumärkesbruket endast påbörjats efter kännedom om att ansökan om hävning kan komma att lämnas in.¹¹

⁷Bernitz, Ulf m.fl.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 8.

⁸Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 39.

⁹Löfgren, Christer m.fl.: *Bonnier ledarskapshandböcker. Varumärken*, november 2013, 4.7|3.

¹⁰Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, 2011, s. 484.

¹¹Bernitz, Ulf m.fl.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 304.

2.3 Historia

Ett varumärkesskydd ger innehavaren ensamrätt till sitt kännetecken och hindrar annan än innehavaren att använda ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken. Det är dock begränsat till varor av samma slag vilket innebär att en annan näringsidkare skulle kunna använda samma varumärke om det faller in under en annan kategori av varor eller tjänster. Det finns som tidigare nämnts ingen tidsbegränsning för innehav av varumärkesrättigheter, men för att upprätthålla en registrering måste den förnyas vart tionde år för att bibehållas.¹²

Den svenska varumärkeslagstiftningen grundar sig på nordiskt samarbete som framarbetades under 1960-talet. Samarbetet kom att förändras något år 1991 då Danmark anpassade sin varumärkeslag till gällande harmoniseringsdirektiv från EU.¹³ Sverige och övriga nordiska länder fick under samma tid genom EES-avtalet anpassa sina varumärkeslagar till EU-direktivet.¹⁴

För svensk del skärptes reglerna om användningstvång i varumärkesrätten avsevärt genom EES-avtalet och ikraftträdandet av 1992 års lagändringar. Tidigare räckte det att varumärket hade använts en enda gång för att uppfylla användningstvånget. I samband med lagändringarna var inte det gamla användningstvånget längre tillräckligt långtgående vilket gör att tidig praxis rörande användningstvånget inte är helt aktuellt.¹⁵

Däremot framgår det av förarbeten till den gamla varumärkeslagen att det redan förelåg överensstämmelse i förhållande till VmDir ifråga om det tillåtna ändringsomfånget vilket innebär att praxis rörande tillåtna ändringar fortfarande är av relevans.¹⁶

Den 1 juli 2011 trädde den nya varumärkeslagen i kraft, med endast få nyheter rörande användningstvånget. En förändring värd att nämnas är att användningstvånget numera finns i 3 kap. 2 § VML. Användningstvånget framgick tidigare av två paragrafer, 25 a och b §§ VML, vilket kan vara bra att ha i åtanke vid läsning av äldre doktrin och praxis.¹⁷

¹²Bernitz, Ulf m.fl.: *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 248.

¹³Bernitz, Ulf m.fl.: *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 249.

¹⁴Prop. 1992/93:48 s. 32 och 98.

¹⁵Prop. 1960:167 s. 149.

¹⁶Prop. 1992/93:48 s. 99.

¹⁷Prop. 2009/10:225 s. 210.

2.4 Verkligt bruk

Enligt 3 kap. 2 § 1 st. VML får en registrering hävas om varumärkesinnehavaren inte har gjort verkligt bruk av varumärket i Sverige för de märken det registrerats för inom fem år efter den dag registreringen fullgjorts eller inom en period av fem år i följd. Den grundläggande tanken bakom skydd av varumärken är att skyddet endast är befogat om varumärket faktiskt används. Varumärkesrätten bygger på uppfattningen att näringsidkare är i behov av särskiljande kännetecken för att hålla isär sina varor eller tjänster från andra näringsidkares likartade varor eller tjänster. Skulle varumärket ifråga inte längre användas finns det inte heller något behov av skydd. Eftersom användning inte kan vara ett krav redan vid registreringstidpunkten uppstår kravet av naturliga skäl vid en senare tidpunkt. Har inte varumärket utgjort verkligt bruk under en femårsperiod är det hävningsbart.¹⁸

För att fastställa om verkligt bruk har förekommit tas hänsyn till vilka varor eller tjänster registreringen innehåller och hur omfattande användning det krävs för att skapa eller upprätthålla andelar på aktuell marknad för dessa. För att utgöra verkligt bruk ska syftet ha varit att bibehålla marknadsandelar, det räcker inte att ha använt kännetecknet enbart i syfte att upprätthålla registreringsskyddet.¹⁹

Det förekommer att näringsidkare registrerar så kallade defensivmärken i syfte att utvidga det egna skyddsomfånget för varumärket och i syfte att hindra andra näringsidkare från att komma in på en bredare marknad. Det rör sig antingen om registrering av varumärken som liknar det egna kännetecknet eller om registrering för fler varuklasser än som faktiskt används. Som Olausson skriver strider den här typen av förfarande mot det bakomliggande syftet med skydd av varumärken. Här spelar användningstvånget ut sin rätt och kännetecknet som inte används ligger till grund för hävning eftersom det inte uppfyller kravet på verkligt bruk.²⁰

Vad som faktiskt utgör verkligt bruk är inte alltid enkelt att fastställa, enligt Bernitz m.fl.²¹ Om ett varumärke används med ändrat utseende eller i annan form kan det endast röra sig om verkligt bruk om avvikelsen utgör smärre detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga, 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Reglering gällande giltig underlåtenhet kommer att redogöras för nedan.

¹⁸Löfgren, Christer m.fl.: *Bonnier ledarskapshandböcker. Varumärken*, november 2013, 4.7|5.

¹⁹Bernitz, Ulf m.fl.: *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 304.

²⁰Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 38 ff.

²¹Bernitz, Ulf m.fl.: *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 304.

För att ett varumärke som används i ändrat utförande ska anses vara tillåten krävs, utöver tidigare nämnda krav, att det inte rör sig om förändrade förhållanden för särskiljningsförmågan för det ursprungliga kännetecknet samt att övriga krav för verkligt bruk är uppfyllda.²²

2.5 Särskiljningsförmåga

En grundläggande förutsättning att få registrera ett kännetecken är att märket besitter särskiljningsförmåga. Kravet på särskiljningsförmåga kan endast bestämmas utifrån en redan existerande marknad där likartade varor redan finns. Särskiljningsförmågan bestäms alltså utifrån förmågan att tydligt särskilja kännetecknet från andra liknande varor och tjänster på marknaden. Som Maunsbach och Wennersten betonar handlar det inte om att skapa ett konstnärligt eller annorlunda kännetecken, utan om kännetecknets förmåga att sticka ut i förhållande till likartade varumärken.²³

Särskiljningsförmåga är lagstadgat i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § VML. Bernitz m.fl. nämner två skäl vilka betonar nödvändigheten av ett krav på särskiljningsförmåga. Dels kan endast kännetecken med särskiljningsförmåga individualisera varumärkesinnehavarens varor och tjänster och dels är det inte önskvärt att ensamrätt ska ges för varumärken som endast är beskrivande. Beskrivande kännetecken är de som endast återger varans art eller beskaffenhet och som därmed i princip aldrig kan vara särskiljande i varumärkesrättsligt hänseende. Beskrivande kännetecknen kan inte uppnå varumärkesskydd då krav på särskiljningsförmåga föreligger redan vid tidpunkten för ansökan om registrering, till skillnad från kravet på verkligt bruk som uppstår vid en senare tidpunkt.²⁴

När ställning ska tas till huruvida ett kännetecken har erforderlig särskiljningsförmåga eller inte tas utgångspunkt i den relevanta målgruppens uppfattning. När det handlar om märken som avser varor eller tjänster avsedda för den breda allmänheten ska målgruppen antas vara normalt informerad och medveten genomsnittskonsument. Därutöver ska hänsyn tas till alla relevanta omständigheter i varje enskilt fall.²⁵

²²Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika: *Grundläggande immaterialrätt*, 2011, s. 136.

²³Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika: *Grundläggande immaterialrätt*, 2011, s. 124.

²⁴Bernitz, Ulf m.fl.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 269.

²⁵Bernitz, Ulf m.fl.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 270.

2.6 Giltig underlåtenhet

En varumärkesinnehavare kan få sitt kännetecken hävt till följd av utebliven användning. För att huvudregeln ska sättas ur spel krävs att undantaget i 3 kap. 2 § 2 st. VML föreligger, nämligen giltig underlåten användning av märke. I 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML stadgas att ett varumärke som används i annan form än den registrerade likställs med giltig underlåtenhet om ändringen endast avser detaljer och som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga.

Enligt Kempas är varumärkets huvudsakliga syfte, från konsumenternas synpunkt, att enkelt kunna avgöra en varas ursprung. En konsument ska kunna ges garanti och visshet från vilket företag en vara härstammar. Om det trots ifrågasatt användning inte förekommer förväxlingsrisk och varan fortfarande besitter särskiljningsförmåga, kan användningstvånget anses uppfyllt trots skillnader mellan det registrerade varumärket och det använda märket.²⁶

Som Kempas poängterar i sin artikel är lagstiftaren inte helt omedgörlig, utan tar hänsyn till att varumärkesinnehavaren kan komma att vilja ändra varumärket vid dess faktiska användning. Det kan handla om att modernisera färger, typsnitt eller liknande. Alltså leder inte all användning i ändrat utförande till förverkande av rättigheten men det ändrade utförandet får som sagt inte ändra märkets särskiljningsförmåga.²⁷

Problemet blir att veta var gränsen ska dras för tillåtna och otillåtna ändringar enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Ur lagparagrafens ordalydelse ges inte mer ledning än det något oklara ”om ändringen endast avses detaljer” vilket ger rättstillämparen större tolkningsutrymme.

Kempas utredde frågan första gången i NIR år 2005. Han kunde då konstatera att det i dåvarande rättsläge rädde motstridiga uttalanden i förarbeten, praxis och doktrin när det skulle anses föreligga verkligt bruk vid användning av märke i förändrad form. Kempas ställde sig då frågande till om det fanns några generella principer att beakta vid tillämpning och tolkning av undantagsregeln.²⁸

I sin första artikel kom Kempas fram till följande. Användningstvånget är uppfyllt om det registrerade varumärket erhåller särskiljningsförmåga, om de särskiljande egenskaperna även tillfaller det använda märket samt om det använda märket inte

²⁶Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering”, *NIR*, 2013, s. 583.

²⁷Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering”, *NIR*, 2013, s. 559.

²⁸Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång”, *NIR*, 2005, s. 135.

besitter andra särskiljande egenskaper som saknas i det registrerade varumärket. Vidare kunde han låta konstatera att ju större särskiljningsförmåga hos det registrerade varumärket desto större ändringsomfång tillåts.²⁹

Bedömningen, av huruvida ett kännetecken i ändrat utförande ska anses utgöra verkligt bruk av det ursprungliga registrerade märket, ska ske genom granskning av hörselintryck, synintryck och/ eller föreställningsbilder som kännetecknet ger.³⁰

2.7 Hävning av registrering

Innan den nya varumärkeslagen trädde i kraft år 2011 fanns det endast ett tillämpligt hävningsförfarande, nämligen att driva ett vanligt mål vid en tingsrätt. Genom den nya lagen tillkom ytterligare en möjlighet att häva en registrering, ett alternativ som görs genom en ansökan om administrativ hävning hos PRV.³¹

Det krävs att någon inleder ett förfarande om hävning, PRV bevakar inte användning av varumärken på egen hand. Vanligtvis inleds talan om hävning på grund av underlåten användning när en ansökan hos PRV om registrering av ett varumärke avslås till följd av att en äldre registrering hindrar den nya.³²

Det nya förfarandet att kunna vända sig till PRV syftar till att underlätta hävning av registreringar som ändå fallit i glömska och som inte skulle leda till stridigheter vid en hävningstalan. Det är önskvärt att enkelt rensa registret från varumärken som inte används och som därmed inte ska vara föremål för ensamrätt. Ostridiga ärenden är enligt lagstiftaren onödiga att driva vid allmän domstol och därmed bättre lämpade att handhas av PRV. Av rättssäkerhetsskäl får hävningsfrågan dock förvisas till domstol om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter.³³

Lagstiftaren tror sig även kunna komma till bukt med problem med defensivregistreringar genom det nya alternativa hävningsförfarandet som tillkommit genom den nya VML. Med den nya mer kostnadseffektiva och snabba möjligheten till hävning tror lagstiftaren att sökanden fortsättningsvis istället registrerar ut efter en mer hållbar framtidsutsikt och endast registrerar efter verkligt tänkt

²⁹Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång”, *NIR*, 2005, s. 163.

³⁰NJA 1991 s. 619 (BIGMAC).

³¹Prop. 2009/10:225 s. 220.

³²Prop. 2009/10:225 s. 216.

³³Prop. 2009/10:225 s. 221.

användningsområde. Detta bidrar till en mer sund och effektiv konkurrens mellan företag och är i led med bestämmelsens syfte.³⁴

Vill man häva en EU-registrering vänder man sig istället till registreringsmyndigheten OHIM i Alicante.³⁵

³⁴Prop. 2009/10:225 s. 221.

³⁵Löfgren, Christer m.fl.: *Bonnier ledarskapshandböcker. Varumärken*, november 2013, 4.7|2 ff.

Kapitel 3

Internationella regelverk

3.1 Inledning

Den svenska varumärkeslagstiftningen är ett resultat av ett omfattande lagstiftningssamarbete i Norden på 1960-talet. Likheter i varumärkeslagstiftning sträcker sig långt utanför Nordens gränser, där Pariskonventionen från år 1883 har haft stor betydelse. Sveriges medlemskap i EU har påverkat svensk lagstiftning genom varumärkesrättsliga direktiv och förordningar vilket har lett till ett skärpt krav på användning av varumärken. Nedan kommer en kortare redogörelse för relevanta internationella regleringar som är av betydelse för användningstvånget i varumärkesrätten.³⁶

3.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen från år 1883 är enligt Levin den viktigaste internationella konventionen inom varumärkesrättens område. Konventionen handlar om industriellt rättsskydd och ger uttryck för en princip om territorialitet och läran om varumärkets universalitet. Med konventionen följer en förpliktelse att respektera ett i utlandet registrerat varumärke för att förhindra varumärkesstölder.³⁷

I många länder världen över råder stora likheter mellan varumärkeslagstiftningar

³⁶Bernitz, Ulf m.fl.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 250.

³⁷Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, 2011, s. 387.

vilket har sin grund i Pariskonventionens tillkomst redan på slutet av 1800-talet. För att konventionen ska bli tillämplig i ett medlemsland krävs dels att ett land har anslutit sig till konventionen och dels att landet ifråga har ett registreringsssystem för varumärken.³⁸

Pariskonventionen innehåller detaljerade bestämmelser men innehåller ingenting rörande användningstvånget i sig, men i art. 5.C.1 medges att medlemsländerna kan ha nationella regler rörande användningstvång. Enligt Pariskonventionen ska, om sådana regler finns, skälig tid ges innan hävning kommer på tal. Märkens eventuella ändringsomfång tas upp i art. 5.C.2 som säger att så länge det ursprungliga märket inte har ändrat i karaktär ska det inte kunna leda till hävning.³⁹

3.3 Europeisk varumärkesrätt

3.3.1 Europeiska varumärkesdirektivet

VmDir ser till att EU-ländernas nationella varumärkeslagar är harmoniserade, vilket innebär att även användningstvånget är föremål för harmonisering. I likhet med den svenska bestämmelsen om användningstvång framgår av art. 10.1 VmDir att om en innehavare inte har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten inom fem år kan kännetecknet bli föremål för hävning. Det tillåtna ändringsomfånget framgår av art. 10.2.a VmDir.

För att verkligt bruk ska vara uppfyllt vid användning av märke i ändrat utförande krävs att märkets särskiljande egenskaper inte har förändrats. Det här ses som en kodifiering av Pariskonventionens bestämmelse om tillåtna ändringar i art. 5.C.2.⁴⁰

3.3.2 Europeiska varumärkesförordningen

EUVmF trädde i kraft i mars 1994 och har sedan dess möjliggjort registrering av varumärken som täcker hela EU-området. Dess framträdande funktion sattes dock

³⁸Bernitz, Ulf m.fl.: *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 250.

³⁹Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 40.

⁴⁰Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 41.

först i bruk år 1996 när OHIM började ta emot ansökningar för gemenskapsvarumärken. Ett gemenskapsvarumärke är ett kännetecken med giltighet i hela EU, vilket alltså inkluderar Sverige.⁴¹

Gemenskapsvarumärken kan endast uppnå skydd genom registrering. Detta sker antingen hos OHIM, art. 6 EUVmF, eller genom ansökan hos en nationell registreringsmyndighet vilket i Sverige är PRV, art. 25 EUVmF. OHIM inrättades som ett led i möjligheten till att ha EU-varumärken och verksamheten är belägen i Alicante i Spanien.⁴²

Regler om användningstvång framgår av art. 15.1 EUVmF och är i princip identiska med de i VmDir. Art. 15.1 EUVmF stadgar att innehavaren ska ha gjort verkligt bruk av märket i *gemenskapen* inom en femårsperiod efter registreringen, till skillnad från art. 10.1 VmDir som säger verkligt bruk i *medlemsstaten*. Kravet på verkligt bruk av EU-varumärke uppfylls så snart kännetecknet har använts någonstans i EU. Med andra ord behöver inte användningstvånget uppfyllas i varje land, vilket är ett betydligt mildare krav än nationella registreringar i EU. Reglerna om ändringsomfång är helt identiska i EUVmF och VmDir. Skulle märket i ändrat utförande falla inom det tillåtna ändringsomfånget och därmed uppfylla användningstvånget föreligger inte grund för hävning.⁴³

⁴¹Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, 2011, s. 382.

⁴²Bernitz, Ulf m.fl.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 2013, s. 263.

⁴³Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 42.

Kapitel 4

Rättsfall

4.1 Inledning

Som tidigare nämnts krävs det att en taleberättigad part ansöker om hävning av ett registrerat varumärke, antingen genom en stämningsansökan eller direkt hos PRV. Uppstår meningsskiljaktigheter vid upphävning av registrering hos PRV får tvisten lösas i allmän domstol. Praxis rörande talan om hävning på grund av underlåten användning har under den tidigare lydelsen av VML varit begränsad, åtminstone i förhållande till antalet varumärkesregistreringar som existerar. Enligt Olausson har detta två orsaker: dels används förfarandet som en yttersta åtgärd när alla andra förhandlingar visat sig verkningslösa, och dels har företag troligtvis dragit sig för att föra process i allmän domstol då detta vanligtvis för med sig stora kostnader.⁴⁴

Nedan följer några utvalda rättsfall som är av relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar. Samtliga rättsfall berör bestämmelsen i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML om tillåtna ändringar. De äldre rättsfallen berör samma bestämmelse i gamla varumärkeslagen. Uppsatsen ger inte en uttömmande redogörelse för de avgöranden som kan ha betydelse för gränsdragning mellan tillåtna och otillåtna ändringar. Däremot ges en fingervisning för de principer och metoder som domstolarna tillämpar.

⁴⁴Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 46.

4.2 Gatt



FIGUR 4.1: Gatt i registrerat utförande och i använt utförande.

Upprinnelsen till denna tvist var att Gate i Mörby Centrum AB använde varumärket GATE för kläder och därmed yrkade på att få Bergmans Herrekipering AB:s varumärke Gatt hävt till följd av underlåten användning. Det var ostridigt mellan parterna att Gatt inte hade använts under de senaste fem åren i dess registrerade form. Den använda utformningen var i kursiv stil till skillnad från den registrerade varianten, som hade liten begynnelsebokstav och en understrykning i fet stil. HD hade således att avgöra frågan om användning av Gatt i kursiv stil inte innebar att märket varit i bruk för Gatt i registrerad utformning. HD hänvisar i sitt domslut till Pariskonventionens bestämmelse i art. 5.C.2 och menar att det använda märket inte kan anses skilja sig från det registrerade märket annat än i detaljer som inte har ändrat den egenartade karaktären. De anförde att det väsentliga hos kännetecknet var ordet gatt, och att enbart användningen av ordet uppfyllde användningstvånget. Till följd av nämnda resonemang fann HD att det använda märket varit i bruk och att användningstvånget därmed var uppfyllt.⁴⁵

Enligt Olausson har domen fått utstå kritik i flera avseenden. Domen har inte speglat den mer restriktiva hållning till användningstvånget som önskats från flera håll för att uppfylla varumärkesrättens funktion och syften.⁴⁶

Kempas ligger i samma linje som Olausson ifråga om att ifrågasätta rättsfallets värde för framtida bedömningar. Trots det tror Kempas att domen kan antyda att det registrerade varumärkets egenartade karaktär kanske består om det använda varumärket omfattas av registreringens skyddsomfång.⁴⁷

⁴⁵NJA 1991 s. 23 (Gatt).

⁴⁶Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 52.

⁴⁷Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång”, *NIR*, 2005, s. 139.

4.3 BIGMAC

Parter i målet var de två hamburgerkedjorna McDonald's och Max. McDonald's registrerade varumärke BIGMAC användes i ett annat utförande uppdelat i två ord, BIG MAC. Max väckte talan om hävning till följd av underlåten användning efter att McDonald's hade väckt talan mot Max om intrång i den registrerade formen BIGMAC. Max ville göra gällande att det förelåg underlåten användning under en period om fem år i följd eftersom användningen av ordet uppdelat i två inte kunde anses ha varit i bruk i enlighet med regeln om användningstvång. McDonald's motsatte sig yrkandet om hävning.⁴⁸

HD hade att göra en bedömning huruvida en samlad bedömning av likheter och skillnader i olika hänseenden skulle leda till att kravet på användning var uppfyllt. Domstolen påpekade att det förelåg en klar skillnad mellan det registrerade och det använda märket men som inte utseendemässigt kunde anses vara av stor vikt. HD utgick från kunders förmåga att uppfatta skillnaden och menade att engelskkunskaperna hos allmänheten vid den tidpunkten var relativt hög vilket innebar en lika stor förståelse för orden såväl särskrivna som hopskrivna. De påpekade att den särskrivna formen är mest korrekt och att det använda varumärket inte hade ändrat det registrerade märkets egenartade karaktär, alltså var märket inte föremål för hävning då användningskravet ansågs vara uppfyllt.⁴⁹

Domen visar på att en helhetsbedömning ska ligga till grund vid undersökning om användningstvånget är uppfyllt. Det här fallet talar för att en uppdelning av ett registrerat varumärke kan anses utgöra tillåten ändring.⁵⁰

⁴⁸NJA 1991 s. 619 (BIGMAC).

⁴⁹Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 48.

⁵⁰Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 49.

4.4 SPOTLIGHT



FIGUR 4.2: Varumärket i dess registrerade utförande.

Global Act AB ansökte om registrering av ett figurmärke som innehöll ordet ”Spotlight” men PRV medgav inte ansökan då märket ansågs förväxlingsbart med Sonet Grammofon AB:s registrerade varumärke SpotLIGHTSERIEN. Tvisten inleddes med att Global väckte talan mot Sonet med yrkande om att häva varumärket med stöd av regeln om användningstvång. Global hävdade att Sonet inte hade använt sig av den registrerade formen under de senaste fem åren, vilket Sonet i sig inte motsatte sig till. Sonet hade däremot använt sig av märket ”SPOTLIGHT” istället för ”SpotLIGHTSERIEN” vilket innebar att domstolen hade att ta ställning till om Sonets användning av varumärket i ändrat utförande uppfyllde kravet på verkligt bruk av varumärket i sin registrerade form.⁵¹

I motsats till vad som framkom i Gatt-målet, där domstolen argumenterade för att ordet var den framträdande delen i ett varumärke, argumenterade domstolen här för att skyddet för kombinerade ord- och figurmärken avser hela kombinationen.⁵²

Domstolen kom fram till att användningskravet inte var uppfyllt och att registreringen därmed skulle hävas. HD konstaterade att registreringsskyddet avsåg kombinationen av ordets tre led: Spot, LIGHT och SERIEN som består av olika former och storlekar. Skyddet uppkommer inte för orden var för sig utan endast i den registrerade kombinationen. Slutsatsen blev att helhetsbedömningen av skyddsomfånget för SPOTLIGHT inte överensstämmer med skyddsomfånget för SpotLIGHTSERIEN.⁵³

Olausson välkomnar domstolens avgörande eftersom den, till skillnad från Gatt-målet, tar hänsyn till den mer stränga tillämpningen av användningstvånget som går i led med varumärkesrättens syften.⁵⁴

⁵¹NJA 2001 s. 265 (SPOTLIGHT).

⁵²Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 54.

⁵³Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 54.

⁵⁴Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, 2002, s. 54.

4.5 Quantième



FIGUR 4.3: Quantième i registrerat utförande och i använt utförande.

Målet avgjordes år 2006 av Tribunalen och gällde kombinerade ord- och figurmärken. Tribunalen hade att prova om användning i annan utformning än den registrerade kunde uppfylla verkligt bruk för det registrerade varumärket.⁵⁵

Domstolen konstaterade att de enda skillnaderna mellan märkena var utformningen av bokstaven Q samt gemener i den registrerade formen. Tribunalen bedömde inte det nya utseendet för bokstaven Q ha särskilt hög särskiljningsförmåga samt att användning av versaler inte är originellt varvid det registrerade märkets särskiljningsförmåga var oförändrat och användningstvånget ansågs uppfyllt. Kempas drar paralleller till HD:s avgörande i NJA 1991 s. 23 (GATT) där ordet gatt ansågs vara det väsentliga i märket.⁵⁶

4.6 Kraft Foods Sverige



FIGUR 4.4: Varumärket i dess registrerade utförande.

Det här är ett mål som hittills bara avgjorts av Svea hovrätt, det återstår alltså att se hur avgörandet står sig vid ett eventuellt avgörande av HD. Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB och Mars Incorporated tvistade om varumärket "m" i ett genkärsmål i den ursprungliga tvisten. I genkärsmålet krävde Mars att Krafts varumärkesregistrering skulle hävas på grund av underlåten användning. Det var ostridigt parterna emellan att Kraft endast hade använt sig av varumärket "m" utan de två grupperna av horisontella streck vid sidan om bokstaven och domstolen hade att avgöra om det kunde utgöra verkligt bruk i enlighet med tillåten

⁵⁵Mål T-147/03 (Quantième).

⁵⁶Kempas, Tobias: "Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering", *NIR*, 2013, s. 564.

ändring.⁵⁷

Hovrätten kom fram till att varumärket i ändrat utförande inte innebär verkligt bruk av den registrerade varianten och att märket därmed ska hävas till följd av underlåten användning om fem år i följd. Domstolen grundar detta på att användningstvånget endast kan vara uppfyllt om det använda varumärket ”endast försumbart” skiljer sig från den i registrerad form. Vid en jämförelse av helhetsintrycket av märkena i de två utförandena ska bedömning grundas på de ”inneboende egenskaperna” hos de bådas samtliga beståndsdelar. Dessutom underströk domstolen att bokstaven m till sin karaktär i sig har en låg inneboende särskiljande förmåga, medan de horisontella strecken omgärdande bokstaven m har viss särskiljande funktion i det registrerade varumärket.⁵⁸

Kempas önskar få ett slutligt avgörande från HD i fallet då han ifrågasätter domstolens bedömning av endast den särskiljande förmågan hos bokstaven m, istället för att också se till särskiljningsförmågan som ”m” har förvärvat genom användning. Kempas jämför med två europeiska avgöranden som säger att användningstvånget kan vara uppfyllt om det registrerade kännetecknet uppfattas som varumärke i omsättningskretsen i användning i sitt ändrade utförande.⁵⁹

⁵⁷Mål T 7141-12 (M).

⁵⁸Mål T 7141-12 (M).

⁵⁹Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering”, *NIR*, 2013, s. 583.

Kapitel 5

Analys och slutsats

Syftet med uppsatsen är att utreda användningstvånget i varumärkesrätten och dess krav samt möjligheten till användning av varumärke i ändrat utförande. En genomgående redogörelse för användningstvångets krav på verkligt bruk och särskiljningsförmåga har företagits genom granskning av förarbeten, lagtext och doktrin. Med doktrin och praxis har undantaget i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML kritiskt granskats för att bringa klarhet i var gränsdragningen bör dras mellan tillåtna och otillåtna ändringar.

Kravet på användning av varumärken kommer till uttryck i 3 kap. 2 § VML och fastän begreppet användningstvång inte återges uttryckligen i paragrafen utgör den en vedertagen benämning. Syftet med ett krav på användning av varumärken har skärpts ordentligt under de senaste årtionden då det tidigare räckte att ha använt varumärket vid ett tillfälle efter registreringstidpunkten för att ha ansetts tagits i bruk. I ett led att harmonisera den svenska lagstiftningen får det ses nödvändigt att ha ett skärpt användningstvång då syftet med varumärkesrättigheter är att skydda de faktiskt använda varumärken från otillåten efterbildning. Den senaste varumärkeslagen har tagit ytterligare steg i rätt riktning att uppfylla varumärkesrättens syften genom möjligheten till administrativ hävning hos PRV av varumärkesregistreringar som inte används. Både Olausson och Kempas poängterar i sina kommentarer till rättsfallen i målen Gatt och Spotlight en efterfrågan på större efterlevnad av varumärkesrättens syften och funktion i stort.

Förpliktelsen att faktiskt använda ett registrerat varumärke innehåller dels en tidsaspekt och dels två formkrav. Ett registrerat varumärke är föremål för hävning om det från registreringstidpunkten har löpt fem år eller en period om fem år i följd

utan att varumärket har använts. Denna tidsaspekt överensstämmer mellan VML, de europeiska bestämmelserna samt Pariskonventionen. Kravet på användning inom viss tid får anses lämpligt då en varumärkesregistrering kan förnyas oändligt antal gånger med ett intervall på tio år. Skulle ett kännetecken inte ha använts under en femårsperiod får det antas att varumärkesinnehavaren inte längre har behov av varumärkesskyddet.

Det är inte bara varumärkesinnehavarens rättigheter som ska tillvaratas utan som det har framgått tas även hänsyn till konsumenternas rättigheter att kunna avgöra en varas ursprung. Lagstiftaren har med andra ord tagit hänsyn till den breda allmänhetens rätt till att göra säkra och medvetna val av varor i förhållande till dess ursprung. Det är inte önskvärt att ha registrerade varumärken som enkelt förväxlas med varandra sett både ur konsumenternas, men även naturligtvis ur näringsidkarnas, synvinkel.

Den grundläggande tanken bakom skydd av varumärken är att skyddet endast är befogat om varumärket faktiskt används. Det inneboende kravet på verkligt bruk i användningstvånget finns för att sortera bort de kännetecken som varumärkesinnehavare endast använder i syfte att upprätthålla registreringskyddet, antagligen för att hindra andra näringsidkare från att konkurrera inom samma marknad. Kravet på verkligt bruk fastställs genom hänsynstagning till hur omfattande användning det krävs för aktuella varor för att skapa eller upprätthålla andelar på aktuell marknad för dessa. Det här är ingen enkel bedömning, särskilt inte ifråga om varumärken som används i ändrat utseende eller i annan form. Det visar sig skilja rätt mycket åt i domstolars bedömning av dessa frågor. Hur användningstvångets krav bestäms framgår inte av förarbeten och lagtext vilket leder till att de vägledande domarna i frågan blir avgörande.

Särskiljningsförmåga bestäms utifrån en marknad där likartade varor redan finns, kravet på särskiljningsförmåga finns, till skillnad från kravet på verkligt bruk, redan vid registreringstidpunkten för varumärket. Vid en bedömning av ett känneteckens särskiljningsförmåga ska en helhetsbedömning göras med utgångspunkt från den relevanta målgruppen. Dessutom ska hänsyn tas till alla relevanta omständigheter i varje enskilt fall.

Lagstiftaren har tagit hänsyn till att varumärkesinnehavaren kan tänkas vilja modifiera sitt kännetecken i form av modernisering av exempelvis färger, typsnitt eller andra liknande förändringar. Den här möjligheten till att ändra utformningen av sitt varumärke kräver att det endast avser detaljer som inte ändrar varumärkets särskiljningsförmåga. Det leder till en svår gränsdragning mellan vilka ändringar

som är tillåtna enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML och vilka ändringar som inte är tillåtna. Har ett varumärke ändrats i mer än bara detaljer som ändrar det ursprungliga registrerade märkets särskiljningsförmåga kan det hävas till följd av underlåten användning.

Lagtext och förarbeten ger inte mycket ledning i vad som bara utgör detaljer utan här spelar praxis en viktig roll. För att undersöka var denna gränsdragning bör ske har några utvalda rättsfall fått ligga till grund för bedömning samt kommentarer till dessa av Olausson och Kempas.

Det utmärkande för domstolarnas ställningstaganden är att en bedömning ska ske huruvida det registrerade varumärkets totala särskiljningsförmåga har förändrats genom användning av kännetecknet i ändrat utförande. Vid denna bedömning ska domstolen göra en helhetsbedömning. Denna helhetsbedömning ska göras i ljuset av omsättningskretsens förmodade uppfattning. En ändring, trots uppenbara skillnader från den registrerade utformningen, kan bibehålla särskiljningsförmågan hos det registrerade varumärket och därmed utgöra en tillåten ändring.

Domstolarnas utlåtanden om att granskning ska ske genom jämförelse av märkenas inneboende egenskaper och att skillnaderna endast får vara försumbara kan ses som vaga bedömningsgrunder. Senare praxis talar för att domstolen ska beakta samtliga relevanta omständigheter i varje enskilt fall. Även omsättningskretsens förmodade uppfattning av ett märkes särskiljande förmåga ska tas i beaktande.

BIGMAC-målets utgång talar för att det i vissa fall kan vara tillåtet att dela upp ett ord och ändå behålla särskiljningsförmågan. En bedömning ska självklart göras i varje enskilt fall och det får tas i beaktande att det i detta fall förelåg speciella omständigheter. Dels var orden på engelska och dels gjorde sig innebörden bättre i särskriven form. Hänsyn togs även till den förmodade omsättningskretsens uppfattningsförmåga och kunskap i engelska. Därmed kan inte slutsatsen dras att det alltid är tillåtet att dela upp ord i två och samtidigt uppfylla användningstvånget.

Målet rörande Spotlight-tvisten säger delvis emot vad som framkom i Gattmålet eftersom domstolen i detta fall inte ansåg ändringen vara tillåten. Här menade HD att det inte är ordet i sig som föranleder skyddet, utan att det istället är ord och utformning i kombination. Domen anses utgöra en snävare tillämpning av användningstvånget och dess tillåtna ändringar vilket kan tyckas gå mer i led med varumärkesrättens syften.

Quantième-avgörandet talar för att en ensam bokstav i ett något ändrat utförande inte har en särskilt hög inneboende särskiljningsförmåga vilket inte ska

medföra ändrad särskiljningsförmåga för varumärket i stort. I Kraft-avgörandet konstaterar domstolen också att bokstaven m för sig själv har låg särskiljningsförmåga och därför inte ensam kan uppfylla användningstvånget. Vad som är beklämmande i det målet är att de inte såg till omsättningskretsens förmodade uppfattning av varumärket "m" utan de horisontella strecken. Det återstår att se hur hovrättsdomen står sig mot framtida praxis.

Slutligen kan det konstateras att det inte finns någon universell lösning på frågan om en ändring är tillåten eller inte. Värt att notera är att det inte räcker att särskiljningsförmågan har förändrats utan hur den har förändrats. Vid en bedömning av omsättningskretsens förmodade uppfattningsförmåga ska varumärket i ändrat utförande fortfarande uppfattas vara densamma som varumärket i registrerat utförande. Som Kempas kom fram till i sin första artikel är användningstvånget uppfyllt om det registrerade varumärket erhåller särskiljningsförmåga, om de särskiljande egenskaperna även tillfaller det använda märket samt om det använda märket inte besitter andra särskiljande egenskaper som saknas i det registrerade varumärket. Dessa grundläggande frågor kan med fördel fortfarande besvaras i ett led att avgöra om en ändring är tillåten eller ej. Det går alltså inte att enkelt besvara frågan var gränsen ska gå mellan tillåtna och otillåtna ändringar utan bedömning bör ske i varje enskilt fall och slutsatser får dras från konstaterade metoder och principer samt med stöd av praxis, som framöver kommer bringa tydligare klarhet i gränsdragningen.

Kapitel 6

Summary

The thesis deals with the requirement of genuine use of a trademark with focus on the trademark proprietor's right to, within the law, modify its characteristics. The thesis examines the requirement of genuine use and its two established requirements needed to maintain a trademark registration. The second part of the thesis examines when trademarks may be used in modified versions.

If within a continuous period of five years after the trademark has been registered, and the trademark has not been put to genuine use, a trademark can be subject of revocation unless there are proper reasons for non-use. A proper reason for non-use can be when a proprietor uses a modified trademark. For it to be a proper reason it requires that the modifications are only minor details that do not alter the distinctive character of the trademark. The problem is to decide where the boundary should be drawn between proper alterations and improper ones.

An assessment has to be made in each case and conclusions may be drawn using the methods and principles that emerge in the thesis, and with the support of relevant binding precedent.

Kapitel 7

Sammanfattning

Uppsatsen behandlar användningstvång i varumärkesrätten med fokus på tillåtna och otillåtna ändringar enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Användningskravet kommer till uttryck i 3 kap. 2 § VML och går under benämningen användningstvång.

I den här uppsatsen undersöks dels användningstvånget och dess två uppställda krav på verkligt bruk och särskiljningsförmåga, och dels varumärken som används i ändrat utförande. För att hävning ska bli tillämpligt till följd av underlåten användning krävs det att ett varumärke inte har använts under de senaste fem åren, eller under en period om fem år i följd, samt att varumärkesinnehavaren inte har giltiga skäl till underlåtenheten.

Om ett varumärke används med ändrat utseende eller i annan form än den registrerade är inte användningstvånget uppfyllt och ett varumärke kan hävas. För att ett varumärke som används i ändrat utförande ska anses uppfylla kravet på användning krävs det att avvikelsen endast utgör smärre detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga. Den svåra frågan blir att avgöra var gränsdragningen ska dras mellan tillåtna och otillåtna ändringar.

För att besvara sistnämnda fråga analyseras forskning och ett urval av rättsfall som är relevanta för frågan. Det går inte att enkelt besvara frågan var gränsen ska gå mellan tillåtna och otillåtna ändringar utan bedömning får ske i varje enskilt fall och slutsatser får dras med hjälp av konstaterade metoder och principer samt med stöd av praxis.

Kapitel 8

Käll- och litteraturförteckning

8.1 Offentligt tryck

8.1.1 Propositioner

Proposition 1960:167. *Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag m.m.*

Proposition 1992/93:48. *Om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.*

Proposition 2009/10:225. *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.* Stockholm: Justitiedepartementet.

8.1.2 Svensk författningssamling

Varumärkeslag (2010:1877).

8.2 EU-rätt

Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (tidigare Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar).

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (tidigare Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken).

8.3 Övrigt

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883. (Cit. Pariskonventionen.)

8.4 Litteratur

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Claes, Sandgren: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]*, 13., omarb. uppl., Jure, Stockholm, 2013.

Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, 10., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011.

Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika: *Grundläggande immaterialrätt*, 2. uppl., Gleerup, Malmö, 2011.

Olausson, Maria: *Ändring av varumärken*, Jure bokh. [distributör], Stockholm, 2002.

8.5 Tidskrifter

Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång”, *NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd.*, 2005(74):2, s. 135-164, 2005.

Kempas, Tobias: ”Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering”, *NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd.*, 2013(82):6, s. 559-585, 2013.

Löfgren, Christer m.fl.: *Bonnier ledarskapshandböcker. Varumärken*, Bonnier Business Publishing AB, november 2013.

8.6 Rättsfall

8.6.1 Högsta domstolen

NJA 1991 s. 23 (Gatt).

NJA 1991 s. 619 (BIGMAC).

NJA 2001 s. 265 (SPOTLIGHT).

8.6.2 Svea hovrätt

Svea hovrätts avgörande den 24 juni 2013 i mål T 7141-12 (M).

8.6.3 Tribunalen

Tribunalens avgörande den 12 januari 2006 i mål T-147/03 (Quantième).