



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Johanna Persson

## Verkligt bruk

Begreppets varumärkesrättsliga innebörd med särskilt fokus på  
små och medelstora brukare inom EU

LAGM01 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet  
30 högskolepoäng

Handledare: Ulf Maunsbach

Termin för examen: HT 2015

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>2</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>4</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>6</b>
1.1 Introduktion	6
1.2 Syfte och problemformulering	6
1.3 Avgränsning	7
1.4 Metod och material	8
1.5 Forskningsläge	10
1.6 Disposition	10
<b>2 GRUNDLÄGGANDE OM VARUMÄRKESKYDD INOM EU</b>	<b>12</b>
2.1 Inledning	12
2.2 Varumärkesrättens funktion och skyddsobjekt	12
2.3 Gemenskapsvarumärkets syfte, uppkomst och omfattning	15
2.4 Förhållandet mellan VMF och VMD	16
2.5 Harmoniseringsåtgärder på det europeiska varumärkesrättsområdet	17
2.5.1 Något om tillkomsten av VMF och VMD	17
2.5.2 Varumärkesskyddet under förändring	18
<b>3 HÄVNING AV VARUMÄRKESKYDD INOM DEN SVENSKA OCH EUROPEISKA VARUMÄRKESRÄTTEN</b>	<b>21</b>
3.1 Inledning	21
3.2 Allmänt om hävning	21
3.2.1 Hävning av svenskt nationellt varumärke	21
3.2.2 Hävning av gemenskapsvarumärke	22
3.3 Bakgrund och syfte med 3 kap. 2 § 1 st. VML	23
3.3.1 Defensiva och offensiva registreringar	23
3.3.2 Användningstvångets utveckling i svensk varumärkesrätt	24

3.4	Användningstvängets utvecklig i gemenskapsvarumärkesrätten	25
<b>4</b>	<b>ANVÄNDNING INOM DEN EUROPEISKA OCH SVENSKA VARUMÄRKESRÄTTEN</b>	<b>27</b>
4.1	Inledning	27
4.2	Allmänt om innehavarbegreppet	27
4.3	Femårsfristen	28
4.3.1	Femårsfristen gällande gemenskapsvarumärken	28
4.3.2	Femårsfristen gällande svenska nationella varumärken	28
4.4	Skälig grund och giltiga skäl	29
4.4.1	Skälig grund i VMF	29
4.4.2	Giltiga skäl i VML och VMD	29
4.5	Bevis på användning	30
4.5.1	Bevis på användning i VMF	30
4.5.2	Bevis på användning i VML	30
4.6	Verkligt bruk	31
4.6.1	Allmänt om begreppen verkligt bruk och användning	31
4.6.2	Tolkningen av verkligt bruk inom EU-rätten	31
4.6.2.1	Grundläggande etablerade principer	31
4.6.2.2	Brukets omfattning	33
4.6.2.3	Kostnadsfria varor och tjänster	34
4.6.3	Verkligt bruk i svensk varumärkesrätt	35
4.6.4	Användning i annan form	38
<b>5</b>	<b>TERRITORIELLA FRÅGOR KOPPLADE TILL VERKLIGT BRUK</b>	<b>40</b>
5.1	Inledning	40
5.2	Rättsutvecklingen bakom det territoriella kriteriet	40
5.3	Det territoriella kriteriet i svensk rätt	42
5.4	EU-domstolens hållning gällande det territoriella kriteriet	43
5.4.1	Rättsläget innan ONEL-avgörandet	43
5.4.2	ONEL-avgörandet	44
5.5	Rättsutvecklingen efter ONEL-avgörandet	47
5.5.1	OHIM:s ståndpunkt	47
5.5.2	Exempel på nationellt avgörande	48
5.5.3	ONEL-avgörandets påverkan på rättsutvecklingen	49
5.6	Åsikter om den uppdaterade varumärkeslagstiftningen	50
5.7	MPI:s förslag om samexistens	51
<b>6</b>	<b>DEN SVENSKA OCH EUROPEISKA VARUMÄRKESRÄTTENS PÅVERKAN PÅ SMF INOM EU</b>	<b>53</b>

<b>6.1</b>	<b>Generellt om SMF inom EU</b>	<b>53</b>
<b>6.2</b>	<b>SMF och EU-rättslig varumärkesrätt</b>	<b>54</b>
6.2.1	Något om varumärkens ekonomiska betydelse för SMF	54
6.2.2	Småföretagsakten	54
6.2.3	SMF och den nya varumärkeslagstiftningen	56
6.2.4	Samexistens och val av varumärkestyp	57
6.2.5	Åsikter gällande det territoriella kriteriets påverkan på SMF	59
<b>7</b>	<b>ANALYS</b>	<b>60</b>
<b>8</b>	<b>SLUTSATSER</b>	<b>68</b>
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>70</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>79</b>

# Summary

The European trademark law is under revision and recently the European Parliament adopted a new Community Trademark Regulation and a new Trademark Directive. One of the most discussed issues concerning the new legislation is whether it is sufficient to use a trademark in one member state to fulfill the requirement of genuine use in Article 15.1 in the Community Trademark Regulation. Previously the European Council and the European Commission made a Joint Statement, stating that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community. The Joint Statement was however questioned in connection with the growing number of Member States within the EU. In the year of 2012 the European Court of Justice took a position regarding the territorial criterion in Article 15.1 in the Community Trademark Regulation. The Court stated that genuine use should be assessed on all the relevant circumstances of each case and without regard to the national borders of the Member States. Instead, the assessment should be made with consideration of the current market for the goods or services for which the trademark is registered. The Court of Justice referred to the *Minimax*-decision in which the basic criteria for assessing genuine use has previously been stated. In addition, the Court noted that the territorial criterion is part of the assessment of genuine use. Practice from Swedish courts regarding the territorial criterion has been absent and the criterion seems to be of less importance within Swedish national law. The territorial criterion in Swedish law is probably fulfilled when use has been made in a smaller part of the Swedish territory. After the *ONEL* decision criticism has arisen regarding how the Court's interpretation will affect small and medium-sized enterprises in the EU. The criticism comes in the light of the Small Business Act for Europe, in which the European Commission promised to make Community trademarks more available to small and medium-sized enterprises. Intellectual Property specialists and lobby organizations have expressed concern regarding that small and medium-sized enterprises must change their brand strategy and that the assessment of genuine use creates uncertainty. Due to the *ONEL* decision and the debate concerning the territorial criterion, there were hopes that the territorial criterion would be clarified in the new Community Trademark Regulation and in the new Trademark Directive. However, no changes were suggested in the study made by the Max Planck-Institute. Instead, the institute proposed a rule of coexistence between Community trademarks and later registered national trademarks. Max Planck's proposal was based on the fact that it's hard to justify the existence of Community trademarks in situations where a national trademark is used in a remote location compared to the area where the Community trademark is being used. However, the rule is absent in the latest proposal for a new Directive. To conclude, the territorial criterion still creates uncertainty and it's too early to say what exact effects the *ONEL* decision has on small and medium-sized enterprises in the EU.

# Sammanfattning

Den europeiska varumärkesrätten är under förändring och nyligen antog Europaparlamentet ett nytt varumärkesdirektiv och en ny varumärkesförordning. En av de frågor som har varit mest omdiskuterad inför förändringarna är huruvida det räcker med användning av ett varumärke i en medlemsstat för att det territoriella kriteriet som är kopplat till bedömningen av verkligt bruk ska anses uppfyllt i artikel 15.1 i VMF. Tidigare har rådets och kommissionens gemensamma förklaring ansetts gälla, i vilken det anges att det räcker med användning i en medlemsstat. Med anledning av det snabbt växande antalet medlemsstater inom EU har dock den gemensamma förklaringen ifrågasatts. År 2012 avgjordes det uppmärksammade målet ONEL där EU-domstolen för första gången tog ställning till innebörden av det territoriella kriteriet i artikel 15.1 i VMF. EU-domstolen påpekade att verkligt bruk ska bedömas utifrån alla relevanta omständigheter i varje enskilt mål och att bedömningen ska göras utan hänsyn till medlemsländernas nationella gränser. Istället ska hänsyn tas till den aktuella marknaden för de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för. Vid bedömningen av verkligt bruk hänvisade domstolen till Minimax-avgörandet där de grundläggande kriterierna vid bedömningen av verkligt bruk tidigare har fastslagits. Därutöver påpekade domstolen att det territoriella kriteriet är en del av bedömningen av verkligt bruk. Gällande svensk nationell rätt lyser praxis på området med sin frånvaro. Sannolikt har det territoriella kriteriet en mindre betydelse för svensk rätt, eftersom kriteriet inte har belysts i svensk praxis. Det territoriella kriteriet i 3 kap. 2 § 1 st. VML är troligen uppfyllt efter användning i en del av det svenska territoriet. Efter ONEL-avgörandet har det uppkommit kritik gällande hur EU-domstolens tolkning påverkar små och medelstora företag inom EU. Kritiken har uppkommit i ljuset av att kommissionen år 2008 gav ett löfte i småföretagsakten om att göra gemenskapsvarumärken mer tillgängliga för små och medelstora företag. Immaterialrättsspecialister och intresseorganisationer har uttryckt oro över att små och medelstora företag nu måste lägga om sin varumärkesstrategi och att bedömningen av verkligt bruk inte är rättssäker. I ljuset av den tidigare debatten om det territoriella kriteriet och med anledning av ONEL-avgörandet fanns det förhoppningar om att kriteriet skulle klargöras i den nya europeiska varumärkeslagstiftningen. I Max Planck-Institutets studie, som genomfördes inför de kommande lagändringarna, föreslogs dock ingen ändring. Däremot föreslog institutet att äldre gemenskapsvarumärken och senare registrerade nationella varumärken skulle kunna samexistera i vissa fall. Förslaget grundade sig på att det är svårt att rättfärdiga gemenskapsvarumärkens existens i situationer då ett nationellt varumärke används i ett avlägset område jämfört med det område där ett visst gemenskapsvarumärke används. Dock återfinns inte regeln i den senaste versionen av förslaget till nytt direktiv. Sammanfattningsvis kan sägas att det territoriella kriteriet fortfarande skapar ovisshet och att det hittills är för tidigt att säga vilken effekt ONEL-avgörandet har på små och medelstora företag inom EU.

# Förord

Efter många år av studier har jag nu nått vägs ände av juristprogrammet. Under min tid som juriststudent har jag upptäckt att jag främst uppskattar ämnesområdet immaterialrätt, vilket kanske inte är så konstigt då jag är uppvuxen i en familj som är verksam inom läkemedels- samt medicinteknikbranschen. Intresset har växt efter att jag har läst fördjupningskurs inom immaterialrättsprocess samt praktiserat hos den juridiska avdelningen på ett av världens största privatägda medicinteknikbolag i Taiwan. Ämnesvalet föll efter mycket funderande på gemenskapsvarumärkesrätt, då det är ett spännande rättsområde som är under förändring.

Jag vill tacka mina föräldrar Monica och Mats för att de alltid ställer upp för mig, min syster Helena för att hon ständigt har trott på mig, min hund Prinsen som har sett till att jag har fått välbehövda pauser i studierna och inte minst min kära Linus som alltid finns där för mig. Ett stort tack vill jag även rikta till min handledare Ulf Maunsbach som har varit min ledstjärna under hela arbetets gång.

Lund, den 1 januari 2016

Johanna Persson

E-post: [persson.e.johanna@gmail.com](mailto:persson.e.johanna@gmail.com)

# Förkortningar

AIPPI	The International Association for the Protection of Intellectual Property
BNP	Bruttonationalprodukt
BoA	Board of Appeal
ECTA	European Communities Trade Mark Association
EEG-fördraget	Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG	Europeiska gemenskapen
EU	Europeiska Unionen
HD	Högsta domstolen
INTA	International Trademark Association
MPI	Max Planck-Institutet
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 1
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market (Kontoret för Harmonisering i den inre marknaden)
Pariskonventionen	Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten
Prop.	Regeringens proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
SMF	Små och medelstora företag
SOU	Statens Offentliga Utredningar
SvJT	Svensk Juristtidning



TRIPS-avtalet	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
VMD	Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
VMF	Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken
VMFG	Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke
VML	Varumärkeslag (2010:1877)

# 1 Inledning

## 1.1 Introduktion

Den europeiska varumärkesrätten är under förändring och nyligen antogs en ny förordning och ett nytt direktiv på området. Ett av de områden som har varit mest debatterat inför utformandet av den nya regleringen har varit de territoriella och geografiska aspekterna vid frågor kring bedömningen av *verkligt bruk* i artikel 15.1 i VMF<sup>1</sup>. Innebörden av begreppet verkligt bruk är av stor vikt, eftersom EU-domstolens tolkning kan påverka ett företags val av varumärkesstrategi. Om det blir svårare för innehavare av gemenskapsvarumärken att uppnå kravet på verkligt bruk ställs företag inför valet om de istället ska registrera nationella varumärken. Innebörden av verkligt bruk blir således särskilt viktig för mindre företag som inte bedriver EU-omfattande verksamhet.<sup>2</sup>

Det territoriella kriteriet i artikel 15.1 i VMF behandlades av Max Planck-Institutet (MPI) i den studie som utgavs år 2011 på uppdrag av kommissionen. Under år 2012 avgjorde EU-domstolen det uppmärksammade fallet ONEL<sup>3</sup>, där domstolen svarar på hur det territoriella kriteriet ska tolkas. Målet lämnade dock en rad frågor obesvarade. En av de frågor som har uppkommit efter avgörandet har rört vilka konsekvenser som tolkningen av ONEL-avgörandet kan få för små och medelstora företag (SMF)<sup>4</sup> inom EU. År 2008 utkom kommissionens småföretagsakt<sup>5</sup>, i vilken kommissionen lovande att underlätta och tillgängliggöra gemenskapsvarumärken för SMF. Immaterialrättsspecialister och varumärkesorganisationer har i ljuset av småföretagsakten och tolkningsproblemen avseende det territoriella kriteriet ställt sig frågande till om förändringarna inom den europeiska varumärkesrätten är tillräckliga för att skapa en rättssäker harmonisering. Frågan är även vilka konsekvenser tolkningen av det territoriella kriteriet får för svensk rätt vid tolkningen av 3 kap. 2 § 1 st. VML<sup>6</sup>.

## 1.2 Syfte och problemformulering

Uppsatsen syftar till att utreda och analysera innebörden av 3 kap. 2 § 1 st. VML i ljuset av artikel 15.1 i VMF som behandlar frågan om verkligt bruk

---

<sup>1</sup> Hänvisar till den gällande varumärkesförordningen om inget annat anges.

<sup>2</sup> Se vidare avsnitt 6.

<sup>3</sup> EU-domstolens dom av den 19 december 2012 i mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, ECLI:EU:C:2012:816 [cit. ONEL C-149/11].

<sup>4</sup> Begreppet ”små och medelstora brukare” i uppsatsens titel syftar alltså på SMF.

<sup>5</sup> Europeiska Gemenskapernas Kommission, Meddelande från kommissionen: Tänk småskaligt först. En ”Small business Act” för Europa - KOM(2008) 394 slutlig, Bryssel 2008-06-28 [cit. Småföretagsakten].

<sup>6</sup> Hänvisar till den nu gällande svenska varumärkeslagstiftningen om inget annat anges.

av gemenskapsvarumärken. Ett ytterligare syfte är att särskilt undersöka vilka konsekvenser som den rättsliga tolkningen av begreppet verkligt bruk får för SMF inom EU samt att, om det visar sig att nuvarande tolkning är problematisk, undersöka och analysera om det finns någon rättslig lösning på dessa problem.

Utifrån uppsatsens syfte kommer följande problemformuleringar att undersökas, utredas och analyseras:

- Hur tolkas ”*verkligt bruk*” i 3 kap. 2 § 1 st. VML, i ljuset av den EU-rättsliga varumärkesrätten?
- I hur stor del av landet måste ett varumärke brukas för att det territoriella kriteriet i 3 kap. 2 § 1st. VML ska anses uppfyllt?
- Vad får tolkningen av det territoriella kriteriet i 3 kap. 2 § 1 st. VML för konsekvenser för SMF?
- Hur skulle situationen kunna förbättras om det visar sig att tolkningen av det territoriella kriteriet i 3 kap. 2 § 1 st. VML är problematisk för SMF?

## 1.3 Avgränsning

Uppsatsen riktar sig till personer som har goda kunskaper inom juridik och framförallt inom immaterialrätt. Därmed belyses grundläggande varumärkesrätt endast till viss del i uppsatsen. För att begränsa uppsatsen berörs inte internationell varumärkesrätt och inte heller närliggande rättsområden såsom övriga immaterialrätter, firmarätt, marknadsrätt eller konkurrensrätt. Uppsatsen är vidare avgränsad till att granska svenska och EU-rättsliga avgöranden vid undersökningen av verkligt bruk i 3 kap. 2 § 1 st. VML. Då det saknas praxis på området gällande de territoriella aspekterna av hävningsgrunden i 3 kap. 2 § 1 st. VML undersöks, förutom EU-rättsliga avgöranden, ett nationellt avgörande från England. Både svensk rätt och EU-rätt undersöks eftersom de båda områdena har ett så starkt samband inom varumärkesrätten. De problemformuleringar som anges i avsnitt 1.2 utreds därför i ljuset av EU-rättslig varumärkesrätt.

Uppsatsen har avgränsats till att endast beröra registrerade varumärken. Gällande innebörden av kravet på verkligt bruk har jag, förutom det territoriella kriteriet, valt att fokusera på i vilken omfattning ett varumärke måste användas för att uppfylla kravet. Användning av varumärken på Internet undersöks inte på grund av avgränsningsskäl.<sup>7</sup> Frågor om

---

<sup>7</sup> Användning av varumärken på Internet i relation till verkligt bruk är ännu inte klarlagt av EU-domstolen. Bedömningen kommer troligen att ske med hänsyn till WIPO:s rekommendation, Se WIPO, Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Recommendation concerning the protection of marks, and other industrial property rights in signs, on the internet, Geneva, December 5 to 7, 2001. Se även följande avgöranden gällande användning av varumärken på Internet: NJA 2004 s. 624 (Sony); EU-domstolens dom i de förenade målen C-236/08 och C-238/08 av den 23 mars 2010, Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA,

ändringsomfång nämns men utreds inte i någon större utsträckning.<sup>8</sup> På grund av arbetets omfattning har jag valt att inte undersöka varumärkesregistreringar som har registrerats i strid mot absoluta och relativa registreringshinder. Ogiltighet nämns dock kort i avsnitt 3.2. Eftersom uppsatsen fokuserar på verkligt bruk som hävningsgrund har jag valt att inte utveckla någon av de andra varumärkesrättsliga hävningsgrunderna. Administrativt förfarande berör inte gemenskapsvarumärken, men nämns kort för att läsaren ska få en djupare förståelse av hävningsystemet. Gällande de rättsfall som undersöks ligger fokus främst på ONEL-avgörandet. Vidare utvecklas endast delar av målet mellan Folksam och Folkia<sup>9</sup> i avsnitt 4.6.3 på grund av rättsfallets vida omfattning.

## 1.4 Metod och material

Uppsatsen har ett inomrättsligt samhällskritiskt perspektiv och fokuserar främst på kopplingen mellan svensk och EU-rättslig varumärkesrätt. Det samhällskritiska perspektivet tillämpas genom ifrågasättandet av gemenskapsvarumärkessystemet samt genom analys av vilka konsekvenser nuvarande lagstiftning får för SMF i Sverige och inom EU som helhet. För att uppnå uppsatsens syfte har jag tillämpat rättsdogmatisk metod genom att söka svar i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.<sup>10</sup> Därutöver har EU-rättslig metod tillämpats, vilket är en del av den rättsdogmatiska metoden, som ett övergripande tillvägagångssätt att behandla EU-rättsliga källor. Inom den EU-rättsliga immaterialrätten läggs stor vikt vid EU-domstolens avgöranden. Uppsatsen bör läsas i ljuset av EU-rättens grundmotiv, som bygger på säkrandet av medlemsstaternas konkurrenskraft på världsmarknaden samt säkerställandet av fred och demokrati inom unionen.<sup>11</sup>

Det bör noteras att rättsutvecklingen gällande förslaget till en ny varumärkesförordning<sup>12</sup> och ett nytt varumärkesdirektiv<sup>13</sup> har skett parallellt

---

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., REU 2010, s. I-02417; EU-domstolens dom av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., REU 2011, s. I-06011.

<sup>8</sup> För mer information om användningstvång och ändringsomfång se Kempas, Tobias, *Användningstvång och ändringsomfång*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2005, s. 135 [cit. Kempas, *Användningstvång*]; Kempas, Tobias, *Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2013, s. 559 [cit. Kempas, *En uppdatering*].

<sup>9</sup> Se Stockholms tingsrätts dom av den 7 december 2012 i mål nr T 12057-11; Svea hovrätts dom av den 8 april 2014 i mål nr T 289-13 (Folksam).

<sup>10</sup> Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, *Juridisk Metodlära*, Studentlitteratur, Lund 2013, s. 21.

<sup>11</sup> *Ibid.*, s. 111.

<sup>12</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG)

med skrivandet av uppsatsen. Den 15 december 2015 antog EU-parlamentet förslagen till ett uppdaterat varumärkesdirektiv och en uppdaterad varumärkesförordning. Förordningen förväntas träda i kraft 90 dagar efter att den har publicerats i den Europeiska unionens officiella tidning. Avseende direktivet har medlemsstaterna upp till tre år på sig att implementera ändringarna i respektive nationell lagstiftning.<sup>14</sup>

Uppsatsen är skriven utifrån immaterialrättsliga källor. Både svensk och europeisk doktrin har använts. Förarbeten har varit en utgångspunkt vid skrivandet av uppsatsen för att få en bakgrund till både den svenska och europeiska varumärkesrätten. Fokus har dock legat på EU-rättsliga artiklar och dokument, då de utgör den främsta informationskällan. Här har särskilt MPI:s studie från år 2011 stått i centrum,<sup>15</sup> men även OHIM:s (Office for Harmonization in the Internal Market) riktlinjer<sup>16</sup>. Gällande undersökningen av SMF har en nyligen utkommen rapport från OHIM<sup>17</sup> analyserats. Artiklar och dokument är viktiga informationskällor då varumärkesrätten ständigt förändras genom EU-rätten. Litteraturen på området tenderar därmed att snabbt bli obsolet, vilket måste tas hänsyn till vid valet av källor.

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag undersökt ett antal rättsfall. På grund av den snabba rättsutvecklingen inom varumärkesrätten har försiktighet vidtagits vid urvalet av äldre praxis. Enligt Levin bör dock såväl gammal som ny praxis kunna läggas till grund för bedömningen enligt 3 kap. 2 § anseende användning i ändrat utförande.<sup>18</sup> Vid undersökningen av begreppet verkligt bruk har det funnits en stor mängd information i form av litteratur, praxis, artiklar och andra dokument.

Gällande det territoriella kriteriet vid bedömningen av verkligt bruk saknas det till stor del praxis från EU-domstolen, bortsett från ONEL-avgörandet.

---

nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

<sup>13</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

<sup>14</sup> Alliance of Liberals and Democrats for Europe group, Press Release, European Parliament backs key trade mark reform for European businesses and citizens, <http://www.alde.eu/nc/press/press-and-release-news/press-release/article/european-parliament-backs-key-trade-mark-reform-for-european-businesses-and-citizens-46480/>, (Hämtad: 2015-12-18) [cit. Alliance of Liberals and Democrats]; World Trademark Review, European Parliament approves European trademark reform package, <http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=2b498112-cb13-4ca9-8931-9e55b3866cd1>, (Hämtad: 2015-12-18) [cit. World Trademark Review].

<sup>15</sup> Se Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Munich 2011-02-15 [cit. MPI Study].

<sup>16</sup> Se OHIM, Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Del C, Invändning, Avsnitt 6, Bevis på användning, 2014-01-02 [cit. OHIM:s riktlinjer].

<sup>17</sup> Se OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis, Firm-Level Analysis Report, June 2015 [cit. OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe].

<sup>18</sup> Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 10:e upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2011, s. 483 [cit. Levin, *Lärobok i immaterialrätt*].

Därutöver återfinns några nyligen avgjorda mål från OHIM. På området finns det dock artiklar och dokument från immaterialrättsspecialister och organisationer. Problematiken nämns även i både svensk och europeisk litteratur. Då tolkningen av det territoriella kriteriet vid bedömningen av verkligt bruk anses påverka SMF inom EU, nämns ofta kriteriet och dess påverkan på SMF i samma kontext.<sup>19</sup> Undersökningen av kriteriets påverkan på europeiska SMF har främst gjorts genom artiklar, EU-rättsliga dokument och information från webbplatser med koppling till EU-rättslig varumärkesrätt. MPI:s studie från år 2011 samt studier från OHIM gällande varumärkesrättens påverkan på SMF har varit av särskilt stor vikt.

Under arbetets gång har de svenska organisationerna Företagarna, Småföretagarna och Svenskt Näringsliv kontaktats för att få en chans att svara på frågor gällande det territoriella kriteriets påverkan på SMF i Sverige. Företagarnas jurister och jurister från svenskt Näringsliv svarade att de inte var tillräckligt insatta i frågeställningen för att kunna ge ett svar, samtidigt som Småföretagarna har valt att inte lämna något svar alls. Även den europeiska intresseorganisationen European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises har kontaktats. Dessvärre har inte heller de kunnat svara på frågor. Gällande PRV har de kontaktats för att få tillgång till mer specifik statistik över svenska SMF och varumärkesansökningar. I ett e-postmeddelande svarade de att sådan statistik inte finns att tillgå i Sverige.<sup>20</sup> Därutöver har kontakt skapats med varumärkesbyrån ONEL Trademarks, vilka var part i ONEL-avgörandet, för att få reda på den slutliga utgången i det nationella målet.

## 1.5 Forskningsläge

I samband med utgivandet av det första förslaget till en ny förordning och ett nytt direktiv på varumärkesområdet år 2013 fanns det förhoppningar om att de territoriella och geografiska aspekterna i artikel 15.1 VMF skulle klargöras en gång för alla. Så blev dock inte fallet, varken i tidigare versioner eller i det slutliga förslaget, vilket har lämnat frågor om hur artikeln ska tolkas samt vad tolkningen kan få för konsekvenser för SMF inom EU. Ledande immaterialrättsspecialister och organisationer har gett sig på att tolka artikeln i ljuset av ONEL-avgörandet, men de har olika uppfattningar om dess innebörd samt konsekvenser.

## 1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med att beskriva varumärkesrätten inom EU och de harmoniseringsåtgärder som har vidtagits. Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för den europeiska varumärkesrättens uppbyggnad. I

---

<sup>19</sup> Se bl.a. MPI Study, s. 35.

<sup>20</sup> Ibrahim, Alia, E-postmeddelande från PRV:s kundsupport, 2015-12-01 [cit. PRV:s kundsupport].

uppsatsens tredje avsnitt nämns de olika hävningsgrunderna där läsaren får en förklaring till bakgrunden och syftet med 3 kap. 2 § 1 st. VML samt artikel 15.1 i VMF. Vidare utvecklas användningsbegreppet i uppsatsens fjärde kapitel, både ur ett europeiskt och svenskt perspektiv, där de olika rekvisiten samt kraven går igenom för att en varumärkesinnehavare ska undgå hävning till följd av avsaknad av verkligt bruk. Eftersom uppsatsen fokuserar på det territoriella kriteriet förklaras det vidare i uppsatsens femte kapitel. Avsnittet fokuserar främst på ONEL-avgörandet, men nämner även hur tolkningen görs av OHIM samt nationell domstol. Kapitlet avslutas med en översyn av förslaget om samexistens som gavs av MPI i studien från år 2011. I det sjätte avsnittet undersöks SMF, dess förhållande till den europeiska varumärkesrätten samt vilka löften som kommissionen gav i småföretagsakten från år 2008. Avslutningsvis analyseras materialet i uppsatsens sjunde kapitel och därefter presenteras ett antal slutsatser.

# 2 Grundläggande om varumärkesskydd inom EU

## 2.1 Inledning

Begreppet ”varumärke” innebär att ett kännetecken används i näringsverksamhet för att särskilja varor och tjänster som ett företag erbjuder från andra näringsidkares varor och tjänster.<sup>21</sup> En uttrycklig definition av begreppet saknas dock i både VMF, VMD<sup>22</sup> och i VML.<sup>23</sup> I 1 kap. 4 § VML anges följande:

*”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.”*

I artikel 4 i VMF samt i artikel 2 i VMD beskrivs ett varumärke som ett tecken som kan ”särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags”.

## 2.2 Varumärkesrättens funktion och skyddsobjekt

I dagens informationsflöden överöses konsumenter med olika reklambudskap och det blir därmed viktigt att hantera informationen om olika varor och tjänster på ett effektivt sätt. Samtidigt är det av stor vikt att skydda företagets inarbetade goodwill och reklamvärden.<sup>24</sup> De effekter på marknaden som användningen av varumärken skapar kan dock skilja sig åt beroende på hur ett kännetecken används samt hur användningen uppfattas av konsumenterna.

Varumärken utgör i första hand ett konkurrensmedel<sup>25</sup>, då den grundläggande funktionen är att särskilja varor och tjänster efter deras kommersiella ursprung. Med hjälp av varumärken kan konsumenter således göra val mellan olika företags produkter, då ett varumärke signalerar varifrån en vara eller tjänst kommer.<sup>26</sup> Den information som tillhandahålls via ett varumärke blir särskilt viktig när en produkt inte endast kan bedömas

---

<sup>21</sup> Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13:e upplagan, Jure, Stockholm 2013, s. 248 [cit. Bernitz, m fl.].

<sup>22</sup> Hänvisar till det gällande varumärkesdirektivet om inget annat anges.

<sup>23</sup> Bernitz, m fl., s. 256.

<sup>24</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 378.

<sup>25</sup> Bernitz, m fl., s. 253.

<sup>26</sup> *Ibid.*, s. 256.



genom att konsumenten inspekterar varan innan köpet.<sup>27</sup> Via varumärken kan företag skapa tillväxt och öka sitt värde genom att locka kunder som förblir lojala. Därmed blir varumärken en stark drivkraft för innovation, som leder till investeringar i forskning och utveckling, ständig förbättring av produkter samt nya arbetstillfällen.<sup>28</sup> Förutom att varumärken skapar ett innovativt företagsklimat, rättfärdigas dess existens via argument om rättvisa och hederlighet. När ett företag använder en annan näringsidkares varumärke, drar bolaget samtidigt fördel av den goodwill som tidigare finns upparbetad.<sup>29</sup> Ur konkurrenshänseende uppmuntras företagare genom varumärkesystemet att upprätthålla både kvalitet och utbud. Konsumenterna får i sin tur information som blir avgörande för att de ska kunna göra medvetna köp, vilket skapar en effektiv marknad.<sup>30</sup>

Varumärkesrättens skyddsobjekt utgörs av den länk som uppstår mellan ett företag och företagets kunder via varumärkesanvändningen.<sup>31</sup> Varumärken blir därmed bärare av ekonomiskt värdefull goodwill som företag upparbetar för sina varor.<sup>32</sup> Vid lanseringen av nya produkter kan ett företags val av "rätt" kännetecken bli avgörande för produkternas framgång på marknaden.<sup>33</sup> Ur ett internationellt perspektiv har varumärket Apple korats till det mest värdefulla år 2015, med en värdering på 250 miljarder dollar.<sup>34</sup> Varumärken har således en stor ekonomisk betydelse, där varumärkesintensiva branscher står för totalt 34 % av EU:s BNP samt 21 % av unionens arbetstillfällen.<sup>35</sup> Varumärkesrättens ekonomiska betydelse blir särskilt viktig för SMF, vilket förklaras vidare i avsnitt 6.2.1.

Företagens intresse gällande gemenskapsvarumärkesystemet märks bland annat via de ansökningar som inkommer till OHIM. År 2014 inkom totalt 117 456 ansökningar<sup>36</sup>, varav 54 % gällde ordmärken och 45 % gällde figurmärken.<sup>37</sup>

---

<sup>27</sup> Bentley, Lionel, Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, 4:e upplagan, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 816 [cit. Bentley, Sherman].

<sup>28</sup> Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken /\* COM/2013/0161 final – 2013/0088 (COD) \*/, p. 1.1.

<sup>29</sup> Bentley, Sherman, s. 818.

<sup>30</sup> *Ibid.*, s. 816.

<sup>31</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 409.

<sup>32</sup> Bernitz, m fl., s. 253.

<sup>33</sup> Levin, Marianne, *Varumärkesparodier och annan lek med andras kännetecken i ljuset av den nya Kodakregeln*, SvJT 1992, s. 710 [cit. Levin, *Varumärkesparodier*].

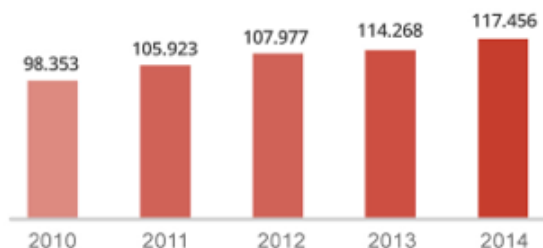
<sup>34</sup> Veckans Affärer, Världens mest värdefulla varumärken, <http://www.va.se/nyheter/2015/05/27/varldens-10-mest-vardefulla-varumarken/>, (Hämtad: 2015-10-05).

<sup>35</sup> OHIM, Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, Industry-Level Analysis Report, September 2013, s. 6 [cit. OHIM, Intellectual property rights intensive industries].

<sup>36</sup> Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), The Office, <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office>, (Hämtad: 2015-10-07) [cit. OHIM, The Office].

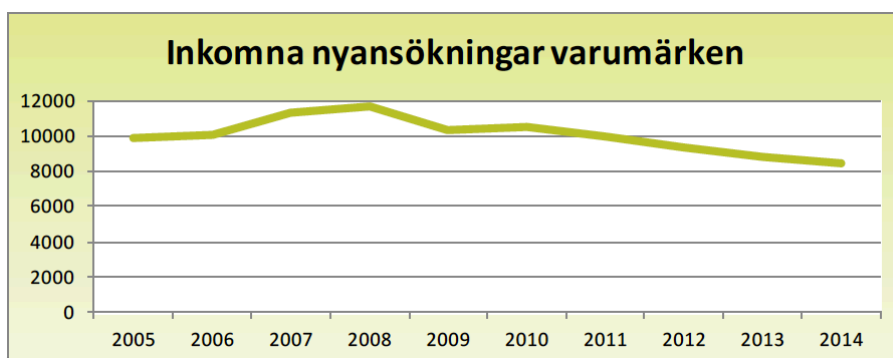
<sup>37</sup> Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), SSC009 – Statistics of Community Trade Marks, 2015-10-05.

## Community trade mark applications



*Antal ansökningar inkomna till OHIM mellan år 2010 – 2014<sup>38</sup>*

Sedan gemenskapsvarumärkessystemet infördes har det skett en generell minskning gällande nationella varumärkesansökningar i EU:s medlemsstater.<sup>39</sup> Enligt PRV är det dock fortfarande attraktivt för SMF att ansöka om nationellt registrerat varumärkesskydd i Sverige.<sup>40</sup> Någon statistik avseende hur många nationella varumärkesansökningar som görs av SMF i Sverige finns inte enligt PRV.<sup>41</sup> Däremot utgör SMF 99,9 % av alla företag i Sverige.<sup>42 43</sup>



*Antalet nationella ansökningar årligen i Sverige<sup>44</sup>*

Gällande gemenskapsvarumärkesansökningar gjorda av svenska sökande har det nästintill skett en konstant ökning sedan införandet av systemet. Mellan år 2013 och 2014 ökade antalet ansökningar med 7,4 %.<sup>45</sup>

<sup>38</sup> Bild 1, Bildkälla: OHIM, The Office,

<sup>39</sup> Patent och registreringsverket, Statistikårsbok 2014 – Immaterialrätt för tillväxt, s. 13 [cit. PRV Statistikårsbok].

<sup>40</sup> Ibid., s. 8.

<sup>41</sup> PRV:s kundsupport.

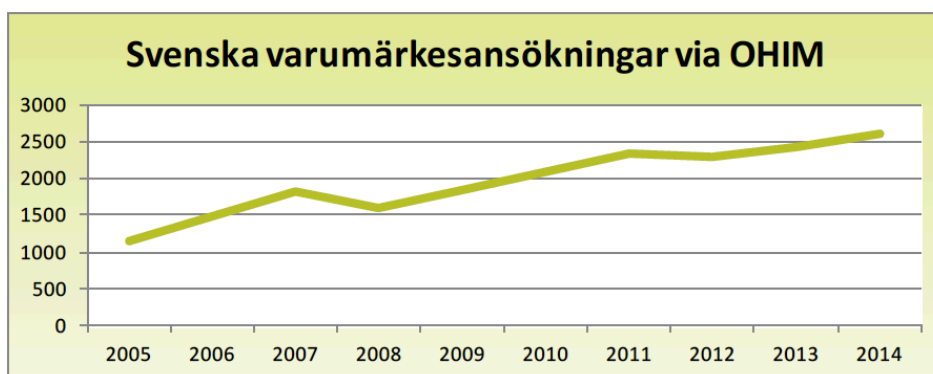
<sup>42</sup> Ekonomifakta, Företagens storlek, senast uppdaterad: 2015-10-21,

<http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/>, (Hämtad: 2015-12-06).

<sup>43</sup> Se mer om SMF och europeisk varumärkesrätt i kapitel 6.

<sup>44</sup> Bild 2, Bildkälla: PRV Statistikårsbok, s. 13.

<sup>45</sup> Ibid., s. 15.



Antalet årligen gjorda gemenskapsvarumärkesansökningar av svenska sökande.<sup>46</sup>

## 2.3 Gemenskapsvarumärkets syfte, uppkomst och omfattning

Gemenskapsvarumärkessystemet infördes bland annat med anledning av att de nationella varumärkeslagarna utgjorde ett hinder mot den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU.<sup>47</sup> Syftet med inrättandet av gemenskapsvarumärken var att skapa ett gemensamt varumärkesskydd, vilket sträcker sig över hela EU utan hänsyn till medlemsstaternas nationella gränser.<sup>48</sup> Existensen av gemenskapsvarumärkesskyddet är inte tänkt att ersätta medlemsstaternas nationella varumärkesskydd. Intentionen är däremot att systemen ska samexistera, vilket framgår av punkt 6 i ingressen till VMF. Därutöver var ett av syftena med införandet av gemenskapsvarumärken att ge SMF ett lätthanterligt och prisvärt varumärkessystem som gällde inom hela EU.<sup>49</sup>

Bestämmelser om gemenskapsvarumärken återfinns i VMF och stämmer nästintill helt överens med VMD i de materiella delarna. Gemenskapsvarumärkesskydd med giltig verkan kan endast uppnås genom registrering enligt artikel 6 i VMF och gäller inom hela EU:s territorium.<sup>50</sup> Förordningen bygger på den grundläggande principen om gemenskapsvarumärkens enhetliga karaktär, vilken kommer till uttryck i artikel 1.2 i VMF. Principen innebär att skyddet ska ha samma rättsliga verkan inom hela gemenskapen.<sup>51</sup> En gemenskapsvarumärkesansökan skickas till och behandlas av OHIM i Alicante. Den som ansöker kan även skicka ansökningshandlingarna till en nationell varumärkesmyndighet enligt

<sup>46</sup> Bild 3, Bildkälla: Ibid.

<sup>47</sup> Bentley, Sherman, s. 822.

<sup>48</sup> Kur, Annette, Dreier, Thomas, *European Intellectual Property Law – Text, Cases & Materials*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2013, s. 160 [cit. Kur, Dreier].

<sup>49</sup> Milenkovic, Neno, Leonard, *Genuine use of a Community Trademark. How to interpret use “in the Community”*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2013 s. 587 [cit. Milenkovic].

<sup>50</sup> Bernitz, m fl., s. 251.

<sup>51</sup> Kur, Dreier, s. 160.

artikel 25 i VMF.<sup>52</sup> I Sverige finns möjligheten att skicka ansökan till PRV, som sedan vidarebefordrar ansökan till OHIM mot en avgift.<sup>53 54</sup> Ett gemenskapsvarumärke kan innehas av alla fysiska och juridiska personer, inklusive myndigheter som har inrättats genom allmän lag.<sup>55 56</sup>

Till skillnad från andra immaterialrätter kan ett varumärkesskydd upprätthållas i princip för evigt, eftersom skyddet inte är tidsbegränsat. Principen om det tidsmässigt obegränsade varumärkesskyddet tillämpas såväl i Sverige som i övriga delar av världen. Från och med registreringsdagen av ett varumärke gäller skyddet i tio år. Därefter kan registreringen förnyas ett obegränsat antal gånger i tioårsperioder.<sup>57</sup> Eftersom varumärkesskyddet kan upprätthållas under en obegränsad tid är det av stor vikt att onödiga registreringar hävs, vilket förklaras vidare i avsnitt 3. Därutöver är varumärkesrättens omfattning av betydelse vid en analys av begreppet verkligt bruk och dess påverkan på SMF.<sup>58</sup>

## 2.4 Förhållandet mellan VMF och VMD

Det europeiska varumärkesrättssystemet grundar sig på VMF och VMD. Trots att direktivets och förordningens innehåll är mycket liknande, skiljer sig de båda rättsakternas syfte åt. VMD syftar till att harmonisera de europeiska medlemsstaternas varumärkeslagar för att gynna den fria rörligheten av varor och tjänster, medan VMF som ovan nämnt syftar till att skapa en gällande varumärkesrätt som sträcker sig över hela unionen.<sup>59</sup> Med anledning av relationen mellan VMF och VMD uttalade generaladvokat Francis G. Jacobs följande i avgörandet LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA<sup>60</sup>:

*”Jag anser inte heller att ett direktiv och en förordning, i vilka samma kriterium och samma uttryck används i liknande sammanhang, skall tolkas*

---

<sup>52</sup> Bernitz, m fl., s. 263.

<sup>53</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 383.

<sup>54</sup> Observera att möjligheten till ansökan hos PRV försvinner i och med antagandet av den nya förordningen, Se Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015, p. 24.

<sup>55</sup> Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), Vanliga frågor, senast uppdaterad: 2015-10-08, <https://oami.europa.eu/ohimportal/sv/ctm-general-questions#1.4>, (Hämtad: 2015-12-18).

<sup>56</sup> Se mer om innehavarbegreppet avseende verkligt bruk i avsnitt 4.2.

<sup>57</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 480.

<sup>58</sup> Se vidare i avsnitt 7.

<sup>59</sup> Kur, Dreier, s. 159 f.

<sup>60</sup> EG-domstolens dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, REG 2003, s. I-02799.

*olika enbart på grund av att de är olika till sin art. När gemenskapslagstiftaren är noga med att uttrycka sig på detta sätt - vilket den klart har gjort på varumärkesområdet - föreligger tvärtom en mycket stark presumtion för att de två rättsakterna är avsedda att tolkas på samma sätt. Det faktum att de tillämpas på olika rättsliga och faktiska villkor kullkastar inte denna presumtion. [...] I princip anser jag därför att de relevanta parallella bestämmelserna i direktivet och i förordningen skall tolkas på samma sätt.”<sup>61</sup>*

Mot bakgrund av generaladvokatens uttalande kan nämnas att det har uppstått en praxis hos EU-domstolen och Tribunalen där hänvisningar görs till avgöranden oavsett om VMF eller VMD har varit föremål för bedömning.<sup>62</sup>

## **2.5 Harmoniseringsåtgärder på det europeiska varumärkesrättsområdet**

### **2.5.1 Något om tillkomsten av VMF och VMD**

Den första versionen av varumärkesförordningen<sup>63</sup> trädde i kraft redan i mars 1994, men tillämpades först från och med år 1996 i samband med att OHIM startade sin verksamhet med mottagande av ansökningar samt behandling av ärenden.<sup>64</sup> Även den första versionen av varumärkesdirektivet<sup>65</sup> implementerades år 1996 i de dåvarande 15 medlemsstaterna.<sup>66</sup> Förordningen har sedan dess ikraftträdande gällt i alla EU:s medlemsstater<sup>67</sup>, vilka har utökats från att ha varit totalt 12 medlemsländer vid förordningens ikraftträdande, till att idag omfatta 28 medlemsstater.<sup>68</sup> De äldre versionerna av varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet har sedan tillkomsten kodifierats till dess nuvarande form<sup>69</sup>, vilket i sin tur har lett till den senaste versionen av VML.<sup>70</sup>

---

<sup>61</sup> Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 17 januari 2002 i mål C-291/00, LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, REG 2003, s. I-02799, p. 25 och 28.

<sup>62</sup> Se bl.a. följande avgöranden gällande verkligt bruk: EG-domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, The Sunrider Corp. mot OHIM, REG 2006, s. I-04237 [cit. Sunrider C-416/04 P]; EG-domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, REG 2003, s. I-02439 [cit. Minimax C-40/01]; ONEL C-149/11.

<sup>63</sup> Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

<sup>64</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 382.

<sup>65</sup> Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

<sup>66</sup> Kur, Dreier, s. 159.

<sup>67</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 382.

<sup>68</sup> Europeiska unionen, EU:s medlemsländer (anslutningsår), [http://europa.eu/about-eu/countries/index\\_sv.htm](http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm), (Hämtad: 2015-10-07).

<sup>69</sup> Bentley, Sherman, s. 822.

<sup>70</sup> Tidigare gällde varumärkeslag (1960:644) i Sverige.

## 2.5.2 Varumärkesskyddet under förändring

På grund av det stora antalet ansökningar om gemenskapsvarumärkesskydd som under åren har inkommit till OHIM beslutade kommissionen att en genomgång krävdes av gemenskapsvarumärkessystemet och dess samverkan med de nationella varumärkessystemen inom EU. MPI anlätades därmed för genomförandet av en studie och utkom i mars år 2011 med rapporten ”*Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*”.<sup>71</sup> Syftet med studien var att förse kommissionen med en grundlig bedömning av det nuvarande europeiska varumärkessystemet, med fokus på både gemenskapsrätt och nationell rätt. Därutöver hade studien som mål att analysera de nuvarande varumärkessystemen och samtidigt identifiera förbättringsområden, vilka skulle gynna samhället som helhet. Studien bygger bland annat på undersökningar som har gjorts bland användare av gemenskapsvarumärkessystemet, information från de nationella varumärkesmyndigheterna samt intervjuer med experter inom området från OHIM.<sup>72</sup>

Med anledning av rapporten presenterade kommissionen i mars 2013 ett förslag på en översyn av både VMF<sup>73</sup> och VMD<sup>74</sup>, med målet att förenkla och modernisera den europeiska varumärkesregleringen. Syftet med översynen var att göra de befintliga varumärkessystemen snabbare, mer förutsägbara och billigare.<sup>75</sup> I samband med det pressmeddelande som utgavs av kommissionen med anledning av den föreslagna översynen yttrade kommissionsledamoten Michel Barnier bland annat följande:

*”Det finns inget behov av en större översyn: grunden för vårt system gäller fortfarande. Vad vi siktar på är en välriktad modernisering för att göra varumärkesskydd enklare, billigare och mer effektivt.”*<sup>76</sup>

I pressmeddelandet framhölls att framförallt fyra områden skulle genomgå ändringar för att göra de europeiska varumärkessystemen mer ändamålsenliga och tillgängliga för företagen. De fyra områdena innefattar rationalisering och harmonisering av registreringsförfarandena, modernisering av de befintliga bestämmelserna, förbättringar gällande bekämpandet av varumärkesförfalskningar samt underlättat samarbete

<sup>71</sup> Wallberg, Knud, *The European Trademark Reform. An Overview from a Danish Perspective*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2015, s. 107 [cit. Wallberg].

<sup>72</sup> MPI Study, s. 1.

<sup>73</sup> Se Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken /\* COM/2013/0161 final – 2013/0088 (COD) \*/.

<sup>74</sup> Se Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning) /\* COM/2013/0162 final – 2013/0089 (COD) \*/.

<sup>75</sup> Promemoriar Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning, Remiss, Stockholm: Justitiedepartementet, 2015-06-25, s.14 [cit. Promemoriar Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning].

<sup>76</sup> Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande den 27 mars 2013, Varumärken: Kommissionen föreslår enklare tillgång och stärkt skydd, Bryssel [cit. Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande].

mellan de nationella varumärkesorganen och OHIM.<sup>77</sup> För att göra gemenskapsvarumärkessystemet mer rättvist föreslås sänkta ansökningsavgifter. Kommissionen menar i den konsekvensbedömning som gjordes att en avgiftsminskning inte skulle äventyra samexistensen mellan gemenskapsvarumärkessystemet och de nationella varumärkessystemen, då en nationell ansökan för en varuklass i genomsnitt kostar 143 euro<sup>78</sup> medan en gemenskapsvarumärkesansökan skulle kosta 850 euro enligt förslaget.<sup>79</sup> MPI påpekar å andra sidan att reducerade avgifter högst troligen leder till fler registreringar av gemenskapsvarumärken och färre registreringar av nationella varumärken.<sup>80</sup>

I april år 2015 nådde rådet, Europaparlamentet och kommissionen en provisorisk överenskommelse gällande förändringen av det europeiska varumärkessystemet.<sup>81</sup> Strax innan överenskommelsen nåddes skickade en rad intresseorganisationer ett öppet brev till utvalda tjänstemän vid bland annat Europaparlamentet och kommissionen, där organisationerna uttrycker sitt missnöje med en rad planerade förändringar. I brevet uppmanas de europeiska lagstiftarna att fokusera på uppnåendet av ett effektivt, prisvärt och harmoniserat varumärkessystem, som i längden gynnar SMF.<sup>82</sup>

Den svenska regeringen beslutade med anledning av den provisoriska överenskommelsen i maj år 2015 att en särskild utredare skulle få uppdraget att komma med förslag på hur varumärkesdirektivet ska genomföras i svensk rätt och samtidigt utforma de författningsförslag som krävs för att anpassa den svenska varumärkeslagstiftningen till ändringarna i VMF.<sup>83</sup> Vidare godkände rådet i de ständiga representanternas kommitté det upprättade och framförhandlade utkastet till både förordningen och direktivet den 10 juni 2015.<sup>84</sup> Texterna godkändes även av

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> European Commission, Commission staff working paper, Impact Assessment, Accompanying document to the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast), SWD(2013) 95 final, Brussels 2013-03-27, s. 51 [cit. European Commission, Impact Assessment].

<sup>79</sup> European Commission, Fact Sheet, Package to modernise the European Trade Mark System – Frequently Asked Questions, Brussels, 2015-04-21 [cit. European Commission, Fact Sheet].

<sup>80</sup> MPI Study, s. 46.

<sup>81</sup> European Council, Trade marks reform: Presidency secures provisional agreement, publicerad 2015-04-21, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/21-trade-marks-reform-presidency-secures-provisional-agreement/>, (Hämtad: 2015-10-28).

<sup>82</sup> European Brands Association m.fl, Trade mark and design user community strongly opposes diversion of OHIM funds and calls on EU legislators to focus on making trade mark reform a success, 2015-04-08.

<sup>83</sup> Promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning, s. 13.

<sup>84</sup> European Council, Trade marks reform: Council confirms agreement with Parliament, publicerad 2015-06-10, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/10-trade-marks/>, (Hämtad: 2015-10-28).



Europaparlamentet i utskottet för rättsliga frågor den 16 juni 2015,<sup>85</sup> och i oktober 2015 utkom de slutgiltiga versionerna av förslag till ny varumärkesförordning<sup>86</sup> och nytt varumärkesdirektiv<sup>87</sup>. De slutgiltiga versionerna antogs av rådet den 10 november och av Europaparlamentet den 15 december 2015.<sup>88 89</sup> I samband med ändringarna av den europeiska varumärkesrätten planeras gemenskapsvarumärken byta namn till EU-varumärken och OHIM kommer att byta namn till Europeiska unionens immaterialrättsbyrå<sup>90 91</sup>. Vidare införs det regler om att de nationella varumärkeskontoren ska samarbeta med OHIM gällande gemenskapsvarumärken.<sup>92</sup> Avseende det uppdaterade varumärkesdirektivet införs en regel som stadgar att de nationella kontoren står fria att samarbeta med OHIM.<sup>93</sup>

---

<sup>85</sup> European Parliament, Committee on Legal Affairs, Minutes: Meeting of 15 June and 16 June 2015, JURI\_PV(2015)0615\_1, Brussels, s. 4.

<sup>86</sup> Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015.

<sup>87</sup> Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast), 2013/0089 (COD), Brussels, 28 October 2015.

<sup>88</sup> European Council, Trade marks reform: Council adopts position at first reading, publicerad: 2015-11-10, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/10-trade-marks-reform-council-adopts-position-first-reading/>, (Hämtad: 2015-11-28).

<sup>89</sup> Alliance of Liberals and Democrats; World Trademark Review.

<sup>90</sup> European Union Intellectual Property Office.

<sup>91</sup> Promemoriar Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning, s. 13 f.

<sup>92</sup> Se artiklarna 123 b och 123 c i Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015.

<sup>93</sup> Se artikel 52 i Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast), 2013/0089 (COD), Brussels, 28 October 2015.



# 3 Hävning av varumärkesskydd inom den svenska och europeiska varumärkesrätten

## 3.1 Inledning

Syftet med möjligheten till hävning av varumärken grundar sig på principen om att varumärkesskydd endast är befogat i den omfattning som ett kännetecken används. I VMD framgår principen av ingressens nionde punkt. Gällande gemenskapsvarumärken framgår principen av punkt 10 i ingressen till VMF. De båda punkterna i respektive ingress anger att varumärkesskydd ska upphävas i de situationer som ett varumärke inte används. Hävning ska ske för att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister. Även VML samt de flesta andra nationella varumärkeslagarna bygger på samma princip.<sup>94</sup>

## 3.2 Allmänt om hävning

### 3.2.1 Hävning av svenskt nationellt varumärke

Ett svenskt nationellt varumärke kan hävas antingen helt eller delvis, vilket framgår av 3 kap. VML. Hävning av ett varumärke kan bero på både ursprungliga samt senare omständigheter och kan ske genom dom eller via administrativt förfarande.<sup>95</sup> Möjligheten till administrativ hävning infördes i den senaste versionen av VML och berör endast nationella och svenska internationella varumärkesregistreringar. Bestämmelsen infördes dels i syfte att underlätta för SMF vid invändningar och bevakningar av nya registreringar och dels i syfte att undvika att varumärkesregistret innehåller onödiga registreringar som inte används.<sup>96 97</sup>

Hävning av ett nationellt svenskt varumärke kan bland annat ske på grund av ogiltighet, vilket stadgas i 3 kap. 1 § 1 - 3 p. VML.<sup>98</sup> Bestämmelsen blir aktuell när ett varumärke har registrerats i strid med absoluta eller relativa registreringshinder. Den omständighet som utgjorde hinder i samband med registreringen måste dock fortfarande föreligga för att hävningen ska kunna

---

<sup>94</sup> Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1990, s. 41 [cit. Levin, *Noveller*].

<sup>95</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 480.

<sup>96</sup> Regeringens proposition 2009/10:225, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*, Stockholm: Justitiedepartementet, s. 220 ff [cit. Prop. 2009/10:225].

<sup>97</sup> Se även avsnitt 4.5.2 om administrativ hävning.

<sup>98</sup> Se även artikel 3 VMD.

genomförs. Vidare kan hävning ske på grund av senare omständigheter som har uppstått enligt 3 kap. 1 - 2 §§ VML.<sup>99</sup> I svensk rätt kan sådana omständigheter utgöras av avsaknad av verkligt bruk, degeneration, vilseledande och om ett varumärke strider mot lag, annan författning, mot goda seder eller allmän ordning. Den sist nämnda grunden har en mindre praktisk betydelse.<sup>100</sup> Hävning på grund av avsaknad av verkligt bruk stadgas i 3 kap. 2 § 1 st. VML<sup>101</sup> där följande anges:

*”En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.”*

Bestämmelsen bygger på artikel 10.1 i VMD. Med begreppet ”bruk” i 3 kap. 2 § 1 st. VML likställs att varumärket har använts i en annan form än den registrerade, om avvikelsen endast avser detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga. Därutöver likställs bruk med om varor eller deras emballage har försetts med varumärket här i landet vid exportändamål. Vidare godtas att någon annan än innehavaren använder ett varumärke med innehavarens samtycke enligt 3 kap. 2 § 2 st. VML<sup>102 103</sup>.

### 3.2.2 Hävning av gemenskapsvarumärke

Vanligtvis upphör ett gemenskapsvarumärke att existera på grund av att varumärkesinnehavaren väljer att inte förlänga varumärkesregistreringen när registreringsperioden löper ut. En gemenskapsvarumärkesregistrering riskerar även att upphöra om någon annan än varumärkesinnehavaren för talan härom. Vilka som är taleberättigade avseende talan om hävning av ett gemenskapsvarumärke framgår av artikel 56 VMF och utgörs bland annat av konkurrenter, innehavare av äldre rättigheter och konsumenter. En ansökan om hävning skickas som huvudregel till OHIM. Dock sänds ansökan till den nationella domstolen om talan väcks på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång.<sup>104</sup> Precis som gällande svenska nationella varumärken kan gemenskapsvarumärken hävas på grund av ogiltighet eller på grund av senare uppkomna omständigheter enligt artiklarna 51 – 53 i VMF. Bestämmelserna om hävning och ogiltighet överensstämmer mellan VMF och VMD gällande det materiella innehållet, men skiljer sig avseende rättsakternas procedurregler.<sup>105</sup> Exempelvis är det upp till varje medlemsstat att bestämma vilka rättsverkningar som ska bli

<sup>99</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 481 f.

<sup>100</sup> Ibid., s. 487.

<sup>101</sup> Se motsvarande bestämmelser i artiklarna 10.1 och 12.1 i VMD.

<sup>102</sup> Se vidare avsnitt 4.2.

<sup>103</sup> Se även artiklarna 10.1 a - b och 10.2 VMD.

<sup>104</sup> Bernitz, m fl., s. 303.

<sup>105</sup> Kur, Dreier, s. 234.

följden av hävning respektive ogiltighet, vilket framgår av punkt 6 i ingressen till VMD.

Grunder för hävning stadgas i artikel 51 VMF, där det anges att hävning kan ske vid avsaknad av verkligt bruk, vid degeneration samt vid vilseledande av allmänheten. Jämfört med svensk nationell rätt innehåller alltså inte artikel 51 VMF bestämmelsen om upphävande till följd av att ett varumärke strider mot lag, annan författning, mot goda seder eller allmän ordning. Istället utgör sistnämnda grund ett absolut registreringshinder i artikel 7 i VMF. Hävning till följd av avsaknad av verkligt bruk återfinns i artikel 51.1 VMF. Bestämmelsen bygger på artikel 15 VMF där det stadgas att en innehavare av ett varumärke måste göra verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen inom fem år efter registrering för de varor eller tjänster för vilka det har registrerats. I artikel 51.1 a VMF anges att hävning bland annat kan ske i följande fall:

*”Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skäl原因 grund för att varumärket inte använts. Ingen kan dock göra gällande att innehavarens rättigheter till ett gemenskapsvarumärke upphävs, om verklig användning av varumärket har påbörjats eller återupptagits under tiden från utgången av femårsperioden till tidpunkten för ansökan eller genkärromålet. Användning som påbörjas eller återupptas inom en period av tre månader närmast före ansökan eller genkärromålet och som inleds tidigast vid den sammanhängande femårsperiodens utgång, under vilken användning inte förekommit, ska dock inte beaktas om förberedelserna för påbörjande eller återupptagande görs först efter det att innehavaren blivit medveten om att en ansökan eller ett genkärromål kan komma att inges.”*

### **3.3 Bakgrund och syfte med 3 kap. 2 § 1 st. VML**

#### **3.3.1 Defensiva och offensiva registreringar**

Som nämnt i avsnitt 3.1 bygger den svenska varumärkeslagstiftningen på att varumärkesskydd endast är befogat i den omfattning som ett kännetecken används. I ljuset av principen om användning har det därför historiskt sett varit ett problem att rättighetsinnehavare registrerar så kallade defensiv- och förrådsmärken. Idag talar man om defensiva och offensiva registreringar. De defensiva registreringarna innefattar avvärjande och hindrande märken och innebär att varumärkesinnehavare försöker utvidga sitt varumärkesrättsliga skyddsomfång, dels genom att registrera varumärket i varuklasser där märket inte används och dels genom att registrera varumärken som liknar det ursprungliga märket. Varumärkesinnehavaren försöker därmed undanhålla andra företag från att använda sig av liknande märken inom områden där innehavaren inte är verksam. De offensiva registreringarna

innefattar förråds- och expansionsmärken och innebär att ett registrerat varumärke är tänkt att användas i ett senare skede.<sup>106</sup>

Det är framförallt defensiva registreringar som har ansetts vara problematiska eftersom de försvårar och fördyrar andra företags val av varumärken. Därmed har effekterna av defensiva registreringar, men även offensiva, ansetts strida mot varumärkesrättens grundläggande syften. Det är dock av stor vikt att kunna registrera offensivt med hänsyn till framtida produkter.<sup>107</sup> Problem kopplade till främst defensivregistreringar har funnits i alla de nordiska länderna, vilka försökte hitta gränsöverskridande lösningar redan på 50-talet.<sup>108</sup> I debatten har det även framförts argument om att det endast finns ett begränsat antal ”bra varumärken” att registrera. Med bra varumärken menas märken som är lätta att minnas och uttala, har hög penetrationsförmåga samt är fantasibetonade.<sup>109</sup>

### 3.3.2 Användningstvångets utveckling i svensk varumärkesrätt

Mot bakgrund av problemen och oron över överfyllda varumärkesregister samt registreringen av defensiv- och förrådsmärken diskuterades frågan om införandet av användningstvång i varumärkes- och firmautredningen inför 1960-års varumärkeslag. Dock lämnades frågan öppen med hänvisning till näringslivets olika uppfattningar om införandet av en sådan bestämmelse.<sup>110</sup> I den efterföljande propositionen föreslogs dock en vag variant<sup>111</sup> som senare infördes i en något modifierad form. Bestämmelsen angav att ett registrerat varumärke kunde hävas om märket inte hade varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visade skäl för sin underlåtenhet att använda märket.<sup>112</sup> De dåvarande reglerna om användningstvång föranledde att bolaget ICI stämde ICA-bolaget, då ICA-bolaget hade registrerat märket ACI år 1957 i defensiv- eller förrådssyfte. Eftersom ICA inte hade använt märket ACI förrän efter att ICI hade anhängiggjort talan, meddelade hovrätten att användningen inte kunde betraktas som bruk enligt 25 § 2 st. varumärkeslagen (1960:644).<sup>113</sup>

Ur ett internationellt perspektiv har användningstvång varit ett debatterat ämne inom varumärkesrätten. Historiskt sett har ett stort antal europeiska länder haft bestämmelser i sina respektive nationella lagstiftningar om förverkande av varumärkesrätten vid avsaknad av bruk. Precis som i Sverige

---

<sup>106</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 406; Levin, *Noveller*, s. 41 f.

<sup>107</sup> Levin, *Noveller*, s. 42.

<sup>108</sup> *Ibid.*, s. 58

<sup>109</sup> *Ibid.*, s. 43.

<sup>110</sup> SOU 1958:10, *Förslag till varumärkeslag. Betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen*. Stockholm: Justitiedepartementet, s. 177 ff.

<sup>111</sup> Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1960, Förslag till varumärkeslag m.m., Stockholms slott den 30 september 1960, s. 149.

<sup>112</sup> Se den ursprungliga versionen av 25 § 2 st. varumärkeslag (1960:644).

<sup>113</sup> Svea hovrätt 27.10.1981, NIR 1984 s. 133 (ICA).

har det i andra europeiska stater inte ansetts önskvärt med registrerade varumärken som inte används, eftersom de hindrar andra som vill använda sig av samma eller ett liknande kännetecken.<sup>114</sup> Användningstvånget kom senare att skärpas med anledning av Sveriges anslutning till EES-avtalet<sup>115</sup>, som innebar en rad förpliktelser för Sverige på bland annat det varumärkesrättsliga området. Anslutningen till EES-avtalet innebar att avtalsparterna förband sig att inom vissa rättsområden anpassa sin nationella lagstiftning efter de motsvarande bestämmelser som fanns på EG-rättsliga områden.<sup>116</sup>

Inom varumärkesrätten krävdes harmoniseringsåtgärder gällande användningstvång, då det utfärdade EG-rättsliga varumärkesdirektivet från år 1988 innehöll en sådan regel i artikel 10.1.<sup>117</sup> Syftet med direktivet var att minska handelshinder genom att eliminera skillnader i EG-ländernas nationella varumärkeslagstiftningar.<sup>118</sup> Svensk varumärkesrätt kom därmed i linje med de flesta andra industriländernas lagstiftning, som redan hade strängare regler om användningstvång.<sup>119</sup> Användningstvånget skärptes därmed i svensk rätt när ändringar vidtogs i 1960-års varumärkeslag och bestämmelsen infördes i 25 a §.

Vidare är det av stor vikt att alla EU:s medlemsstater är bundna av Pariskonventionen. Enligt punkt 13 i ingressen till VMD är det nödvändigt att VMD:s bestämmelser helt stämmer överens med bestämmelserna i konventionen. Artikel 5 C (1) i Pariskonventionen föreskriver att en registrering av ett varumärke endast kan återkallas efter skälig tid om en stat kräver obligatorisk användning av registrerade varumärken och innehavaren inte kan visa skäl för sin underlåtenhet. Med anledning av att VML bygger på VMD har den svenska bestämmelsen numera överförts, med ett fåtal ändringar, till 3 kap. 2 § i den nu gällande svenska varumärkeslagstiftningen<sup>120 121</sup>.

### 3.4 Användningstvångets utveckling i gemenskapsvarumärkesrätten

Det ursprungliga förslaget till en tilltänkt varumärkeskonvention gällande ett europeiskt varumärke arbetades fram av en kommitté mellan år 1961 och 1964. Av de sex dåvarande medlemsstaterna var det tre som använde sig av

---

<sup>114</sup> Levin, *Noveller*, s. 43.

<sup>115</sup> Regeringens proposition 1992/93:48, Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m., Stockholm: Justitiedepartementet, s. 1 [cit. Prop. 1992/93:48].

<sup>116</sup> *Ibid.*, s. 27 ff.

<sup>117</sup> Se First Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), O.J.11.2.89, No L 40/1.

<sup>118</sup> Prop. 1992/93:48, s. 67.

<sup>119</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 482.

<sup>120</sup> Se 3 kap. 4 § VML för partiell hävning.

<sup>121</sup> Kempas, *En uppdatering*, s. 559.

krav på ”*seriöst bruk*” i respektive nationell varumärkeslagstiftning. Förslaget lades dock åt sidan på grund av medlemsstaternas skiftande åsikter i flertalet frågor.

Först år 1976, när dokumentet ”*Memorandum om inrättande av ett EEG-varumärke*” utgavs av kommissionen, diskuterades återigen krav på användning.<sup>122</sup> Syftet med att utreda ett gemensamt varumärkessystem inom EU byggde enligt dokumentet på EEG:s grundläggande mål med hänvisning till EEG-fördraget. Artikel 2 i EEG-fördraget stadgade att gemenskapen hade som uppgift att upprätta en gemensam marknad för att främja utvecklingen av ekonomiska aktiviteter, en fortgående och balanserad tillväxt samt höjning av levnadsstandarden. Vidare angavs i artikel 3 i EEG-fördraget att uppnåendet av gemenskapens mål skulle nås genom avskaffandet av hinder för den fria rörligheten mellan varor och tjänster samt genom inrättandet av ett system som säkerställde att inte konkurrensen blev snedvriden inom gemenskapen.<sup>123</sup>

I kommissionens memorandum diskuterades begrepp såsom ”*användning i en väsentlig del av den gemensamma marknaden*” samt ”*verkligt bruk inom den gemensamma marknaden*”. Någon definition av begreppen angavs dock inte. Istället ansågs det vara upp till varje enskild medlemsstat att avgöra i vilken omfattning ett varumärke behövde användas för att innehavaren inte skulle förlora sin rättighet.<sup>124</sup> I den slutliga versionen av den första varumärkesförordningen från år 1984 användes slutligen ”*verkligt bruk i gemenskapen*”, vilket sedan dess inte har ändrats.<sup>125</sup> Det nu gällande användningstvånget för gemenskapsvarumärken stadgas i artikel 15.1 VMF där följande anges:

*”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.”*

Trots reglerna om användningstvång gällande gemenskapsvarumärken leder det nuvarande varumärkessystemet till att många varumärken står som registrerade, även om de inte används. MPI konstaterade därför i sin studie från 2011 att det nuvarande systemet fortfarande hindrar företag från att registrera kännetecken, samtidigt som varumärkesregistret är överfyllt av oanvända varumärken.<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup> Gielen, Charles, *Genuine Use of Community Trade Mark: Where?*, European Intellectual Property Review, Issue 1, 2011, s. 48 [cit. Gielen].

<sup>123</sup> Commission of the European Communities, Memorandum on the creation of an EEC trade mark, adopted by the Commission on 6 July 1976, Bulletin of the European Communities, Supplement 8/76, s. 7 [cit. Memorandum].

<sup>124</sup> Ibid., s. 31.

<sup>125</sup> Gielen, s. 49.

<sup>126</sup> MPI Study, s. 85.

# 4 Användning inom den europeiska och svenska varumärkesrätten

## 4.1 Inledning

I följande kapitel beskrivs de kriterier som en rättighetsinnehavare måste uppfylla för att undgå hävning av ett varumärke med avseende på användningstvånget i den svenska och europeiska varumärkesrätten. Fokus ligger på begreppet ”*verkligt bruk*” i 3 kap. 2 § 1 st. VML samt artikel 15 VMF. De territoriella aspekterna av verkligt bruk utreds i kapitel 5.

## 4.2 Allmänt om innehavarbegreppet

Som huvudregel är det innehavaren av ett varumärke som måste stå för det verkliga bruket enligt 3 kap. 2 § 1 st. VML, artikel 10 VMD och artiklarna 15.1 samt 42.2 VMF. Innebörden av begreppet ”*innehavare*” förklaras varken i VML eller i VMD. Dock stadgas i artikel 5 VMF att gemenskapsvarumärken kan innehas av både fysiska och juridiska personer, däribland myndigheter och andra offentliga organ.

Innehavarbegreppet avseende både gemenskapsvarumärken och svenska nationella varumärken sträcker sig något längre gällande användningstvånget, eftersom även bruk av någon annan med innehavarens samtycke likställs med bruk av innehavaren enligt artikel 15.2 VMF, artikel 10.2 VMD samt 3 kap. 2 § 3 st. VML. En typisk samtyckessituation utgörs exempelvis av när tredje part använder varumärket genom licens. Andra situationer som betraktas som behörig användning är bland annat då den tredje parten består av ett företag som har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren, exempelvis ett dotterbolag eller en filial.<sup>127</sup> Vidare betraktas även användning av distributörer på parti- eller detaljhandelnivå som behörig användning.<sup>128</sup> En förutsättning är dock att det rör sig om verkligt bruk.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 54.

<sup>128</sup> Se vidare Tribunalens dom av den 17 februari 2011 i mål T-324/09, J&F Participações mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. II-00024, p. 32.

<sup>129</sup> Se avsnitt 4.6 gällande verkligt bruk.

## 4.3 Femårsfristen

### 4.3.1 Femårsfristen gällande gemenskapsvarumärken

Vid fastställandet av huruvida ett visst gemenskapsvarumärke har varit registrerat i minst fem år i samband med tidpunkten för offentliggörandet av den omtvistade ansökan är registreringsdagen för det äldre varumärket avgörande enligt artiklarna 15 och 42.2 i VMF. OHIM gör ingen prövning *ex officio* om märket faktiskt är i bruk. En innehavare som har påbörjat användning efter att femårsperioden har gått ut, men minst tre månader innan talan om hävning har väckts, anses ha tagit varumärket i bruk enligt artikel 51.1 a VMF. En förutsättning är dock att varumärkesinnehavaren har varit i god tro.<sup>130</sup> Avseende svenska företag som är innehavare av gemenskapsvarumärken, men som inte har använt märket i något annat EU-land sedan registrering kan nämnas försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Bolaget har varit innehavare av ordmärket Länsförsäkringar sedan år 2008,<sup>131</sup> men bedriver endast verksamhet i Sverige.<sup>132 133</sup>

Gällande tidsfristen diskuterades det i MPI:s studie om perioden bör kortas ner från fem till tre år. Av de tillfrågade angav 55 % av rättighetsinnehavarna samt 54 % av experterna inom området att de föredrog att behålla den nuvarande tidsperioden om fem år. Dock ansåg 40 % av experterna att en ändring till tre år borde genomföras, vilket MPI framhöll som anmärkningsvärt.<sup>134</sup>

### 4.3.2 Femårsfristen gällande svenska nationella varumärken

Avseende nationella varumärken krävs det att ett registreringsdatum fastställs för att avgöra om femårsfristen är uppfylld. Eftersom medlemsstaternas nationella förfaranden skiljer sig åt hänvisar artikel 10.1 i VMD till perioden *”inom fem år efter det att registreringsförfarandet har avslutats”*.<sup>135</sup> Datum för registrering av nationella varumärken fastställs därmed av varje medlemsstat i enlighet med respektive nationell lagstiftning, vilket fastslogs i avgörandet *Le Chef de Cuisine*.<sup>136</sup>

<sup>130</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 482 ff.

<sup>131</sup> Patent- och registreringsverkets webbplats: [www.prv.se](http://www.prv.se), Svensk Varumärkesdatabas, Registreringsnummer 5422258.

<sup>132</sup> Länsförsäkringar Skåne, About Länsförsäkringar, <http://www.lansforsakringar.se/skane/om-oss/in-english/>, (Hämtad: 2015-11-26).

<sup>133</sup> Situationen är den samma gällande flera svenska försäkringsbolag, se Milenkovic, s. 588.

<sup>134</sup> MPI Study, s. 270.

<sup>135</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 21.

<sup>136</sup> EG-domstolens dom av den 14 juni 2007 i mål C-246/05, Armin Häupl mot Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007, s. I-04673, p. 26 – 28 [cit. Armin Häupl mot Lidl Stiftung C-246/05].



I svensk rätt räknas femårsperioden från och med att registreringsförfarandet har avslutats. HD uttalade i fallet NJA 2006 s. 7 (Blockbuster) att registreringsförfarandet bedöms som avslutat när invändningsfristen löper ut alternativt när invändningsförfarandet är avslutat och därmed slutligt.<sup>137</sup> De nationella registreringsmyndigheterna företar inte heller, likt OHIM, någon prövning *ex officio* om ett visst märke faktiskt är i bruk. Precis som gällande gemenskapsvarumärken anses en innehavare som har påbörjat användning efter att femårsperioden har gått ut, men minst tre månader innan talan om hävning har väckts, ha tagit varumärket i bruk enligt 3 kap. 2 § 4 st. VML och artikel 12.1 VMD. Därutöver krävs det att varumärkesinnehavaren har varit i god tro.<sup>138</sup>

## 4.4 Skälig grund och giltiga skäl

### 4.4.1 Skälig grund i VMF

Uttrycket ”*skälig grund*”, vilket nämns i artikel 42.2 i VMF, innebär enligt EU-rättslig praxis att det har förelegat förhållanden som har gjort det orimligt eller omöjligt för innehavaren att använda märket. Därutöver ska de aktuella förhållandena ha legat utanför varumärkesinnehavarens kontroll,<sup>139</sup> något som även nämns i artikel 19.1 i TRIPS-avtalet. Begreppet skälig grund ska såsom undantag från kravet på användning tolkas relativt restriktivt. Det räcker exempelvis inte att det har uppstått byråkratiska hinder som har legat utanför rättighetsinnehavarens kontroll. Istället krävs det ett direkt samband med det aktuella märket, som gör det orimligt att varumärket används. Orimligheten bedöms i varje enskilt fall.<sup>140</sup>

Ett exempel på när användningen ansågs vara orimlig illustreras i fallet *Le Chef de Cuisine*. I fallet ansågs det som orimligt att varumärkesinnehavaren skulle behöva förändra sin affärsstrategi och därmed tvingas sälja sina varor i affärer som tillhörde konkurrenter.<sup>141</sup> Vidare anses inte begreppet skälig grund innefatta omständigheter som har ett samband med rättighetsinnehavarens ekonomiska svårigheter, då sådana ligger innanför varumärkesinnehavarens kontroll. Något som OHIM:s Board of Appeal (BoA) fastslog i ett beslut gällande flygbolaget PAN AM.<sup>142</sup>

### 4.4.2 Giltiga skäl i VML och VMD

I 3 kap. 2 § 1 st. VML samt i artikel 10.1 VMD används begreppet ”*giltiga skäl*”. I svensk rätt har giltiga skäl, som inom EU-rätten, främst ansetts

<sup>137</sup> Se vidare NJA 2006 s.7 (Blockbuster).

<sup>138</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 482 ff.

<sup>139</sup> Se Armin Häupl mot Lidl Stiftung C-246/05, p. 55.

<sup>140</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 56.

<sup>141</sup> Se Armin Häupl mot Lidl Stiftung C-246/05, p. 52.

<sup>142</sup> Se b.l.a. Pan American World Airways, Inc. mot LOGOSHIRT Textil GmbH & Co. KG, Case R 855/2007-4, den 14 maj 2008, p. 27.

innefatta händelser som varumärkesinnehavaren inte själv har kunnat påverka. Exempel på sådana situationer uppges bland annat vara händelser som drabbar en hel bransch, såsom krigshandlingar eller importrestriktioner. Andra situationer som utgör giltiga skäl är om varumärkesinnehavaren har drabbats av en brand i en fabrik eller om det rör sig om ett bristande godkännande från en myndighet vid läkemedelsframställning.<sup>143</sup> Varken omorganisation eller avvaktande av utgången av en tvist har ansetts utgöra giltiga skäl i svensk praxis.<sup>144</sup>

## 4.5 Bevis på användning

### 4.5.1 Bevis på användning i VMF

Om mer än fem år har gått mellan det datum då ett äldre gemenskapsvarumärke registrerades och datumet för offentliggörande av ansökan om gemenskapsvarumärket måste innehavaren, på begäran av sökanden, lägga fram bevis för att gemenskapsvarumärket verkligen har använts under den femåriga tidsfristen enligt artikel 42.2 VMF.<sup>145</sup> Bevisen ska läggas fram i enlighet med artikel 22.3 i VMFG. En förutsättning är att innehavaren gör en invändning mot sökanden. Den som gör invändningen, det vill säga innehavaren av det äldre varumärket, får som huvudregel två månader på sig att inkomma med bevis på att varumärket har använts eller påvisa att det finns skälig grund för att märket inte har använts.<sup>146</sup> Om varumärket endast har använts för vissa varor och tjänster för vilket det har registrerats, ska det vid invändningsprövningen endast anses vara registrerat för de använda varorna och tjänsterna enligt artikel 42.2 i VMF.

### 4.5.2 Bevis på användning i VML

Som tidigare nämnt kan hävning av varumärken ske i svensk rätt via dom eller administrativt förfarande enligt 3 kap. 5 § VML. Dock finns ingen uttrycklig regel om bevis på användning såsom i VMF. Administrativ hävning kan ske om ett registrerat varumärke utan tvivel inte uppfyller kraven på användning. En sådan situation kan exempelvis föreligga om ett varumärke har övergetts i samband med avvecklingen av en rörelse.<sup>147</sup> Innehavaren får då yttra sig till PRV inom en viss tid enligt 3 kap. 10 § VML. Administrativ hävning har fått kritik för att inte uppfylla kraven på rättssäkerhet.<sup>148</sup>

---

<sup>143</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 483.

<sup>144</sup> Se NJA 1983 s. 875 (Agrivet); Svea hovrätt 20.05.1983, NIR 1984 s. 119 (Golden Line).

<sup>145</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 20.

<sup>146</sup> *Ibid.*, s. 61.

<sup>147</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 481.

<sup>148</sup> Prop. 2009/10:225, s. 222.

## 4.6 Verkligt bruk

### 4.6.1 Allmänt om begreppen verkligt bruk och användning

Som nämnt kan alltså ett svenskt registrerat varumärke hävas enligt 3 kap. 2 § 1 st. VML om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av sitt varumärke inom den femåriga tidsfristen, i samband med de varor och tjänster som varumärket är registrerat för. Motsvarande regel för gemenskapsvarumärken återfinns i artiklarna 15.1 och 51.1 a i VMF. Begreppet verkligt bruk definieras varken i VMF, VMD eller i VML. Däremot har EU-domstolen definierat begreppet i sin praxis.<sup>149</sup> Verkligt bruk ska enligt EU-domstolen definieras på samma sätt i VMF och VMD.<sup>150</sup> Tolkningen av verkligt bruk görs genom en bedömning av all relevant fakta i varje enskilt fall. Bedömningen av kriteriet skiljer sig åt beroende på den typ av varor och tjänster som varje varumärke används för.<sup>151</sup>

Angående användningsbegreppet så gäller ensamrätten till ett varumärke endast särskiljande av varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet enligt 1 kap. 1 och 5 §§ VML, artikel 5 VMD samt artikel 9 VMF. Därutöver måste användningen ske i syfte att särskilja varor och tjänster från andra näringsidkares varor och tjänster.<sup>152</sup>

### 4.6.2 Tolkningen av verkligt bruk inom EU-rätten

#### 4.6.2.1 Grundläggande etablerade principer

Vid bedömningen av om ett märke uppfyller kravet på verkligt bruk är brukets natur och omfattning av avgörande betydelse.<sup>153</sup> Ett av de mest uppmärksammade avgörandena på området är *Ansul mot Ajax*, vilket även benämns *Minimax-avgörandet*.<sup>154</sup> Bakgrunden i målet rörde bolaget *Ansul* som var innehavare av ordmärket *Minimax*, vilket i första hand var registrerat för brandsläckare och liknande varor vid Beneluxländernas varumärkesbyrå. *Ansul* upphörde dock att marknadsföra brandsläckare under varumärket eftersom bolagets tillstånd för att marknadsföra brandsläckare löpte ut. Under en femårsperiod efter tillståndets upphörande

---

<sup>149</sup> Se bl.a. *Minimax C-40/01*; EG-domstolens dom av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, *La Mer Technology Inc. mot Laboratories Goemar SA*, REG 2004, s. I-01159 [cit. *La Mer Technology C-259/02*]; *Sunrider C-416/04 P*; EG-domstolens dom av den 9 december i mål C-442/07, *Verein Radetzky-Orden mot Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"*, REG 2008, s. I-09223 [cit. *Verein Radetzky-Orden C-442/07*].

<sup>150</sup> *Minimax C-40/01*, p. 30.

<sup>151</sup> Pihljarinne, Taina, *What is meant by "genuine use" of a trademark?*, Nordiskt Immaterieellt Rättsskydd, 2009, s. 335 [cit. Pihljarinne].

<sup>152</sup> Bentley, Sherman, s. 1018.

<sup>153</sup> Bernitz, m fl., s. 305.

<sup>154</sup> *Minimax C-40/01*.

sålde Ansul reservdelar och släckningsmedel för brandsläckare under varumärket Minimax. Därutöver utförde företaget olika tjänster på apparater som bar varumärket, samtidigt som märket förekom på bolagets fakturor. Även etiketter med varumärket såldes till företag som utförde underhåll på de aktuella brandsläckarna.

Twisten uppkom när det tyska bolaget Minimax GmbH ville etablera sig på den nederländska marknaden. Bolaget var innehavare av varumärket Minimax i Tyskland, men var även varumärkesinnehavare till ett ord och figurmärke som var registrerat hos Beneluxländernas varumärkesbyrå. Ord- och figurmärket bestod av ordet Minimax och var registrerat för brandsläckare, brandsläckningsmedel samt olika tjänster inom brandskyddsområdet. Det tyska bolaget använde varumärket i Beneluxländerna via dotterbolaget Ajax. Dotterbolaget väckte därför talan mot Ansul och yrkade att ordmärket Minimax skulle upphävas på grund av att märket inte hade använts. Ansul bestred yrkandet och gjorde i ett genkärsmål gällande att Ajax skulle förbjudas att använda varumärket Minimax inom Beneluxländerna. Med anledning av tvisten frågades EU-domstolen hur begreppet verkligt bruk skulle tolkas i artikel 12.1 i VMD.<sup>155</sup>

I målet påpekade EU-domstolen att kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, det vill säga att garantera den ursprungliga identiteten hos de varor och tjänster för vilket det är registrerat. Domstolen menade att kravet inte är uppfyllt om varumärket endast har använts på ett fiktivt sätt som syftar till att bibehålla rätten till varumärket. Vidare framhöll EU-domstolen att bedömningen av kravet på verkligt bruk måste göras utifrån samtliga omständigheter som kan styrka att märket har använts kommersiellt. Omständigheterna ska särskilt vara sådana att användning ska anses motiverad i den aktuella ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket.

Därutöver ska hänsyn tas till varornas eller tjänsternas art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts.<sup>156</sup> Användningens kvantitet behöver dock inte vara avgörande, då kvantitetens betydelse beror på den aktuella varans eller tjänstens egenskaper på marknaden.<sup>157</sup> Domstolen fastslog även att redan marknadsförda varor kan uppfylla kravet på verkligt bruk, under förutsättning att varumärket har använts av varumärkesinnehavaren för reservdelar som ingår i de aktuella varornas sammansättning eller struktur. Vidare ska varumärket ha använts för varor och tjänster som har ett direkt samband med de redan marknadsförda varorna, vilka ska vara ägnade att tillgodose kundernas behov.<sup>158</sup> Minimax-avgörandet fastslog därmed ett antal principer, vilka numera finns i punktform i OHIM:s riktlinjer.<sup>159</sup>

---

<sup>155</sup> Ibid., p. 9 – 22.

<sup>156</sup> Ibid., p. 43.

<sup>157</sup> Ibid., p. 39.

<sup>158</sup> Ibid., p. 43.

<sup>159</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 8.

#### 4.6.2.2 Brukets omfattning

De kriterier som fastställdes i Minimax-avgörandet har senare utvecklats och förtydligats i målet La Mer Technology mot Laboratories Goemar<sup>160 161</sup>. Bakgrunden i målet rörde det amerikanska bolaget La Mer Technology, vilket ingav en ansökan om upphävande av det franska bolaget Laboratoires Goemars två varumärkesregistreringar i Storbritannien. De två registreringarna innehöll benämningen "*Laboratoires de la mer*". Det franska bolaget var specialiserade på algprodukter och hade registrerat de ovan nämnda varumärkena inom varuklassen för "*farmaceutiska, veterinära och sanitära produkter, dietprodukter för medicinsk användning [...] som innehåller marina produkter*" och inom varuklassen för "*parfymier och kosmetika som innehåller marina produkter*". Eftersom La Mer Technology ville använda varumärket "*La Mer*" i Storbritannien för att marknadsföra en rad kosmetikaprodukter, ingav de ansökningar om upphävande av Laboratoires Goemars två varumärken. I ansökningarna menade bolaget att Laboratoires Goemar inte hade gjort verkligt bruk av de aktuella varumärkena under en föregående femårsperiod.

Gällande varumärket som var registrerat för "*kosmetika som innehåller marina produkter*" påpekade den nationella domstolen att försäljningen av produkterna endast hade genererat en begränsad omsättning på några hundra brittiska pund. Den nationella domstolen menade vidare att situationen visade på att varumärkesinnehavaren hade misslyckats kommersiellt och att det inte var troligt att varumärket endast hade använts i syfte att upprätthålla verkningarna av registreringen. Med anledning av den uppkomna tvisten ställde den nationella domstolen ett antal frågor till EU-domstolen. Huvudfrågan berörde vilka faktorer som ska beaktas vid avgörandet av huruvida ett varumärke har tagits i verkligt bruk i enlighet med den första versionen av varumärkesdirektivet<sup>162</sup>. Den hänskjutande domstolen önskade särskilt att EU-domstolen skulle klargöra frågor kring brukets omfattning.<sup>163</sup>

EU-domstolen konstaterade initialt att målet rörde huruvida en begränsad användning av ett varumärke kan utgöra verkligt bruk, om varumärkesinnehavarens enda syfte är att saluföra de av varumärket skyddade varorna och tjänsterna. Som svar på frågan hänvisade domstolen till Minimax-avgörandet. Vidare anförde domstolen att bedömningen av verkligt bruk, med avseende på brukets omfattning, beror på en rad faktorer och på en bedömning av det enskilda fallet som måste göras av de nationella domstolarna. Enligt EU-domstolen kan de egenskaper som tillkommer de aktuella varorna eller tjänsterna beaktas. Det är även av betydelse hur ofta eller regelbundet som ett varumärke används för att saluföra samtliga eller vissa av innehavarens identiska varor eller tjänster. Omständigheten att varumärket används av en enstaka kund genom import av produkter kan enligt EU-domstolen vara tillräckligt vid uppfyllandet av kravet på verkligt

---

<sup>160</sup> La Mer Technology C-259/02.

<sup>161</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 8.

<sup>162</sup> Se artiklarna 10.1 och 12.1 i direktiv nr 89/104 av den 21 december 1988.

<sup>163</sup> La Mer Technology C-259/02, p. 2 – 13.

bruk. En förutsättning är dock att det framgår att importen har ett verkligt kommersiellt berättigande för varumärkesinnehavaren. Domstolen konstaterade med beaktande av ovanstående att det inte går att fastställa en *de minimis*-regel gällande vilken kvantitativ gräns som ska ha använts vid bedömningen av kravet på verkligt bruk, eftersom det är upp till varje nationell domstol att bedöma samtliga omständigheter i varje enskilt fall.<sup>164</sup>  
<sup>165</sup> I det nationella målet ansågs slutligen försäljningens omfattning tillräcklig för att uppfylla kravet på verkligt bruk. Omständigheten att det bolaget inte hade varit särskilt framgångsrikt vid försäljningen tog Court of Appeal ingen hänsyn till. Domstolen menade att det var tillräckligt att bolaget hade gjort ett verkligt försök gällande försäljningen av produkterna.<sup>166</sup>

Ett annat mål där brukets omfattning diskuterades är avgörandet *Sunrider*<sup>167</sup>, där EU-domstolen konstaterade att försäljning till en enda kund inte per automatik utesluter att det kan vara fråga om verkligt bruk. Precis som i målet *La Mer Technology mot Laboratories Goemar*, påpekade domstolen att det inte går att fastställa en *de minimis*-regel vid avgörandet av verkligt bruk. I målet kritiserade den ena parten konceptet verkligt bruk och framhöll att bedömningen kan skilja sig från fall till fall, även om den omsättning som bruket har lett till är jämförbar i de båda fallen. EU-domstolen påpekade som svar på kritiken att det inte är en fråga som är ställd under deras kontroll.<sup>168 169</sup>

#### 4.6.2.3 Kostnadsfria varor och tjänster

I avgörandet *Silberquelle mot Maselli*<sup>170</sup> utvecklade EU-domstolen innebörden av verkligt bruk ytterligare genom att fastslå vad som gäller för utdelning av gratisvaror. Bakgrunden i målet gällde företaget *Maselli* som var innehavare av ordmärket *WELLNESS* inom bland annat varuklassen för alkoholfria drycker. I samband med försäljning av kläder gav företaget bort alkoholfria drycker, vars flaskor var märkta med texten "*WELLNESS-DRINK*". Därutöver framhövdes gratisprodukterna i *Maselli*s marknadsföringsmaterial där de var försedda med ordmärket *WELLNESS*. Med anledning av situationen begärde bolaget *Silberquelle* att *Maselli*s varumärke skulle hävas då de menade att märket inte hade använts inom varuklassen för alkoholfria drycker. EU-domstolen tillfrågades därmed om utdelning av gratisvaror i samband med köp av andra varor kan anses uppfylla kravet på verkligt bruk i *VMD*.<sup>171</sup>

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, p. 18 – 25.

<sup>165</sup> Se även *Sunrider C-416/04 P* vilket hänvisar till *La Mer Technology C-259/02*.

<sup>166</sup> *Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc.* [2005] EWCA Civ 978 [46].

<sup>167</sup> *Sunrider C-416/04 P*

<sup>168</sup> *Ibid.*, p. 76 – 78.

<sup>169</sup> Se vidare avsnitt 5.4.1 om *Sunrider*-målet

<sup>170</sup> EG-domstolens dom av den 15 januari 2009 i mål *C-495/07, Silberquelle GmbH mot Maselli-Strickmode GmbH, REG 2009, s. I-00137*.

<sup>171</sup> *Ibid.*, p. 7 – 12.

I målet konstaterade EU-domstolen att utdelning av reklamartiklar som premie vid köp av andra varor inte uppfyller kravet på verkligt bruk, eftersom varorna inte distribueras i syfte att föra ut dem på marknaden för varor som omfattas av samma klass som föremålen. Vidare bidrar inte varumärket till att särskilja företagets varor från andra företags varor. EU-domstolen påpekade därför att varumärken som anbringas på föremål, vilka delas ut gratis till dem som köper varorna, inte kan anses utgöra verkligt bruk.<sup>172</sup>

Tjänster som utförs kostnadsfritt kan dock uppfylla kravet på verkligt bruk. I målet Verein Radetzky-Orden<sup>173</sup> var en ideell förening, vilken ägnade sig åt bevarande av militära traditioner, innehavare av ett antal registrerade varumärken. De aktuella märkena användes bland annat på utmärkelser, vid evenemang samt fanns på föreningens brevpapper. Märkena blev dock föremål för eventuell hävning sedan Verein Radetzky-Orden menade att föreningen inte hade använt varumärkena i näringsverksamhet de föregående fem åren. Med anledning av tvisten fick EU-domstolen frågan om ett varumärke har tagits i verkligt bruk när en ideell förening använder märket i ovan nämnda situationer.<sup>174</sup> Domstolen fastslog att användningen utgör verkligt bruk så länge föreningen använder varumärket för att identifiera och göra reklam för de varor eller tjänster för vilka märkena har registrerats. Dock anses inte kravet på verkligt bruk uppfyllt om föreningen endast har använt varumärket vid intern användning, det vill säga under rent privata evenemang.<sup>175</sup>

### 4.6.3 Verkligt bruk i svensk varumärkesrätt

I svensk rätt har verkligt bruk behandlats ett fåtal gånger i praxis.<sup>176</sup> Dock är målet NJA 2005 s. 643 ett särskilt omtalat avgörande där HD anses ha gjort en relativt sträng tolkning av verkligt bruk.<sup>177</sup> Bakgrunden i målet rörde bolaget Intel som var innehavare av både nationella varumärken och gemenskapsvarumärken. Intel yrkade hävning av de nationella varumärkena ENTELCARD och ENTELCARD, vilka stod registrerade på ett telekombolag, då de menade att innehavaren inte hade gjort verkligt bruk av varumärkena under den föregående femårsperioden. I målet hävdade telekombolaget att de hade gjort verkligt bruk av de aktuella varumärkena, genom att bland annat ha använt dem i en marknadsföringskampanj i radio, på ett antal fakturor och brev samt i ett avtal. Bolaget medgav dock att användningen hade skett i måttlig omfattning.

---

<sup>172</sup> Ibid., p. 20 – 22.

<sup>173</sup> Verein Radetzky-Orden C-442/07.

<sup>174</sup> Ibid., p. 7 – 12.

<sup>175</sup> Ibid., p. 20 – 23.

<sup>176</sup> Se NJA 2001:265 (Spotlight); NJA 1991 s. 619 (Big Mac); NJA 2005 s. 643 (Entelcard).

<sup>177</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 482.

The logo for Entelcard, featuring the word "ENTEL" in a bold, sans-serif font and "card" in a cursive script font.

Telekombolagets registrerade  
figurmärke<sup>178</sup>



Ett av Intels registrerade  
gemenskapsvarumärken<sup>179</sup>

HD inledde med att konstatera att samma krav på verkligt bruk ska gälla i samtliga medlemsstater, med hänvisning till Minimax-målet. Därutöver menade domstolen att bedömningen ska göras utifrån samtliga omständigheter i målet som kan styrka att ett märke faktiskt har varit i verkligt bruk. Vidare hänvisade HD till avgörandet La Mer Technology och påpekade att även en mycket begränsad användning kan uppfylla kravet på verkligt bruk, men att det inte finns någon gräns för den användning som ska anses som tillräcklig. HD konstaterade att användningen hade varit mycket begränsad och att bolagets omsättningskrets var relativt liten. Slutligen hävdades telekombolagets varumärkesregistreringar då HD ansåg att användningens omfattningen inte utgjorde verkligt bruk.<sup>180</sup>

Ett nyligen uppmärksammat mål mellan det svenska försäkringsbolaget Folksam och snabblåneföretaget Folkia behandlade verkligt bruk gällande hävning av både nationellt varumärke samt gemenskapsvarumärke.<sup>181</sup> I första instans yrkade Folksam bland annat att tingsrätten skulle förbjuda snabblåneföretaget att använda varukännetecknen FOLKIA, FOLKLÅN, FOLKGIRO och FOLKONOMI samt att det nationella ordmärket FOLKIA skulle hävas. Folkia svarade i ett genkärsmål med att yrka att Folksams svenska och gemenskapsrättsliga varumärkesregistrering skulle hävas. Bolaget menade att Folksam inte hade gjort verkligt bruk av den svenska varumärkesregistreringen de senaste fem åren inom varumärkesklasser för en rad finansiella tjänster. Folkia var därmed av uppfattningen att registreringarna skulle hävas helt eller delvis i enlighet med 3 kap. 2 och 4 §§ VML samt artikel 51.1 a VMF. Genkärsmålet bestreds av Folksam i dess helhet då de menade att de hade använt varumärkena inom de aktuella tjänsteklasserna.

Tingsrätten inledde med att påpeka att det övergripande syftet med kravet på verkligt bruk är att minska det totala antalet registrerade varumärken och därmed antalet tvister. Vidare konstaterade domstolen, med hänvisning till Minimax-avgörandet, att begreppet verkligt bruk innebär att ett varumärke faktiskt används, att användningen inte är fiktiv samt att den inte enbart har till syfte att behålla rätten till varumärket. Tingsrätten menade vidare att

---

<sup>178</sup> Bild 4, Bildkälla: Patent- och registreringsverkets webbplats: [www.prv.se](http://www.prv.se), Svensk Varumärkesdatabas, Registreringsnummer 321915.

<sup>179</sup> Bild 5, Bildkälla: Patent- och registreringsverkets webbplats: [www.prv.se](http://www.prv.se), Svensk Varumärkesdatabas, Registreringsnummer 539.

<sup>180</sup> NJA 2005 s. 643 (Entelcard).

<sup>181</sup> Stockholms tingsrätts dom av den 7 december 2012 i mål nr T 12057-11.



bedömningen ska utgå ifrån det aktuella varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att identifiera en varas eller tjänsts ursprung. Därutöver påpekade tingsrätten att bedömningen ska göras baserat på samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att kännetecknet har använts kommersiellt. Gällande användningens omfattning hänvisade tingsrätten till målet La Mer Technology.

Som exempel på en av de tjänsteklasser som tingsrätten behandlade kan nämnas området för utlåning till privatpersoner, där domstolen menade att Folksam inte hade nått upp till kravet på verkligt bruk. Inom området hade varumärket FOLKSAM använts på en handfull brev samt två inbetalningsavier. Användningen ansågs därmed inte relevant och tingsrätten ansåg inte att varumärket hade använts kommersiellt. I bedömningen tog tingsrätten hänsyn till att Folksam är ett större företag vars produkter i regel är avsedda för en större kundkrets. Tjänsteklassen rörande utlåningstjänster bedömdes dock slutligen uppfylla kravet på verkligt bruk då Folksam hade åberopat andra exempel på vad som skulle kunna falla under begreppet utlåning, däribland samarbeten med en rad olika banker.

Med avseende på de ifrågasatta tjänsteklasserna menade tingsrätten att flera av dem överlappar varandra och att de är oprecisa i sin beskrivning. I målet diskuterades därför vilken betydelse det har att tjänsteslagen kan inordnas under varandra. Tingsrätten hänvisade i domskälen till Aladinmålet<sup>182</sup> där följande anges:

*”Om ett varumärke har registrerats för en kategori av varor och tjänster som är tillräckligt stor för att flera underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin, och dessa underkategorier kan förekomma självständigt, medför beviset för verklig användning av en del av dessa varor eller tjänster, i ett invändningsförfarande, endast skydd för den eller de underkategorier till vilka de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har använts.”*<sup>183</sup>

Gällande tjänsteklassernas inordning och eventuella överlappande uttalade tingsrätten att skyddets omfattning får avgöras i varje enskilt fall med utgångspunkt i formuleringen av varje specifik tjänstekategori. Vidare menade Folksam att varumärkesregistreringarna inom alla de aktuella tjänsteklasserna skulle upprätthållas, eftersom tjänsterna kunde komma att utvecklas inom bolaget i framtiden. Tingsrätten anförde dock att Folksam endast kan åberopa sitt framtida intresse inom ramen för de kategorier där bolaget faktiskt har visat användning. Avslutningsvis hävde tingsrätten Folksams svenska varumärke samt bolagets gemenskapsvarumärke gällande tjänsterna bankrörelse, betalkortstjänster, kreditinstitut och kreditkortstjänster då domstolen ansåg det vara otvistigt att Folksam inte bedrev någon bank eller kreditinstitutsverksamhet. Tingsrättens bedömning

---

<sup>182</sup> Förstainstansrättens dom av den 14 juli 2005 i mål T-126/03, Reckitt Benckiser (España) SL mot OHIM, REG 2005, s. II-02861.

<sup>183</sup> Ibid., p. 45.

gjordes på samma sätt gällande det svenska varumärket och gemenskapsvarumärket.<sup>184</sup> Hovrätten fastställde tingsrättens dom.<sup>185 186</sup>

#### 4.6.4 Användning i annan form

När ett varumärke består av flera olika självständiga delar kan det vara svårt att avgöra vad som utgör verkligt bruk.<sup>187</sup> Som huvudregel ska varumärket brukas i den form som det är registrerat. Endast mindre avvikelser har ansetts godtagbara.<sup>188</sup> Enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML likställs bruk med avvikelser som endast avser detaljer som inte ändrar märkets särskiljningsförmåga<sup>189</sup>. En liknande bestämmelse återfinns i artikel 15 i VMF. Syftet med bestämmelsen är att en varumärkesinnehavare ska kunna anpassa sig till kommersiella krav och krav som ställs på marknadsföringen av de aktuella varorna eller tjänsterna.<sup>190</sup>

När domstolen gör sin bedömning av ett registrerat kännetecken ska det initialt avgöras vilka detaljer som är särskiljande och dominerande. Därefter ska domstolen bekräfta att de särskiljande samt dominerande detaljerna även återfinns i det tecken som används.<sup>191</sup> Vidare har det konstaterats i ett mål från Förstainstansrätten att särskiljningsförmågan och de dominerande detaljerna ska bedömas utifrån de inneboende egenskaperna hos var och en av beståndsdelarna. Bedömningen ska även göras utifrån hur de dominerande beståndsdelarna har placerats i förhållande till andra beståndsdelar i varumärket. I samma avgörande påpekade Förstainstansrätten att utelämnade av en beståndsdel i ett varumärke inte ändrar ett varumärkes särskiljningsförmåga om den utelämnade beståndsdelens har en mindre framskjuten placering samt inte är särskiljande.<sup>192</sup> Gällande tillägg som görs till varumärket har det fastslagits i praxis att det är tillåtet att använda flera märken vid samma tillfälle, utan att det behöver betyda att ett registrerat varumärkes särskiljningsförmåga

---

<sup>184</sup> Stockholms tingsrätts dom av den 7 december 2012 i mål nr T 12057-11.

<sup>185</sup> Svea hovrätts dom av den 8 april 2014 i mål nr T 289-13 (Folksam).

<sup>186</sup> Observera att Folkia har beviljats prövningstillstånd i HD men i andra delar av domen, se vidare Högsta domstolens protokoll vid tillståndsprövning i mål T 2441-14 den 2 februari 2015, Stockholm, Aktbilaga 11.

<sup>187</sup> Bernitz, m fl., s. 304.

<sup>188</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 483.

<sup>189</sup> Se vidare förklaring av begreppet särskiljningsförmåga i Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 418.

<sup>190</sup> Förstainstansrättens dom av den 23 februari 2006 i mål T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA mot OHIM – Marine Enterprise Projects, REG 2006, s. II-00445, p. 50.

<sup>191</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 30.

<sup>192</sup> Förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-135/04, Gfk AG mot OHIM – BUS Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, REG 2005, s. II-04865, p. 36 – 37.

ändras.<sup>193</sup> Ett tillägg som är svagt och som inte är dominerande anses inte förändra ett registrerat varumärkes särskiljningsförmåga.<sup>194 195</sup>

Enligt Levin bör både gammal och ny praxis kunna läggas till grund för bedömningen gällande ändringsomfång. Inom äldre svensk praxis nämns bland annat avgörandet NJA 1991 s. 23 (Gatt).<sup>196</sup> Bakgrunden i målet rörde ett företag, vilket var innehavare av ett registrerat varumärke som bestod av både ord- och figurelement. Företaget hade dock inte använt varumärket i dess registrerade form, men hade däremot använt orddelen "gatt".



Använd form<sup>197</sup>



Registrerad form<sup>198</sup>

I målet ansåg HD att det registrerade varumärket inte hade använts i en sådan form att det kunde anses skilja sig från den registrerade formen annat än i fråga om beståndsdelar som inte ändrar den egenartade karaktären hos varumärket i dess registrerade form. Med beaktande av syftena med användningstvånget bedömde HD därmed att det registrerade varumärket hade varit i verkligt bruk.<sup>199</sup>

---

<sup>193</sup> Förstainstansrättens dom av den 8 december 2005 i mål T-29/04, REG 2005, s. II-05309, Castellblanch SA mot OHIM - Champagne Louis Roederer SA, p. 34.

<sup>194</sup> Förstainstansrättens dom av den 30 november 2009 i mål T-353/07, Esber SA mot OHIM - Coloris Global Coloring Concept, REG 2009, s. II-00226, p. 29 – 33.

<sup>195</sup> För en mer utförlig analys av användningstvång och ändringsomfång se Kempas, *En uppdatering*, s. 559.

<sup>196</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 483.

<sup>197</sup> Bild 6, Bildkälla: Bernitz, m fl., s. 306.

<sup>198</sup> Bild 7, Bildkälla: Patent- och registreringsverkets webbplats: [www.prv.se](http://www.prv.se), Svensk Varumärkesdatabas, Registreringsnummer 172897.

<sup>199</sup> NJA 1991 s. 23 (Gatt).

# 5 Territoriella frågor kopplade till verkligt bruk

## 5.1 Inledning

Det territoriella kriteriets ordalydelse skiljer sig mellan VMF, VMD och VML. Enligt artikel 15 i VMF ska verkligt bruk ha gjorts ”i gemenskapen”. I artikel 10 i VMD ska bruket däremot ha skett ”i medlemsstaten”, vilket föranleder att 3 kap. 2 § 1 st. VML kräver att bruket ska ha gjorts ”i Sverige”. I följande kapitel beskrivs ONEL-målet<sup>200</sup> och den rättsutveckling som föregick samt följde efter avgörandet.

## 5.2 Rättsutvecklingen bakom det territoriella kriteriet

I det memorandum som kommissionen presenterade år 1976 påpekades att bedömningen av ett territoriellt kriterium som var kopplat till användning inte skulle avgöras genom ett krav på användning i ett visst antal medlemsstater. Ett införande av ett sådant krav skulle enligt dokumentet strida mot den grundläggande idén om en enhetlig gemensam marknad.<sup>201</sup> I samband med antagandet av rådets förordning (EG) nr 40/94 utkom rådet och kommissionen med en gemensam förklaring av det territoriella kriteriet, vilket senare publicerades i OHIM:s officiella tidning.<sup>202</sup> Den gemensamma förklaringen hade följande lydelse:

*”The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.”*<sup>203</sup>

Vid tillfället då förklaringen utkom bestod EU av ett fåtal medlemsstater och det territoriella kriteriet var därmed okontroversiellt.<sup>204</sup> Förklaringen har av vissa ansetts utgöra ett starkt säljargument för gemenskapsvarumärkessystemet vid tiden för antagandet av den då gällande förordningen. Det har därför argumenterats för att den gemensamma förklaringen inte längre kan tillämpas med hänsyn till det nuvarande antalet EU-medlemsstater.<sup>205</sup> I MPI:s studie från 2011 påpekas att den

---

<sup>200</sup> ONEL C-149/11.

<sup>201</sup> Memorandum, s. 31

<sup>202</sup> ONEL C-149/11, p. 23.

<sup>203</sup> Joint Statement No 10 regarding Article 15 of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.

<sup>204</sup> Milenkovic, s. 587.

<sup>205</sup> Kur, Anette, What Kind of Use is This? – Open Question Aften ONEL/OMEL, publicerad 2013-09-26, <http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo->

gemensamma förklaringen kan tolkas på två olika sätt. Å ena sidan skulle förklaringen kunna innebära att sådan användning som uppfyller kriterierna för verkligt bruk i en nationell kontext, även anses tillräckliga för att upprätthålla ett gemenskapsvarumärke. Å andra sidan kan förklaringen utläsas som ett uttryck för att medlemsstaternas territoriella gränser inte har någon relevans vid bedömningen av verkligt bruk av gemenskapsvarumärken. Kravet på verkligt bruk kan enligt sistnämnda tolkning anses uppfyllt, oavsett om användningen har skett i en eller flera medlemsstater. Det är den sistnämnda tolkningen som numera anses som den rätta.

OHIM har traditionellt förespråkat att användning i en medlemsstat är tillräckligt för att uppfylla det territoriella kriteriet som är kopplat till bedömningen av verkligt bruk. Ståndpunkten bygger på rådets och kommissionens gemensamma förklaring.<sup>206</sup> OHIM:s synsätt visade sig bland annat i målet *ILG Limited mot Crunch Fitness International Inc R*<sup>207</sup>, där BoA påpekade att användning i Italien är tillräcklig vid bedömningen av det territoriella kriteriet. I målet hänvisade BoA till rådets och kommissionens gemensamma förklaring.<sup>208</sup>

I MPI:s studie som publicerades år 2011 tillfrågades de nationella varumärkesmyndigheterna om användning i en medlemsstat var tillräcklig för att uppfylla kravet på verkligt bruk i gemenskapen i artikel 15 i VMF. Sverige, Portugal och Frankrike svarade att användning i en medlemsstat är tillräcklig. Däremot svarade Estland, Danmark, Österrike, Nederländerna, Ungern, Slovakien och Tyskland att bedömningen måste göras från fall till fall. Vidare menade Polen, Grekland, Lettland, Litauen, Malta, Slovenien och Spanien att de inte har någon ståndpunkt alls i frågan.<sup>209</sup> I OHIM:s riktlinjer påpekas dock att nationella normer och riktlinjer inte är tillämpliga vid tolkningen av artikel 15 VMF. OHIM poängterar att det är de europeiska kraven och normerna som ska tillämpas vid bedömningen av verkligt bruk.<sup>210</sup>

Vidare kan det konstateras att det råder delade meningar bland de varumärkesorganisationer som deltog i MPI:s studie gällande hur det territoriella kriteriet bör tolkas. Flertalet organisationer menade att användning i en medlemsstat är ett för lågt ställt krav med hänsyn till unionens nuvarande storlek och att det exempelvis bör införas ett krav på användning i en väsentlig del av EU. Andra representanter sållade sig till rådets och kommissionens gemensamma förklaring samtidigt som de menade att bedömningen måste göras i varje enskilt fall.<sup>211</sup> <sup>212</sup> MPI menade

---

[lehti/lehtiarkisto/2013/IPRinfo\\_3\\_2013\\_eng/en\\_GB/What\\_Kind\\_of\\_Use\\_is\\_This/](https://lehti/lehtiarkisto/2013/IPRinfo_3_2013_eng/en_GB/What_Kind_of_Use_is_This/),

(Hämtad: 2015-11-24) [cit. Kur, What Kind of Use is This].

<sup>206</sup> MPI Study, s. 133 f.

<sup>207</sup> *ILG Limited mot Crunch Fitness International Inc*, Case 1168/2005-4, den 30 augusti 2007.

<sup>208</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>209</sup> MPI Study, s. 16.

<sup>210</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 19.

<sup>211</sup> MPI Study, s. 133.

dock att tolkningen av det territoriella kriteriet i artikel 15 VMF bör göras av EU-domstolen och att bestämmelsen således inte behöver klargöras i lagtext.<sup>213</sup> Däremot ansåg MPI att det bör klargöras i ingressen till VMF att politiska gränser inte utgör giltiga kriterier vid bedömningen av verkligt bruk. Institutet påpekade därutöver att ingressen även bör innehålla klargöranden om att domstolar och myndigheter kan ta EU:s dimensioner i beaktande vid bedömningen.<sup>214</sup>

Gällande gemenskapsvarumärken framhåller Pihlajarinne att bedömningen av verkligt bruk historiskt sett inte har gjorts på ett enhetligt sätt. Om en oenhetlig tolkning även fortsättningsvis görs, riskerar det att få oanade konsekvenser för nationella varumärken. Pihlajarinne påpekar även att gemenskapsvarumärkessystemet är som gjort för att ge upphov till konflikter i och med skyddets geografiska räckvidd, särskilt med hänsyn till att det endast finns ett begränsat antal kommersiellt gångbara märken. Därmed blir det av stor vikt att häva de varumärken som inte används. Pihlajarinne menar vidare att det bör krävas mer av innehavare till gemenskapsvarumärken jämfört med innehavare till nationella varumärken när det gäller det territoriella kriteriet. Kraven bör alltså ställas högre på gemenskapsvarumärken sett till unionens storlek. Pihlajarinne menar därför att det territoriella kriteriet bör innebära att gemenskapsvarumärken måste användas i en väsentlig del av gemenskapen. Dock påpekas att större vikt bör läggas vid brukets omfattning och kvalitet.<sup>215</sup>

### 5.3 Det territoriella kriteriet i svensk rätt

Enligt 3 kap. 2 § 1 st. VML ska ett varumärke brukas ”i Sverige” för att uppfylla kravet på verkligt bruk. I svensk rätt är det dock inte endast bruk inom landets gränser som är relevant.<sup>216</sup> Även användning av varumärken för export anses uppfylla kravet på verkligt bruk enligt 3 kap. 2 § 2 st. 2 p. VML. Svenska förarbeten nämner i princip inte det territoriella kravet alls, utom i samband med inarbetade varumärken där följande nämns:

*”Ett äldre inarbetat varukännetecken ska i fortsättningen kunna utgöra grund för hävning av en yngre registrering endast om den äldre rättigheten gäller i en väsentlig del av landet.”*<sup>217</sup>

I en av lagkommentarerna konstateras dock att svenska nationella varumärken ska användas i Sverige. Dock utvecklas inte innebörden av

---

<sup>212</sup> Se svaren i Study on the overall functioning of the Trade Mark System in Europe, Annex IV, Statements of User Organizations, Comments from AIM: Objectives and monitoring, Invitation to tender n° MARKT/2009/12/D [cit. Annex IV].

<sup>213</sup> MPI Study, s. 258.

<sup>214</sup> Ibid., s. 139.

<sup>215</sup> Pihlajarinne, s. 348.

<sup>216</sup> Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 483.

<sup>217</sup> Se bl.a. Prop. 2009/10:225, s. 210; SOU 2001:26, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*, Stockholm: Justitiedepartementet, s. 357 ff.

kriteriet.<sup>218</sup> Registrerade varumärkens geografiska spridning har varken diskuterats i svensk praxis eller i svenska förarbeten. I Sverige har det istället fokuserats på varumärkens spridning på marknaden eller om varumärkesanvändningen har skett i kommersiellt syfte.<sup>219</sup>

Gällande det territoriella kriteriet i VMD saknas det till stor del information om hur kriteriet ska tolkas. I OHIM:s riktlinjer påpekas att det kan räcka med användning i en del av en medlemsstat för att uppfylla kriteriet avseende nationella varumärken, förutsatt att det rör sig om verkligt bruk.<sup>220</sup> EU-domstolen uttalade exempelvis i målet Sunrider att användningen ansågs som tillräcklig, trots att det äldre spanska varumärket inte fanns närvarande i en väsentlig del av Spaniens territorium.<sup>221 222</sup>

## 5.4 EU-domstolens hållning gällande det territoriella kriteriet

### 5.4.1 Rättsläget innan ONEL-avgörandet

Innan ONEL-målet avgjordes fanns det ingen tydlig hållning från EU-domstolen gällande det territoriella kriteriet vid bedömningen av verkligt bruk.<sup>223</sup> Däremot hade EU-domstolen gjort vissa uttalanden i tidigare avgöranden. I målet Sunrider hade innehavaren till ett spanskt nationellt varumärke sålt 300 enheter koncentrat av olika fruktsafter till en kund inom det spanska territoriet. Som bevis på användning tillhandahöll varumärkesinnehavaren sex flasketiketter på vilka varumärket förekom samt fjorton fakturor och beställningssedlar. Klaganden i målet menade med anledning av det ingivna bevismaterialet att innehavaren inte hade visat att varumärket förekom inom en betydande del av det område där det var skyddat eftersom de ingivna fakturorna var utställda till samma kund.

EU-domstolen påpekade att det område där ett varumärke har använts endast är en omständighet bland flera vid beaktandet av huruvida det rör sig om verkligt bruk. Därutöver menade domstolen att det kan röra sig om verkligt bruk även om varumärket endast har använts vid försäljning till en enda kund, trots att det nationella varumärket i målet inte hade förekommit i en betydande del av det spanska territoriet.<sup>224</sup> Som nämnt ovan i avsnitt 4.6.2.2, menade EU-domstolen i Sunrider-målet att det inte går att fastställa någon *de minimis*-regel vid bedömningen av verkligt bruk.<sup>225</sup> Domstolen

---

<sup>218</sup> Wessman, Richard, Varumärkeslagen (1 januari 2014, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 2 §.

<sup>219</sup> Se avsnitt 4.6.3; NJA 2001:265 (Spotlight); NJA 1991 s. 619 (Big Mac); NJA 2005 s. 643 (Entelcard).

<sup>220</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 19.

<sup>221</sup> Sunrider C-416/04 P, p. 60, 66 samt 76.

<sup>222</sup> Se mer om Sunrider-målet i avsnitt 4.6.2.2 och 5.4.1.

<sup>223</sup> MPI Study, s. 132.

<sup>224</sup> Sunrider C-416/04 P, p. 76.

<sup>225</sup> Ibid., p. 72.

hade en liknande hållning i La Mer Technology-avgörandet.<sup>226</sup> Regeln innebär att det inte finns en lägsta nivå, varken gällande omfattningen av varumärkesanvändningen eller sett till det territoriella kriteriet.<sup>227</sup> Bedömningen ska istället göras utifrån alla relevanta omständigheter i målet, vilket framgick av bland annat Minimax-avgörandet och La Mer Technology.<sup>228</sup>

## 5.4.2 ONEL-avgörandet

Avgörandet ONEL<sup>229</sup> var det första EU-rättsliga målet där EU-domstolen tog ställning till det territoriella kriteriet vid bedömningen av verkligt bruk.<sup>230</sup> Det är få avgöranden från EU-domstolen som har debatterats så flitigt som ONEL.<sup>231</sup> Bakgrunden i målet gällde bolaget Hagelkruis, som år 2009 ansökte om registrering av ordmärket OMEL vid Benelux immaterialrättsbyrå. Ordmärket skulle bland annat gälla för tjänster inom reklam, administration, marknadsföring, utbildning och juridik. Strax efter att ansökan om registrering hade lämnats in av Hagelkruis gjordes en invändning mot registreringen av bolaget Leno Merken, vilket var innehavare av gemenskapsordmärket ONEL sedan år 2003 inom flera av de klasser som Hagelkruis ämnade registrera sitt kännetecken inom. I målet uppstod frågan om Leno Merken hade gjort verkligt bruk av sitt registrerade varumärke, med hänvisning till det territoriella kriteriet i artikel 15.1 i VMF som stadgar att innehavaren ska ha gjort ”*verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen*”.<sup>232</sup>

I det nationella målet påpekade Benelux byrå för immateriell äganderätt att antalet EU-medlemsstater har ökat markant sedan tillkomsten av gemenskapsvarumärkessystemet och att antalet troligen kommer att fortsätta öka. Användning i en medlemsstat skulle därmed inte vara acceptabel med tanke på det omfattande skydd ett gemenskapsvarumärke ger.<sup>233</sup> Den hänskjutande domstolen menade att det var utrett att Leno Merken hade visat att varumärket ONEL hade brukats i Nederländerna under femårsperioden. Däremot påpekade domstolen att bolaget inte hade lagt fram bevis för bruk inom gemenskapen i övrigt. Vidare menade den hänskjutande domstolen att de ville ha klarlagt betydelsen av den gemensamma förklaringen som rådet och kommissionen tidigare hade gjort gällande de territoriella aspekterna av verkligt bruk. Mot bakgrund av den uppkomna tvisten ställde den hänskjutande domstolen frågan om artikel 15.1 i VMF innebär att det för verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke räcker med bruk inom en enda medlemsstat, förutsatt att bruket, om det var

---

<sup>226</sup> La Mer Technology C-259/02, p. 25.

<sup>227</sup> MPI Study, s. 132.

<sup>228</sup> Minimax C-40/01, p. 38; La Mer Technology C-259/02, p. 27.

<sup>229</sup> ONEL C-149/11.

<sup>230</sup> MPI Study, s. 132.

<sup>231</sup> Kur, What Kind of Use is This.

<sup>232</sup> ONEL C-149/11, p. 16 – 18.

<sup>233</sup> Beneluxbyrån för immateriell äganderätt, avgörande av den 15 januari 2010 i mål No. 2004448, Leno Merken B.V. mot ONEL Trademarks, p. 34.



fråga om ett nationellt varumärke, skulle betraktas som verkligt bruk i den medlemsstaten. Vidare frågade den nationella domstolen huruvida bedömningen ska göras utan hänsyn till medlemsstaternas territoriella gränser, om bruk i en medlemsstat inte anses som tillräcklig.<sup>234</sup>

Inledningsvis påpekade EU-domstolen att varumärkesskyddet inom EU kännetecknas av samexistens mellan en rad olika skyddssystem, där gemenskapsvarumärkessystemet syftar till att upprätthålla en gemenskapsordning för varumärken som åtnjuter samma skydd och får samma rättsverkan i hela unionen. Vidare hänvisade EU-domstolen till målen *Ansul*, *La Mer Technology* samt *Sunrider*, med avseende på hur begreppet verkligt bruk ska tolkas. I målet *Sunrider* framhölls att det område där varumärket har använts endast är en omständighet bland flera som ska beaktas vid bedömningen av verkligt bruk. Tolkningen i *Sunrider* är enligt EU-domstolen analogt tillämplig på gemenskapsvarumärken, då VMD har samma syfte gällande kravet på verkligt bruk.<sup>235</sup>

Vid bedömningen av det territoriella kriteriet menade domstolen att skillnaden mellan den geografiska räckvidden i VMF och VMD måste beaktas. EU-domstolen framhöll därefter att den geografiska utbredningen av bruket utgör en av komponenterna som ingår i den helhetsbedömning som görs vid undersökningen av om kravet på verkligt bruk är uppnått. Begreppet "*i gemenskapen*" i artikel 15.1 i VMF syftar enligt domstolen till att precisera den geografiska referensmarknaden inför bedömningen av om det föreligger verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke. Vid prövningen av det territoriella kriteriet ska bestämmelsens sammanhang, det system som upprättats genom lagstiftning samt syftena bakom bestämmelsen beaktas, eftersom artikel 15.1 i VMF inte närmare preciserar vad som menas.

Domstolen påpekade vidare att syftet med gemenskapsvarumärkessystemet är att erbjuda motsvarande villkor på den inre marknaden som de som råder på en nationell marknad. Med anledning av de syften som ligger bakom konceptet med gemenskapsvarumärken vore det enligt EU-domstolen motsägsfullt att tillmäta medlemsstaternas territorium betydelse vid bedömningen av verkligt bruk. Domstolen konstaterade därmed att medlemsstaternas territoriella gränser inte ska tillmätas någon betydelse vid tolkningen av artikel 15.1 i VMF. Rådets och kommissionens gemensamma förklaring om att användning i en medlemsstat skulle vara tillräcklig kan därmed inte tillmätas betydelse vid tolkningen av artikel 15.1 i VMF, då förklaringen enligt EU-domstolen måste komma till uttryck i den sekundärrättsliga bestämmelsens lydelse för att vara bindande. Därutöver har rådet och kommissionen erkänt att de förklaringar som utges inte utgör en del av lagstiftningen och föregriper därmed inte domstolens tolkning.<sup>236</sup> Vidare menade domstolen att OHIM:s riktlinjer, så som de då var utformade

---

<sup>234</sup> ONEL C-149/11, p. 21 – 24.

<sup>235</sup> Ibid., p. 26 – 31.

<sup>236</sup> Ibid., p. 46 – 47.

gällande det territoriella kriteriet, inte skulle tillmätas någon betydelse vid bedömningen.<sup>237</sup>

Angående användningens territoriella omfattning uttalade domstolen följande:

*”Även om det [...] är rimligt att vänta sig att ett gemenskapsvarumärke används inom ett större geografiskt område än de nationella varumärkena, behöver det bruket inte vara geografiskt omfattande för att betraktas som verkligt, eftersom detta beror på den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden”*<sup>238</sup>

Ett exempel på när begränsad användning kan vara godtagbar gavs av generaladvokat Sharpston i förslaget till avgörande:

*”En person som framgångsrikt säljer friterade chokladkakor i Skottland upprättar eventuellt en marknadsplan för att utvidga verksamheten till Frankrike, Italien, Estland och Ungern. I detta syfte registrerar han ett lämpligt gemenskapsvarumärke. Trots hans bästa kommersiella ansträngningar visar sig marknadsföringsplanen inte vara väl uttänkt. Utan undantag verkar konsumenterna i dessa medlemsstater endast ha ett intresse av sina egna nationella kulinariska läckerheter och låter sig inte övertygas av denna nya produkt. Det faktum att någon kommersiell framgång inte har uppnåtts saknar helt betydelse för bedömningen av om det har gjorts verkligt bruk av varumärket. Till skillnad mot detta skulle omständigheten att efterfrågan på en viss produkt, vid ett visst tillfälle, var koncentrerad till ett särskilt geografiskt område vara relevant för bedömningen.”*<sup>239</sup>

Avslutningsvis fastslog EU-domstolen, med hänvisning till målen La Mer Technology och Sunrider, att det inte går att fastställa någon *de minimis*-regel när det gäller vilken geografisk utbredning som krävs vid prövningen av om verkligt bruk föreligger. En helhetsbedömning ska därmed göras utifrån alla relevanta omständigheter i varje enskilt mål.<sup>240</sup> Gällande det nationella målet nådde Leno Merken och Hagelkruis en förlikning, vilket framkom i ett brev till Gerechthshf 's-Gravenhage daterat den 21 mars 2013. Den nationella domstolen beslutade således att lägga ner målet.<sup>241</sup> Ordmärket ONEL är fortfarande registrerat som gemenskapsvarumärke.<sup>242</sup>

---

<sup>237</sup> Ibid., p. 33 – 45.

<sup>238</sup> Ibid., p. 54.

<sup>239</sup> Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston, föredraget den 5 juli 2012 i mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, p. 31.

<sup>240</sup> ONEL C-149/11, p. 55 – 56.

<sup>241</sup> Beschikking, Gerechthshf 's-Gravenhage, Afdeling civiel recht, Zaaknummer: 200.057.983/01, beschikking BV mot Hagelkruis Beheer B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V., 2013-04-02.

<sup>242</sup> Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), eSearch plus, registreringsnummer: 002622082, <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkVerbalElementText&v1=ONEL&o1=AND&c1=IS&sf=ApplicationNumber&so=asc>, (Hämtad: 2015-12-04).

## 5.5 Rättsutvecklingen efter ONEL-avgörandet

### 5.5.1 OHIM:s ståndpunkt

Efter ONEL-avgörandet har OHIM ändrat sin ståndpunkt gällande det territoriella kriteriet vid bedömningen av verkligt bruk. Hur bedömningen ska göras står att läsa i OHIM:s riktlinjer där hänvisning görs till ONEL-avgörandet. I riktlinjerna påpekas att det inte är rätt strategi att beakta politiska gränser vid bedömningen av verkligt bruk. Istället ska hänsyn tas till gränser för marknader. Därutöver framhålls att gemenskapsvarumärkesystemet är öppet för alla typer av företag och att bolagens storlek således inte har någon relevans vid fastställandet av verkligt bruk.<sup>243</sup>

Det har avgjorts ett antal mål av OHIM där det territoriella kriteriet har varit föremål för bedömning efter EU-domstolens dom i ONEL-avgörandet. I ett mål som avgjordes under år 2014 hade ett danskt bolag lämnat in en ansökan om hävning av ett gemenskapsvarumärke som tillhörde ett tyskt företag. Det danska bolaget hävdade att det tyska företaget inte hade gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen, eftersom märket endast hade använts i Tyskland. Därutöver menade det danska bolaget att varumärket hade använts i en begränsad omfattning på marknaden för de aktuella varorna, som bestod av elektroniska apparater för mätning av energikonsumtion. Det tyska företaget hävdade å sin sida att de var först med att introducera de aktuella produkterna på den tyska marknaden och att det fanns planer på att expandera.

OHIM:s ogiltighetsavdelning påpekade att gemenskapsvarumärket måste ha varit i verkligt bruk inom EU i enlighet med artiklarna 15.1 och 51.1 a i VMF. Ogiltighetsavdelningen menade att det var visat att bruket främst hade skett i Tyskland. Därutöver hade det tyska bolaget skickat in bevisning för att varumärket hade använts i Österrike och Rumänien via hemsidor som hänvisade till gemenskapsvarumärket. OHIM:s ogiltighetsavdelning menade dock att hemsidorna inte påvisade bruk i varken Österrike eller Rumänien. Vidare hänvisades till ONEL-avgörandet och EU-domstolens uttalande gällande att det inte går att fastställa någon *de minimis*-regel. I det förevarande fallet menade OHIM:s ogiltighetsavdelning att användningen var utbredd över ett större geografiskt område i Tyskland. Med hänsyn till storleken och betydelsen av den tyska marknaden inom EU drog avdelningen slutsatsen att det territoriella kriteriet var uppfyllt.<sup>244</sup>

Ett annat mål från OHIM:s ogiltighetsavdelning rörde försäljning av vin på flaska, där ett amerikanskt bolag lämnade in en ansökan om hävning av ett

---

<sup>243</sup> OHIM:s riktlinjer, s. 19.

<sup>244</sup> OHIM:s Cancellation Division, e-Boks A/S v Cofely Deutschland GmbH, CANCELLATION No 5941 C (REVOCATION), 2014-09-17.

gemenskapsvarumärke som tillhörde ett sydafrikanskt företag. Det amerikanska bolaget menade att det aktuella ordmärket IMPRESSION, som var registrerat inom varuklassen för alkoholhaltiga drycker, inte hade varit i verkligt bruk i gemenskapen. Som bevis på användning kunde det sydafrikanska företaget bland annat visa att de hade exporterat 6000 flaskor vin märkta med varumärket till ett tyskt bolag.

OHIM:s ogiltighetsavdelning inledde med att konstatera att användning i form av import genom en kund kan vara tillräckligt för att uppfylla kravet på verkligt bruk om importen kan rättfärdigas kommersiellt. Vidare påpekades att export och import är normala aktiviteter som kräver inblandning av minst två länder, vilket i det aktuella fallet utgjordes av Sydafrika och Tyskland. Ogiltighetsavdelningen hänvisade därutöver till ONEL-avgörandet och det faktum att medlemsstaternas territoriella gränser inte har någon betydelse vid bedömningen av verkligt bruk i gemenskapen. Däremot framhölls att varans eller tjänstens aktuella marknad ska tas i beaktande vid prövningen. Vidare påpekade ogiltighetsavdelningen att användningen visserligen inte hade skett i så stor geografisk omfattning. Däremot fanns det en intention hos det sydafrikanska företaget att expandera sin verksamhet inom den aktuella marknaden. Med anledning av att alla relevanta omständigheter ska beaktas i målet, ansåg OHIM:s ogiltighetsavdelning att kravet på verkligt bruk var uppfyllt.<sup>245</sup>

## 5.5.2 Exempel på nationellt avgörande

Målet The Sofa Workshop mot Sofaworks Ltd är ett nyligen avgjort fall där en nationell domstol har tolkat ONEL-avgörandet.<sup>246</sup> Käranden i målet, bolaget Sofa Workshop, var verksam inom försäljning av soffor och andra möbler och var innehavare av två gemenskapsvarumärken inom varuklasser för olika typer av möbler och accessoarer. Bolagets gemenskapsvarumärken innehöll orden ”*SOFA WORKSHOP*”. Svaranden i målet, företaget Sofaworks, var verksam inom samma bransch som käranden. Med anledning av likheten mellan de båda bolagens kännetecken samt att de verkade på samma marknad menade Sofa Workshop att Sofaworks gjorde intrång i de två ovan nämnda gemenskapsvarumärkena. Som svar på stämningen yrkade Sofaworks i ett genkärsmål att Sofa Workshops gemenskapsvarumärken skulle hävas då bolaget inte skulle ha gjort verkligt bruk av varumärkena i gemenskapen. Sofa Workshop medgav att de inte hade använt gemenskapsvarumärkena inom alla de varuklasser som märkena var registrerade inom och gick med på partiell hävning. Sofaworks menade dock att varumärkena skulle hävas i sin helhet eftersom Sofa Workshop endast hade brukat gemenskapsvarumärkena inom Storbritanniens gränser. I målet ställdes därmed frågan om det är tillräckligt att använda ett gemenskapsvarumärke i en medlemsstat för att uppnå kravet på verkligt bruk.

<sup>245</sup> OHIM:s Cancellation Division, E.&J. Gallo Winery v African Pride Wines (Pty) Ltd., CANCELLATION No 9510 C (REVOCATION), 2015-06-25.

<sup>246</sup> The Sofa Workshop Ltd v Sofaworks Ltd [2015] E.T.M.R. 37, 29 June 2015.

Inledningsvis hänvisade domstolen till ONEL-avgörandet och det faktum att användning i en medlemsstat inte nödvändigtvis behöver innebära hävning på grund av avsaknad av verkligt bruk. I målet visade Sofa Workshop att de hade använt gemenskapsvarumärkena inom Storbritannien, men de lyckades aldrig visa att märkena hade använts utanför landet i tillräckligt stor utsträckning. Domare Hacon påpekade att det är skillnad mellan bedömningen av verkligt bruk av gemenskapsvarumärken jämfört med nationella varumärken. Den geografiska utbredningen av bruket har således en långt större inverkan på bedömningen av verkligt bruk gällande gemenskapsvarumärken än vad den har vid samma bedömning av nationella varumärken. För att få behålla ett gemenskapsvarumärke menade domare Hacon att det krävs bevis för att varumärket har använts i syfte att skapa eller bibehålla marknadsandelar inom den relevanta marknaden för de aktuella varorna eller tjänsterna. I kravet ligger att marknadsandelarna ska sträcka sig över en del av gemenskapen och därmed utanför en enda medlemsstat. Ett gemenskapsvarumärke ska därmed enligt domare Hacon registreras med intentionen att det ska användas i fler än en medlemsstat och därefter har innehavaren fem år på sig att förverkliga intentionen. Slutligen fastslogs därför att Sofa Workshops gemenskapsvarumärken skulle hävas med hänvisning till att märkena inte hade använts i gemenskapen under de senaste fem åren.<sup>247</sup>

### 5.5.3 ONEL-avgörandets påverkan på rättsutvecklingen

Efter EU-domstolens avgörande i ONEL-målet har immaterialrättsexperter uttalat sig om avgörandets utgång. Enligt Kur är det ovisst om ONEL-avgörandet kommer att ha någon effekt i praktiken. Hon menar att rättsutvecklingen på området är beroende av två faktorer. För det första menar Kur att det är ovisst hur stor vikt EU-domstolen kommer att lägga vid användningens geografiska omfattning. Även om varumärkesanvändningen ska ske i enlighet med varumärkets grundläggande funktion, så påpekar Kur att en sådan användning utan tvekan skulle kunna uppnås genom en icke-fiktiv användning som sker i relativt liten omfattning. För det andra är det omöjligt att göra någon tydlig bedömning av de praktiska dimensionerna som är kopplade till frågan om de territoriella aspekterna vid bedömningen av verkligt bruk. Kur framhåller att det kan ifrågasättas hur många av dagens registrerade gemenskapsvarumärken som egentligen når upp till kraven på verkligt bruk. Om en stor andel av gemenskapsvarumärkena endast används i en mycket liten omfattning kan det enligt Kur tyda på brister i gemenskapsvarumärkessystemet. Slutligen poängterar hon att systemet egentligen är utformat för företag som är villiga och har möjlighet att anpassa sig efter EU:s storlek.<sup>248</sup>

---

<sup>247</sup> Ibid.

<sup>248</sup> Kur, What Kind of Use is This.

Enligt Nutter McClennen & Fish LLP's Intellectual Property Practice Group kan det faktum att verkligt bruk ska avgöras efter beaktande av alla relevanta omständigheter eventuellt minska populariteten hos gemenskapsvarumärken i jämförelse med nationella varumärken. I vart fall menar organisationen att ONEL-avgörandet kommer att öka osäkerheten kring giltigheten av befintliga gemenskapsvarumärken. Innan eventuella gemenskapsvarumärkesansökningar görs bör därför enskilda företag tydligt definiera marknaden där de planerar att marknadsföra och sälja de aktuella varorna eller tjänsterna som varumärket är kopplat till. Därefter menar organisationen att varje enskilt företag måste försäkra sig om att skapa eller bibehålla marknadsandelar på den aktuella marknaden.<sup>249</sup>

## 5.6 Åsikter om den uppdaterade varumärkeslagstiftningen

I kölvattnet av de kommande uppdateringarna av den europeiska varumärkeslagstiftningen har det framförts kritik gällande det territoriella kriteriet som är kopplat till bedömningen av verkligt bruk. Många hade hoppats på en tydligare lagstiftning. Istället för att klargöra en gång för alla vad kriteriet innebär valde lagstiftaren att helt utelämna frågor kring det territoriella kriteriet som kopplas till verkligt bruk. Med anledning av utelämnandet har bland annat organisationen European Communities Trade Mark Association (ECTA) ställt sig frågande till varför det inte har gjorts några ändringar alls gällande det territoriella kriteriet vid utformningen av den uppdaterade varumärkeslagstiftningen. ECTA påpekar i ett uttalande att utelämnandet av den territoriella frågan endast riskerar att försämra förutsebarheten och rättssäkerheten. Vidare menar organisationen att de inte anser det vara acceptabelt att frågan avgörs i varje enskilt fall eftersom en sådan situation endast skapar osäkerhet, i synnerhet för SMF<sup>250</sup>. Det vore därför bättre enligt ECTA om den nya varumärkeslagstiftningen antingen stadgade att användning i en medlemsstat är tillräcklig eller att det föreslogs en annan lösning.<sup>251</sup> ECTA:s uttalande kan läsas i ljuset av principen att skyddsnivån inte ska variera beroende på medlemsstaternas olika rättssystem, vilket bland annat fastslogs i de förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss.<sup>252</sup>

---

<sup>249</sup> Nutter McClennen & Fish LLP's Intellectual Property Practice Group, *Use Requirement For European Union Community Trademarks Defined By Relevant Market*, Mondaq, 2013-03-22, s. 2.

<sup>250</sup> Se avsnitt 6.3.5 angående det territoriella kriteriets påverkan på SMF.

<sup>251</sup> European Communities Trade Mark Association, Reform of the European Trade Mark system – ECTA's preliminary comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and on the Proposal for amending the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Brussels 2013-06-24.

<sup>252</sup> EG-domstolens dom i de förenade målen C-414/99 och C-416/99 av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi Strauss & Co. m.fl. mot Tesco Stores Ltd m.fl., REG 2001, s. I-08691, p. 41 – 42.

International Trademark Association (INTA) ställer sig, precis som ECTA, frågande till varför det territoriella kriteriet inte har klargjorts i förslaget till den nya varumärkesförordningen. Organisationen menar att det vore bättre att införa en bestämmelse i förordningen som uttryckligen stadgar att verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke i en medlemsstat ska anses utgöra verkligt bruk enligt artikel 15.1 VMF.<sup>253</sup> Däremot menar den belgiska grenen av organisationen The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) att den gemensamma förklaringen som utgavs av rådet och kommissionen inte längre kan tillämpas. Istället framhåller AIPPI att bedömningen måste göras i varje enskilt fall.<sup>254</sup>

Wallberg ställer sig delvis kritisk till förslaget om en ny varumärkesförordning och konstaterar att kommissionen satte ribban genom det uttalande som gjordes i det i avsnitt 2.5.2 nämnda pressmeddelandet från år 2013<sup>255</sup>, vilket löd:

*”Det finns inget behov av en större översyn: grunden för vårt system gäller fortfarande. Vad vi siktar på är en välriktad modernisering för att göra varumärkesskydd enklare, billigare och mer effektivt.”*<sup>256</sup>

Wallberg konstaterar således att förslagen till en ny varumärkeslagstiftning inte är förvånande. Vidare menar han att den uppdaterade lagstiftningen troligen kommer att leva upp till de i pressmeddelandet uttalade målen, men fastslår att lagstiftaren kunde ha gjort mer.<sup>257</sup>

## 5.7 MPI:s förslag om samexistens

I MPI:s studie från år 2011 påpekas att det troligen kommer att uppkomma situationer i framtiden där det blir nästintill omöjligt att rättfärdiga gemenskapsvarumärken i förhållande till nationella varumärken som senare har registrerats. Som exempel nämner institutet situationen då ett nationellt varumärke används i ett avlägset område jämfört med det område där ett visst gemenskapsvarumärke används. I en sådan situation föreligger det ingen ekonomisk konflikt eftersom innehavarna är verksamma på marknader som ligger långt ifrån varandra.

Med anledning av att gemenskapsvarumärken är skyddade från hävning i den ovan nämnda situationen, föreslog därför MPI att det bör införas en bestämmelse om samexistens mellan gemenskapsvarumärken och senare registrerade nationella varumärken.<sup>258</sup> Bestämmelsen skulle vara tillämplig

---

<sup>253</sup> INTA, Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive, 2013-06-17, s. 13 [cit. INTA, Comments].

<sup>254</sup> Annex IV, s. 27.

<sup>255</sup> Wallberg, s. 113.

<sup>256</sup> Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande.

<sup>257</sup> Wallberg, s. 114.

<sup>258</sup> MPI Study, s. 258.

när ett nationellt varumärke registreras i en avlägsen del av gemenskapen, där ett tidigare registrerat gemenskapsvarumärke inte har använts under en lång tid, förslagsvis femton år.<sup>259</sup> Tidsperioden motiveras med att en gemenskapsvarumärkesinnehavare bör få tillräcklig tid på sig att expandera sitt bruk av varumärket inom andra delar av EU. Om expansionen inte har skett inom den angivna tidsramen bör gemenskapsvarumärkesinnehavarens möjligheter att göra invändningar mot senare registrerade nationella varumärken begränsas enligt MPI.

För att bestämmelsen över huvud taget skulle bli tillämplig är det enligt institutet nödvändigt att vissa kriterier uppfylls. Förutom den nämnda femtonårsperioden skulle bestämmelsen endast bli aktuell om ett gemenskapsvarumärke har använts i mycket liten omfattning i en förhållandevis avlägsen del av gemenskapen. Således skulle användning av gemenskapsvarumärket i medlemsstaten där det nationella varumärket är registrerat eller i angränsande medlemsstater leda till eventuell hävning av det nationella varumärket. Det samma gäller om gemenskapsvarumärket har använts i stora delar av EU. Innehavaren av det nationella varumärket skulle därmed inte kunna hävda att registreringen har skett i god tro, vilket skulle utgöra ett kriterium för att den nationella registreringen ska kunna göras. Registrering i god tro skulle dock uteslutas om den relevanta marknaden för en aktuell vara eller tjänst anses som liten. Därutöver skulle det krävas att innehavaren eller sökanden till det nationella varumärket konfronterar gemenskapsvarumärkesinnehavaren och begär bevis på användning samtidigt som regeln om samexistens åberopas. Om gemenskapsvarumärkesinnehavaren endast kan visa användning i en avlägsen del av EU blir det upp till innehavaren av det nationella varumärket att styrka att den nationella registreringen har gjorts i god tro.<sup>260</sup>

I MPI:s studie var vissa nationella varumärkesbyråer och andra varumärkesorganisationer positiva till förslaget om samexistens. De menade att förslaget skulle ge legitimitet till gemenskapsvarumärkessystemet även om vissa gemenskapsvarumärken endast används i en liten del av EU:s territorium. Andra varumärkesorganisationer och nationella varumärkesmyndigheter var dock mycket skeptiska mot förslaget och menade att det skulle riskera varumärkesregistreringar som görs i ond tro. Det skulle i sin tur kunna leda till en fragmentering den inre marknaden.<sup>261</sup>

Bestämmelsen om samexistens skulle enligt MPI:s förslag ha införts i den kommande uppdateringen av varumärkesdirektivet.<sup>262</sup> Dock tycks varken kommissionen, rådet eller Europaparlamentet ha gjort någon analys av förslaget. Även kommentarer lyser med sin frånvaro. I den slutliga versionen av det nya direktivet återfinns inte någon bestämmelse om samexistens såsom beskrivs ovan.

---

<sup>259</sup> Ibid., s. 258.

<sup>260</sup> Ibid., s. 136 f.

<sup>261</sup> Ibid., s. 134.

<sup>262</sup> Ibid., s. 235.



# 6 Den svenska och europeiska varumärkesrättens påverkan på SMF inom EU

## 6.1 Generellt om SMF inom EU

Begreppet SMF definieras inom EU i rekommendation 2003/361.<sup>263</sup> De främsta faktorerna för att avgöra om ett företag klassas som ett SMF är antalet anställda och antingen omsättningen eller företagets balansomslutning.

Företagskategori	Antal anställda	Omsättning	Balansomslutning
Medelstort	< 250	< € 50 m	< € 43 m
Litet	< 50	< € 10 m	< € 10 m
Micro	< 10	< € 2 m	< € 2 m

*Definition av SMF enligt EU:s regelverk<sup>264</sup>*

SMF representerar 99 % av alla företag i EU.<sup>265</sup> Inom varje kvadratkilometer i unionen beräknas det finnas fem SMF. Under år 2014 var nästan 90 miljoner människor i EU anställda av SMF, vilket motsvarar 67 % av det totala antalet anställda inom hela unionen.<sup>266</sup>

År 2008 drabbades Europa av den världsomspännande ekonomiska krisen, vilken slog särskilt hårt mot SMF. Krisen ledde till minskad produktion inom EU och 3,5 miljoner jobb försvann inom industrins produktionssektor.<sup>267</sup> Sverige är dock ett av de sju europeiska medlemsländer som helt har återhämtat sig avseende det totala antalet SMF, sysselsättningsgraden samt företagets värde.<sup>268</sup> Med anledning av krisen har

<sup>263</sup> Europeiska unionens officiella tidning, publicerad: 2003-03-20, Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, 2003/361/EG.

<sup>264</sup> European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, What is a SME?, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26).

<sup>265</sup> European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Entrepreneurship and Small and medium-sized enterprises (SMEs), senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/smes/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-30).

<sup>266</sup> European Commission, Annual Report on European SMEs 2014/2015 – SMEs start hiring again, final report, November 2015, s. 3 [cit. European Commission, Annual Report].

<sup>267</sup> European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Policy, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26) [cit. European Commission, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Policy].

<sup>268</sup> European Commission, Annual Report, s. 4.

kommissionen satt en europeisk industriell renässans som mål, där ekonomin återigen ska stabiliseras. För att uppnå målen vidtar kommissionen olika åtgärder, däribland inom kategorin ”*smart lagstiftning som stödjer industrin*” som särskilt inriktas mot SMF.<sup>269 270</sup>

## 6.2 SMF och EU-rättslig varumärkesrätt

### 6.2.1 Något om varumärkens ekonomiska betydelse för SMF

I september år 2013 publicerade OHIM en undersökning gällande immaterialrättsintensiva branscher och dess inverkan på EU:s ekonomi.<sup>271</sup> Undersökningen visade att varumärken har en viktig och omfattande ekonomisk påverkan på europeiska företag. Nyligen har OHIM publicerat en uppföljningsstudie, som till stor del visar vikten av varumärkesskydd för SMF.<sup>272</sup> Undersökningen visar att bolag som är innehavare av varumärken presterar bättre än de företag som inte har något sådant innehav. Bolag som är innehavare av registrerade immateriella rättigheter<sup>273</sup> har högre intäkter per anställd och kan således betala ut högre löner. Sambanden har visat sig särskilt starka gällande SMF,<sup>274 275</sup> då SMF som är innehavare av immateriella rättigheter nästan har 32 % högre intäkter per anställd jämfört med de som inte äger immateriella rättigheter över huvud taget. Motsvarande siffra för stora företag ligger på endast 4 %. De generellt sett största intäkterna per anställd har bolag som är innehavare av registrerade varumärken.<sup>276</sup>

### 6.2.2 Småföretagsakten

Som nämnt i avsnitt 2.3 var ett av syftena med införandet av gemenskapsvarumärken att erbjuda ett lätthanterligt och prisvärt varumärkessystem för SMF som gällde inom hela EU. Teoretiskt sett blev det därmed möjligt för ett lokalt företag i en medlemsstat att försvara sig gentemot ett annat lokalt bolag lokaliserat i en annan medlemsstat.<sup>277</sup> Ett av de mål som har angetts av kommissionen, är att stärka och effektivisera

---

<sup>269</sup> European Commission, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Policy.

<sup>270</sup> Se vidare avsnitt 6.2.2.

<sup>271</sup> OHIM, Intellectual property rights intensive industries.

<sup>272</sup> OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe, s. 16.

<sup>273</sup> Exempelvis registrerat varumärkesskydd, mönsterskydd och patent.

<sup>274</sup> OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe, s. 3.

<sup>275</sup> Undersökningen från år 2015 är gjord på ett representativt urval av mellan 130 000 – 2,3 miljoner företag i totalt 12 medlemsstater, dock inte i Sverige. Observera att undersökningen inte tar hänsyn till kvaliteten på de immateriella tillgångarna. Se Ibid., s. 5 ff.

<sup>276</sup> Ibid., s. 9.

<sup>277</sup> Milenkovic, s. 587.

företagens tillgång till immateriella rättigheter, särskilt gällande SMF.<sup>278</sup> För att uppnå målet upprättade kommissionen en småföretagsakt år 2008, vilken bland annat syftar till att förenkla lagstiftningen och den politiska miljön för SMF samt undanröja de återstående hinder som står i vägen för SMF:s utveckling. Den grundläggande principen i akten kallas ”*Tänk småskaligt först*” och innebär att SMF ska tas i beaktande tidigt under lagstiftningsprocesser. Principen ska därmed skapa SMF-vänlig lagstiftning inom EU-rätten.<sup>279</sup> Som en del av ”*Tänk småskaligt först*”-principen har kommissionen upprättat ett så kallat ”*SMF Test*”. Testet analyserar de eventuella effekter som kan uppstå för SMF i samband med antagandet av ny lagstiftning.<sup>280</sup>

I småföretagsakten lovade kommissionen att varumärkessystemet för gemenskapsvarumärken skulle bli mer lättillgängligt för SMF. I akten anges bland annat följande:

*”Kommissionen [...] kommer att göra systemet för gemenskapsvarumärken mer tillgängligt, särskilt genom att väsentligt sänka avgifterna för gemenskapsvarumärken, detta som ett led i en övergripande lösning av de finansiella perspektiven för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.”*<sup>281</sup>

Syftet med kommissionens löfte var att SMF skulle få full tillgång till den inre marknadens möjligheter.<sup>282</sup> För att realisera de åtgärder som angavs i småföretagsakten antog rådet den 1 december 2008 slutsatser om upprättande av en rättsakt för småföretag, till förmån för SMF i Europa. Beslutet togs mot bakgrund av den dåvarande ekonomiska krisen.<sup>283</sup>

År 2011 gjorde kommissionen för första gången en översyn av småföretagsakten. I översynen uppger kommissionen att de har gått igenom implementeringen av småföretagsakten i medlemsstaterna samt påpekar åtgärder som återstår att vidtas. Dock sägs ingenting om det löfte som gavs gällande underlättandet för SMF att använda gemenskapsvarumärken.<sup>284</sup>

---

<sup>278</sup> European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Intellectual Property, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26).

<sup>279</sup> European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, The Small Business Act for Europe, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26).

<sup>280</sup> European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, SME Test, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-test/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-test/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-29).

<sup>281</sup> Småföretagsakten, s. 13.

<sup>282</sup> Ibid., s. 12 f.

<sup>283</sup> Europeiska unionens råd, Pressmeddelande, Konkurrenskraft (inre marknaden, industri och forskning), 16577/08, Bryssel den 1-2 december 2008, s. 2.

<sup>284</sup> European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, ECONOMIC AND SOCIAL

Översynen har därefter gjorts årligen. Trots de förestående ändringarna i den europeiska varumärkeslagstiftningen sägs ingenting om gemenskapsvarumärken i den rapport som utkom för år 2014 och 2015.<sup>285</sup> Med anledning av den första översynen uttalade företrädare för den svenska organisationen Företagarna att de välkomnade en genomgång av akten. Dock påpekade de att kommissionen måste börja inse skillnaden mellan enmansföretag och bolag som består av uppåt 250 personer.<sup>286</sup>

### 6.2.3 SMF och den nya varumärkeslagstiftningen

Gemenskapsvarumärken och SMF diskuteras i kommissionens konsekvensanalys som upprättades år 2013 med anledning av förslaget till en ny varumärkesförordning och ett nytt varumärkesdirektiv. I konsekvensanalysen framhåller kommissionen löftet som gavs i småföretagsakten år 2008.<sup>287</sup> Därutöver påpekas att SMF utgör en övervägande majoritet bland bolag som är innehavare till gemenskapsvarumärken. Vid införandet av gemenskapsvarumärkessystemet var över 35 % av gemenskapsvarumärkesinnehavarna stora företag. De senaste åren har dock SMF stått för över 95 % av alla årliga registreringar.<sup>288</sup>

SMF nämns även i flera av förslagen gällande den nya varumärkesförordningen. I en tidigare version av förslaget påpekas det löfte som gavs i småföretagsakten.<sup>289</sup> Löftet nämns dock inte i den senaste versionen av förslaget som antogs av rådet. I förslaget framhålls dock att de avgifter som betalas till OHIM har beräknats med hänsyn till den samexistens och det komplement som nationella varumärken utgör i förhållande till gemenskapsvarumärken. Avgifterna är enligt förslaget därmed satta bland annat efter storleken på den marknad som täcks av gemenskapsvarumärken samt behovet av SMF.<sup>290</sup> Beräkningen av avgifter

---

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Review of the "Small Business Act" for Europe, /\* COM/2011/0078 final \*/, Brussels 2011-02-23.

<sup>285</sup> Se European Commission, Annual Report.

<sup>286</sup> Företagarna, Företagarna om översynen av EU:s Småföretagsakt: Mer fokus på de små företagen, publicerad: 2011-02-23,

<https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2011/02/23/foretagarna-foretagarna-om-oversynen-av-eus-smaforetagsakt-mer-fokus-pa-de-sma-foretagen.html>, (Hämtad: 2015-11-29).

<sup>287</sup> European Commission, Impact Assessment, s. 7.

<sup>288</sup> Ibid., s. 14.

<sup>289</sup> Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken /\* COM/2013/0161 final – 2013/0088 (COD) \*/, s. 1.

<sup>290</sup> Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade

kan ses i ljuset av rådets slutsatser från maj år 2007 där rådet påpekade att sänkningar av avgiften för gemenskapsvarumärkesansökningar måste avgöras med beaktande av principen om samexistens och det territoriella kriteriet vid bedömningen av verkligt bruk.<sup>291</sup>

SMF nämns även i den slutliga versionen av förslaget till ett nytt varumärkesdirektiv. I förslaget påpekas att det är nödvändigt att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning ytterligare, både gällande den materiella rätten och avseende förfaranderegler. Harmoniseringen görs med hänsyn till att främja tillväxten och konkurrensen inom EU, särskilt med tanke på SMF. Därutöver påpekas att det är av stor vikt att säkerställa att registrerade varumärken åtnjuter samma skydd inom alla EU:s medlemsstater.<sup>292</sup> Enligt kommissionen kommer SMF vara den grupp som drar mest nytta av de förestående ändringarna i varumärkeslagstiftningen. Förbättringen består enligt kommissionen av ökad tillgång till gemenskapsvarumärkessystemet för SMF, oavsett bolagets storlek, marknad och geografiska närvaro.<sup>293</sup> ECTA påpekar dock att det kan ifrågasättas huruvida ett liberalt gemenskapsvarumärkessystem snarare skapar konkurrensstörningar.<sup>294</sup>

## 6.2.4 Samexistens och val av varumärkestyp

Enligt den i avsnitt 6.2.1 nämnda undersökningen som publicerades av OHIM år 2015 är sannolikheten fyra gånger så stor att större företag är innehavare av immateriella rättigheter jämfört med SMF. Av de stora företagen har 40 % registrerade rättigheter, samtidigt som siffran för SMF endast utgör 9 %. Vidare visar OHIM:s undersökning att endast 1,3 % av det totala antalet SMF innehar gemenskapsvarumärken. Dock är 7,3 % innehavare av nationella varumärken.<sup>295</sup> Gällande samexistens mellan gemenskapsvarumärken och nationella varumärken anges följande i ingressen till den kommande uppdateringen av varumärkesförordningen:

*”National trade marks continue nevertheless to be necessary for those undertakings which do not want protection of their trade marks at Union level or which are unable to obtain Union-wide protection while national protection does not face any obstacles. It should be left to each person seeking trade mark protection to decide whether the protection is sought*

---

Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015, p. 36, s. 15.

<sup>291</sup> Council of the European Union, Financial Perspectives of the Office for Harmonisation in the Internal Market and the further development of the Community trade mark system. – Adoption of Council Conclusions, 8905/07 PI 17 + CORI, Bussels, 2007-05-10, s. 3 f.

<sup>292</sup> Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast), 2013/0089 (COD), Brussels, 28 October 2015, p. 8 – 10.

<sup>293</sup> European Commission, Fact Sheet, s. 3.

<sup>294</sup> Oker-Blom, Max, ECTA, The European Trade Mark Study And The SME's, November 2011, s. 4.

<sup>295</sup> OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe, s. 40.

*only as a national trade mark in one or more Member States, or only as an EU trade mark, or both.*<sup>296</sup>

Redan i MPI:s studie från år 2011 uppmärksammades problemet med SMF:s val av varumärkestyp i samband med diskussioner om samexistens. Många större företag väljer i dagsläget gemenskapsvarumärken framför nationella varumärken. Dock verkar situationen för SMF vara den omvända, vilket är en av anledningarna till att flera nationella varumärkesmyndigheter försöker höja medvetenheten gällande gemenskapsvarumärken.<sup>297</sup> Däremot anger kommissionen på sin officiella webbplats att det kan vara bättre för SMF att registrera nationella varumärken. Kommissionen menar att det särskilt gäller SMF som inte behöver ett skydd som är ”EU-omfattande”.<sup>298</sup>

Kommissionens inställning redovisas även i ett faktablad där det uppges att SMF föredrar nationella varumärkesregistreringar eftersom de vanligtvis inte behöver varumärkesskydd inom hela EU. Vidare konstaterar kommissionen att nationella varumärkesregistreringar bättre uppfyller SMF:s behov.<sup>299</sup> Samtidigt har vissa nationella varumärkesmyndigheter uttryckt en oro för konsekvenserna av en allt för låg tröskel vid registrering och bibehållande av gemenskapsvarumärken. Om det blir allt för enkelt för SMF att inneha gemenskapsvarumärken skulle det kunna leda till mycket färre nationella registreringar.<sup>300</sup>

I MPI:s studie påpekas problem med konceptet verkligt bruk i relation till samexistens. Generellt sett fungerar samexistensen mellan gemenskapsvarumärkessystemet och de nationella varumärkessystemen. Dock menar intresseorganisationer att systemen inte är välbalanserade, då innehavare av rättigheter har blivit uppmuntrade att ansöka om gemenskapsvarumärkesskydd utan att egentligen ha intentionen att använda kännetecknet i någon större del av EU. För att återställa balansen mellan systemen menar organisationerna att konceptet verkligt bruk måste ses över.<sup>301</sup>

---

<sup>296</sup> Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015, p. 6.

<sup>297</sup> MPI Study, s. 234.

<sup>298</sup> European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Trade mark protection in the EU, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-mark-protection/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-mark-protection/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26).

<sup>299</sup> European Commission, Fact Sheet, s. 2.

<sup>300</sup> MPI Study, s. 234.

<sup>301</sup> Ibid., s. 32.

## 6.2.5 Åsikter gällande det territoriella kriteriets påverkan på SMF

Gällande det territoriella kriteriets påverkan har det framhållits att SMF blir särskilt lidande av nuvarande rättsutveckling. Som ovan nämnt i avsnitt 5.6 har organisationen ECTA varit mycket kritisk till utfallet i ONEL-avgörandet. ECTA:s jurister menar att tolkningen av det territoriella kriteriet i artikel 15.1 VMF troligen inte kommer att påverka större företag. Däremot menar ECTA att SMF nu måste tänka om när de utformar sin varumärkesstrategi, eftersom många mindre företag inte har råd att visa verkligt bruk.

Vidare finns risken att SMF inte uppfyller det territoriella kriteriet om de aktuella varorna eller tjänsterna endast säljs i en medlemsstat. Trots EU-domstolens hållning gällande att det inte ska finnas någon *de minimis*-regel vid bedömningen av verkligt bruk i gemenskapen, påpekar ECTA:s jurister att det tids nog kommer att uppstå en gräns. Den framtida gränsdragningen blir problematisk eftersom den kan komma att skilja sig mellan olika medlemsstater och inom olika branscher. Konsekvensen av tolkningen kan därmed enligt ECTA bli att SMF i ännu större utsträckning än förut ansöker om nationella varumärken istället för gemenskapsvarumärken.<sup>302</sup> Varumärkesorganisationen INTA är inne på samma spår och menar att den nuvarande tolkningen av det territoriella kriteriet resulterar i diskriminering av SMF. INTA påpekar vidare att många företag har litat på den gemensamma förklaringen som tidigare utgavs av rådet och kommissionen.<sup>303</sup>

Milenkovic menar däremot att det behövs en mer nyanserad debatt angående försöken att göra gemenskapsvarumärken mer attraktiva samt avseende konkurrensen på den inre marknaden. Enligt Milenkovic finns det ingen anledning att ge SMF förtur i alla lägen gällande gemenskapsvarumärken. Ett varumärke som endast används på Malta kan exempelvis hindra ett annat europeiskt företag från åtkomst till gemenskapsmarknaden, eftersom gemenskapsmärken har en tendens att blockera andra registreringar inom hela EU.<sup>304</sup> Användning i en medlemsstat går därmed enligt Milenkovic emot syftet med gemenskapsvarumärket såsom en unionsrättighet. Det ökade antalet gemenskapsvarumärkesregistreringar skapar i nuläget en blockerande effekt både inom gemenskapen och i alla de 28 medlemsstaterna.<sup>305</sup>

---

<sup>302</sup> World Intellectual Property Review, ECTA 2013: lawyers divided over ONEL decision, publicerad 2013-06-21, <http://www.worldipreview.com/news/ecta-2013-lawyers-divided-over-onel-decision>, (Hämtad: 2015-12-01).

<sup>303</sup> INTA, Comments, s. 13.

<sup>304</sup> Milenkovic, s. 600.

<sup>305</sup> Ibid., s. 589 f.

## 7 Analys

Mot bakgrund av vad som har framkommit i uppsatsen kan initialt konstateras att bestämmelserna i VMF och VMD i stort sett ska tolkas på samma sätt, trots rättsakternas olika syften. En sådan slutsats bör kunna dras med anledning av generaladvokat Francis G. Jacobs uttalande i målet LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA samt av praxis från EU-domstolen och Tribunalen där hänvisningar görs till avgöranden oavsett om bestämmelser i VMF eller VMD behandlas. Hänvisningar mellan VMF och VMD har gjorts av EU-domstolen vid flera bedömningar av verkligt bruk, exempelvis i målen Sunrider, Minimax och ONEL. Därmed bör det enligt min uppfattning vara klarlagt att de tolkningar som görs av EU-domstolen och Tribunalen avseende VMF och VMD, särskilt vid bedömningen av verkligt bruk, även gäller VML.

Bestämmelser om användningstvång har som konstaterats uppkommit i olika varumärkeslagstiftningar efter problem med framförallt defensiva registreringar. De defensiva registreringarna blockerar och försvårar för andra näringsidkare som är intresserade av ett kännetecken som är identiskt eller liknar en viss defensivregistrering. Blockering av varumärken blir särskilt problematisk i och med att skyddet kan upprätthållas under en obegränsad tid. Vidare är den grundläggande principen om att varumärkesskydd endast är befogat i den utsträckning som ett kännetecken faktiskt används av stor vikt inom varumärkesrätten.

Gemenskapsvarumärkets stora framgång har lett till att OHIM har larmat om överfyllda varumärkesregister. Jag menar att det troligen finns ett stort antal kännetecken, både gemenskapsvarumärken och nationella varumärken, som inte används alls eller som används i en mycket liten utsträckning. För varumärkesinnehavare är chansen stor att få behålla oanvända varumärkesregistreringar eftersom kontrollen från myndigheternas sida är begränsad. Som beskrivits i uppsatsen finns det endast ett begränsat antal ”bra” kännetecken, som är lätta att minnas och uttala, har hög penetrationsförmåga samt är fantasibetonade. Mot bakgrund av gemenskapsvarumärkets snabbt ökande popularitet vore det enligt min mening önskvärt att OHIM tog fram statistik över hur utbred varumärkesanvändningen faktiskt är. Å andra sidan kan det vara svårt att ta fram den typen av statistik eftersom företag troligen helst inte vill svara på hur de använder sina varumärken.

Vid bedömningen av verkligt bruk har EU-domstolen fastslagit de grundläggande principerna i Minimax-avgörandet. I målet fastslags att begreppet verkligt bruk innebär att ett varumärke faktiskt används. Således uppfylls inte kravet om användningen är fiktiv och endast görs i syfte att bibehålla rätten till varumärket. EU-domstolen framhöll vidare att användningen ska vara förenlig med varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att identifiera en varus eller tjänsts ursprung för vilket



varumärket är registrerat. Därutöver ska användningen ha skett på marknaden för de varor och tjänster som varumärket skyddar. Användning som endast har skett internt godtas därför inte. Vid bedömningen av verkligt bruk ska hänsyn tas till samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt har utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter och förhållanden gäller särskilt användning som anses vara berättigad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de aktuella varorna eller tjänsterna. Därutöver har EU-domstolen påpekat att det är motiverat att ta hänsyn till vilken typ av vara eller tjänst varje enskilt fall berör, vad som kännetecknar den aktuella marknaden samt i vilken omfattning och hur ofta märket har använts.

När det gäller vilken typ av varor eller tjänster som har använts fastslog EU-domstolen i målet Silberquelle mot Maselli att verkligt bruk inte hade gjorts i samband med utdelning av gratisvaror. Domstolen menade att utdelningen inte var förenlig med varumärkets grundläggande funktion, då märket inte bidrog till att särskilja de aktuella varorna från andra företags varor. Därutöver påpekades att varorna inte hade distribuerats i syfte att föra ut dem på den marknad för varor och tjänster som varumärket var registrerat för. Avseende tjänster som utförs kostnadsfritt av en ideell förening fastslog domstolen i målet Verein Radetzky-Orden att kravet på verkligt bruk kan uppfyllas så länge föreningen använder kännetecknet för att identifiera och göra reklam för de varor eller tjänster för vilka märkena har registrerats. Kravet anses dock inte uppfyllt om föreningen endast har använt märket vid intern användning.

För att nå upp till kravet på verkligt bruk är det inte alltid nödvändigt att bruket är av kvantitativ betydelse. Den kvantitativa betydelsen belystes i målen La Mer Technology och Sunrider där domstolen påpekade att det inte går att fastslå någon *de minimis*-regel. Mot bakgrund av La Mer Technology-avgörandet menar jag att det kan diskuteras om inte HD gjorde en allt för sträng bedömning i det svenska målet NJA 2005 s. 643, där det faktiskt visades att varumärket hade använts utåt mot bolagets kunder. Den stränga bedömningen gjordes trots att HD hänvisade till La Mer Technology. Även Folksam-avgörandet sticker enligt min mening ut vid bedömningen av verkligt bruk. I målet tar den svenska domstolen hänsyn till Folksams storlek, något som inte ska spela någon roll vid bedömningen enligt OHIM:s riktlinjer. Därutöver verkar det som om svensk domstol har anammat de EU-rättsliga principerna vid bedömningen av verkligt bruk, särskilt vid en analys av Folksam-avgörandet som avgjordes relativt nyligen.

Bestämmelsen om användningstvång skiljer sig endast avseende fastställande av registreringstidpunkten och det territoriella kriteriet mellan den svenska och gemenskapsrättsliga varumärkeslagstiftningen. I 3 kap. 2 § 1 st. VML ska det verkliga bruket ha gjorts ”i Sverige”, medan artikel 15.1 i VMF kräver bruk ”i gemenskapen”. Det territoriella kriteriet i artikel 15.1 i VMF behandlades för första gången av EU-domstolen i ONEL-avgörandet. I målet slogs det fast att det territoriella kriteriet endast är en del av

bedömningen av verkligt bruk. Begreppet ”i gemenskapen” i artikel 15.1 i VMF syftar enligt domstolen till att precisera den geografiska referensmarknaden inför bedömningen av om det föreligger verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke.

Vid prövningen av det territoriella kriteriet ska bestämmelsens sammanhang, det system som upprättats genom lagstiftning samt syftena bakom bestämmelsen beaktas, eftersom artikel 15.1 i VMF inte närmare preciserar vad som menas. Ett av syftena med VMF är att motverka de hinder som de nationella varumärkeslagarna utgör. Därmed behöver innehavare av gemenskapsvarumärken inte ta hänsyn till gränser vid saluförandet av varor och tjänster inom EU. I ONEL-avgörandet konstaterade domstolen, mot bakgrund av gemenskapsvarumärkessystemets syften, att medlemsstaternas territoriella gränser inte ska tillmätas någon betydelse vid bedömningen av verkligt bruk vid tolkningen av artikel 15.1 i VMF. Istället ska betydelse läggas vid marknaden för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat. Därmed ska det inte tas hänsyn till rådets och kommissionens gemensamma förklaring vid bedömningen. Enligt min mening är det delvis förståeligt att domstolen inte anslöt sig till rådets och kommissionens gemensamma förklaring, eftersom den publicerades då medlemsstaterna var mycket färre till antalet. Däremot har jag förståelse för om varumärkesinnehavare har förlitat sig på förklaringen, vilket bland annat har påpekats av ECTA. I framtiden finns det därför enligt min uppfattning risk för att rådets och kommissionens förklaringar inte tas på allvar.

EU-domstolen uttalade i ONEL-avgörandet att det är rimligt att förvänta sig att ett gemenskapsvarumärke används inom ett större geografiskt område än de nationella varumärkena. Däremot framhåller domstolen att bruket inte behöver vara geografiskt omfattande för att betraktas som verkligt, eftersom bedömningen är beroende av den aktuella varans eller tjänstens egenskaper på marknaden. Enligt generaladvokat Sharpston skulle en mer begränsad omfattning kunna godtas i vissa fall, exempelvis om efterfrågan på en viss produkt endast finns i ett begränsat geografiskt område. EU-domstolen påpekade i ONEL-avgörandet att det inte går att fastställa någon *de minimis*-regel gällande det territoriella kriteriet. En helhetsbedömning måste därmed göras i varje enskilt fall.

Enligt min mening är ONEL-avgörandet delvis problematiskt. För det första riskerar avgörandet att tolkas på olika sätt av olika domstolar. Som nämnt i avsnitt 5.5.2 tog domaren i det nationella målet The Sofa Workshop mot Sofaworks Ltd hänsyn till medlemsstaternas territoriella gränser, trots att EU-domstolen fastslog i ONEL-avgörandet att en sådan bedömning är felaktig. Risken med olikformiga avgöranden påpekades redan av den ena parten i målet Sunrider, som framhöll att bedömningen av verkligt bruk kan skilja sig från fall till fall. Således menar jag att det kan ifrågasättas om OHIM:s ogiltighetsavdelning var väl generös i målet som berörde försäljning av vinflaskor. Marknaden för försäljning av vin bör vara mycket omfattande inom EU. Även om försäljningen hade skett på den tyska

marknaden, så menar jag att försäljning av 6000 vinflaskor är mycket ringa i sammanhanget.

Förutom riskerna med olikformiga avgöranden riskerar nuvarande tolkning av artikel 15.1 i VMF enligt min mening att blockera kännetecken. I nuläget skulle exempelvis användning i en stad inom EU kunna godtas vid bedömningen av verkligt bruk, så länge marknaden för den aktuella produkten inte sträcker sig utanför staden. Vidare menar jag att varken EU-domstolen, Tribunalen, OHIM eller nationell domstol har gjort någon mer omfattande undersökning av respektive marknad i hittills avgjorda mål. Jag menar att det vore önskvärt om domstolen analyserade marknaden mer djupgående i varje enskilt fall för att minska risken för godtyckliga och olikformiga avgöranden.

Blockering av kännetecken skulle även ske om kravet på verkligt bruk uppfylldes vid användning i en medlemsstat. Ett sådant system skulle enligt min uppfattning vara orättvist beroende på i vilken medlemsstat ett företag bedriver verksamhet. Som exempel kan tas ett varumärke som endast används på Malta jämfört med ett varumärke som används i Tyskland. Eftersom det är rimligt att förvänta sig att ett gemenskapsvarumärke används inom ett större geografiskt område än ett nationellt varumärke skulle det betyda att kraven för en tysk gemenskapsvarumärkesinnehavare skulle ställas mycket högre än för en maltesisk gemenskapsvarumärkesinnehavare. Samtidigt menar jag att det kan anses mer rättssäkert och förutsebart med ett system där användning i en medlemsstat utgör verkligt bruk i gemenskapen. Trots EU-domstolens tolkning av det territoriella kriteriet i ONEL-avgörandet kommer det enligt min mening tids nog via praxis att uppstå en gräns gällande i hur stor del av EU som ett gemenskapsvarumärke måste användas för att uppnå kravet på verkligt bruk.

I svensk rätt har det territoriella kriteriet inte behandlats alls vid bedömningen av verkligt bruk. Däremot krävs användning i en väsentlig del av landet gällande inarbetade varumärken. Det territoriella kriteriet i svensk rätt är enligt min uppfattning snarare ett geografiskt kriterium eftersom det står klart inom vilket territorium som varumärkesanvändningen ska ske. Frågan blir istället i hur stor del av det svenska territoriet som varumärkesanvändning måste ske för att kravet på verkligt bruk ska anses uppfyllt. Vid en jämförelse med EU-rätten kan nämnas målet Sunrider där kravet på verkligt bruk var uppfyllt, trots att det äldre spanska varumärket inte användes i en väsentlig del av det spanska territoriet. Samma hållning framhålls i OHIM:s riktlinjer. Jag menar således att användning i en mindre del av Sveriges territorium bör vara godtagbar avseende användningskravet i 3 kap. 2 § 1 st. VML. Enligt min uppfattning vore det önskvärt om svensk domstol klargjorde vad som menas med det territoriella kriteriet i svensk rätt då det finns risk för stora skillnader mellan avgöranden. Trots att både ONEL-avgörandet och Sunrider hade avgjorts vid tidpunkten för Folksam-målet, valde tingsrätten och hovrätten att inte ta upp de territoriella aspekterna av verkligt bruk. Å andra sidan är det förståeligt att det

territoriella kriteriet inte behandlas eftersom det endast rör sig om användning i Sverige.

Gällande ONEL-avgörandets påverkan på det territoriella kriteriet i 3 kap. 2 § 1 st. VML är min uppfattning att avgörandet kan få en viss betydelse för svensk rätt. För det första bör svensk domstol behandla det territoriella kriteriet som en del av bedömningen av verkligt bruk, eftersom EU-domstolen fastslog att kriteriet inte ska behandlas separat. Därutöver menar jag att svensk domstol bör lägga mer vikt vid den aktuella marknaden för de varor och tjänster för vilka ett varumärke är registrerat.

Vidare är det enligt min mening inte önskvärt med införandet av ett krav på användning i en väsentlig del av landet i svensk rätt, eftersom det skulle drabba nästintill alla svenska bolag, då 99,9 % utgörs av SMF. Därutöver menar jag att det inte heller är önskvärt att införa ett krav på användning i en väsentlig del av gemenskapen gällande gemenskapsvarumärken, eftersom olika produkt- eller tjänstemarknader har olika stor geografisk spridning. Enligt min uppfattning vore det bättre att anpassa kravet på användning till att bruk måste göras i en betydande del av respektive marknad gällande de varor och tjänster för vilket varje enskilt gemenskapsvarumärke är registrerat för. En sådan anpassning skulle dock troligen inte gynna SMF, eftersom de ofta verkar lokalt. Anpassningen bör enligt min mening inte införas i svensk rätt då jag anser att användning i en betydande del av marknaden är ett för högt ställt krav på nationella varumärken.

Problemen med kravet på verkligt bruk lyftes i MPI:s studie från år 2011, där det konstaterades att begreppet skapar förvirring i förhållande till principen om samexistens. Organisationer har därför uppmanat till en översikt av kravet på verkligt bruk och MPI menar att det krävs flera ändringar på området. Trots uppmaningar så har kommissionen bortsett från problemen i förslagen till den nya EU-rättsliga varumärkeslagstiftningen. Uppmaningarna har främst kommit från varumärkesorganisationer som högst troligen företräder en stor del av EU:s SMF. Bland annat har ECTA och INTA framhållit att de helst ser användning i en medlemsstat som tillräcklig. Enligt min mening hade en sådan tolkning givetvis gynnat SMF eftersom de flesta bolagen endast verkar på den nationella marknaden.

Mot bakgrund av de frågor som har uppkommit kring SMF och varumärkesrätten menar jag att det kan diskuteras om den nya EU-rättsliga varumärkesregleringen står i direkt strid med löftet om att göra gemenskapsvarumärkessystemet mer tillgängligt för SMF, vilket gavs av kommissionen i småföretagsakten år 2008. Kommissionen verkar dock till stor del ha siktat in sig på reducering av ansökningsavgifter vid uppfyllandet av löftet, vilket de uttryckligen nämner som ett exempel på åtgärder som ska vidtas för att göra gemenskapsvarumärkessystemet mer tillgängligt för SMF. Jag menar dock att löftet som gavs i småföretagsakten är mer allmänt hållet och bör således innefatta fler åtgärder än avgiftssänkningar. Enligt min mening finns det en risk för att reducerade ansökningsavgifter leder till

att fler gemenskapsvarumärkesansökningar görs av SMF som egentligen endast behöver nationellt varumärkesskydd.

Givetvis vill innehavare av varumärkesrättigheter generellt sett att deras rättigheter ska omfatta ett så brett skyddsomfång som möjligt. Med beaktande av att det inte finns någon myndighet som regelbundet kontrollerar om innehavare uppfyller kravet på verkligt bruk bör det enligt min mening vara mycket vanligt med registreringar som egentligen inte uppfyller kravet. Många gemenskapsvarumärken får således ett mer långtgående skydd än vad de egentligen behöver. Risken är därför stor att många gemenskapsvarumärkesinnehavare betalar för innehav av gemenskapsvarumärken som inte är giltiga, eftersom de egentligen inte uppfyller kravet på verkligt bruk. Ett sådant faktum skulle kunna visa på en stor brist i gemenskapsvarumärkessystemet och visar att SMF drabbas särskilt hårt av EU-domstolens tolkning i ONEL-avgörandet.

Jag menar att det i och med EU-domstolens tolkning av det territoriella kriteriet i ONEL-avgörandet finns en risk för att SMF inte längre vågar registrera gemenskapsvarumärken. Något som talar emot är att registreringarna och ansökningarna om gemenskapsvarumärken fortsätter att öka enligt statistiken. Enligt min mening är det dock ännu för tidigt att säga hur SMF:s val av varumärkestyp påverkas av ONEL-avgörandet. Effekterna kan troligen ses först när EU-domstolen, OHIM och nationella domstolar har kommit med fler avgöranden och således skapat en gränsdragning via praxis, samtidigt som SMF inom EU blir mer medvetna om immateriella rättigheter.

Gällande småföretagsakten anser jag att det var ogenomtänkt av kommissionen att ge ett löfte om ett mer tillgängligt gemenskapsvarumärkessystem för SMF, särskilt med tanke på att SMF utgör en så stor grupp av alla företag inom unionen. Precis som Milenkovic påpekar, behövs det enligt min uppfattning en mer nyanserad debatt angående försöken att göra gemenskapsvarumärken mer attraktiva för SMF. Jag håller även med om att det inte finns någon anledning att ge förtur till SMF i alla lägen gällande gemenskapsvarumärken. Enligt min mening vore det bättre att indela SMF i snävare kategorier än att hänvisa till en grupp som utgör 99 % av EU:s totala antal företag. Dock måste kommissionens löfte ses mot bakgrund av den ekonomiska krisen, eftersom småföretagsakten utkom vid samma tidsperiod.

Som framkommit i uppsatsen är innehavare av varumärkesrättigheter mer framgångsrika än företag som inte har sådana rättigheter. Numera verkar det dock som om kommissionen försöker få fler SMF att registrera nationella varumärken. Exempelvis framhålls det på kommissionens officiella webbplats att det kan vara bättre för SMF att registrera nationella varumärken i de fall ett företag inte avser bedriva verksamhet som är EU-omfattande. Jag anser dock att uttalandet är problematiskt eftersom det har fastslagits att det inte krävs någon EU-omfattande användning för att uppfylla kravet på verkligt bruk. Enligt min mening bör det med nuvarande

reglering inte vara särskilt svårt att nå upp till det territoriella kriteriet genom exempelvis marknadsföring och saluföring via en webbplats. Så länge ett bolag har planer på expanderingsverksamhet verkar det vara lättare att uppnå kravet på verkligt bruk.

Jag menar att det ges dubbla budskap till SMF gällande val av varumärkestyp. Å ena sidan ger kommissionen löften om ett mer tillgängligt gemenskapsvarumärkesystem samtidigt som det hävdas i förslaget till det uppdaterade varumärkesdirektivet att SMF är de stora vinnarna avseende ändringarna oavsett bolagens storlek, marknad och geografiska närvaro. Å andra sidan hävdar kommissionen, som nämnt, att det kan vara bättre för de SMF som inte siktar på EU-omfattande användning att registrera nationella varumärken, samtidigt som EU-domstolen fastslog att verkligt bruk inte ska avgöras med beaktande av medlemsstaternas territoriella gränser. Jag menar även att den nuvarande tolkningen av det territoriella kriteriet i artikel 15.1 i VMF strider mot syftet med kommissionens löfte i småföretagsakten, vilket var att ge SMF full tillgång till den inre marknadens möjligheter.

I MPI:s studie framhöll institutet att det bör vara upp till EU-domstolen att avgöra innebörden av det territoriella kriteriet vid bedömningen av verkligt bruk. Dock föreslog institutet att det bör införas en bestämmelse om samexistens mellan gemenskapsvarumärken och senare registrerade nationella varumärken. Förslaget grundade sig på MPI:s uppfattning att det kan bli svårt att rättfärdiga existensen av vissa gemenskapsvarumärken som endast används i en geografiskt begränsad omfattning i förhållande till senare registrerade nationella varumärken. Således var förslaget tänkt att underlätta och förbättra situationen för SMF. För att bestämmelsen skulle bli tillämplig menade MPI att det nationella varumärket skulle registreras i god tro i en avlägsen del av gemenskapen, där ett tidigare registrerat gemenskapsvarumärke inte hade använts under femton års tid. Vidare skulle innehavaren till gemenskapsvarumärket ha använt kännetecknet i en mycket liten omfattning.

Enligt min mening skulle MPI:s förslag om samexistens leda till ytterligare gränsdragningssvårigheter. Det skulle exempelvis behöva avgöras vad som menas med användning i liten omfattning samtidigt som begreppet i en avlägsen del av gemenskapen skulle behöva klargöras. Jag menar att förslaget riskerar att ge upphov till motstridiga avgöranden och en ännu mer oförutsebar lagstiftning gällande kravet på verkligt bruk. Troligen skulle ett antagande av förslaget leda till ytterligare frågor om var olika gränser ska dras, vilket jag menar bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt vid utformande av lagstiftning. Därutöver skulle det enligt min uppfattning vara svårt för innehavaren av det nationella varumärket att hävda att registreringen har skett i god tro eftersom det idag finns såpass välutbyggda sök- och registreringsystem för de som är intresserade av registrering av varumärken. Bestämmelsen skulle därmed i princip aldrig tillämpas i praktiken. Jag menar därför att förslaget troligen inte skulle underlätta för SMF, även om tanken var god. Gällande svenska SMF skulle förslaget dock ha en fördel eftersom Sverige enligt min mening ligger i en avlägsen del av

EU. Det skulle därmed eventuellt vara lättare för svenska innehavare av nationella varumärken att hävda att varumärket har använts i en avlägsen del av gemenskapen.

Vidare strider MPI:s förslag om samexistens mot den grundläggande principen om samexistens mellan gemenskapsvarumärkessystemet och de nationella varumärkessystemen. Enligt min mening är det faktum att förslaget strider mot en av de grundläggande varumärkesrättsliga principerna troligen anledningen till att förslaget inte beaktades alls av kommissionen. Jag menar att förslaget skulle riskera att ge upphov till fler situationer där varumärken riskerar att förväxlas och därmed strida mot varumärkesrättens syften.

Förslaget om samexistens skulle även ge upphov till problem när en gemenskapsvarumärkesinnehavare vill expandera sin verksamhet. Det kan då diskuteras om det är tillåtet för innehavaren av gemenskapsvarumärket att expandera verksamheten till samma marknad där innehavaren av det nationella varumärket verkar. Gällande förslaget om samexistens menar MPI att varumärkesinnehavare verkar på skilda marknader i och med att de är lokaliserade lång ifrån varandra. Jag menar dock att det helt beror på hur man definierar marknaden. Å enda sidan kan företag anses vara verksamma på samma produktmarknad samtidigt som de å andra sidan kan verka på olika lokala marknader. Oavsett hur marknadsbegreppet definieras så återstår det faktum att innehavarna verkar inom EU:s inre marknad.

Som ovan nämnt har lagstiftaren bortsett från att förtydliga kravet på verkligt bruk i den uppdaterade varumärkeslagstiftningen, trots att både MPI och andra organisationer har krävt att ändringar görs. Enligt min mening vore det alltså önskvärt att klargöra marknadens relevans i VMF genom att införa ett krav på betydande användning inom respektive marknad. Ett krav på betydande användning bör enligt min mening kunna rättfärdigas eftersom det i praxis har fastslagits att det bör ställas högre krav på gemenskapsvarumärken än på nationella varumärken. Jag föreslår således att artikel 15.1 i VMF utformas enligt följande:

*”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket **inom en betydande del av marknaden i gemenskapen** för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.”*

Vidare delar jag MPI:s uppfattning att det är önskvärt att klargöra i ingressen till VMF att politiska gränser inte utgör giltiga kriterier vid bedömningen av verkligt bruk. Enligt min uppfattning skulle ett förtydligande av lagtexten i kombination med ett klargörande i ingressen underlätta för SMF vid tolkningen av det territoriella kriteriet i artikel 15.1 i VMF.

## 8 Slutsatser

Mot bakgrund av vad som har framkommit i uppsatsen och i analysen kan det konstateras att verkligt bruk i 3 kap. 2 § 1 st. VML framförallt ska tolkas enligt de principer som har fastslagits i EU-rätten. Begreppet ska förstås som en faktisk användning som är förenlig med varumärkets grundläggande funktion. Vid bedömningen av om en innehavare har gjort verkligt bruk av ett varumärke ska hänsyn tas till alla relevanta omständigheter i varje enskilt fall. Exempel på omständigheter som ska beaktas är vilken typ av vara eller tjänst som berörs, vad som kännetecknar den aktuella marknaden, hur ofta samt i hur stor del av landet som ett varumärke har använts. Det territoriella kriteriet utgör således en del av bedömningen av verkligt bruk och ska inte beaktas separat. EU-domstolen har fastslagit att det inte finns någon *de minimis*-regel, varken vid avgörandet av användningens kvantitativa omfattning eller vid bedömningen av det territoriella kriteriet. Vidare har EU-domstolen fastslagit i ONEL-avgörandet att det territoriella kriteriet i artikel 15.1 i VMF ska beaktas utan hänsyn till medlemsstaternas nationella gränser.

Det territoriella kriteriet i svensk rätt är troligen uppfyllt vid användning i en del av Sveriges territorium med hänvisning till Sunrider-målet. Det återstår dock att se om svensk domstol tar upp frågan till prövning. Vid bedömningen menar jag att svensk domstol bör lägga mer vikt vid respektive marknad för de varor eller tjänster för vilket ett varumärke är registrerat. Troligen anses frågan mindre viktig i nationell rätt eftersom det är uppenbart inom vilket territorium som varumärkesanvändningen ska ske. Enligt min mening bör ONEL-avgörandet få en viss betydelse vid bedömningen av det territoriella kriteriet i 3 kap. 2 § 1 st. VML. Svensk domstol bör behandla det territoriella kriteriet som en del av bedömningen av verkligt bruk samtidigt som marknaden för de varor och tjänster för vilka ett varumärke är registrerat bör få större betydelse i varje enskilt fall.

Frågan om hur det territoriella kriteriet ska tolkas är av stor vikt för SMF. Den nuvarande tolkningen skapar enligt min mening osäkerhet och riskerar att leda till olikformiga avgöranden beroende på respektive nationell domstols tolkning av ONEL-avgörandet. Eftersom verkligt bruk avgörs i varje enskilt fall kan det leda till att SMF föredrar nationella varumärken istället för gemenskapsvarumärken. Den nuvarande utvecklingen pekar dock på det motsatta. MPI kom aldrig med något förslag på lösning gällande hur det territoriella kriteriet bör tolkas. Dock föreslogs att gemenskapsvarumärken och senare registrerade nationella varumärken skulle kunna samexistera om innehavaren av det nationella varumärket hade gjort registreringen i god tro. Därutöver skulle det krävas att innehavarnas respektive verksamheter var belägna långt ifrån varandra och att innehavaren till gemenskapsvarumärket hade brukat varumärket i en mindre omfattning de senaste femton åren. Enligt min mening strider förslaget mot den grundläggande principen om samexistens mellan varumärkessystemen.



Ett antagande av förslaget skulle troligen leda till ytterligare gränsdragningsproblematik och osäkerhet, vilket inte är önskvärt. Förslaget skulle således inte förbättra situationen för SMF.

Jag föreslår att marknadens relevans klargörs i artikel 15.1 i VMF och att det förtydligas i ingressen till VMF att politiska gränser inte utgör giltiga kriterier vid bedömningen av verkligt bruk. Avslutningsvis kan konstateras att den europeiska lagstiftaren hade kunnat göra mer inför den kommande uppdateringen av varumärkeslagstiftningen. Ändringarna lever delvis upp till löftet som gavs i småföretagsakten. Regleringen lämnar dock 99 % av EU:s företag i ovisshet gällande kravet på verkligt bruk. Enligt min mening bör SMF fortsättningsvis delas upp och refereras till i undergrupper. På så sätt behöver inte kommissionen lova allt till alla.

# Käll- och litteraturförteckning

## Litteratur

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 13:e upplagan, Jure, Stockholm 2013 [cit. Bernitz m fl.].

Bentley, Lionel, Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, 4:e upplagan, Oxford University Press, Oxford 2014 [cit. Bentley, Sherman].

Gielen, Charles, *Genuine Use of Community Trade Mark: Where?*, European Intellectual Property Review, Issue 1, 2011, s. 48 [cit. Gielen].

Kempas, Tobias, *Användningstvång och ändringsomfång*, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 2005, s. 135 [cit. Kempas, *Användningstvång*].

Kempas, Tobias, *Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering*, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 2013, s. 559 [cit. Kempas, *En uppdatering*].

Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, *Juridisk Metodlära*, Studentlitteratur, Lund 2013.

Kur, Annette, Dreier, Thomas, *European Intellectual Property Law – Text, Cases & Materials*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2013 [cit. Kur, Dreier].

Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 10:e upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2011 [cit. Levin, *Lärobok i immaterialrätt*].

Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1990 [cit. Levin, *Noveller*].

Levin, Marianne, *Varumärkesparodier och annan lek med andras kännetecken i ljuset av den nya Kodakregeln*, SvJT 1992, s. 705 [cit. Levin, *Varumärkesparodier*].

Milenkovic, Neno, Leonard, *Genuine use of a Community Trademark. How to interpret use “in the Community”*, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 2013 s. 586 [cit. Milenkovic].

Nutter McClennen & Fish LLP’s Intellectual Property Practice Group, *Use Requirement For European Union Community Trademarks Defined By Relevant Market*, Mondaq, 2013-03-22.

Pihlajarinne, Taina, *What is meant by “genuine use” of a trademark?*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2009, s. 332 [cit. Pihlajarinne].

Wallberg, Knud, *The European Trademark Reform. An Overview from a Danish Perspective*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2015, s. 107 [cit. Wallberg].

## **Förordningar och direktiv**

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 299, 8.11.2008, s. 25 – 33.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

First Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), O.J.11.2.89, No L 40/1.

Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke, EGT L 303, 15.12.1995, s. 1 – 32.

Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 40, 11.02.1989, s. 1 – 7.

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT L 11, 14.01.1994, s. 1 – 36.

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

## **Svenskt offentligt tryck**

### ***Promemorior***

Promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning, Remiss, Stockholm: Justitiedepartementet, 2015-06-

25 [cit. Promemoriar Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning].

### ***Propositioner***

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1960, Förslag till varumärkeslag m.m., Stockholms slott den 30 september 1960.

Regeringens proposition 1992/93:48, Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m., Stockholm: Justitiedepartementet [cit. Prop. 1992/93:48].

Regeringens proposition 2009/10:225, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*, Stockholm: Justitiedepartementet [cit. Prop. 2009/10:225].

### ***Statens offentliga utredningar***

SOU 1958:10, *Förslag till varumärkeslag. Betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen*. Stockholm: Justitiedepartementet.

SOU 2001:26, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*, Stockholm: Justitiedepartementet.

## **Övriga tryckta källor**

### ***Europaparlamentet***

European Parliament, Committee on Legal Affairs, Minutes: Meeting of 15 June and 16 June 2015, JURI\_PV(2015)0615\_1, Brussels.

### ***Europeiska kommissionen***

Commission of the European Communities, Memorandum on the creation of an EEC trade mark, adopted by the Commission on 6 July 1976, Bulletin of the European Communities, Supplement 8/76 [cit. Memorandum].

European Commission, Annual Report on European SMEs 2014/2015 – SMEs start hiring again, final report, November 2015 [cit. European Commission, Annual Report].

European Commission, Commission staff working paper, Impact Assessment, Accompanying document to the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast), SWD(2013) 95 final, Brussels 2013-03-27 [cit. European Commission, Impact Assessment].

European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Review of the "Small Business Act" for Europe, /\*COM/2011/0078 final \*/, Brussels 2011-02-23.

European Commission, Fact Sheet, Package to modernise the European Trade Mark System – Frequently Asked Questions, Brussels, 2015-04-21 [cit. European Commission, Fact Sheet].

Europeiska Gemenskapernas Kommission, Meddelande från kommissionen: Tänk småskaligt först. En ”Small business Act” för Europa - KOM(2008) 394 slutlig, Bryssel 2008-06-28 [cit. Småföretagsakten].

Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning) /\* COM/2013/0162 final – 2013/0089 (COD) \*/.

Europeiska Kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken /\* COM/2013/0161 final – 2013/0088 (COD) \*/.

Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande den 27 mars 2013, Varumärken: Kommissionen föreslår enklare tillgång och stärkt skydd, Bryssel [cit. Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande].

Europeiska unionens officiella tidning, publicerad: 2003-03-20, Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, 2003/361/EG.

Joint Statement No 10 regarding Article 15 of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.

### ***Europeiska rådet***

Council of the European Union, Financial Perspectives of the Office for Harmonisation in the Internal Market and the further development of the Community trade mark system. – Adoption of Council Conclusions, 8905/07 PI 17 + COR1, Brussels, 2007-05-10

Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast), 2013/0089 (COD), Brussels, 28 October 2015.

Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation

(EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015.

Europeiska unionens råd, Pressmeddelande, Konkurrenskraft (inre marknaden, industri och forskning), 16577/08, Bryssel den 1-2 december 2008.

### ***Lagkommentarer***

Carlson, Per, Varumärkeslagen (2010:1877), Karnov, kommentaren till 3 kap. 2 §.

Wessman, Richard, Varumärkeslagen (1 januari 2014, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 2 §.

### ***Max Planck-Institutet***

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Munich 2011-02-15 [cit. MPI Study].

Study on the overall functioning of the Trade Mark System in Europe, Annex IV, Statements of User Organizations, Comments from AIM: Objectives and monitoring, Invitation to tender n° MARKT/2009/12/D [cit. Annex IV].

### ***Office for Harmonization in the Internal Market***

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), SSC009 – Statistics of Community Trade Marks, 2015-10-05.

OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis, Firm-Level Analysis Report, June 2015 [cit. OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe].

OHIM, Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, Industry-Level Analysis Report, September 2013 [cit. OHIM, Intellectual property rights intensive industries].

OHIM, Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Del C, Invändning, Avsnitt 6, Bevis på användning, 2014-01-02 [OHIM:s riktlinjer].

### ***Patent- och registreringsverket***

Ibrahim, Alia, E-postmeddelande från PRV:s kundsupport, 2015-12-01 [cit. PRV:s kundsupport].

Patent och registreringsverket, Statistikårsbok 2014 – Immaterialrätt för tillväxt [cit. PRV Statistikårsbok].

### ***Varumärkesorganisationer***

European Brands Association m.fl, Trade mark and design user community strongly opposes diversion of OHIM funds and calls on EU legislators to focus on making trade mark reform a success, 2015-04-08.

European Communities Trade Mark Association, Reform of the European Trade Mark system – ECTA's preliminary comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and on the Proposal for amending the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Bryssel 2013-06-24.

INTA, Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive, 2013-06-17 [cit. INTA, Comments].

Oker-Blom, Max, ECTA, The European Trade Mark Study And The SME's, November 2011.

WIPO, Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Recommendation concerning the protection of marks, and other industrial property rights in signs, on the internet, Geneva, December 5 to 7, 2001.

## **Elektroniska källor**

Alliance of Liberals and Democrats for Europe group, Press Release, European Parliament backs key trade mark reform for European businesses and citizens, <http://www.alde.eu/nc/press/press-and-release-news/press-release/article/european-parliament-backs-key-trade-mark-reform-for-european-businesses-and-citizens-46480/>, (Hämtad: 2015-12-18) [cit. Alliance of Liberals and Democrats].

Ekonomifakta, Företagens storlek, senast uppdaterad: 2015-10-21, <http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/>, (Hämtad: 2015-12-06).

European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Entrepreneurship and Small and medium-sized enterprises (SMEs), senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/smes/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-30).

European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Policy, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26) [cit. European Commission, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Policy].

European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Intellectual Property, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26).

European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, SME Test, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-test/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-test/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-29).

European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, The Small Business Act for Europe, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26).

European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Trade mark protection in the EU, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-mark-protection/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-mark-protection/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26).

European Commission, Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, What is a SME?, senast uppdaterad: 2015-11-20, [http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm), (Hämtad: 2015-11-26).

European Council, Trade marks reform: Council adopts position at first reading, publicerad: 2015-11-10, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/10-trade-marks-reform-council-adopts-position-first-reading/>, (Hämtad: 2015-11-28).

European Council, Trade marks reform: Council confirms agreement with Parliament, publicerad 2015-06-10, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/10-trade-marks/>, (Hämtad: 2015-10-28).



European Council, Trade marks reform: Presidency secures provisional agreement, publicerad 2015-04-21,  
<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/21-trade-marks-reform-presidency-secures-provisional-agreement/>, (Hämtad: 2015-10-28).

Europeiska unionen, EU:s medlemsländer (anslutningsår),  
[http://europa.eu/about-eu/countries/index\\_sv.htm](http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm), (Hämtad: 2015-10-07).

Företagarna, Företagarna om översynen av EU:s Småföretagsakt: Mer fokus på de små företagen, publicerad: 2011-02-23,  
<https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2011/02/23/foretagarna-foretagarna-om-oversynen-av-eus-smaforetagsakt-mer-fokus-pa-de-sma-foretagen.html>, (Hämtad: 2015-11-29).

Kur, Anette, What Kind of Use is This? – Open Question Aften ONEL/OMEL, publicerad 2013-09-26,  
[http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2013/IPRinfo\\_3\\_2013\\_eng/en\\_GB/What\\_Kind\\_of\\_Use\\_is\\_This/](http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-lehti/lehtiarkisto/2013/IPRinfo_3_2013_eng/en_GB/What_Kind_of_Use_is_This/), (Hämtad: 2015-11-24) [cit. Kur, What Kind of Use is This].

Länsförsäkringar Skåne, About Länsförsäkringar,  
<http://www.lansforsakringar.se/skane/om-oss/in-english/>, (Hämtad: 2015-11-26).

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), eSearch plus, registreringsnummer: 002622082,  
<https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkVerbalElementText&v1=ONEL&o1=AND&c1=IS&sf=ApplicationNumber&so=asc>, (Hämtad: 2015-12-04).

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), The Office, <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office>, (Hämtad: 2015-10-07) [cit. OHIM, The Office].

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), Vanliga frågor, <https://oami.europa.eu/ohimportal/sv/ctm-general-questions#1.4>, (Hämtad: 2015-12-18).

Patent- och registreringsverkets webbplats: [www.prv.se](http://www.prv.se), Svensk Varumärkesdatabas, Registreringsnummer 5422258.

Veckans Affärer, Världens mest värdefulla varumärken,  
<http://www.va.se/nyheter/2015/05/27/varldens-10-mest-vardefulla-varumarken/>, (Hämtad: 2015-10-05).

World Intellectual Property Review, ECTA 2013: lawyers divided over ONEL decision, publicerad 2013-06-21,  
<http://www.worldipreview.com/news/ecta-2013-lawyers-divided-over-onel-decision>, (Hämtad: 2015-12-01).

World Trademark Review, European Parliament approves European trademark reform package,  
<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=2b498112-cb13-4ca9-8931-9e55b3866cd1>, (Hämtad: 2015-12-18).

## **Bildkällor**

Bild 1:  
Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), The Office, <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office>, (Hämtad: 2015-10-07).

Bild 2:  
Patent och registreringsverket, Statistikårsbok 2014 - Immaterialrätt för tillväxt, s. 13.

Bild 3:  
Patent och registreringsverket, Statistikårsbok 2014 - Immaterialrätt för tillväxt, s. 15.

Bild 4:  
Patent- och registreringsverkets webbplats: [www.prv.se](http://www.prv.se), Svensk Varumärkesdatabas, Registreringsnummer 321915.

Bild 5:  
Patent- och registreringsverkets webbplats: [www.prv.se](http://www.prv.se), Svensk Varumärkesdatabas, Registreringsnummer 539.

Bild 6:  
Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13:e upplagan, Jure, Stockholm 2013, s. 306.

Bild 7:  
Patent- och registreringsverkets webbplats: [www.prv.se](http://www.prv.se), Svensk Varumärkesdatabas, Registreringsnummer 172897.

# Rättsfallsförteckning

## Nationella avgöranden

### *Avgöranden från Högsta domstolen*

NJA 1983 s. 875 (Agrivet)

NJA 1991 s. 23 (Gatt)

NJA 1991 s. 619 (Big Mac)

NJA 2001:265 (Spotlight)

NJA 2004 s. 624 (Sony)

NJA 2005 s. 643 (Entelcard)

NJA 2006 s.7 (Blockbuster)

### *Hovrättsavgöranden*

Svea hovrätt 27.10.1981, NIR 1984 s. 133 (ICA)

Svea hovrätt 20.05.1983, NIR 1984 s. 119 (Golden Line)

Svea hovrätts dom av den 8 april 2014 i mål nr T 289-13 (Folksam)

### *Tingsrättsavgöranden*

Stockholms tingsrätts dom av den 7 december 2012 i mål nr T 12057-11.

### *Övriga dokument från svensk domstol*

Högsta domstolens protokoll vid tillståndsprövning i mål T 2441-14 den 2 februari 2015, Stockholm, Aktilaga 11.

## Avgöranden från EU/EG-domstolen

EG-domstolens dom i de förenade målen C-414/99 och C-416/99 av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi Strauss & Co. m.fl. mot Tesco Stores Ltd m.fl., REG 2001, s. I-08691.

EG-domstolens dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, REG 2003, s. I-02439 [cit. Minimax C-40/01].

EG-domstolens dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, REG 2003, s. I-02799.

EG-domstolens dom av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology Inc. Mot Laboratories Goemar SA, REG 2004, s. I-01159 [cit. La Mer Technology C-259/02].

EG-domstolens dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, The Sunrider Corp. mot OHIM, REG 2006, s. I-04237 [cit. Sunrider C-416/04 P].

EG-domstolens dom av den 14 juni 2007 i mål C-246/05, Armin Häupl mot Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007, s. I-4673 [cit. Armin Häupl mot Lidl Stiftung C-246/05].

EG-domstolens dom av den 9 december 2008 i mål C-442/07, Verein Radetzky-Orden mot Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky", REG 2008, s. I-09223 [cit. Verein Radetzky-Orden C-442/07].

EG-domstolens dom av den 15 januari 2009 i mål C-495/07, Silberquelle GmbH mot Maselli-Strickmode GmbH, REG 2009, s. I-00137.

EU-domstolens dom i de förenade målen C-236/08 och C-238/08 av den 23 mars 2010, Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA, 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., REU 2010, s. I-02417.

EU-domstolens dom av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., REU 2011, s. I-06011.

EU-domstolens dom av den 19 december 2012 i mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, ECLI:EU:C:2012:816 [cit. ONEL C-149/11].

## **Avgöranden från Tribunalen/Förstainstansrätten**

Förstainstansrättens dom av den 14 juli 2005 i mål T-126/03, Reckitt Benckiser (España) SL mot OHIM, REG 2005, s. II-02861.

Förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-135/04, Gfk AG mot OHIM – BUS Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, REG 2005, s. II-04865.

Förstainstansrättens dom av den 8 december 2005 i mål T-29/04, REG 2005, s. II-05309, Castellblanch SA mot OHIM - Champagne Louis Roederer SA.

Förstainstansrättens dom av den 23 februari 2006 i mål T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA mot OHIM – Marine Enterprise Projects, REG 2006, s. II-00445.

Förstainstansrättens dom av den 30 november 2009 i mål T-353/07, Esber SA mot OHIM - Coloris Global Coloring Concept, REG 2009, s. II-00226.

Tribunalens dom av den 17 februari 2011 i mål T-324/09, J&F Participações mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. II-00024.

## **Förslag till avgöranden – EU/EG-domstolen**

Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 17 januari 2002 i mål C-291/00, LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, REG 2003, s. I-02799.

Förslag till avgörande av generaladvokat Eleanor Sharpston, föredraget den 5 juli 2012 i mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, ECLI:EU:C:2012:816.

## **Avgöranden från OHIM**

ILG Limited mot Crunch Fitness International Inc, Case 1168/2005-4, den 30 augusti 2007.

Pan American World Airways, Inc. mot LOGOSHIRT Textil GmbH & Co. KG, Case R 855/2007-4, den 14 maj 2008.

OHIM:s Cancellation Division, e-Boks A/S v Cofely Deutschland GmbH, CANCELLATION No 5941 C (REVOCATION), 2014-09-17.

OHIM:s Cancellation Division, E.&J. Gallo Winery v African Pride Wines (Pty) Ltd., CANCELLATION No 9510 C (REVOCATION), 2015-06-25.

## **Utländska nationella avgöranden och beslut**

### *Avgöranden*

Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc. [2005] EWCA Civ 978.

Beneluxbyrån för immateriell äganderätt, avgörande av den 15 januari 2010 i mål No. 2004448, Leno Merken B.V. mot ONEL Trademarks.

The Sofa Workshop Ltd v Sofaworks Ltd [2015] E.T.M.R. 37, 29 June 2015.

***Beslut***

Beschikking, Gerechtshof 's-Gravenhage, Afdeling civiel recht, Zaaknummer: 200.057.983/01, beschikking van 2 april 2012 inzake Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V., 2013-04-02.