



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Agnes Jakobsson

## Varumärkesanvändning

En undersökning av begreppets innebörd och inverkan på ensamrät-  
tens omfattning

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet  
30 högskolepoäng

Handledare: Ulrika Wennersten

Termin för examen: Period 1 VT2019

# 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 Bakgrund	6
1.2 Syfte och frågeställningar	7
1.3 Avgränsningar	7
1.4 Metod och material	9
1.5 Terminologi	12
1.6 Forskningsläge	15
1.7 Disposition	16
<b>2 RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER</b>	<b>17</b>
2.1 Inledning	17
2.2 Centrala regelverk	17
2.3 Ensamrätt enligt 1 kap. 10 § VML	19
<b>3 VARUMÄRKETS SYFTE OCH FUNKTIONER</b>	<b>26</b>
3.1 Inledning	26
3.2 Varumärkets grundläggande funktion	26
3.3 Varumärkets övriga funktioner	27
3.4 Funktionernas betydelse för ensamrätten	30
<b>4 SÄRSKILT OM REKVISITET ”ANVÄNDNING”</b>	<b>33</b>
4.1 Inledning	33
4.2 Allmänt om handlingar som utgör ”användning”	33
4.3 Debranding och rebranding	36

<b>5</b>	<b>SÄRSKILT OM REKVISITET "FÖR VAROR ELLER TJÄNSTER"</b>	<b>46</b>
5.1	Inledning	46
5.2	Tredje mans relation till varor eller tjänster	46
5.3	Handlingar som utgör användning "för varor eller tjänster"	50
<b>6</b>	<b>SÄRSKILT OM REKVISITET "I NÄRINGSVERKSAMHET"</b>	<b>55</b>
6.1	Inledning	55
6.2	Handlingar som utgör användning "i näringsverksamhet"	55
<b>7</b>	<b>SAMMANFATTANDE ANALYS</b>	<b>61</b>
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>65</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>70</b>

# Summary

A trademark owner's exclusive right means a right to prevent others from using the protected trademark. However, the exclusive right only covers use in the course of trade in relation to goods or services. Trademark law contains only examples of which actions a trademark owner may object to. For this reason, the courts' interpretation of the necessary conditions "use", "in relation to goods or services" and "in the course of trade" are of great importance for the scope of the exclusive right to a trademark.

A trademark can be used in many ways and it is impossible for the courts to give the exclusive right any precise meaning. The European Court of Justice has also found the trademark's functions important when assessing the lawfulness of an act by a third party. However, in order for trademark owners and third parties to be able to comply with the law, it is important that the meaning of the exclusive right appears consistent and as predictable as possible. The purpose of the thesis is to examine the meaning of the necessary conditions "use", "in relation to goods or services" and "in the course of trade" included in the concept of trademark use.

The debates on the extension of the exclusive right to a trademark have increased since the Mitsubishi case<sup>1</sup> in 2018. The decision means that a removal of a trademark, debranding, combined with the affixing of a third party's own trademark, rebranding, is covered by the trademark owner's exclusive right. The Mitsubishi case gives reason to examine how the ruling relates to past case law and what impact it may have on the scope of the exclusive right.

The thesis states that the necessary conditions "use", "in relation to goods or services" and "in the course of trade" have an extensive meaning. However, the courts often find, without further analysis, that one or more of the necessary conditions are fulfilled. This particularly applies to the necessary condition "use". The case law regarding the condition is almost nonexistent. However, the Mitsubishi ruling is groundbreaking regarding trademark use. Although it can be discussed whether debranding and rebranding meets the other necessary conditions, it is mainly the interpretation of the term "use" that appears to be questionable. In the ruling, the European Court of Justice gave the exclusive right a meaning and scope that will be difficult to foresee and relate to for both trademark owners and third parties.

---

<sup>1</sup> Case C-129/17 *Mitsubishi* EU:C:2018:594, hereafter *Mitsubishi*.

# Sammanfattning

En varumärkesinnehavares ensamrätt medför en rätt att hindra andra från att använda det skyddade varumärket. Ensamrätten omfattar dock endast användning som sker för varor eller tjänster i näringsverksamhet. Varumärkesrätten innehåller endast exempel på vilka handlingar som en varumärkesinnehavare kan motsätta sig. Domstolarnas tillämpning av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” är därför av stor betydelse för ensamrättens omfattning.

Ett varumärke kan användas på många sätt och det är omöjligt för domstolarna att ge ensamrätten någon exakt innebörd. I praxis har EU-domstolen dessutom lagt vikt vid varumärkets funktioner vid bedömningen av tillåtligheten av tredje mans handling. För att varumärkesinnehavare och tredje män ska kunna följa varumärkesrätten är det dock viktigt att ensamrättens innebörd framgår så konsekvent och förutsebart som möjligt. Syftet med uppsatsen är att undersöka innebörden av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” som inbegrips i begreppet varumärkesanvändning.

Diskussionerna om hur långt ensamrätten egentligen sträcker sig har blivit allt fler sedan Mitsubishi-avgörandet<sup>2</sup> år 2018. Avgörandet innebär att ett avlägsnande av ett varumärke, debranding, kombinerat med ett anbringande av tredje mans egna varumärke, rebranding, omfattas av varumärkesinnehavares ensamrätt. EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet ger anledning att undersöka hur avgörandet förhåller sig till tidigare praxis och vilken inverkan avgörandet kan ha på ensamrätten.

I uppsatsen konstateras att rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” har en vidsträckt innebörd. Ofta konstaterar dock domstolen, utan närmre analys, att ett eller flera av rekvisiten är uppfyllda. Det gäller särskilt rekvisitet ”användning”. Praxis kring rekvisitet är nästintill obefintlig. Mitsubishi-avgörandet är dock banbrytande avseende varumärkesanvändning. Även om det kan diskuteras huruvida debranding och rebranding uppfyller övriga rekvisit är det framförallt tolkningen av rekvisitet ”användning” som framstår som tvivelaktig. I avgörandet gav EU-domstolen ensamrätten en innebörd och omfattning som kan bli svår att förutse och förhålla sig till för såväl varumärkesinnehavare som tredje män.

---

<sup>2</sup> Mål C-129/17 *Mitsubishi* EU:C:2018:594, hädanefter *Mitsubishi*.

# Förord

Så var det dags till slut. Stundtals har det känts som att juristprogrammet aldrig kommer ta slut och examen har många gånger känts alldeles för långt borta. Ibland har jag däremot önskat att tiden på Juridicum aldrig ska vara över. Jag vill därför rikta ett tack till några av de personer som har gjort vägen hit lite lättare.

Till min handledare Ulrika. Tack för att du har varit mitt bollplank den här terminen. Min uppsats hade inte varit hälften så bra utan dina kloka synpunkter.

Till Rikard. Tack för att du, trots 40 mils avstånd, alltid har känts nära. Och för att du är mitt största fan.

Till Anna. Tack för alla tidiga morgnar, smirnoff ice och powernaps. Tack för att du alltid är på min sida och för att du är min bästa vän.

Till alla fantastiska nätkursamanuenser. Jag kommer sakna er något fruktansvärt! Ni har fått mig att skratta varje dag och ni får mig att vilja spendera fler timmar på kontoret än hemma för att titta på reality. Juristprogrammet hade varit otroligt mycket jobbigare utan er.

Slutligen vill jag tacka mamma, pappa och Frida för att ni aldrig slutar tro på mig. Ett särskilt tack till pappa för ditt tålamod under alla år jag inte förstod matte. Jag blev jurist istället.

*Agnes Jakobsson  
Lund, maj 2019*

# Förkortningar

Direktivet om vilseledande och jämförande reklam	Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam
EES	Europeiska ekonomiska samarbetet
E-handelsdirektivet	Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden
ERT	Europarättslig tidskrift
EU	Europeiska unionen
EU-domstolen	Europeiska unionens domstol
HD	Högsta domstolen
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Lissabonfördraget	Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
Madridprotokollet	Protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken
NIR	Nordiskt Immaterialrättsligt Rättskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv

Pariskonventionen	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd
Prop.	Proposition
SOU	Statens offentliga utredningar
TRIPs-avtalet	Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter
Varumärkesdirektivet	Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning
Varumärkesförordningen	Rådets förordning (EU) nr 2017/1001 av den 17 juni 2017 om EU-varumärken
VML	Varumärkeslag (2010:1877)
WIPO	World Intellectual Property Organization
WIPO-rekommendationen	WIPO:s rekommendation om skydd för kännetecken på internet



# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Varumärken har en naturlig plats i dagens samhälle och det är svårt att föreställa sig en tillvaro utan dem.<sup>3</sup> Med ett skyddat varumärke följer en ensamrätt, enligt vilken en varumärkesinnehavare kan hindra andra från att använda varumärket.<sup>4</sup> För att balansera varumärkesrätten mot intressen som sund konkurrens och yttrandefrihet är ensamrätten dock i viss mån begränsad. Varumärkesinnehavares ensamrätt omfattar inte all användning av det skyddade varumärket.<sup>5</sup>

För att tredje mans handling ska omfattas av ensamrätten i 1 kap. 10 § 1 st. varumärkeslag (2010:1877), VML, krävs att tredje mans handling utgör varumärkesanvändning. Det innebär att varumärket ”används för varor eller tjänster” och ”används i näringsverksamhet”. VML innehåller dock endast exempel på vilka handlingar av tredje man som kan utgöra varumärkesanvändning.<sup>6</sup> Av den anledningen får rättslämpningen sägas spela en betydande roll för tolkningen av ensamrättens innebörd.

Då ensamrättens innebörd är harmoniserad inom EU har EU-domstolens tolkning av ensamrättens innebörd i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, varumärkesdirektivet, stor betydelse för svensk varumärkesrätt.<sup>7</sup> Det senaste avgörandet avseende varumärkesanvändning har uppmärksamats av jurister runtom i EU.<sup>8</sup> Mitsubishi-avgörandet kan kritiseras för den vidsträckt ensamrätt som tillerkändes varumärkesinnehavaren i målet. Genom att konstatera att debranding och rebranding omfattas av ensamrätten till ett varumärke skilde sig EU-domstolens tolkning av ensamrättens innebörd från såväl generaladvokatens som flera nationella domstolars

---

<sup>3</sup> Hjertqvist m.fl. (1996) s. 23.

<sup>4</sup> 1 kap. 10 § VML.

<sup>5</sup> Arnerstål (2018) s. 19.

<sup>6</sup> 1 kap. 10 § 2 st. VML.

<sup>7</sup> Arnerstål (2018) s. 42.

<sup>8</sup> Se till exempel Rus och von Bomhard: De-branding and rebranding are trademark infringements! CJEU on Mitsubishi forklifts trucks matter <<http://trademark-blog.kluweriplaw.com/2018/08/27/de-branding-rebranding-trademark-infringements-cjeu-mitsubishi-forklift-trucks-matter/>> besökt 2019-05-21.

syn på ensamrätten.<sup>9</sup> Det kan ifrågasättas om ett varumärke verkligen kan anses användas när tredje man avlägsnar varumärket från en vara innan varan når marknaden.<sup>10</sup>

Då 1 kap. 10 § VML och art. 10 varumärkesdirektivet endast innehåller exempel på handlingar som kan utgöra varumärkesanvändning finns det anledning att undersöka innebörden av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet”. Till följd av EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet är det dessutom av intresse att utreda hur domstolarna tidigare har tolkat de ovannämnda rekvisiten samt vilka konsekvenser som kan förväntas avseende ensamrättens omfattning.

## 1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen syftar till att undersöka vad som utgör varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML och analysera vilka konsekvenser som rättsutvecklingen kring tolkningen av 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML kan få för ensamrättens omfattning.

För att uppfylla uppsatsens syften ska följande frågeställningar besvaras:

- Vad har rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML för innebörd?
- Hur förhåller sig EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet till tidigare praxis gällande art. 10.2.a varumärkesdirektivet och 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML?
- Vilka potentiella följder kan tolkningen av begreppet varumärkesanvändning i Mitsubishi-avgörandet få för ensamrättens omfattning?

## 1.3 Avgränsningar

EU-domstolen har i rättspraxis tillmätt varumärkets funktioner betydelse vid bedömningen av tillåtligheten av tredje mans varumärkesanvändning.<sup>11</sup> I doktrin redogörs för fler av varumärkets funktioner än de som EU-domstolen

---

<sup>9</sup> Se vidare i avsnitt 4.3.

<sup>10</sup> Se till exempel GA Sánchez-Bordona i mål C-129/17 *Mitsubishi*, hädanefter generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi*.

<sup>11</sup> Se till exempel mål C-206/01 *Arsenal* ECLI:EU:C:2002:651, hädanefter *Arsenal*, p. 51.

hittills har klassificerat som rättsligt relevanta.<sup>12</sup> Den här framställningen utgår dock endast från de funktioner som har ansetts vara rättsligt relevanta av EU-domstolen.

Att rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML är uppfyllda förutsätts vid tillämpningen av till exempel konsumtionsregeln i 1 kap. 12 § VML. Av utrymmesskäl är dock undersökningen av innebörden av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML begränsad till avgöranden från EU-domstolen som innehåller tolkningsfrågor rörande varumärkesanvändning enligt art. 10.2.a eller 10.3 varumärkesdirektivet. Av samma skäl är undersökningen av svensk praxis begränsad till avgöranden där HD har utvecklat innebörden av något av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML eller de exempel på varumärkesanvändning som finns i 1 kap. 10 § 2 st. VML. Se vidare om urvalet av praxis i avsnitt 1.4.

På grund av uppsatsens begränsade omfattning har det inte varit möjligt att ta hänsyn till konkurrensrättsliga frågor som kan aktualiseras vid tredje mans användning av ett skyddat varumärke.

Utöver varumärkesdirektivet och Rådets förordning (EU) nr 2017/1001 av den 17 juni 2017 om EU-varumärken, varumärkesförordningen, är Protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken, Madridprotokollet, Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, Pariskonventionen, och Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, TRIPs-avtalet, av betydelse för svensk varumärkesrätt. Varumärkesdirektivets bestämmelser om det grundläggande skyddet för registrerade varumärken täcker dock de åtaganden som Sverige har gjort enligt Pariskonventionen och TRIPs-avtalet när det gäller varumärkesskyddets omfattning.<sup>13</sup> I den praxis som är relevant för uppsatsen har EU-domstolen och HD tillämpat VML, varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. Av den anledningen saknar Pariskonventionen, Madridprotokollet och TRIPs-avtalet någon större betydelse för uppsatsens syfte och behandlas därför inte i framställningen.

Vid undersökningen av innebörden av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML aktualiseras gränsdragningar till andra bestämmelser. För att förstå rekvisitens om-

---

<sup>12</sup> Se till exempel Nordell (2004) s. 72–100 om exempelvis varumärkets marknadsstyrande funktion och konkurrensfunktion.

<sup>13</sup> Prop. 2009/10:225 s. 120.

fattning är det i viss mån nödvändigt att redogöra för dessa angränsande områden. Det gäller till exempel tillämpningsområdena för Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informations-samhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, e-handelsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam, direktivet för jämförande och vilseledande reklam. På grund av utrymmesskäl finns dock ingen möjlighet att genomföra någon djupare undersökning av ensamrättens relation till dessa områden. Av den anledningen behandlas sådana angränsande områden och bestämmelser endast i den mån det är nödvändigt för att förstå hur rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” ska tolkas.

## 1.4 Metod och material

Vid utarbetandet av uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts. Metoden tar sin utgångspunkt i de allmänt accepterade rättskällorna lagstiftning, förarbeten, praxis och juridisk doktrin. Den rättsdogmatiska metoden är dock inte endast en metod för att fastställa gällande rätt, utan kan även anses innefatta en kritisk analys av rättsläget.<sup>14</sup>

I kap. 10 § VML syftar till att införliva art. 10 varumärkesdirektivet. Utöver den rättsdogmatiska metoden har en EU-rättslig metod använts. Även om en EU-rättslig regel har genomförts i svensk lag bör nämligen tolkningen av regeln i sista hand styras av tolkningsunderlag och rättskällor som har en auktoritativ ställning inom EU-rätten. Nationella tolkningsmaterial fyller i sammanhanget en slags deskriptiv funktion och ska ge vika för EU-rättsliga tolkningskällor med annat innehåll.<sup>15</sup> Det framgår dessutom sällan av svenska lagregler i vilka fall och i vad mån de har EU-rättslig bakgrund och inte är ett resultat av det sedvanliga svenska lagstiftningsförfarandet. Det kan även ifrågasättas om genomförandet av direktivbestämmelser genom ändringar i äldre svenska immaterialrättslagar alltid har skett med den exakthet som har varit önskvärd.<sup>16</sup>

De främsta tolkningskällorna till art. 10 är direktivtexten i varumärkesdirektivet tillsammans med dess beaktandesatser.<sup>17</sup> Beaktandesatserna anger kortfattat vad som särskilt har tagits i beaktande vid utfärdandet av varumärkesdirektivet. Beaktandesatserna är visserligen inte juridiskt bindande men utgör

---

<sup>14</sup> Kleineman (2018) s. 21–24.

<sup>15</sup> Reichel (2018) s. 125-126.

<sup>16</sup> Bernitz m.fl. (2011) s. 27.

<sup>17</sup> Reichel (2018) s. 126.

likväl en del av direktivet. Genom att förtydliga innebörden av en bestämmelse kan de bidra med väsentlig tolkningshjälp.<sup>18</sup> Beaktandesatserna i varumärkesdirektivets ingress har därför varit av betydelse för att förstå innebörden och omfattningen av ensamrätten i art. 10.2.a varumärkesdirektivet och således också 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.

Vid utarbetandet av uppsatsen har doktrin och svenska förarbeten använts i syfte att förstå bakgrunden till varumärkesrätten och ensamrättens omfattning. Därutöver har framförallt internationell doktrin använts för att belysa handlingar av tredje man som ännu inte prövats av EU-domstolen men som i doktrin uppfattas, eller inte uppfattas, som varumärkesanvändning. På grund av praxis avgörande betydelse för undersökningen av innebörden av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML har dock materialet som använts huvudsakligen bestått i avgöranden från EU-domstolen och HD.

Rättspraxis har dessutom varit av central betydelse för den kritiska analys som kan inbegripas i den rättsdogmatiska metoden. Den kritiska analysen består främst i en undersökning av, och diskussion kring, EU-domstolens och HD:s tillämpning av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Som anges ovan i avsnitt 1.3 behandlar de utvalda avgörandena frågan om tredje mans handling skett i enlighet med art. 10.2.a varumärkesdirektivet respektive 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. På grund av den uppmärksamhet som senaste året har givits åt EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet läggs även, beträffande rekvisitet ”användning”, ett särskilt fokus på debranding och rebranding. För att analysera Mitsubishi-avgörandet har tidigare avgöranden om rebranding använts för att undersöka om, och isåfall hur, EU-domstolen tidigare har resonerat kring rebranding som ”användning”. De tidigare avgörandena har visserligen inte grundats på art. 10.2.a eller art. 10.3 varumärkesdirektivet, men har ändå kunnat användas i de delar EU-domstolen har diskuterat huruvida tredje mans agerande utgör ”användning”.

Vid utarbetandet av uppsatsen har målsättningen varit att hitta samtliga avgöranden där innebörden av något av de tre rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” utvecklas. Samma målsättning har funnits avseende de mål där EU-domstolen uttalat sig om rebranding och rekvisitet ”användning”. Den EU-praxis som har undersökts har förekommit i doktrin gällande varumärkesanvändning. Med förhoppning om att inte utelämna några avgöranden som är av relevans för undersökningen har den praxis som EU-domstolen hänvisar till i Mitsubishi-avgörandet undersökts.

---

<sup>18</sup> Bemitz och Kjellgren (2018) s. 199.

Som exempel hänvisas i domskälen till Portakabin-avgörandet<sup>19</sup> och Daimler-avgörandet<sup>20</sup>. Portakabin-avgörandet och Daimler-avgörandet följt av däri angiven praxis har då undersökts. Genom att på så sätt, med start i Mitsubishi-målet, följa hänvisningar i EU-domstolens praxis rörande varumärkesanvändning, har förhoppningen varit att undersökningen ska omfatta samtliga avgöranden där rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” vid dubbel identitet utvecklas.

Även beträffande svensk praxis omfattar undersökningen de mål om varumärkesanvändning som framgår av den doktrin som har använts. Därutöver hänvisar Per Carlson till några svenska avgöranden rörande varumärkesanvändning i kommentaren till 1 kap. 10 § VML.<sup>21</sup> Även de avgörandena har granskats och i den mån HD har behandlat något av de tre rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” framgår det i undersökningen.

När Mitsubishi-målet analyseras i uppsatsen diskuteras även generaladvokatens förslag till avgörande. En generaladvokats förslag till avgörande har som utgångspunkt inte samma rättskällevärde som ett avgörande från EU-domstolen. Ett förslag till avgörande får endast rättskällevärde i den mån EU-domstolen direkt hänvisar till generaladvokatens argumentation eller när det klart framgår av skälen att domstolen har följt generaladvokatens argument. Generaladvokatens förslag kan dock vittna om en svårighet att tillämpa EU-rätten på ett sätt som överensstämmer med EU-domstolens avgöranden.<sup>22</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i Mitsubishi-avgörandet har i uppsatsen således inte tillmätts lika stor vikt som ett uttalande av EU-domstolen, men har använts för att belysa argument rörande om debranding och rebranding bör utgöra varumärkesanvändning.

Avseende varumärkesanvändning, i synnerhet begreppet ”i näringsverksamhet”, belyses i uppsatsen en rekommendation av World Intellectual Property Organization, WIPO. WIPO-rekommendationen, WIPO:s rekommendation om skydd för kännetecken på internet, är en icke bindande rättsakt. Vilken rättskällestatus en sådan rekommendation har kan diskuteras.<sup>23</sup> I uppsatsen har rekommendationen inte givits samma rättskällevärde som varumärkesdirektivet. Rekommendationen har istället endast använts för att analysera och problematisera innebörden av rekvisitet ”i näringsverksamhet”.

---

<sup>19</sup> Mål C-558/08 *Portakabin* EU:C:2010:416, hädanefter *Portakabin*.

<sup>20</sup> Mål C-179/15 *Daimler* EU:C:2016:134, hädanefter *Daimler*.

<sup>21</sup> Kommentar till 1 kap. 10 § VML, Karnov (besökt 2019-05-20).

<sup>22</sup> Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 117–118.

<sup>23</sup> Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 46–47.

Slutligen ska sägas att uppsatsen inte innehåller någon samlad analys i slutet av framställningen. Uppsatsens deskriptiva delar analyseras istället löpande. Syftet är att läsaren på ett så tydligt sätt som möjligt ska få en uppfattning av de oklarheter och problem som kan belysas i förhållande till de avgöranden som presenteras. Enligt min mening är det dessutom enklare att förstå och skapa sig en uppfattning om domstolarnas skäl och rättsutveckling om avgörandena analyseras löpande.

## 1.5 Terminologi

I 1 kap. 6–7 §§ VML görs skillnad på ”varumärken”, som erhålls genom registrering, och ”varukännetecken”, som erhålls genom inarbetning. Medan ensamrätten i VML omfattar såväl registrerade som inarbetade kännetecken reglerar varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen endast ensamrätten till registrerade varumärken. I den praktiska rättstillämpningen har de nationella domstolarnas tolkningsfrågor gällande varumärkesanvändning dock rört tolkningen av art. 10.2.a varumärkesdirektivet och registrerade varumärken. Även de avgöranden från HD som är av relevans för uppsatsens syfte har berört registrerade varumärken. Begreppet ”varumärke” används därför genomgående i uppsatsen, även om ensamrätten i VML även gäller inarbetade kännetecken. I uppsatsen görs inte heller någon skillnad på olika typer av varumärken, till exempel ordmärke eller figurmärke.

I praxis har det typiskt sett inte ansetts råda några tveksamheter kring att ett varumärke överhuvudtaget används och det har sällan ifrågasatts om rekvisitet ”användning” har varit uppfyllt.<sup>24</sup> Begreppet ”användning” har dock ibland givits en egen, om än kortfattad, förklaring i rättspraxis och doktrin.<sup>25</sup> Med anledning av EU-domstolens senaste tolkning av innebörden av varumärkesinnehavarens ensamrätt i Mitsubishi-avgörandet finns det anledning att diskutera ”användning” som ett självständigt begrepp som är av betydelse för ensamrättens omfattning. I syfte att diskutera och problematisera domstolarnas tolkning av begreppet ”varumärkesanvändning” presenteras därför ”användning” som ett eget rekvisit i uppsatsen.

Begreppet ”varumärkesanvändning” används i uppsatsen som ett uttryck för handlingar av tredje man som uppfyller rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. VML. I uppsatsen

---

<sup>24</sup> Se till exempel *Arsenal* och mål C-63/97 *BMW* EU:C:1999:82, hädanefter *BMW*.

<sup>25</sup> Se till exempel *Daimler* p. 29–30.

inbegriper begreppet ”varumärkesanvändning” därför inte avsaknaden av tillstånd från varumärkesinnehavaren eller det i praxis uttalade kravet på skada på varumärkets funktioner.

Som anges ovan i avsnitt 1.2 syftar uppsatsen till att undersöka ensamrättens innebörd så som avses i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML, närmare bestämt när det föreligger så kallad dubbel identitet. Med ”dubbel identitet” åsyftas situationer där tredje man använder ett varumärke som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster av samma slag enligt 10 § 1 st. 1 p. VML.<sup>26</sup>

Med begreppet ”debranding” menas i uppsatsen det förfarande där tredje man avlägsnar ett varumärke från en vara. ”Debranding” används i uppsatsen tillsammans med begreppet ”rebranding”. ”Rebranding” används för att beskriva en situation där tredje man efter debranding anbringar ett nytt varumärke på varan i fråga.

För att de delar av uppsatsen som behandlar import ska bli så begripliga som möjligt är det nödvändigt att klargöra några begrepp gällande import av varor.

- Begreppet ”icke unionsvaror” används för varor som inte har sitt ursprung i EU eller som inte har importerats till EU.<sup>27</sup> I och med 2016 års tullkodex används ”icke unionsvaror” istället för ”icke gemenskapsvaror”.<sup>28</sup> I uppsatsen används endast det nu gällande begreppet ”icke unionsvaror”.
- Med ”fri omsättning” åsyftas att varors tullstatus ändras från ”icke unionsvaror” till ”unionsvaror”. Därefter kan varan utan hinder röra sig fritt inom unionens tullområde.<sup>29</sup>
- Att varor ”placeras i tullager” innebär att icke unionsvaror placeras i ett lager i väntan på import. Tull och skatt betalas först när varorna anmäls till import. Anledningen till att placera varor i tullager kan vara att varorna inte ska användas eller säljas direkt vid införseln.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Mål C-323/09 *Interflora* EU:C:2011:604, hädanefter *Interflora*, p. 33.

<sup>27</sup> Tullverket: T2L/T2LF, <[www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteraravaror/t2lt2lf.4.78aa922815794d801e2225.html](http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteraravaror/t2lt2lf.4.78aa922815794d801e2225.html)> besökt 2019-05-21.

<sup>28</sup> Tullverket: Begrepp i nya tullkodexen, <[www.tullverket.se/sv/omoss/begreppinyatullkodexen.4.792224361590183a4d3c32.html](http://www.tullverket.se/sv/omoss/begreppinyatullkodexen.4.792224361590183a4d3c32.html)> besökt 2019-05-21.

<sup>29</sup> Tullverket: Tullförfaranden m.m., <[www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edit-ion/2015.2/329399.html#h-Overgang-till-fri-omsattning](http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edit-ion/2015.2/329399.html#h-Overgang-till-fri-omsattning)> besökt 2019-05-22.

<sup>30</sup> Tullverket: Tullager, <[www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/lagravaror/tullager.4.6ac2c843157b7beb007480.html](http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/lagravaror/tullager.4.6ac2c843157b7beb007480.html)> besökt 2019-05-23.



- Med ”transitering” åsyftas ett tullförfarande där varor kan transporteras över gränser och genom områden utan att betala tullar eller skatter.<sup>31</sup> Det finns flera olika typer av transitering. Uppsatsen berör dock endast ”extern transitering”, vilket innebär att varor som inte har anmälts eller deklarerats förs in i EU från ett land utanför EU eller flyttas inom EU.<sup>32</sup>
- ”Uppskovsförfarande för punktskatt” innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, lagring eller förflyttning av skattepliktiga alkoholvaror inom EU.<sup>33</sup>
- Med ”upplagshavare” menas någon som fått ett godkännande att tillverka, bearbeta, lagra, ta emot och sända iväg varor utan att punktskatt faller till betalning.<sup>34</sup>

I svenska översättningar av EU-domstolens avgöranden har rekvisitet ”in relation to goods or services” ibland översatts till ”för varor eller tjänster”, ibland till ”avseende varor och tjänster”.<sup>35</sup> Då den engelska lydelsen har varit ”in relation to goods or services” sedan det första varumärkesdirektivets ikraftträdande år 1989 borde det inte föreligga någon innebördsmässig skillnad mellan de två svenska uttrycken. I uppsatsen används därför för enkelhetens skull uttrycket ”för varor eller tjänster” vid benämningen av rekvisitet.

Benämningen på EU respektive EU-domstolen har ändrats sedan Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Lissabonfördraget.<sup>36</sup> I uppsatsen används dock begreppen ”EU” och ”EU-domstolen” genomgående, även om källan i fråga hänförs till tiden före Lissabonfördraget.

<sup>31</sup> Tullverket: Transitera varor, <[www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror.4.78aa922815794d801e2143.html](http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror.4.78aa922815794d801e2143.html)> besökt 2019-05-21.

<sup>32</sup> Tullverket: T1- och T2-transiteringar, <[www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror/t1och2transiteringar.4.78aa922815794d801e218e.html](http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror/t1och2transiteringar.4.78aa922815794d801e218e.html)> besökt 2019-05-21

<sup>33</sup> Skatteverket: Rättslig vägledning – Uppskovsförfarandet, <[www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.6/322025.html](http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.6/322025.html)> besökt 2019-05-21.

<sup>34</sup> Skatteverket: Godkänd upplagshavare, <<https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/alkoholskatt/yrkesmassighanteringunderskatteuppskov/godkandupplagshavare.4.77dbcb041438070e039602f.html>> besökt 2019-05-21.

<sup>35</sup> Se till exempel de förenade målen C-236/08–238/08 *Google* EU:C:2010:159, hädanefter *Google*, p. 60 angående ”avseende varor och tjänster” och *Daimler* p. 20 angående ”för varor och tjänster”.

<sup>36</sup> Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 39.

Utöver reglerna i varumärkesdirektivet och VML återfinns bestämmelser om ensamrättens omfattning i varumärkesförordningen. Vid hänvisning till den EU-rättsliga varumärkesrätten hänvisas dock genomgående till varumärkesdirektivet. Anledningen är att innebörden av art. 10.2 varumärkesdirektivet och art. 9 varumärkesförordningen är densamma.<sup>37</sup>

Slutligen ska sägas att alla hänvisningar till EU:s varumärkesdirektiv görs till det nuvarande varumärkesdirektivet, 2015 års varumärkesdirektiv. Det gäller även vid redogörelse för avgöranden som har prövats enligt lydelsen i äldre varumärkesdirektiv. Syftet är att uppnå en enhetlighet i uppsatsen eftersom det inte skett några materiella ändringar i direktivets art. 10.2 och 10.3.

## 1.6 Forskningsläge

Varumärkesanvändning är på intet sätt ett utforskat område för jurister. Senast bidrog Stojan Arnerstål till forskningen år 2018 med sin bok ”Varumärkesanvändning”. Även om Arnerstål berör 1 kap. 10 § VML är boken centrerad kring varumärkesanvändning i form av marknadsföring samt inskränkningarna i 1 kap. 11–12 §§ VML. I boken lägger Arnerstål dessutom ett särskilt fokus på rättstillämpningen av varumärkets funktioner.

Tidigare analyser av varumärkesanvändning har ofta kretsat kring de funktioner som EU-domstolen har ansett vara rättsligt relevanta i sin rättstillämpning.<sup>38</sup> I övrigt är artiklarna begränsade till en viss typ av varumärkesanvändning, till exempel internetanvändning eller marknadsföring.<sup>39</sup> Sammanfattningsvis har, såvitt känt, ingen tidigare kartlagt innebörden av tre rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i syfte att utreda vad som egentligen utgör varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.

Rekvisitet ”användning” har inte tidigare varit föremål för djupare studier. I praxis och doktrin konstateras ofta direkt, utan närmare analys, att rekvisitet är uppfyllt. I fokus hamnar istället ofta rekvisiten ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet”. Som nämns ovan i avsnitt 1.5 inbegrips dessutom användningsbegreppet ofta i de två andra rekvisiten, varför ingen särskild diskussion tidigare har förts gällande begreppet ”användning”. Även frågan om varumärkesanvändning vid rebranding och debranding får anses vara utforskad. Trots att Mitsubishi-målet har blivit uppmärksammat sedan avgörandet

---

<sup>37</sup> Se till exempel mål C-62/08 *UDV North America mot Brandtraders*, EU:C:2009:111, hädanefter *UDV North America*, p. 42.

<sup>38</sup> Se till exempel Nilsson (2014) och Nordell (2010).

<sup>39</sup> Se till exempel Arnerstål (2018) och Maunsbach (2010).

år 2018 utgör de artiklar som finns publicerade om domen huvudsakligen referat av avgörandet. Analyserna i artiklar om avgörandet rör ofta funktionernas ökade, och inte sällan ifrågasatta, betydelse för ensamrättens omfattning.<sup>40</sup> Det finns med andra ord ett särskilt nyhetsvärde i uppsatsens kartläggning av innebörden av de rekvisit som inbegrips i begreppet varumärkesanvändning, användningsbegreppet som ett självständigt rekvisit samt varumärkesanvändning vid debranding och rebranding.

## 1.7 Disposition

I uppsatsens nästa kapitel redogörs för några rättsliga utgångspunkter för framställningen. Där belyses inledningsvis de centrala regelverken varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen och deras relation till VML. I kapitlet redogörs även generellt för tillämpningsområdet för 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML och innebörden av varumärkesinnehavares ensamrätt.

I kapitel tre behandlas varumärkets syften och funktioner. Kapitlets syfte är att ge läsaren en förståelse för de intressen som ligger till grund för varumärkesrätten och som har givits en stor betydelse i EU-domstolens rättspraxis vid bedömningen av tredje mans varumärkesanvändning.<sup>41</sup>

Medan kapitel två innehåller en generell redogörelse för varumärkesanvändning innehåller kapitel fyra, fem och sex en mer djupgående undersökning av innebörden av rekvisiten 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. § VML. Med stöd av huvudsakligen praxis undersöks således i kapitel fyra, fem och sex vart och ett av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet”.

Kapitel sju sammanfattar det som har framförts i uppsatsens löpande analys i syfte att besvara frågeställningarna i avsnitt 1.2. I kapitlet framgår även några personliga tankar beträffande ensamrättens omfattning med utgångspunkt i uppsatsens kartläggning.

---

<sup>40</sup> Se till exempel Rus och von Bomhard: De-branding and rebranding are trademark infringements! CJEU on Mitsubishi forklifts trucks matter, <trademark-blog.kluweriplaw.com/2018/08/27/de-branding-rebranding-trademark-infringements-cjeu-mitsubishi-forklift-trucks-matter/> besökt 2019-05-19 och Giannino: Parallel Imports: The Court of Justice of the EU Rules That Debranding and Rebranding of Imported Products While Stored in Customs Warehouse Constitutes Trade Mark Infringement <ssrn.com/abstract=3289132> besökt 2019-05-22 och Senfleben (2014) s. 518-524.

<sup>41</sup> Se till exempel *Arsenal* och *Mitsubishi*.

## 2 Rättsliga utgångspunkter

### 2.1 Inledning

Inom varumärkesrätten styrs regleringen i betydande delar av EU-rätt som harmoniserar delar av varumärkesrätten i syfte att främja den inre marknaden. Det innebär att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EU-rätten vid tolkning av ensamrättens omfattning.<sup>42</sup> Enligt både EU-rätten och den svenska varumärkeslagstiftningen har varumärkesinnehavare som utgångspunkt rätt att motsätta sig att tredje man använder det skyddade varumärket utan tillstånd. Enligt EU-domstolens praxis har EU-rätten företräde framför svenska regler, varför svenska domstolar inte ska tillämpa en nationell bestämmelse som strider mot EU-rätten.<sup>43</sup> För att EU-rätten ska få en korrekt och enhetlig tillämpning ska de svenska domstolarna analysera hela den svenska rättsordningen i ljuset av EU-rätten och inte bara de regler som antagits i syfte att genomföra den.<sup>44</sup>

Det här kapitlet syftar inledningsvis till att belysa de regelverk som är av central betydelse för ensamrättens omfattning för att ge läsaren en översikt av regleringen på området. Därefter läggs fokus på ensamrätten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML i syfte att ge läsaren en uppfattning av begreppet varumärkesanvändning och de tre rekvisiten ”användning, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet”.

### 2.2 Centrala regelverk

Ett av de mest centrala regelverken för svensk varumärkesrätt är varumärkesdirektivet. Det första varumärkesdirektivet trädde i kraft och harmoniserade delar av EU:s varumärkesrätt i syfte att främja den inre marknaden.<sup>45</sup> De bestämmelser om ensamrättens innebörd som behandlas i denna uppsats (se avsnitt 1.3 ovan för avgränsningar) återfinns i art. 10.2.a och art. 10.3 varumärkesdirektivet.

Precis som med EU:s övriga direktiv behöver medlemsländerna införliva varumärkesdirektivet i nationell rätt.<sup>46</sup> De bestämmelser om ensamrättens innebörd som är relevanta för den här uppsatsen återfinns i svensk rätt i 1 kap. 10

---

<sup>42</sup> Arnerstål (2018) s. 42.

<sup>43</sup> Mål C-6/64 *Costa* EU:C:1964:66; Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 173.

<sup>44</sup> Reichel (2018) s. 125.

<sup>45</sup> Bernitz m.fl. (2011) s. 21.

<sup>46</sup> Bernitz m.fl. (2011) s. 21; Bernitz och Kjellgren (2018) s. 58.

§ 1 st. 1 p. och 2 st. VML. Till skillnad från varumärkesdirektivet skyddar VML enligt 1 kap. 6–8 §§ såväl registrerade som inarbetade varumärken samt näringskännetecken och namn som är skyddade som varukännetecken. Den svenska regleringen erbjuder således ett vidare skydd än varumärkesdirektivet beträffande varumärken som inte är registrerade.

Utöver att varumärkesdirektivet ska införlivas i nationell rätt är domstolar och myndigheter i EU:s medlemsländer skyldiga att så långt möjligt tolka nationell rätt i ljuset av innehåll och syfte i de på området gällande direktiven. EU:s bestämmelser inom varumärkesrätten ska dessutom ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela EU, varför tolkningen inte får variera mellan medlemsstaterna.<sup>47</sup> Varumärkesdirektivet innefattar en fullständig reglering av de områden som berörs i direktivet. Det innebär att medlemsländerna inte har någon möjlighet att ge ett mer eller mindre omfattande skydd än det som erkänns i direktivet.<sup>48</sup> Bestämmelserna om ensamrättens omfattning utgör därmed en yttre ram för den ensamrätt som medlemsstaterna får lov att tillerkänna registrerade varumärken.<sup>49</sup>

Ensamrättens innebörd regleras även i varumärkesförordningen. Den första varumärkesförordningen antogs av EU-rådet år 1993.<sup>50</sup> Med stöd av varumärkesförordningen är det möjligt att genom ett enda förfarande ansöka om ett så kallat EU-varumärke som ger samma skydd och rättsverkan inom hela EU.<sup>51</sup> Förordningens bestämmelser rörande EU-varumärkens skyddsomfång svarar mot bestämmelserna i varumärkesdirektivet och därför även i huvudsak mot bestämmelserna i VML.<sup>52</sup> Varumärkesförordningen är, precis som EU:s övriga förordningar, bindande till alla delar och direkt tillämplig i EU:s medlemsstater. Förordningen får därför inte formuleras om till nationella regler. Varumärkesförordningen ska tillämpas av svenska domstolar och myndigheter som gällande rätt och kan åberopas av både enskilda personer och företag.<sup>53</sup> Som nämns i avsnitt 1.5 hänvisas för enkelhetens skull i fortsättningen till varumärkesdirektivets bestämmelser avseende den EU-rättsliga ensamrätten.

---

<sup>47</sup> Bernitz m.fl. (2011) s. 26–27.

<sup>48</sup> Mål C-355/96 *Silhouette* EU:C:1998:374, p. 25 och 29 och de förenade målen C-414/99-C-416/99 *Davidoff* EU:C:2001:617, hädanefter *Davidoff*, p. 39; Bernitz m.fl. (2011) s. 239.

<sup>49</sup> *Davidoff* p. 39; Bernitz m.fl. (2011) s. 239.

<sup>50</sup> Bernitz (2011) s. 21.

<sup>51</sup> Beaktandesats 4–5 i varumärkesförordningen.

<sup>52</sup> Prop. 2009/10:225 s. 77; Bernitz m.fl. (2011) s. 241 och s. 251.

<sup>53</sup> Bernitz m.fl. (2011) s. 21.

## 2.3 Ensamrätt enligt 1 kap. 10 § VML

I 1 kap. 10 § VML anges att ett skyddat varumärke ger rättighetsinnehavaren till varumärket en ensamrätt. Ensamrätten innebär enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML att rättighetsinnehavaren kan förhindra att tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd, ”i näringsverksamhet” och ”för varor eller tjänster”, ”använder” ett varumärke i fall av dubbel identitet. Bestämmelsen tar alltså sikte på situationer där varumärket som används är identiskt med det skyddade varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska för dem för vilka varumärket är registrerat.

I doktrin framförs att tanken med ensamrätten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML är att det alltid ska vara fråga om varumärkesintrång vid varumärkesanvändning vid dubbel identitet, oavsett om det råder förväxlingsrisk eller inte.<sup>54</sup> Synsättet överensstämmer med beaktandesats 16 i varumärkesdirektivet som anger att ensamrätten enligt direktivet bör vara absolut vid dubbel identitet. Vid dubbel identitet saknas därför betydelse huruvida omsättningskretsen, på grund av till exempel prisskillnader, riskerar att förväxla varorna eller tjänsterna.<sup>55</sup> Helt absolut kan dock ensamrätten vid dubbel identitet inte sägas vara. EU-domstolen har i praxis uttalat att ensamrätten endast omfattar sådan varumärkesanvändning som skadar någon av varumärkets funktioner, se kapitel tre.<sup>56</sup>

Varumärkesinnehavarens ensamrätt omfattar inte all användning av ett skyddat varumärke. Ett sådant omfattande skydd skulle innebära en alltför stor begränsning av konkurrensfriheten på marknaden, varför det är nödvändigt att balansera ensamrätten mot intressen som sund konkurrens och yttrandefrihet.<sup>57</sup> För att en handling ska utgöra varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. krävs därför att tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd:

1. använder varumärket
2. för varor eller tjänster
3. i näringsverksamhet

Om ovanstående rekvisit är uppfyllda föreligger varumärkesanvändning och varumärkesinnehavaren har som utgångspunkt möjlighet att motsätta sig

---

<sup>54</sup> Wessman (2014) s. 36.

<sup>55</sup> Wessman (2014) s. 36; Arnerstål (2018) s. 39.

<sup>56</sup> Se till exempel *Arsenal* p. 54, mål C-487/07 *L'Oréal* EU:C:2009:378, hädanefter *L'Oréal*, p. 60 och *Google* p. 76.

<sup>57</sup> Arnerstål (2018) s. 19.

tredje mans handling. Frågan är vilka handlingar av tredje man som inbegrips i rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML och därför utgör varumärkesanvändning. Rättsutvecklingen rörande rekvisiten har varken varit klar eller konsekvent. Omfattningen och innebörden av rekvisiten har ändrats under årens lopp och det är inte alltid givet att tredje man har använt varumärket ”för varor eller tjänster” eller ”i näringsverksamhet”.<sup>58</sup> I vissa situationer kan det även ifrågasättas om varumärket överhuvudtaget har ”använts”.<sup>59</sup> Innebörden och tillämpningen av de tre rekvisiten kommer att undersökas närmre i kapitel fyra, fem och sex.

Redan här kan dock sägas att varumärkesinnehavarens ensamrätt i viss mån konkretiseras i bestämmelsens andra stycke. 1 kap. 10 § 2 st. VML lyder enligt följande:

Som användning anses särskilt att:

1. förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,
3. importera eller exportera varor under tecknet,
4. använda tecknet som ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken eller som en del av ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken, och
5. använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

Ordalydelsen i 1 kap. 10 § 2 st. VML indikerar att handlingarna som anges i punkterna är exempel på vad uppfyller rekvisitet ”användning” av ett varumärke. Varumärkesdirektivets art. 10.3, vilken 1 kap. 10 § 2 st. syftar till att införliva, har dock inte samma lydelse. Den EU-rättsliga bestämmelsen exemplifierar istället ”handlingar som särskilt får förbjudas” med stöd av art. 10.2.a varumärkesdirektivet. Ordalydelsen i art. 10.3 varumärkesdirektivet pekar på att handlingarna i listan utgör exempel på handlingar av tredje man som varumärkesinnehavare kan motsätta sig eftersom dessa uppfyller rekvisiten i art. 10.2.a varumärkesdirektivet. Syftet verkar därför inte vara att begreppet användning i 1 kap. 10 § 2 st. VML ska förstås som rekvisitet ”användning”. Begreppet i bestämmelsens andra stycke bör därför istället, i överensstämmelse med art. 10.3 varumärkesdirektivet, ge exempel på handlingar som en rättighetsinnehavare kan motsätta sig eftersom de uppfyller rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.

---

<sup>58</sup> Se till exempel *Google* p. 71 respektive NJA 2008 s. 1082.

<sup>59</sup> Se till exempel *Mitsubishi* och generaladvokatens förslag till avgörande i samma mål; se vidare i kapitel fyra.

Listan i 1 kap. 10 § 2 st. VML är inte uttömmande, varför fler handlingar kan omfattas av ensamrätten.<sup>60</sup> Det framgår av förarbeten att även annan användning, exempelvis muntlig sådan, kan utgöra varumärkesanvändning.<sup>61</sup> 1960 års varumärkeslag, varumärkeslag (1960:644), innehöll en bestämmelse om att varumärkesinnehavare kunde motsätta sig muntlig användning av ett varumärke. I förslaget till VML anförde dock regeringen att lagtexten skulle utformas som varumärkesdirektivet. Av den anledningen var det inte lämpligt att bygga ut den svenska bestämmelsen med ytterligare exempel som muntlig och elektronisk användning. Som elektronisk användning anges i förarbeten varumärkesanvändning på internet. Dessutom uppmärksammade regeringen i förslaget till VML att listan inte var uttömmande och att både muntlig och elektronisk användning helt klart kunde utgöra varumärkesanvändning, trots att det inte uttryckligen anges i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.<sup>62</sup>

Att listan i 1 kap. 10 § 2 st. VML inte är uttömmande medför en oklarhet kring vilka handlingar som en varumärkesinnehavare egentligen kan motsätta sig med stöd av sin ensamrätt i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.<sup>63</sup> Som framgår ovan i avsnitt 2.2 utgör varumärkesdirektivet en fullständig reglering av ensamrättens innebörd, varför Sverige inte får tillerkänna rättighetsinnehavare ett vidare skydd än det som direktivet erbjuder. Då en varumärkesinnehavare endast kan motsätta sig sådana handlingar som faller inom tillämpningsområdet för 10 § 1 st. 1 p. VML, har rättstillämpningen av bestämmelsen en stor betydelse för ensamrättens omfattning. Oförutsebarheten för både varumärkesinnehavare och tredje män blir dessutom större av att EU-domstolen har klassificerat handlingar som inte återfinns i listan som varumärkesanvändning. Som nämns ovan omfattas till exempel elektronisk användning av ensamrätten.<sup>64</sup> Efter Mitsubishi-målet kan även debranding och rebranding hänföras till ensamrätten, se kapitel fyra, fem och sex.

Förutom att ensamrätten inskränks av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML finns några explicita inskränkningar i ensamrätten i 1 kap. 11–12 §§ VML. Reglerna tillåter uttryckligen viss varumärkesanvändning av tredje man. Enligt inskränkningarna får tredje man i viss mån använda ett skyddat varumärke förutsatt att användningen sker i enlighet med god affärssed. Bland annat kan varumärkesinnehavaren under vissa förutsättningar inte hindra tredje man från att i näringsverksamhet beskriva sina varor eller tjänster eller ange deras avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar. Den

---

<sup>60</sup> Prop. 2009/10:225 s. 406; Kur och Senftleben (2017) s. 368.

<sup>61</sup> Prop. 2009/10:225 s. 406.

<sup>62</sup> Prop. 2009/10:225 s. 129 och s. 379–380.

<sup>63</sup> Brdarski (2007) s. 255.

<sup>64</sup> Prop. 2009/10:225 s. 379; se till exempel *Google* och NJA 2004 s. 624.



EU-rättsliga motsvarigheten till 1 kap. 11 § VML återfinns i art. 14 varumärkesdirektivet och syftar till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet inom EU på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan fylla sin funktion som ett väsentligt inslag i EU:s system med sund konkurrens.<sup>65</sup> Tredje man kan också lovligen använda varumärket när varumärkesinnehavaren, eller någon med dennes samtycke, har fört ut varumärket på marknaden i EES. En tillämpning av begränsningarna i 1 kap. 11–12 §§ VML förutsätter att en varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § VML är för handen. Innebörden av begreppet varumärkesanvändning är således av betydelse även för tillämpningen av inskränkningarna.

Till skillnad från varumärkesdirektivet innehåller VML ingen bestämmelse som stadgar att jämförande reklam utgör varumärkesanvändning. Med jämförande reklam åsyftas marknadsföring varigenom en annonsör antingen uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller dennes produkter eller tjänster. Tillåtligheten av jämförande reklam har historiskt sett bedömts ur ett rent marknadsföringsrättsligt perspektiv. Jämförande reklam ligger dock i gränsytan mellan marknadsföringsrätt och varumärkesrätt eftersom en hänvisning till en konkurrent inte sällan inkluderar en användning av denne konkurrents namn eller varumärke. De två rättsområdena har kommit att harmoniseras alltmer.<sup>66</sup> I och med ikraftträdandet av det nuvarande varumärkesdirektivet infördes en punkt i art. 10.3 som stadgar jämförande reklam som en sådan handling som varumärkesinnehavare kan motsätta sig.<sup>67</sup> Enligt bestämmelsen har en varumärkesinnehavare rätt att förbjuda användning av varumärket i jämförande reklam om användningen strider mot direktivet om vilseledande och jämförande reklam. Det bör dock nämnas att bestämmelsen inte innebär att en handling som strider mot direktivet om vilseledande och jämförande reklam automatiskt utgör varumärkesintrång.<sup>68</sup>

Som framgår ovan i avsnitt 2.1 är svenska domstolar skyldiga att följa EU-domstolens praxis. De uttalanden som EU-domstolen gjort i avgöranden rörande jämförande reklam är därför givetvis av betydelse för tolkningen av ensamrättens innebörd. Att VML inte innehåller någon bestämmelse om jämförande reklam innebär dock att EU:s varumärkesrätt inte har införlivats fullt ut i Sverige. I ett betänkande från år 2016 föreslås att bestämmelsen i art.

---

<sup>65</sup> *BMW* p. 62, mål C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen* EU:C:2004:11 p. 16, mål C-228/03 *Gillette* ECLI:EU:C:2005:177 p. 29 och mål C-102/07 *Adidas* ECLI:EU:C:2008:217 p. 28.

<sup>66</sup> Arnerstål (2018) s. 207–209.

<sup>67</sup> Den nya punkten i art. 10.3 varumärkesdirektivet är en kodifiering av EU-domstolens avgörande i mål C-533/06 *O2 Holdings* EU:C:2008:339 p. 45.

<sup>68</sup> Arnerstål (2018) s. 216.

10.3.f om jämförande reklam ska införlivas i svensk rätt i form av en inskränkning av ensamrätten i 1 kap. 11 § VML.<sup>69</sup> Arnerstål har riktat kritik mot förslaget och förespråkar istället att bestämmelsen bör införas som en punkt i 1 kap. 10 § 2 st. och därför exemplifiera användning. Bestämmelsens placering som en inskränkning i 1 kap. 11 § VML har betydelse för domstolarnas metod vid en rättsprövning. Frågan om ett varumärkesrättsligt intrång föreligger ska nämligen prövas innan en invändning om inskränkning enligt 1 kap. 11 § VML prövas.<sup>70</sup>

I och med det nuvarande varumärkesdirektivet har rättsläget gällande varumärkesinnehavares möjlighet att hindra tredje man från att föra in varumärkesförsedda varor i en medlemsstat ändrats. EU-domstolen har tidigare påpekat att ensamrätten i art. 10.2.a och art.10.3.c omfattar varumärkesförsedda varor som passerar genom en medlemsstat om varorna inte importeras till landet.<sup>71</sup> Anledningen är att olika tullförfaranden formellt sett inte innebär att varorna kommer in i medlemsstaten i fråga eftersom de är avsedda för marknaden i ett annat land.<sup>72</sup> För att varorna ska anses ha släppts ut på marknaden förutsätts att varorna genom ett tullförfarande övergått till fri omsättning<sup>73</sup>. När varorna befinner sig i till exempel ett tullager<sup>74</sup> eller extern transitering<sup>75</sup> är det visserligen möjligt att varorna övergår till fri omsättning. Det är dock inte den enda möjligheten. Så länge den möjligheten inte har valts utgör inte en faktisk införsel av varorna till en medlemsstat ”import” i den mening som avses med art. 10.3.c varumärkesdirektivet.<sup>76</sup> En varumärkesinnehavare behöver, för att ”import” ska föreligga enligt praxis, bevisa att avsikten är att varorna egentligen ska släppas ut i den specifika medlemsstaten.<sup>77</sup> Mot bakgrund av den tunga bevisbörda som åligger rättighetsinnehavare och i syfte att effektivt bekämpa varumärkesförfalskning har varumärkesdirektivet dock förändrat rättsläget.<sup>78</sup>

Det finns numera en bestämmelse i art. 10.4 varumärkesdirektivet respektive 1 kap. 10 § 3 st. VML som skärper ansvaret för tredje man vid tullförfaranden. Varumärkesinnehavare har numera inte endast rätt att hindra andra från att importera varumärkesförsedda varor. Därutöver kan varumärkesinnehavare

---

<sup>69</sup> SOU 2016:79 s. 456–457.

<sup>70</sup> NJA 2014 s. 580 p. 19; Arnerstål (2018) s. 216–217.

<sup>71</sup> Mål C-405/03 *Class International* ECLI:EU:C:2005:616, hädanefter *Class International*, p. 44 och 50.

<sup>72</sup> Prop. 2017/18:267 s. 149; Se till exempel *Class International*.

<sup>73</sup> Se terminologi i avsnitt 1.5.

<sup>74</sup> Se terminologi i avsnitt 1.5.

<sup>75</sup> Se terminologi i avsnitt 1.5.

<sup>76</sup> *Class International* p. 33–34.

<sup>77</sup> *Class International* p. 34.; Prop. 2017/18:267 s. 149.

<sup>78</sup> Prop. 2017/18:267 s. 149; Se till exempel *Class International*.

förhindra att tredje man för in varumärkesförsedda varor i en medlemsstat där varumärket är skyddat, även om varorna inte övergår till fri omsättning och därmed importeras.<sup>79</sup> Det anförda har betydelse eftersom ändringen innebär en mer omfattande ensamrätt för varumärkesinnehavaren.

Beträffande tullförfaranden kan omfattningen av begreppen ”utbjuda” och ”marknadsföra” i 1 kap. 10 § 2 st. 2 p. och 5 p. belysas. Att marknadsföra eller bjuda ut varumärkesförsedda varor till försäljning utgör handlingar som en varumärkesinnehavare kan motsätta sig med stöd av sin ensamrätt. EU-domstolen uttalade i *Class International*<sup>80</sup> att begreppen även inbegriper den situation där varumärkesförsedda icke unionsvaror<sup>81</sup> befinner sig i extern transitering<sup>82</sup> eller tullager när anbudet har lämnats och/eller försäljningen har skett. Som framgår ovan innebär extern transitering och tullagring att en vara formellt sett inte anses ha kommit in i en medlemsstat. Enligt avgörandet i *Class International* kan dock ”utbjuda” och ”marknadsföra” i 1 kap. 10 § 2 st. 2 p. och 5 p. ändå omfatta varor i sådana tullförfaranden när anbud har lämnats och/eller försäljningen har skett. Så är fallet när ett utbudande eller en försäljning förutsätter att de varumärkesförsedda varorna släpps ut i EU.<sup>83</sup> EU-domstolen anförde att det dock inte kan förutsättas att varorna kommer släppas ut på marknaden endast baserat på omständigheter som att varornas ägare, anbudsmottagaren eller köparen bedriver parallellhandling.<sup>84</sup> Mer än så utvecklade EU-domstolen dessvärre inte sina skäl.

Utöver varumärkesinnehavares rätt att motsätta sig varor i extern transitering eller tullager medförde 2015 års varumärkesdirektiv en ny bestämmelse i art. 10.3.d. Bestämmelsen anger att användning av ett varumärke som firma- eller företagsnamn, eller som en del av en firma- eller företagsnamn, utgör en sådan handling som varumärkesinnehavare kan motsätta sig med stöd av art. 10.2.a varumärkesdirektivet. Till följd av den nya bestämmelsen infördes vissa ändringar i VML i syfte att lagen skulle överensstämja med varumärkesdirektivet.<sup>85</sup> I förarbetena till ändringen i VML uttalades att det av 2008 års varumärkesdirektiv och EU-domstolens praxis framgår att varumärkesin-

---

<sup>79</sup> SOU 2016:79 s. 234.

<sup>80</sup> *Class International* p. 58.

<sup>81</sup> Se terminologi i avsnitt 1.5.

<sup>82</sup> Se terminologi i avsnitt 1.5.

<sup>83</sup> *Class International* p. 58.

<sup>84</sup> *Class International* p. 59.

<sup>85</sup> Varumärkesinnehavare kunde dock redan innan ändringen motsätta sig sådan användning av ett skyddat varumärke med hjälp av det så kallade korsvisa skyddet. Skyddet innebär att en rättighetsinnehavare till ett varumärke även har ensamrätt till varumärket som företagsnamn, medan den som innehar ett företagsnamn har rätt till varumärket, se prop. 2017/18:267 s. 148.

nehavare har rätt att motsätta sig användning av varumärket som företagsnamn om företagsnamnet används för att särskilja varor och tjänster.<sup>86</sup> Enligt förarbeten syftar därför den nya bestämmelsen i art. 10.3.d till att klargöra rättsläget, utan att medföra någon saklig förändring av rättsläget. Varumärkesinnehavare kan därför hindra att varumärket används som företagsnamn om namnet används för att särskilja varor eller tjänster, se vidare i avsnitt 5.3.<sup>87</sup> Det ska nämnas att det föreligger en begreppsmässig skillnad mellan art. 10.3.d varumärkesdirektivet och 1 kap. 10 § 2 st. 4 p. Istället för ”firma- eller företagsnamn” anges i VML ”företagsnamn eller annat näringskännetecken. Av förarbetena till ändringen i VML framgår dock inte att det föreligger någon materiell skillnad i förhållande till varumärkesdirektivet.

Även om en handling uppfyller rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML och ingen inskränkning i 1 kap. 11–12 §§ VML är tillämplig kan varumärkesanvändningen vara tillåten. EU-domstolen har nämligen konstaterat att varumärkesinnehavare endast kan motsätta sig sådan varumärkesanvändning som skadar någon av varumärkets funktioner.<sup>88</sup> EU-domstolens angreppssätt att försöka definiera innebörden av ensamrätten i termer av funktioner har problematiserats i doktrin, se nästkommande kapitel.

---

<sup>86</sup> Mål C-17/06 *Céline* EU:C:2007:497, hädanefter *Céline*, p. 21–23; SOU 2016:76 s. 231.

<sup>87</sup> *Céline* p. 21–23; Prop. 2017/18:267 s. 147–148.

<sup>88</sup> Se till exempel *Arsenal* p. 51.

# 3 Varumärkets syfte och funktioner

## 3.1 Inledning

Att använda sig av varumärken är ett sätt för näringsidkare att kommunicera med konsumenterna genom exempelvis reklam. Ett varumärke kan även vara bärare av en goodwill som varumärkesinnehavaren har upparbetat för sina varor, underlätta identifieringen av produkter som konsumenterna efterfrågar samt hjälpa konsumenterna att associera reklam och erfarenheter med rätt vara i köpprocessen.<sup>89</sup>

Det här kapitlet syftar till att ge läsaren en översikt av varumärkets syfte och funktioner. Trots att det kan finnas medvetna överväganden bakom ett varumärke syftar nämligen varumärkesrätten normalt sett inte till att skydda intellektuella prestationer. Det skiljer varumärkesrätten från andra immaterialrätter.<sup>90</sup> Varumärkets funktioner har i praxis ansetts vara av central betydelse för lovligheten i tredje mans varumärkesanvändning och det kan i vissa fall ifrågasas om funktionerna är av större betydelse än rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p.<sup>91</sup>

## 3.2 Varumärkets grundläggande funktion

Historiskt sett har varumärket så kallade ursprungsangivelsefunktion haft en central ställning inom varumärkesrätten.<sup>92</sup> Funktionen fastslogs för första gången av EU-domstolen i Arsenal-avgörandet och benämns även som varumärkets grundläggande funktion.<sup>93</sup> I Arsenal-avgörandet konstaterade EU-domstolen att det inte är tillräckligt att tredje man uppfyller rekvisiten i art. 10.2.a varumärkesdirektivet. För att en varumärkesinnehavare ska ha rätt att motsätta sig handlingen krävs även att tredje mans varumärkesanvändning skadar ursprungsangivelsefunktionen.<sup>94</sup>

Ursprungsangivelsefunktionen innebär att ett varumärke ska garantera det kommersiella ursprunget hos en vara eller tjänst för att konsumenterna, utan risk för förväxling, ska kunna identifiera och särskilja varan från andra med ett

---

<sup>89</sup> Bernitz (2011) s. 242.

<sup>90</sup> Arnerstål (2018) s. 44.

<sup>91</sup> Se till exempel målen *Arsenal*, *Google* och *Mitsubishi*.

<sup>92</sup> SOU 1958:10 s. 73; Arnerstål (2014) s. 27; Nordell (2004) s. 77.

<sup>93</sup> Arnerstål (2018) s. 44.

<sup>94</sup> *Arsenal* p. 51.

annat ursprung.<sup>95</sup> Ett varumärke skyddar därför förbindelsen mellan näringsidkarens företag och kundkretsen. Tanken är att varor med samma kännetecken ska härstamma från ett gemensamt ursprung. Dessutom kan omsättningskretsen förväntas förutsätta att varor med ett varumärke har ett och samma ursprung.<sup>96</sup>

Ursprungsangivelsefunktionens betydelse idag har diskuterats i doktrin. Enligt Nordell har funktionens betydelse förändrats på så sätt att den tidigare har uppfattats som en angivelse av faktiskt ursprung, medan den idag huvudsakligen syftar på varans kommersiella ursprung, det vill säga varumärkesinnehavaren. Även om ursprungsangivelsefunktionen fortfarande kan utpeka en viss plats eller ett visst tillverkningsställe har den numera ofta ett lösare band till det faktiska ursprunget, varför den materiella förbindelsen mellan produktion och varumärke enligt Nordell har försvagats.<sup>97</sup> Arnerstål ansluter sig till Nordells synsätt och anför att betoning numera ligger på föreställningen att det finns ett företag som utövar kontroll över de varor och tjänster som är försedda med varumärket på marknaden.<sup>98</sup>

Enligt Bonnier, Liman och Stattin har den ökade licensieringen av varumärken gjort att ursprungsangivelsefunktionen i viss mån har fått träda tillbaka. Varors diversifiering gör det svårare för konsumenter att försäkra sig om varans ursprung. Varumärkesrätten har därför istället kommit att värna om garantin för en varas egenskaper och kvalitet. Enligt Bonnier, Liman och Stattin har därför den så kallade garantifunktionen vuxit i betydelse, se nedan.<sup>99</sup>

### 3.3 Varumärkets övriga funktioner

Ursprungsangivelsefunktionen är inte den enda funktionen som EU-domstolen har klassificerat som rättsligt relevant. Redan i det ovan nämnda Arsenalavgörandet indikerade EU-domstolen att fler funktioner än ursprungsangivelsefunktionen kan vara av betydelse för ensamrättens omfattning.<sup>100</sup> I Arsenalavgörandet var dock ursprungsangivelsefunktionen den enda funktionen som namngavs och utvecklades av EU-domstolen.

---

<sup>95</sup> *Arsenal* p. 48–50; C-102/77 *Hoffman La-Roche* ECLI:EU:C:1978:108, hädanefter *Hoffman La-Roche*, p. 7; C-143/00 *Boehringer Ingelheim* ECLI:EU:C:2002:246, hädanefter *Boehringer Ingelheim*, p. 12; Arnerstål (2018) s. 44.

<sup>96</sup> Nordell (2004) s. 77–78.

<sup>97</sup> Nordell (2004) s. 81–82.

<sup>98</sup> Arnerstål (2014) s. 32.

<sup>99</sup> Bonnier m.fl. (1996) s. 79.

<sup>100</sup> *Arsenal* p. 42.

I *L'Oréal*-avgörandet behandlade EU-domstolen frågan om ensamrätten kan utnyttjas när en näringsidkare använder en konkurrents registrerade varumärke på ett sätt så ursprungsangivelsefunktionen inte skadas.<sup>101</sup> Generaladvokaten argumenterade i sitt förslag till avgörande att syftet med ensamrätten endast är att skydda ursprungsangivelsefunktionen.<sup>102</sup> EU-domstolen höll dock inte med och hänvisade till bland annat *Arsenal*-avgörandet. Domstolen uttalade att art. 10.2.a varumärkesdirektivet syftar till att ge varumärkesinnehavaren en möjlighet att skydda de särskilda intressen som vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare. Dessa särskilda intressen innebär att varumärket ska kunna fylla sin egentliga funktion, varför ensamrätten endast ska utövas när tredje mans varumärkesanvändning skadar varumärkets funktioner. EU-domstolen uttalade att de relevanta funktionerna inte endast utgörs av ursprungsangivelsefunktionen utan även garanti-, kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna.<sup>103</sup>

Utöver att utgöra en symbol för en varas kommersiella ursprung kan varumärket symbolisera en viss kvalitet eller vissa egenskaper. Varumärket kan uppfattas som en slags garanti för att de varor eller tjänster som är försedda med varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett företag.<sup>104</sup> Första gången EU-domstolen kan sägas ha nämnt en garantifunktion var i *Centrafarm*-avgörandet<sup>105</sup>. I avgörandet uttalade domstolen att varumärkets funktion huvudsakligen var att garantera varans ursprung för att kunna skilja varan från andra varor av annat ursprung.<sup>106</sup> Som nämns ovan hade garantifunktionen betydelse även i *Arsenal*-målet. EU-domstolen uttalade att det krävs en garanti för att alla produkter som bär ett visst varumärke har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som har ansvarat för deras kvalitet.<sup>107</sup> En sådan garanti var enligt domstolen nödvändig för att ursprungsangivelsefunktionen skulle kunna få genomslag och för att varumärket skulle kunna verka för en sund konkurrens inom EU. Garantin är alltså ett sorts skydd för enhetlig kvalitet.<sup>108</sup> När ett varumärke garanterar varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung erhåller konsumenterna en indirekt form av garanti för att det bakomliggande företaget har kontrollerat att varan eller tjänsten överensstämmer med konsumenters förväntningar från tidigare inköp eller marknadsföring.<sup>109</sup>

---

<sup>101</sup> *L'Oréal* p. 30.

<sup>102</sup> GA Mengozzi i mål C-487/07 *L'Oréal*, hädanefter generaladvokatens förslag till avgörande i *L'Oréal*.

<sup>103</sup> *L'Oréal* p. 58.

<sup>104</sup> Mål C-9/93 *Ideal-Standard* EU:C:1994:26 p. 37; Arnerstål (2018) s. 77.

<sup>105</sup> Mål C-16/74 *Centrafarm* EU:C:1974:115.

<sup>106</sup> *Hoffman-La Roche*; Nordell (2004) s. 88.

<sup>107</sup> *Arsenal* p. 48.

<sup>108</sup> Bernitz m.fl. (2011) s. 325.

<sup>109</sup> Arnerstål (2018) s. 76.

I doktrin ifrågasätts garantifunktionens självständighet i förhållande till ursprungsangivelsefunktionen. Enligt Nordell och Arnerstål antydde det nämligen i Hoffman-La Roche-avgörandet att det finns en koppling mellan de båda funktionerna eftersom begreppet garanti kan innebära en garanti att en varumärkesförsedd vara har ett visst kommersiellt ursprung. Med garanti kan även menas att varan ska ha viss given kvalitet.<sup>110</sup> Enligt Nordell är garantifunktionen dubbelbottnad eftersom den är en ursprungsgaranti som avser att varor med visst varumärke är av den kvalitet som förknippas med varor av visst kommersiellt ursprung.<sup>111</sup>

EU-domstolen har även erkänt reklamfunktionen som rättsligt relevant.<sup>112</sup> På senare tid har varumärket blivit en viktig beståndsdel i marknadsföringen av varor eller tjänster. Nordell framför att ett varumärke är av stor vikt för marknadsföringen. Varan eller tjänsten som ska marknadsföras är inte längre alltid den dominerande beståndsdel i marknadsföringen. Istället har själva varumärket i sig en självständig betydelse i olika marknadsföringsprocesser. Starka varumärken kan själva erbjuda tillräckligt mycket uppmärksamhet för att ge avsättning till varorna som marknadsförs under varumärket.<sup>113</sup> Reklam för varor och tjänster är på så sätt ett viktigt gränssnitt mellan varumärkeshavare och konsumenter. För att marknadsföringen ska vara givande bör det dessutom finnas en strategi. I strategin bör varumärket vara av central betydelse.<sup>114</sup> Varumärkets reklamfunktion innebär därför att uppgifter om varans egenskaper och beskaffenhet förmedlas till konsumenterna på samma gång som ett mervärde byggs upp kring varumärket. Med reklamfunktion menas således att varumärket i sig påverkar avsättningen av varorna som marknadsförs under det.<sup>115</sup>

I Google-avgörandena uttryckte EU-domstolen sig angående reklamfunktionen genom att konstatera att en varumärkeshavare, utöver målet att ange ursprunget med sina varor och tjänster med sitt varumärke, även har som målsättning att bruka sitt varumärke i reklam för att informera och övertyga konsumenter.<sup>116</sup> Trots EU-domstolens utveckling av funktionens innebörd anser Nordell att domstolen inte i tillräcklig utsträckning förklarar vad reklamfunkt-

---

<sup>110</sup> Nordell (2010) s. 268; Arnerstål (2018) s. 76.

<sup>111</sup> Nordell (2004) s. 102; Nordell (2010) s. 269.

<sup>112</sup> Mål C-337/95 *Dior* EU:C:1997:517, hädanefter *Dior*.

<sup>113</sup> Nordell (2004) s. 93.

<sup>114</sup> Nordell (2010) s. 269.

<sup>115</sup> Nordell (2004) s. 94; Jfr Riis (2000) s. 21.

<sup>116</sup> *Google* p. 91.



ionen närmare innebär och att funktionen därför inte har någon klar definition.<sup>117</sup>

Utöver ovannämnda funktioner har EU-domstolen konstaterat att investeringsfunktionen kan vara rättsligt relevant för bedömningen av tredje mans varumärkesanvändning. Investeringsfunktionen har av EU-domstolen motiverats med att varumärkesinnehavare kan använda ett varumärke för att skaffa eller behålla ett gott rykte som i sin tur kan attrahera konsumenter och göra dessa lojala mot varumärkesinnehavarens varumärke.<sup>118</sup> Enligt Levin finns det numera en ökad villighet att acceptera att investeringar i sig kan utlösa skyddsbehov.<sup>119</sup> Skillnaden gentemot reklamfunktionen är enligt EU-domstolen att inte endast reklam kan bidra till ett gott rykte, utan även andra kommersiella tekniker.<sup>120</sup> EU-domstolen har dock inte ännu givit några exempel på vilka andra kommersiella tekniker det skulle kunna röra sig om.

Slutligen har EU-domstolen tillmätt kommunikationsfunktionen rättslig relevans. Kommunikationsfunktionen nämndes för första gången i L'Oréal-avgörandet men innebörden av funktionen har ännu inte klargjorts i praxis. I generaladvokatens förslag till avgörande i L'Oréal-målet beskrev generaladvokaten dock att varumärket kan sprida upplysningar om varan till konsumenter.<sup>121</sup> Sådana upplysningar skulle till exempel kunna säga något om företaget, såsom kvalitet, stil eller lyx. Enligt Arnerstål finns ingen klar samsyn i doktrin kring innebörden av kommunikationsfunktionen och enligt honom verkar funktionen utgå från samma överväganden som reklam- och investeringsfunktionen.<sup>122</sup>

### 3.4 Funktionernas betydelse för ensamrätten

Anledningen till funktionernas ökade betydelse i rättstillämpningen antas i doktrin vara att användningen av varumärken ändras i takt med att marknadsmonster ändras.<sup>123</sup> Rättsutvecklingen som innebär en ökad betydelse för varumärkets funktioner har varit föremål för omfattande diskussioner.<sup>124</sup> Som kritik framförs bland annat att gränsdragningen av de företeelser som kan anses leda till ett intrång kan försvåras när fler funktioner erkänns rättsligt skydd

---

<sup>117</sup> Nordell (2010) s. 271.

<sup>118</sup> *Interflora* p. 60; Arnerstål (2018) s. 91.

<sup>119</sup> SOU 2001:26 s. 148.

<sup>120</sup> *Interflora* p. 61.

<sup>121</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *L'Oréal* p. 54–58.

<sup>122</sup> Arnerstål (2018) s. 95–96.

<sup>123</sup> Riis (2010) s. 246 ff.

<sup>124</sup> Arnerstål (2018) s. 126 ff.

av EU-domstolen. Även om en utveckling av lagstiftningen är nödvändig för att hantera ny användning av varumärken krävs att en del former av användning fortsättningsvis faller utanför ensamrätten.<sup>125</sup> Enligt Nordell och Ohly medför rättsutvecklingen en rättsosäkerhet med hänsyn till att det inte är fastslaget hur många av varumärkets funktioner som i framtida avgöranden kan bedömas som rättsligt relevanta av EU-domstolen.<sup>126</sup> Arnerstål påpekar att EU-domstolen aldrig motiverade varför just dessa funktioner var rättsligt relevanta.<sup>127</sup> Enligt Nilsson är det dessutom oklart hur funktionerna förhåller sig till ensamrättens ramar samt ifall det finns fler rättsligt relevanta funktioner än vad EU-domstolen har identifierat idag.<sup>128</sup> Gränserna mellan olika funktioner är i många fall dessutom vaga och olika funktioner kan i vissa fall överlappa.<sup>129</sup>

Kur och Senftleben anför att EU-domstolens tillämpning av funktionerna framstår som ett sätt för domstolen att hantera luckor i lagstiftningen som rör varumärkesintrång. De påpekar att ensamrätten vid dubbel identitet historiskt sett har ansetts vara alldeles för omfattande på grund av en tidigare avsaknad av intresseavvägningar. I och med inskränkningarna i till exempel art. 14 varumärkesdirektivet har dock sådana intresseavvägningar stadgats i direktivet, varför behovet av en tillämpning av varumärkets funktioner minskat gällande åtminstone beskrivande varumärkesanvändning så som i jämförande reklam.<sup>130</sup>

Även EU-kommissionen har riktat kritik mot EU-domstolens tillämpning av varumärkets funktioner. I kommissionens förslag från 2013 gällande omarbetning av varumärkesdirektivet framhölls att EU-domstolens erkännande av ytterligare funktioner hade skapat rättslig osäkerhet. Mot bakgrund av rättssäkerhetens intresse och av konsekvensskäl föreslog därför kommissionen att det skulle klargöras att det i fall av dubbel identitet endast var ursprungsangivelsefunktionen som hade betydelse.<sup>131</sup> Varumärkets funktioner har dock även i senare avgöranden spelat en central roll för frågan varumärkesinnehavares ensamrätt vid fall av dubbel identitet.<sup>132</sup>

---

<sup>125</sup> Nilsson (2014) s. 68.

<sup>126</sup> Nordell (2010) s. 273; Ohly (2010) s. 881.

<sup>127</sup> Arnerstål (2018) s. 54.

<sup>128</sup> Nilsson (2014) s. 78.

<sup>129</sup> Riis (2000) s. 20.

<sup>130</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 293.

<sup>131</sup> Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar, KOM (2013) 162 slutlig s. 7.

<sup>132</sup> Se till exempel *Mitsubishi*.

Funktionernas ökade betydelse har inte endast bemötts med kritik. Det framhålls i doktrin att EU-domstolen genom sin rättstillämpning tar ökad hänsyn till att varumärket är någonting mer än bara en symbol för kommersiellt ursprung.<sup>133</sup> Kur anför dessutom att ensamrättens omfattning inte breddats särskilt av EU-domstolens tillämpning av funktionerna. Genom att ställa upp höga krav för att skada på till exempel reklam- eller investeringsfunktionen ska anses föreligga skapas enligt Kur en typ av komplement till svårtillämpade inskränkningar i art. 14 varumärkesdirektivet. Tillämpningen av de olika funktionerna medför enligt Kur att ensamrätten endast kan göras gällande när tredje man har agerat i strid med sund och lojal konkurrens, varför funktionsläran bidrar till att upprätta en avvägning mellan varumärkesinnehavarnas och konkurrenternas intresse.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Se till exempel Walther och Malmberg (2012) s. 75.

<sup>134</sup> Kur (2013) s. 790; Kur (2014) s. 442.

# 4 Särskilt om rekvisitet ”användning”

## 4.1 Inledning

För att en varumärkesinnehavare ska kunna motsätta sig tredje mans användning av ett skyddat varumärke förutsätts att varumärket ”används” för varor eller tjänster respektive ”används” i näringsverksamhet. Innebörden av rekvisitet ”användning” diskuteras sällan för sig själv. På några håll i doktrin och i vissa avgöranden från EU-domstolen har begreppet dock diskuterats separat från övriga rekvisit och det kan ibland ifrågasättas om tredje mans handling överhuvudtaget utgör ”användning”.<sup>135</sup> Frågan har blivit särskilt aktuell efter EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet. I avgörandet fastställde domstolen att även avlägsnande av ett varumärke i kombination med ommärkning av varor kan omfattas av ensamrätten i art. 10.2.a varumärkesdirektivet och därmed också 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Det här kapitlet syftar därför till att klargöra och diskutera innebörden av rekvisitet ”användning” i 1 kap. 10 § 1 st. VML.

## 4.2 Allmänt om handlingar som utgör ”användning”

Frågan huruvida ett varumärke ”används” har behandlats rörande marknadsföring genom så kallad sökordsannonsering. Genom att använda till exempel Googles avgiftsbelagda söktjänst Google AdWords kan näringsidkare välja ett eller flera sökord. När internetanvändares sökord i en sökmotor sammanfaller med det köpta sökordet visas näringsidkarens länk till sin webbplats tillsammans med ett reklammeddelande om att det på webbplatsen är möjligt att köpa varor som är försedda med varumärket.<sup>136</sup>

I Google-avgörandena uttalade sig EU-domstolen om huruvida det utgör ”användning” av ett varumärke att lagra sökord som är identiska med skyddade varumärken och se till att annonser visas utifrån dessa sökord. Domstolen menade dock att rekvisitet ”användning” förutsätter att varumärket används i tredje mans eget reklammeddelande, oavsett om kunderna betalar leverantören för sin användning. Det är således inte tillräckligt att ett skyddat varumärke används i en kunds reklammeddelande för att en tjänsteleverantör

---

<sup>135</sup> Se till exempel *Mitsubishi* och *Daimler*.

<sup>136</sup> *Google* p. 22–23; Maunsbach (2010) s. 739.

handling i form av lagring av sökord och tillhandahållande av annons ska anses utgöra ”användning”.<sup>137</sup>

Att det skyddade varumärket ska användas i tredje mans egen marknadskommunikation för att rekvisitet ”användning” ska vara uppfyllt konstaterades även i *Top Logistics*<sup>138</sup> gällande import.<sup>139</sup> I målet hänförde tredje man varor till ett uppskovsförfarande för punktskatt<sup>140</sup> efter att ha låtit införa dem till EES och varorna hade övergått till fri omsättning<sup>141</sup>. När en näringsidkare importerar varumärkesförsedda varor eller överlämnar sådana varor till en upplagshavare<sup>142</sup> för att släppa ut dem på marknaden anses det utgöra ”användning”. Användningen ansågs ske i tredje mans egen marknadskommunikation. EU-domstolen uttalade att import och lagring uttryckligen utgör sådana handlingar som varumärkesinnehavare kan motsätta sig enligt art. 10.3 varumärkesdirektivet. Handlingarna innebär visserligen inte någon direkt kontakt med potentiella kunder men anges specifikt i art. 10.3 varumärkesdirektivet. EU-domstolen konstaterade att varumärket inte användes i transaktioner med konsumenter. EU-domstolen konstaterade dock att begreppen ”använda” och ”i näringsverksamhet” inte får tolkas så att de endast avser direkta relationer mellan en näringsidkare och en konsument.<sup>143</sup>

Då Google i de ovannämnda Google-avgörandena inte använde varumärket i sitt eget reklammeddelande ansågs Google endast skapa de tekniska förutsättningarna för att annonsörerna skulle kunna använda varumärket.<sup>144</sup> Tjänsteleverantörers eventuella ”användning” av varumärken aktualiserades även i *L’Oréal mot eBay*<sup>145</sup> och *Top Logistics*. I *L’Oréal mot eBay* ansågs inte den elektroniska marknadsplattformen eBay ”använda” L’Oréals skyddade varumärken genom att tillhandahålla möjligheten att använda varumärken genom att sälja och marknadsföra varumärkesförsedda varor på marknadsplattformen.<sup>146</sup> Att endast tillhandahålla en tjänst för lagring ansågs i *Top Logistics* inte utgöra ”användning” av ett skyddat varumärke. Domstolen konstaterade istället i *L’Oréal mot eBay* och *Top Logistics* att tjänsteleverantörens agerande i sådana fall får bedömas utifrån andra rättsregler, till exempel reglerna i e-handelsdirektivet.<sup>147</sup> Art. 14 e-handelsdirektivet stadgar nämligen under

---

<sup>137</sup> *Google* p. 56.

<sup>138</sup> Mål C-379/14 *Top Logistics* EU:C:2015:497, hädanefter *Top Logistics*,

<sup>139</sup> *Top Logistics* p. 41.

<sup>140</sup> Se terminologi i avsnitt 1.5.

<sup>141</sup> Se terminologi i avsnitt 1.5.

<sup>142</sup> Se terminologi i avsnitt 1.5.

<sup>143</sup> *Top Logistics* p. 40–42.

<sup>144</sup> *Google* p. 55–58.

<sup>145</sup> Mål C-324/09 *L’Oréal mot eBay* ECLI:EU:C:2011:474, hädanefter *L’Oréal mot eBay*.

<sup>146</sup> *L’Oréal mot eBay* p. 102–105.

<sup>147</sup> *L’Oréal mot eBay* p. 104 och *Top Logistics* p. 45.

vissa förutsättningar ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer när verksamheten begränsas till att endast vara en så kallad tjänstelevererande mellanhand.<sup>148</sup>

I avgörandet *L'Oréal mot eBay* gjorde dock eBay i vissa fall även reklam för vissa varor som utbjudits på plattformen genom annonser på till exempel Google.<sup>149</sup> Det var enligt domstolen därför möjligt att eBay hade antagit en för aktiv roll vid marknadsföring och saluföring av kundernas varor för att kunna anses vara en tjänstelevererande mellanhand och därmed kunna omfattas av tillämpningsområdet för art. 14 e-handelsdirektivet.<sup>150</sup> I de fall där tjänsteleverantörer som eBay spelar en sådan aktiv roll borde således leverantören själv kunna anses ”använda” varumärket i enlighet med art. 10.2.a och art. 10.3 varumärkesdirektivet.

Utöver att varumärket ska användas i tredje mans egen marknadskommunikation har EU-domstolen i praxis uttalat två kriterier för när ”användning” är för handen.<sup>151</sup> Svaranden i *Daimler*-målet hade enligt avtal haft rätt att använda Mercedes Benz varumärke och hade därför marknadsfört sin verksamhet i annonser som innehöll löd ”verkstad auktoriserad av Mercedes Benz”.<sup>152</sup> När parternas avtal sades upp begärde svaranden att aktören som hade tillhandahållit internetannonserna skulle ändra dessa så att det inte längre framstod som att svaranden var auktoriserad av Mercedes Benz. Trots åtgärderna fortsatte annonser med varumärket att cirkulera på internet. EU-domstolen konstaterade att svarandens beställning av annonsen utgjorde ”användning” av varumärket.<sup>153</sup>

I *Daimler*-målet rörde det sig däremot inte om ”användning” när en tjänsteleverantör inte rättade sig efter annonsörens begäran om att annonsen eller angivandet av varumärket i annonsen skulle tas bort. EU-domstolen anförde att det skulle stå i strid med syftet med art. 10.2.a varumärkesdirektivet samt principen att ingen kan förpliktas att göra något som är omöjligt om en varumärkesinnehavare skulle kunna förbjuda användning enbart på grunden att användningen eventuellt kan ge annonsören en ekonomisk fördel. EU-domstolen uttalade därför att det förutsätts att en aktiv handling vidtas och att tredje man har direkt eller indirekt kontroll över handlingen för att ett varumärke ska anses ”användas”.<sup>154</sup>

---

<sup>148</sup> Se art. 14 e-handelsdirektivet, *Google* p. 118 och *L'Oréal mot eBay* p. 116.

<sup>149</sup> *L'Oréal mot eBay* p. 31.

<sup>150</sup> *L'Oréal mot eBay* p. 112–116. Det var i målet dock upp till den nationella domstolen att avgöra huruvida eBay antagit en sådan aktiv roll eller inte.

<sup>151</sup> *Daimler* p. 39 och p. 41–42.

<sup>152</sup> *Daimler* p. 8–9.

<sup>153</sup> *Daimler* p. 29.

<sup>154</sup> *Daimler* p. 39–42.

I doktrin framförs att det förmodligen inte utgör ”användning” av ett varumärke att endast transportera varumärkesförsedda varor. Så länge transportören inte använder varumärket på sitt transportmedel utan endast mottar, transporterar och levererar varorna ”använder” transportören inte varumärket eftersom denne inte marknadsför sina egna produkter eller tjänster.<sup>155</sup> Uppfattningen överensstämmer troligen med EU-domstolens krav på att varumärket ska användas i tredje mans egen marknadskommunikation och kriterierna aktiv åtgärd och kontroll. Varumärket används inte i marknadskommunikationen för transportörens varor och en transportör kan inte sägas vidta någon aktiv åtgärd med varumärket i fråga.

### 4.3 Debranding och rebranding

Frågan vad som egentligen kan anses utgöra ”användning” av ett varumärke är särskilt aktuell med hänsyn till EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-avgörandet. I målet prövade EU-domstolen för första gången huruvida ett avlägsnande av ett varumärke kombinerat med en ommärkning av varor kan utgöra varumärkesanvändning och därför inverka på ensamrättens omfattning. I målet avlägsnade svaranden Mitsubishis skyddade varumärke medan varorna befann sig i ett tullager, och ännu inte hade släppts ut inom EES, för att anbringa sitt eget varumärke på varorna och släppa ut dem på marknaden.<sup>156</sup>

Som framgår i avsnitt 2.3 anges i 1 kap. 10 § 2 st. VML att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig tredje mans anbringande av ett skyddat varumärke. En anledning till att anbringande av ett skyddat varumärke på en vara anses utgöra varumärkesanvändning kan vara möjligheten att stoppa varumärkesförfalskning, eftersom anbringande av varumärken inte sällan sker i samband med produktionen av varor.<sup>157</sup> Bestämmelsen stadgar dock ingenting om avlägsnande av ett varumärke, debranding, eller ommärkning av varor, rebranding. Förfarandena kan därför inte hänföras till någon av punkterna i 1 kap. 10 § 2 st. VML. Som ovan framgår i avsnitt 2.3 är listan i 1 kap. 10 § 2 st. VML dock inte uttömmande. Andra handlingar kan således uppfylla de tre rekvisiten och därmed utgöra varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 253.

<sup>156</sup> *Mitsubishi* p. 16.

<sup>157</sup> Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 247.

<sup>158</sup> Prop. 2009/10:225 s. 406.

Trots att EU-domstolen inte tidigare har prövat debranding och rebranding i förhållande till art. 10.2.a och 10.3 varumärkesdirektivet har sådana handlingar aktualiserats i nationella domstolar. I flera EU-medlemsstater har debranding och rebranding ansetts falla utanför tillämpningsområdet för art. 10.2.a varumärkesdirektivet och därmed 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.<sup>159</sup>

Frågan huruvida debranding eller rebranding utgör varumärkesanvändning är, så vitt känt, knappt behandlad i doktrin. Cohen Jehoram, van Nispen och Huydecoper anför dock kort att debranding inte uppfyller rekvisitetet ”användning” av ett varumärke.<sup>160</sup> Kur och Senftleben är av samma uppfattning och menar att ett avlägsnande av ett varumärke snarare visar på en ovilja att använda varumärket. Kur och Senftleben stödjer sin argumentation på EU-domstolens avgörande i Portakabin-målet.<sup>161</sup> I målet avlägsnades Portakabins skyddade varumärke från varorna medan varorna fortsatte marknadsföras som bland annat begagnade Portakabin-varor.<sup>162</sup> På varor och i annonser föreställande varorna syntes istället svarandens varumärke. EU-domstolen anförde att svaranden inte hade rätt att använda det skyddade varumärket i reklam efter att ha avlägsnat varumärket från varorna.<sup>163</sup> Att Kur och Senftleben argumenterar med stöd av Portakabin-avgörandet har att göra med ett uttalande som EU-domstolen gjorde i Dior-avgörandet<sup>164</sup>. I Dior-avgörandet påpekade domstolen att en återförsäljare har rätt att använda ett varumärke i form av såväl saluföring som marknadsföring när ensamrätten är konsumerad.<sup>165</sup> Att svaranden i Portakabin-målet inte hade rätt att använda det skyddade varumärket i marknadsföring medför enligt Kur och Senftleben att debranding inte utgör ”användning” av varumärket.<sup>166</sup>

I min mening är dock inte Kur och Senftlebens argumentation helt övertygande. I Dior-avgörandet uttalade EU-domstolen visserligen att ensamrätten till såväl saluföring som marknadsföring konsumeras enligt konsumtionsregeln i art. 15 varumärkesdirektivet när varorna förs ut på marknaden.<sup>167</sup> Enligt min uppfattning betyder det dock inte att en otillåten marknadsföring medför att varumärket i fråga inte kan anses ”användas”.

---

<sup>159</sup> Storbritannien: *Boehringer Ingelheim KG mot Swingward* p. 51–53. Tyskland: *CORDARONE* punkt 24; se generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi* p. 62–64.

<sup>160</sup> Cohen Jehoram m. fl. (2010) s. 253.

<sup>161</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 278.

<sup>162</sup> *Portakabin* p. 17.

<sup>163</sup> *Portakabin* p. 93.

<sup>164</sup> Mål C-337/95 *Dior* ECLI:EU:C:1997:517, hädanefter *Dior*.

<sup>165</sup> *Dior* p. 38 och p. 46.

<sup>166</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 278.

<sup>167</sup> *Dior* p. 36.



I Portakabin-målet rörde en av tolkningsfrågorna huruvida en varumärkesinnehavare enligt art. 10.2.a varumärkesdirektivet kan motsätta sig tredje mans registrering av ett sökord som innebär att en annons visas i sökresultaten.<sup>168</sup> I tolkningsfrågan nämndes inte konsumtion. Domstolen svarade på frågan genom att konstatera att det utgör varumärkesanvändning när tredje man registrerar ett sökord och låter en annons visas i sökresultaten.<sup>169</sup> Senare i avgörandet, rörande en tolkningsfråga om konsumtion, uttalade domstolen däremot att en återförsäljare som har rätt att saluföra även har rätt att marknadsföra med hjälp av ett skyddat varumärke när ensamrätten är konsumerad. För att undantas från konsumtionsregeln krävs enligt art. 15 att det föreligger skälig grund.<sup>170</sup> I avgörandet diskuterades därför huruvida en sådan skälig grund förelåg i fallet.

Min tolkning av Portakabin-målet är att EU-domstolen inledningsvis besvarade frågan om huruvida en registrering av ett sökord och tillhörande marknadsföring kan utgöra varumärkesanvändning. Svaret blev jakande eftersom rekvisiten i art. 10.2.a i en sådan situation kan anses uppfyllda och registreringen av ett sökord med tillhörande annons kan skada varumärkets funktioner. Domstolen uttalade sig beträffande en annan tolkningsfråga om varumärkesinnehavarens möjlighet att, med hjälp av art. 15 varumärkesdirektivet, motsätta sig varumärkesanvändningen när ensamrätten är konsumerad. Avlägsnande av ett varumärke ansågs i fallet utgöra en sådan skälig grund som krävs för att en varumärkesinnehavare ska kunna motsätta sig varumärkesanvändningen, trots att ensamrätten är konsumerad.<sup>171</sup> Mot bakgrund av det ovan anförda är inte Kur och Senflebens argumentation om att Portakabin-målet medför att debranding inte utgör ”användning” helt övertygande. Portakabin-avgörandet säger därför, enligt min uppfattning, inte mycket om EU-domstolens syn på huruvida debranding utgör ”användning” av varumärket.

Trots att EU-domstolen innan Mitsubishi-avgörandet inte tidigare hade prövat huruvida debranding och rebranding utgör varumärkesanvändning enligt art. 10.2.a varumärkesdirektivet var rebranding inte helt obekant för EU-domstolen. Rebranding har i praxis behandlats rörande EU:s regler om fri rörlighet och konsumtion. För att reglerna om fri rörlighet och konsumtion ska kunna tillämpas förutsätts att varumärket ”används”. Av den anledningen kan EU-praxis rörande rebranding användas i den mån domstolens skäl berör begrep-

---

<sup>168</sup> *Portakabin* p. 21.

<sup>169</sup> *Portakabin* p. 26–28.

<sup>170</sup> *Portakabin* p. 77–78.

<sup>171</sup> *Portakabin* p. 93.

pet ”användning”. EU-domstolen uttalade sig om ”användning” vid rebranding i *Upjohn*-avgörandet<sup>172</sup>. Svaranden paketerade i målet om kärandens läkemedel och anbringade ett annat av kärandens varumärken på förpackningen. EU-domstolen konstaterade följande:

”såväl att åter anbringa det ursprungliga varumärket på den ompaketerade produkten som att byta ut det mot ett annat varumärke innebär att parallellimportören använder ett varumärke som inte tillhör honom”.<sup>173</sup>

Uttalandet kan indikera att domstolen redan år 1997 klassificerade rebranding som ”användning”. Varumärket som anbringades vid ommärkningen tillhörde dock varumärkesinnehavaren och som framgår ovan anses anbringande av ett skyddat varumärke utgöra varumärkesanvändning enligt art. 10.3 varumärkesdirektivet. Domstolen kan därför mycket väl ha syftat på att ommärkningen i det specifika fallet utgjorde ”användning” eftersom svaranden försåg varan med ett skyddat varumärke.

Ett annat avgörande som rör rebranding är *Boehringer Ingelheim*. En parallellimportör hade ändrat förpackningar och bipacksedlar på läkemedel. Parallellimportören hade bland annat packat om varan i askar som utformades av parallellimportören och som inte var försedda med tillverkarens varumärke men med varans generiska namn.<sup>174</sup> Tolkningsfrågan som ställdes till EU-domstolen gällde ett krav i reglerna om fri rörlighet rörande underrättelse till varumärkesinnehavaren vid viss användning. Den nationella domstolen ställde frågan om kravet på underrättelse gäller vid all användning av varumärket, bland annat ommärkning och ompaketering, eller endast vid viss användning. Av frågan framstår det som att den nationella domstolen räknade rebranding som användning av varumärket. Dessvärre varken förnekade eller bekräftade EU-domstolen att åtgärderna utgjorde ”användning”. Domstolen konstaterade endast att parallellimportören under alla omständigheter måste iakttä kravet på underrättelse.<sup>175</sup>

I *Mitsubishi*-avgörandet från år 2018 ställdes frågan till slut på sin spets. Som framgår ovan har EU-domstolen inte tidigare i praxis bekräftat eller förnekat att rebranding kan utgöra ”användning”. I sammanhanget är det intressant att uppmärksamma generaladvokatens förslag till avgörande. Generaladvokat Sánchez-Bordona framhöll tidigt och tydligt i sitt förslag till avgörande att

---

<sup>172</sup> Mål C-379/97 *Upjohn* EU:C:1999:494, hädanefter *Upjohn*.

<sup>173</sup> *Upjohn* p. 38.

<sup>174</sup> *Boehringer Ingelheim* p. 7.

<sup>175</sup> *Boehringer Ingelheim* p. 63.

tolkningsfrågorna i målet handlade om huruvida varumärket har ”använts” enligt art. 10.2.a varumärkesdirektivet. Rekvisitet ”användning” var därför av central betydelse i generaladvokatens förslag till avgörande.<sup>176</sup>

Generaladvokaten hänvisade till Portakabin-målet. Som framgår ovan fastslog EU-domstolen i Portakabin-avgörandet att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig att en annonsör som gör reklam använder varumärket i reklam när det skyddade varumärket inte längre syns utan har blivit ersatt med tredje mans varumärke. Enligt generaladvokaten handlade den nationella domstolens tolkningsfrågor inte om avlägsnandet av varumärke utan om användningen av ett skyddat varumärke i reklam.<sup>177</sup> Han anförde även att Portakabin-avgörandet inte heller innehöll någon uppgift om att varumärkesinnehavaren skulle ha gjort gällande att avlägsnandet och ommärkningen av varumärket utgjort varumärkesintrång. Det skulle enligt generaladvokaten tyda på att förfarandet i Mitsubishi-målet inte utgjorde ”användning”.<sup>178</sup> Det generaladvokaten anförde beträffande att käranden inte framhöll att debranding eller rebranding skulle utgöra varumärkesintrång är visserligen riktigt. Det innebär dock inte att EU-domstolen genom Portakabin-målet avfärdat att debranding eller rebranding anses vara varumärkesanvändning.

Generaladvokaten tolkade begreppet ”användning” ur ett semantiskt, systematiskt och teleologiskt perspektiv. I den semantiska tolkningen gjorde generaladvokaten en bokstavstolkning av begreppet ”användning” och påpekade att begreppet betyder att utnyttja något för ett visst syfte. Att använda ett varumärke i syfte att identifiera en tillverkares varor utgör därför enligt generaladvokaten ”användning” av ett varumärke. Generaladvokaten pekade sedan på att det omvänt måste vara så att ett avlägsnande av ett varumärke innebär motsatsen till ”användning” och att rekvisitet inte kan vara uppfyllt när det varumärke som gjort att varan kunnat särskiljas från andra avlägsnas.<sup>179</sup> Generaladvokaten verkar därmed hålla med Kur och Senftleben om att debranding indikerar att tredje man inte vill använda varumärket utan endast vill utnyttja varorna som varumärkesinnehavaren framställt som i sig inte är skyddade som ett varumärke. Samma tanke kan hänföras till den rebranding som aktualiserades i Mitsubishi-målet. Genom att anbringa tredje man sitt egna varumärke på varorna indikerar tredje man en ovilja att använda rättighetsinnehavarens varumärke.

---

<sup>176</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi* p. 42.

<sup>177</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi* p. 49; jfr. Kur och Senftlebens tolkning av EU-domstolens uttalande om *Portakabin* ovan.

<sup>178</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi* p. 49.

<sup>179</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi* p. 51.

Någon språklig tolkning av begreppet ”användning” har, såvitt känt, inte tidigare gjorts av EU-domstolen men inget tidigare avgörande har heller behandlat frågan om det utgör ”användning” att avlägsna någons varumärke för att anbringa sitt eget. Precis som generaladvokaten anförde är det svårt att föreställa sig hur ett skyddat varumärke utnyttjas i ett visst syfte vid avlägsnandet av varumärket. Däremot utnyttjas varorna i fråga och den arbetskraft som krävts för att tillverka dem. En sådan handling borde i förlängningen kunna bidra till att svarandens eget varumärke förstärks och drar nytta av varumärkesinnehavarens varor. Givetvis skulle också en sådan användning efter en längre period kunna bidra till att konsumenterna köper svarandens varor istället för kärandens, vilket i längden skulle kunna försvaga ett starkt varumärke. Det är dock, som generaladvokaten anförde, inget förfarande som angrips med stöd av varumärkesrätten förutsatt att varorna i fråga inte är skyddade som ett tredimensionellt varumärke.<sup>180</sup>

Som nämns ovan gjorde generaladvokaten även en systematisk tolkning av begreppet ”användning”. Vid en systematisk tolkning betraktas rättsordningens hela systematik och EU-domstolen fäster särskild vikt vid bestämmelsens placering i ett större sammanhang.<sup>181</sup> Generaladvokaten påpekade att den exemplifierande listan på handlingar som varumärkesinnehavare kan motsätta sig enligt art. 10.3 varumärkesdirektivet inte stadgar någonting om avlägsnande av varumärke. Han anförde att skälen till att avlägsnande inte finns med i listan är att det enligt bestämmelsens logik krävs att varumärket måste finnas på marknaden för att kunna få verkan som kommunikationsinstrument.<sup>182</sup>

Generaladvokatens anförande i den systematiska tolkningen är intressant ur flera avseenden. Det verkar inte som att EU-domstolen tidigare har uttalat sig om någon förutsättning att varumärket ska finnas på marknaden för att handlingen ska omfattas av art. 10.2.a varumärkesdirektivet. I ovannämnda *Top Logistics* och *Google*-avgörandena uttalade EU-domstolen visserligen att användningen av varumärket ska ske i tredje mans egen marknadskommunikation.<sup>183</sup> Det är svårt att se hur tredje man använder det skyddade varumärket i sin marknadskommunikation när varumärket avlägsnas innan varorna har nått marknaden. I *Top Logistics*-avgörandet uttalade dock domstolen att ensamrättsinnehavaren kan motsätta sig vissa åtgärder som vidtas redan innan varorna släpps på marknaden.<sup>184</sup> Som nämns ovan ska, enligt samma avgörande, inte heller ”användning” och ”i näringsverksamhet” endast avse direkta relat-

---

<sup>180</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande *Mitsubishi* p. 59.

<sup>181</sup> Hättne och Otken Eriksson (2011) s. 167.

<sup>182</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande *Mitsubishi* p. 55.

<sup>183</sup> *Google* p. 56 och *Top Logistics* p. 41.

<sup>184</sup> *Top Logistics* p. 38.

ioner mellan näringsidkare och konsument. Avgörandet rörde visserligen import och lagring av varumärkesförsedda varor, men EU-domstolen angav att sådana handlingar endast utgjorde exempel på åtgärder som tredje man kan motsätta sig innan varorna finns på marknaden. Det verkar därför inte stå helt klart att ett varumärke generellt sett måste finnas på marknaden för att tredje mans handling ska omfattas av varumärkesinnehavarens ensamrätt.

I sin tolkning av begreppet ”användning” gjorde generaladvokaten slutligen en teleologisk tolkning, det vill säga en ändamålsorienterad tolkning av bestämmelsen.<sup>185</sup> En sådan tolkning används främst när en bestämmelses lydelse är oklar. Den teleologiska tolkningsmetoden kan sägas fylla tre syften:

1. att främja syftet med en bestämmelse,
2. att motverka orimliga konsekvenser som kan följa av en bokstavstrogen tolkning samt att
3. fylla ut luckor som annars skulle finnas i EU-rätten.<sup>186</sup>

Generaladvokaten framhöll att varumärkets grundläggande funktion är att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra varor eller tjänster och att varumärket på så sätt skyddar sättet på vilket varumärkesinnehavare särskiljer sina varor. När ett varumärke avlägsnas från varorna menade generaladvokaten att konsumenterna kan vilseledas eller att ett illojalt affärsbeteende föreligger. Det innebär dock inte att varumärket ”används” på ett otillbörligt sätt.<sup>187</sup>

Det står klart att generaladvokatens förslag till avgörande i huvudsak handlar om att ge begreppet ”användning” en rimlig innebörd utifrån rekvisitets ordalydelse. Även om det går att diskutera, och bitvis även ifrågasätta, vissa av generaladvokatens argument, är det svårt att motsätta sig förslagets helhet. Ett av argumenten får anses vara särskilt svårt att förbise. Att avlägsna ett skyddat varumärke för att sedan genom exempelvis saluföring och marknadsföring dra nytta av de framställda varorna med hjälp av sitt eget varumärke bör inte bedömas på varumärkesrättslig grund. Som Kur och Senftleben anfört i doktrin visar dessutom avlägsnandet av varumärket snarare på en ovilja att använda varumärket.<sup>188</sup>

I Mitsubishi-avgörandet konstaterade EU-domstolen mycket kort att tredje mans rebranding och debranding kan utgöra ”användning”. Med stöd av

---

<sup>185</sup> Hättne och Otken Eriksson (2011) s. 168.

<sup>186</sup> Hättne och Otken Eriksson (2011) s. 168; Schermers och Waelbroeck (2003) s. 21.

<sup>187</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi* p. 58–59.

<sup>188</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 278.

Daimler-avgörandet påpekade domstolen att det erfordras en aktiv åtgärd för att tredje mans handling ska utgöra ”användning”. Den aktiva åtgärden var att avlägsna Mitsubishis varumärke för att anbringa svarandens egna varumärken.<sup>189</sup> Det går således inte tydligt att utläsa av skälen om det endast är svarandens rebranding som utgör ”användning” eller om även situationer som endast innefattar debranding kan falla inom tillämpningsområdet för art. 10.2.a varumärkesdirektivet och därmed 1 kap. 10 § VML. Genom att åberopa samma argument som EU-domstolen, att det krävs en aktiv åtgärd och kontroll, borde dock även ren debranding kunna uppfylla kriterierna. Dessutom är det endast svarandens handling i form av debranding som överhuvudtaget involverar kärandens skyddade varumärke. Hur främmande det än kan förefalla, är det utifrån EU-domstolens argumentation därför inte omöjligt att även debranding kan omfattas av varumärkesinnehavarens ensamrätt i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.

EU-domstolen påpekade att svaranden i Mitsubishi-målet, till skillnad från i tidigare avgöranden rörande varumärkesanvändning, inte använde sig av något varumärke som är identiskt med det skyddade vid tidpunkten för importen eller marknadsföringen i EES.<sup>190</sup> Den omständigheten är värd att uppmärksamma. En tänkbar situation som kan aktualiseras är när tredje man anbringar ett skyddat varumärke på sin egen vara i syfte att föra ut det på marknaden, men sedan avlägsnar varumärket innan varorna blir föremål för exempelvis import eller saluföring. Tredje man kanske till och med anbringar sitt eget märke på varan igen. Tredje man har i en sådan situation förmodligen uppfyllt rekvisiten för varor eller tjänster och i näringsverksamhet, se vidare nedan. Varumärket har däremot aldrig nått användarna av varorna eller tjänsterna och det skyddade varumärket är inte på varorna när de når marknaden. Varumärket kan inte sägas ha använts i tredje mans marknadskommunikation. I en sådan situation framstår det som märkligt att tredje mans handling anses vara ”användning” av ett varumärke, när användningen skett endast innan den nått marknaden. Det framstår i sammanhanget som ännu märkligare att tredje mans handling att endast avlägsna det skyddade varumärket kan utgöra ”användning”.

EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet behandlade huvudsakligen handlingens eventuella skada på varumärkets olika funktioner, i synnerhet ursprungsangivelsefunktionen. I sin bedömning la domstolen stor vikt vid omständigheten att varorna inte tidigare hade släppts ut på marknaden. Varumärkesinnehavarens ensamrätt var därför inte konsumerad. Det är möjligt att den omständigheten vägde tungt vid domstolens sammanlagda bedömning. Oavsett åsikt om EU-domstolens funktionslära är tillämpningen av varumärkets

---

<sup>189</sup> Mål C-129/17 *Mitsubishi* p. 48.

<sup>190</sup> Mål C-129/17 *Mitsubishi* p. 41.

funktioner dock en prövning som bör ske separat från de legala rekvisiten i art. 10.2.a varumärkesdirektivet. Att EU-domstolen ger stort utrymme till varumärkets funktioner är inte förvånande med tanke på EU-domstolens praxisbildning.<sup>191</sup> Att funktionerna tillmäts så stor betydelse i ett mål där något skyddat varumärke överhuvudtaget inte finns på varorna vid tillfället för import eller saluföring framstår däremot som förvånande. Det är givetvis viktigt att varumärkesrätten får behålla sin flexibilitet genom att EU-domstolen tillåts inbegripa handlingar i ensamrätten. I Mitsubishi-målet framstår dock tolkningen av tredje mans handling som ”användning” som långtgående och närmast främmande för tolkningen av begreppet.

I Mitsubishi-målet hade EU-domstolen en möjlighet att utveckla innebörden av begreppet ”användning”. Avgörandet visar på den oförutsebarhet som finns i EU-domstolens praxis på området för såväl varumärkesinnehavare som tredje män och nationella domstolar. Att de få författare och domstolar som överhuvudtaget har behandlat debranding eller rebranding har placerat handlingarna utanför tillämpningsområdet för art. 10.2.a varumärkesdirektivet indikerar dessutom att det inte råder samsyn bland juristerna i EU. Mitsubishi-målet är ett exempel på hur svårt det kan vara att tolka innebörden av kriterier ur EU-domstolens praxis. De i Daimler-målet uppställda kraven på en aktiv åtgärd och direkt eller indirekt kontroll var i Mitsubishi-avgörandet inte tillräckliga för att begränsa varumärkesinnehavares ensamrätt. En konkretisering av begreppet ”användning” hade i avgörandet varit önskvärd för att få en bättre förståelse för hur en situation som den i Mitsubishi-avgörandet, i praktiken en icke användning, av ett varumärke kan anses utgöra ”användning”.

Som framgår ovan tillmättes varumärkets funktioner stor vikt i EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet. Att inte kunna förutse domstolarnas tillämpning av varumärkets funktioner är givetvis problematiskt för tolkningen av ensamrättens omfattning i 1 kap. 10 § VML. Om varumärkets funktioner överhuvudtaget ska tillämpas bör de åtminstone inte fungera som kompensation i de fall där det är tveksamt om tredje mans handling överhuvudtaget uppfyller rekvisiten i lagen eller direktivet. När det i Mitsubishi, omgående och utan närmre motivering, konstateras att rekvisiten är uppfyllda, framstår det som en sådan kompensation. Att varumärkesinnehavare och tredje män efter Mitsubishi-avgörandet inte heller vid tolkningen av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. kan lita på uppfattningen hos såväl nationella domstolar som författare i doktrin om vad som utgör, eller åtminstone inte utgör, ”användning” bidrar till att osäkerheten kring ensamrättens innebörd och omfattning blir även större.

---

<sup>191</sup> Se avsnitt 3.2 och till exempel *Arsenal* p. 51.

I sammanhanget är ett uttalande i svenska förarbeten till 1960 års varumärkeslag intressant. Där framhölls att anledningen till att import särskilt behövde anges bland de handlingar som kan utgöra användning av ett varumärke kan vara att import annars skulle anses utgöra endast en förberedelse inför en användning av varumärket.<sup>192</sup> Mot bakgrund av det uttalandet framstår det i min mening inte som orimligt att avlägsnandet av ett skyddat varumärke kan anses utgöra en slags förberedande åtgärd, till vilken det är nödvändigt att bedöma avsikten med handlingen.<sup>193</sup> Om tredje man sedan märker om varan med ett annat skyddat varumärke utgör anbringandet av det nya skyddade varumärket ”användning”. Om varumärket som anbringas däremot är tredje mans eget bör handlingen falla utanför rättighetsinnehavarens ensamrätt.

---

<sup>192</sup> SOU 1958:10 s. 241.

<sup>193</sup> Jfr. nedan angående import i avsnitt 6.2.



# 5 Särskilt om rekvisitet ”för varor eller tjänster”

## 5.1 Inledning

Som ovan framgår i kapitel tre är en bärande tanke inom varumärkesrätten att varumärken ska ange det kommersiella ursprunget för varor eller tjänster. Av den anledningen är varumärkesrätten avsedd att omfatta de fall där ett varumärke används som individualiseringsmedel, det vill säga i syfte att särskilja varor eller tjänster.<sup>194</sup> Ett av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML är därför att rättighetsinnehavarens varumärke ska användas ”för varor eller tjänster”.<sup>195</sup> Innebörden av rekvisitet är dock inte alltid självklar. För att utreda rekvisitets innebörd är det av intresse att undersöka dels vilken relation som krävs mellan tredje man och varorna eller tjänsterna, dels vilka handlingar som utgör användning ”för varor eller tjänster”.

## 5.2 Tredje mans relation till varor eller tjänster

Förutsättningen att tredje mans användning av ett varumärke ska ske ”för varor eller tjänster” har funnits i svensk varumärkesrätt sedan 1960 års varumärkeslag, och var även en del av det första varumärkesdirektivet från år 1989. Tolkningen av rekvisitet har skilt sig åt genom åren. De första avgörandena där EU-domstolen uttalade sig om relationen mellan tredje man och varor eller tjänster var BMW och Hölderhoff<sup>196</sup>. I BMW-målet hade en bilverkstad använt BMW:s varumärke i sin marknadsföring. Tredje man använde varumärket för att upplysa om att hans verksamhet avsåg ”reparationer och underhåll av BMW”.<sup>197</sup> Tredje man använde således det skyddade varumärket för att referera och ange ursprunget till varumärkesinnehavarens varor i syfte att beskriva sin egen tjänst. I målet lades stor vikt vid huruvida varumärket användes ”i egenskap av varumärke” och därmed för att visa att produkterna eller tjänsterna härrörde från ett visst företag. Då varumärket användes för att förklara varifrån bilarna som var föremål för tjänsten härrörde ansågs BMW:s varumärke ha använts ”för varor eller tjänster”.<sup>198</sup>

---

<sup>194</sup> Se till exempel *Céline* p. 20 och *BMW* p. 38; Prop. 2009/10:225 s. 119 och 404; Prop. 2017/18:267 s. 227.

<sup>195</sup> Bernitz m.fl. (2011) s. 271.

<sup>196</sup> Mål C-2/00 *Hölderhoff* EU:C:2002:287, hädanefter *Hölderhoff*.

<sup>197</sup> *BMW* p. 2.

<sup>198</sup> *BMW* p. 38–39.

I det efterföljande Hölterhoff-målet marknadsförde en guldsmed muntligen sina diamanter genom att hänvisa till stenarnas slipning med hjälp av två skyddade varumärken. Målet är ett exempel på att även muntlig användning av ett varumärke kan omfattas av en varumärkesinnehavares ensamrätt.<sup>199</sup> Till skillnad från i BMW användes varumärkena inte för att ange ursprunget hos varumärkesinnehavarens varor, utan för att beskriva egenskaperna hos tredje mans egna varor. Användningen i fallet ansågs falla utanför varumärkesinnehavarens ensamrätt. Tredje man visade öppet att diamanterna härstammade från hans egna produktion och en presumtiv kund kunde därför inte tolka användningen av varumärket som en angivelse av varans ursprung.<sup>200</sup> I doktrin har EU-domstolens slutsats tolkats som en ändring av rättsläget efter BMW-målet. I BMW-avgörandet var det tillräckligt att tredje man använde varumärket för att indikera ursprunget för varumärkesinnehavarens varor. Av Hölterhoff-avgörandet indikeras istället ett krav på att tredje man använder det skyddade varumärket för att ange ursprunget för sina egna varor eller tjänster.<sup>201</sup>

EU-domstolen fick ungefär tio år senare en chans att uttala sig om BMW-avgörandet i Opel-målet<sup>202</sup>. Domstolen uttalade att bilar med varumärket BMW utgjorde själva föremålet för tredje mans tjänster, varför det fanns ett ”särskilt och oupplösligt samband” mellan de varumärkesförsedda varorna och tredje mans tjänster. EU-domstolen uttalade dock att de varor eller tjänster som annars åsyftas i art. 10.2.a varumärkesdirektivet är de som saluförs eller tillhandahålls av tredje man.<sup>203</sup>

En slags marknadsföring som har aktualiserats i praxis och som numera uttryckligen framgår som exempel på varumärkesanvändning i art. 10.3 varumärkesdirektivet är jämförande reklam. Beträffande jämförande reklam kan utgångspunkten att användningen ska ske i förhållande till tredje mans egna varor sägas ha frångåtts. Vid jämförande reklam används inte varumärket i förhållande till tredje mans egna varor, utan till varumärkesinnehavarens varor i syfte att jämföra dessa med tredje mans varor. Åtminstone sådan reklam kan enligt L'Oréal-avgörandet utgöra användning ”för varor eller tjänster” trots att handlingen inte syftar till att särskilja eller identifiera de egna varorna, utan varumärkesinnehavarens varor genom en jämförelse.<sup>204</sup> Målet gällde varumärkesförsedda parfymers. Tredje man använde skyddade varumärken i jämförelselistor för att påtala vilka varumärkesförsedda varor som svarandens

---

<sup>199</sup> Philipps (2003) s. 202.

<sup>200</sup> Hölterhoff p. 16.

<sup>201</sup> Yap (2009) s. 84.

<sup>202</sup> Mål C-48/05 Opel EU:C:2007:55, hädanefter Opel.

<sup>203</sup> Opel p. 27–29.

<sup>204</sup> L'Oréal p. 53 och 57.

varor syftade till att efterlikna.<sup>205</sup> I L'Oréal-avgörandet påpekade domstolen det som sedan blev direktivtext, att en varumärkesinnehavare inte kan motsätta sig användning i jämförande reklam om den uppfyller de krav som finns i direktivet om vilseledande och jämförande reklam.<sup>206</sup> Anledningen är att syftet med sådan jämförande reklam endast är att särskilja varorna och därigenom framhäva skillnader på ett objektivt sätt.<sup>207</sup>

Frågan om relationen mellan tredje man och varor eller tjänster har även aktualiserats i svensk praxis. I Layher-målet<sup>208</sup> saluförde och marknadsförde både käranden och svaranden byggställningar. På ett fotografi i svarandens reklamkatalog syntes kärandens varumärke "LAYHER". Parternas byggställningar var sammansatta på fotografiet och frågan var om sådan användning i svarandens katalog kunde utgöra varumärkesintrång enligt VML. HD anförde att svaranden visserligen hade använt det skyddade varumärket på varumärkesinnehavarens varor och inte på sina egna. Domstolen konstaterade dock att EU-domstolen har slagit fast att tredje man vid jämförande reklam, där varumärket används i syfte att identifiera varumärkesinnehavarens varor, använder varumärket "för varor eller tjänster".<sup>209</sup> Enligt HD har rekvisitet "för varor eller tjänster" givits ett så pass brett tillämpningsområde av EU-domstolen att det inte är nödvändigt att tredje man använder kännetecknet i fråga för sina egna varor. Det är istället tillräckligt att användningen sker i anslutning till de egna varorna.<sup>210</sup>

Det bör beträffande Layher-målet sägas att EU-domstolen inte ordagrant har uttalat att användning som sker i anslutning till de egna varorna är tillräcklig för att uppfylla rekvisitet "för varor eller tjänster". Mot bakgrund av L'Oréal-avgörandet är det dock möjligt att innebörden av domstolarnas krav är densamma. Det skyddade varumärket kan i Layher-målet sägas ha använts för att jämföra rättighetsinnehavarens varor med tredje mans eftersom parterna var konkurrenter på marknaden och fotografiet visade att tredje mans varor inte endast var kompatibla med varor av samma ursprung, utan även med konkurrenters varor. HD:s slutsats i Layher-avgörandet verkar således överensstämma med EU-domstolens syn på jämförande reklam. När två varumärkesförsedda varor jämförs med varandra får användningen anses ske i anslutning till tredje mans egna varor.

---

<sup>205</sup> *L'Oréal* p. 20.

<sup>206</sup> Art. 10.3.f varumärkesdirektivet och *L'Oréal* p. 81.

<sup>207</sup> Beaktandesats 15 i direktivet om vilseledande och jämförande reklam.

<sup>208</sup> NJA 2014 s. 580, hädanefter *Layher*. Avgörandet baserades visserligen på 1960 års VML, men skillnaderna i ordalydelse och innehåll mellan bestämmelserna i såväl VML som direktivet saknade enligt HD betydelse för målet, se p. 7 i domen.

<sup>209</sup> *Layher* p. 13.

<sup>210</sup> *Layher* p. 8 och 13.

Även om utgångspunkten är att användningen ska ske i förhållande till tredje mans egna varor eller tjänster saknar det betydelse om de varorna eller tjänsterna tillhör tredje man själv i den bemärkelsen att denne innehar ägande- eller nyttjanderätt till varorna eller tjänsterna. Det konstaterade EU-domstolen i *UDV North America* när svaranden saluförde varor för någon annans räkning inom ramen för ett försäljningsavtal. Det som har betydelse är istället om varumärket används på sådant sätt att ett samband uppstår mellan varumärket och de varor eller tjänster som saluförs respektive tillhandahålls av tredje man, till exempel genom marknadsföring.<sup>211</sup>

Frågan om tredje mans relation till varor eller tjänster har även aktualiserats i praxis gällande elektroniska marknadsplatser som eBay.<sup>212</sup> När en elektronisk marknadsplats marknadsför försäljningserbjudanden för varor som tillhör kunder och erbjudandena innehåller skyddade varumärken anses varumärket användas ”för varor eller tjänster”. Det spelar således ingen roll att det är kundernas varumärkesförsedda varor som marknadsförs och inte marknadsplatsens egna.<sup>213</sup>

Rörande elektroniska marknadsplatser som eBay bör även nämnas att det inte rör sig om varumärkesanvändning enligt art. 10.2.a varumärkesdirektivet eller 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. i den mån marknadsplatsen registrerar ett sökord som är identiskt med ett skyddat varumärke i syfte att göra reklam för sin egen tjänst. Tjänsten består i att tillhandahålla en elektronisk marknadsplats för säljare och köpare av varor. Att det inte rör sig om varumärkesanvändning beror dock inte på att handlingen faller utanför definitionen av ”för varor eller tjänster”. Det beror istället på att det inte rör sig om dubbel identitet eftersom tjänsten som marknadsplatsen tillhandahåller inte är identisk med varan för vilken varumärket är registrerat.<sup>214</sup>

Sammanfattningsvis kan det gällande relationen mellan tredje man och varor eller tjänster sägas att det krävs att tredje mans användning av ett skyddat varumärke sker i förhållande till tredje mans egna varor eller tjänster. Åtminstone beträffande jämförande reklam har dock såväl EU-domstolen som HD konstaterat att det kan vara tillräckligt att tredje mans användning syftar

---

<sup>211</sup> *UDV North America* p. 47–48.

<sup>212</sup> *L'Oréal mot eBay*.

<sup>213</sup> *L'Oréal mot eBay* p. 91–92. Jämför dock avsnitt 4.2 angående tjänsteleverantörers begränsade ansvar om verksamheten kan anses vara ”tjänstelevererande mellanhand”.

<sup>214</sup> *L'Oréal mot eBay* p. 89.

till att särskilja eller identifiera varumärkesinnehavarens varor genom en jämförelse med tredje mans egna varor.<sup>215</sup> I de fall som det förutsätts att användningen sker för tredje mans varor krävs dock inte att tredje man innehar ägande- eller nyttjanderätt till varorna. Det kan till exempel utgöra användning ”för varor eller tjänster” när tredje man säljer varor för någon annans räkning eller när en elektronisk marknadsplats marknadsför sina kunders varor.<sup>216</sup> Huvudsaken är att varumärket används på ett sådant sätt att det ges ett intryck att det föreligger ett samband mellan varumärket och de varor eller tjänster som saluförs eller tillhandahålls av tredje man.<sup>217</sup>

### **5.3 Handlingar som utgör användning ”för varor eller tjänster”**

EU-domstolen har flera gånger fastslagit att de handlingar som räknas upp i art. 10.3 varumärkesdirektivet utgör användning ”för varor eller tjänster”.<sup>218</sup> I till exempel Arsenal-målet var det givet att Arsenal FC:s skyddade varumärke användes ”för varor eller tjänster” då tredje man sålde supporterartiklar försedda med Arsenal FC:s skyddade varumärke i ett försäljningsstånd. Tredje man anbringade dessutom varumärket på varorna samt marknadsförde och lagerhöll varor i enlighet med art. 10.3 varumärkesdirektivet. I samma avgörande uttalade EU-domstolen att det saknade betydelse att tredje man hade använt varumärket i syfte att visa lojalitet och stötta fotbollsklubben. Av betydelse var istället att användningen gav intryck av ett samband mellan tredje mans varor och det skyddade varumärket.<sup>219</sup> Även i Opel-målet kunde domstolen konstatera att det rörde sig om användning ”för varor eller tjänster” när det varumärkesskyddade Opel-märket anbringades på leksaksbilar som sedan såldes och marknadsfördes.<sup>220</sup>

EU-domstolen har dock i flera avgöranden utvecklat innebörden av rekvisitet ”för varor eller tjänster” och dess omfattning har framförallt prövats rörande marknadsföring. Förklaringen kan finnas i det stora antalet sätt på vilka en annonsör kan marknadsföra sina varor eller tjänster. Utöver marknadsföring som består i att sätta upp en affisch med en varumärkesförsedd vara, kan annonsörer numera använda sig av mer avancerad marknadsföring som jämförande reklam eller sökordsannonsering på internet. Begreppet marknadsföring är med andra ord mycket brett med hänsyn till en annonsörs skilda möjligheter att marknadsföra sina produkter. Rättspraxis gällande rekvisitet ”för

---

<sup>215</sup> *L'Oréal mot eBay* p. 53 och 57 och *Layher* p. 8 och 13.

<sup>216</sup> *UDV North America* p. 47–48 och *L'Oréal mot eBay* p. 91–92.

<sup>217</sup> *UDV North America* p. 47–48.

<sup>218</sup> *Arsenal* p. 41, *Opel* p. 20 och *Google* p. 61.

<sup>219</sup> *Arsenal* p. 56.

<sup>220</sup> *Opel* p. 20.

varor eller tjänster” får således sägas ha en särskilt stor betydelse beträffande just marknadsföring.

Att i en annons på internet marknadsföra varor eller tjänster med hjälp av ett skyddat varumärke är ett tydligt exempel på en handling som utgör användning ”för varor eller tjänster” i marknadsföring.<sup>221</sup> Det skyddade varumärket framträder tydligt i annonsörens marknadsföring och handlingen kan därför hänföras till 1 kap. 10 § 2 st. 5 p. VML gällande användning av varumärket i affärshandlingar och reklam. Även om själva varumärket inte tydligt framträder i en annons på internet kan det dock röra sig om ett agerande som varumärkesinnehavaren kan motsätta sig med stöd av ensamrätten. En typ av marknadsföring som har prövats flera gånger i förhållande till rekvisitet ”för varor eller tjänster” är sökordsannonsering.<sup>222</sup> I Google-avgörandena konstaterades nämligen att själva köpet av ett sökord som är identiskt med ett skyddat varumärke kan utgöra användning ”för varor eller tjänster”.<sup>223</sup> Så är fallet när ett varumärke har valts som sökord av en konkurrent till varumärkesinnehavaren i syfte att erbjuda användare ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster.<sup>224</sup> Det föreligger dessutom användning för tredje mans varor eller tjänster när tredje man registrerar ett sökord för att användare ska få kännedom om de varor eller tjänster som varumärkesinnehavaren, tredje man och andra konkurrenter erbjuder.<sup>225</sup> Att köpa ett sökord som är identiskt med ett skyddat varumärke utgör användning ”för varor och tjänster” om själva säljerbjudandet för varorna eller tjänsterna finns i det reklammeddelande som dyker upp när en internetanvändare gör en sökning på ett ord som är identiskt med det köpta sökordet. Det utgör dock även användning ”för varor och tjänster” att köpa ett sådant sökord när det krävs att en internetanvändare klickar sig vidare från reklammeddelandet till annonsörens webbsida för att ta del av säljerbjudandet.<sup>226</sup>

Det är enligt Google-avgörandena även fråga om användning ”för varor eller tjänster” när en annonsör inte menar att presentera sina varor och tjänster såsom ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, utan i stället vill vilseleda användare genom att få dem att tro att varorna eller tjänsterna härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren.<sup>227</sup> Rekvisitet ”för varor eller tjänster” anses vara

---

<sup>221</sup> Se till exempel *Google* p. 61–62.

<sup>222</sup> Se till exempel *L'Oréal mot eBay* p. 84.

<sup>223</sup> *Google* p. 65 och p. 69 och *Portakabin* p. 28. Se även mål C-278/08 *BergSpechte* EU:C:2010:163 p. 19. I fallet överlät dock EU-domstolen till den nationella domstolen att avgöra huruvida dubbel identitet förelåg.

<sup>224</sup> *Google* p. 65 och p. 69 och *Portakabin* p. 28.

<sup>225</sup> *Google* p. 71 och *Portakabin* p. 28.

<sup>226</sup> *Portakabin* p. 42–44 och *Interflora* p. 31.

<sup>227</sup> *Google* p. 72.

uppfyllt när tredje man använder varumärket på ett sätt som ger ett intryck av att ett samband föreligger mellan ett skyddat varumärke och de varor som tredje man saluför eller de tjänster han tillhandahåller.<sup>228</sup>

Att rekvisitet ”för varor eller tjänster” är uppfyllt när ett samband indikeras mellan ett skyddat varumärke och tredje mans varor eller tjänster har även konstaterats i praxis gällande användning av ett varumärke som företagsnamn. I Céline-målet prövades frågan om ett varumärke används ”för varor och tjänster” när tredje man använder varumärket som företagsnamn. Det egentliga syftet med företagsnamn, näringskännetecken eller beteckningar är inte att särskilja varor eller tjänster, utan att identifiera bolaget eller näringsverksamheten. När ett företagsnamn endast används för att identifiera bolaget eller näringsverksamheten utgör det därför enligt Céline-avgörandet inte användning ”för varor eller tjänster”.<sup>229</sup> Som framgår i avsnitt 2.2 innehåller 1 kap. 10 § 2 st. VML numera en bestämmelse om att användning av ett varumärke som företagsnamn eller del av ett företagsnamn dock kan utgöra varumärkesanvändning om företagsnamnet används för att särskilja varor eller tjänster. Enligt Céline-avgörandet används företagsnamnet ”för varor eller tjänster” när tredje man, utan att anbringa tecknet på sina varor, använder det på ett sätt som gör att det indikeras ett samband mellan det tecken som utgör företagsnamnet och de varor som han saluför eller de tjänster som han tillhandahåller.<sup>230</sup> Enligt förarbeten följer det av EU-domstolens betoning av att ensamrätten endast kan hindra användning som skadar varumärkets funktioner, i synnerhet ursprungsangivelsefunktionen som garanterar varan eller tjänstens ursprung.<sup>231</sup>

Som ovan framgår i kapitel fyra kan debranding och rebranding utgöra ”användning” enligt Mitsubishi-avgörandet. I avgörandet uttalade EU-domstolen däremot ingenting beträffande rekvisitet ”för varor eller tjänster”. Som framgår ovan utgör handlingar som kan hänföras till någon av punkterna i art. 10.3 varumärkesdirektivet användning ”för varor eller tjänster”. Då debranding respektive rebranding inte kan hänföras till någon av punkterna är det anmärkningsvärt att domstolen i Mitsubishi-avgörandet inte överhuvudtaget diskuterar rekvisitet ”för varor eller tjänster”. Gällande avgörandet får dock sägas att det tvivelaktiga framförallt är att handlingen överhuvudtaget ansågs uppfylla rekvisitet ”användning”. När debranding och rebranding väl har ansetts utgöra ”användning” är det inte lika svårt att acceptera att användningen skett i

---

<sup>228</sup> Google p. 72 och Céline p. 23.

<sup>229</sup> Céline p. 21-23.

<sup>230</sup> Céline p. 23. Det ankom dock på den nationella domstolen att avgöra om användningen i målet utgjorde användning ”för varor eller tjänster”.

<sup>231</sup> SOU 2016:79 s. 231.

förhållande till tredje mans varor, eftersom det är från dessa som varumärket avlägsnas.

Beträffande rekvisitet ”för varor eller tjänster” ska dock påminnas om att varumärket i Mitsubishi-målet inte användes vid tidpunkten för import eller saluföring.<sup>232</sup> Användarna kunde därför inte se eller uppfatta varumärket i förhållande till varorna. Situationen kan jämföras med sökordsannonseringsmålen. Att registrera ett sökord kan utgöra användning ”för varor eller tjänster” trots att internetanvändarna inte uppfattar själva användningen som består i registreringen av sökord. Till skillnad från i Mitsubishi-målet kan internetanvändarna vid sökannonsering dock uppfatta det skyddade varumärket i anslutning till tredje mans varor om en annons från tredje man framträder när internetanvändaren skriver in ett varumärke som sökord. På så sätt indikeras ett samband mellan tredje mans varor och varumärkesinnehavarens varumärke. Det går helt enkelt inte att bortse från att Mitsubishi-avgörandet skiljer sig markant från tidigare praxis på ännu en punkt.

En typ av användning som ännu inte prövats av EU-domstolen är tredje mans registrering av ett domännamn som är identiskt med ett skyddat varumärke. I doktrin uttrycks dock att en sådan registrering borde kunna utgöra användning ”för varor eller tjänster” förutsatt att domännamnet är kopplat till en webbsida där varor eller tjänster erbjuds.<sup>233</sup> Om domännamnet är registrerat men inte har kopplats till någon webbsida utgör det troligtvis inte användning ”för varor eller tjänster”.<sup>234</sup>

Beträffande de handlingar som anses utgöra användning ”för varor eller tjänster” kan sammanfattningsvis sägas att rekvisitet har givits ett brett tillämpningsområde i praxis. Mot bakgrund av sökannonseringsmålen verkar det endast krävas en svag koppling mellan handlingen i form av en registrering av ett sökord när varorna eller tjänsterna erbjuds på en webbsida. Det kan enligt EU-domstolen vara tillräckligt att som konkurrent till varumärkesinnehavaren registrera ett sökord som är identiskt med ett skyddat varumärke i syfte att presentera ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor.<sup>235</sup> Det krävs inte heller att sökordet registreras för att marknadsföra endast tredje mans egna varor. Om varumärket används för att även marknadsföra, utöver tredje mans varor, konkurrentens och andras varor, används varumärket ”för

---

<sup>232</sup> *Mitsubishi* p. 41.

<sup>233</sup> Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 263.

<sup>234</sup> Det kan dock förmodligen utgöra varumärkesanvändning enligt art. 10.6 varumärkesdirektivet, se Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 263.

<sup>235</sup> *Google* p. 65 och p. 69 och *Portakabin* p. 28.



varor eller tjänster”.<sup>236</sup> Det centrala verkar enligt EU-domstolen vara att användningen i fråga ger ett intryck av att det föreligger ett samband mellan varumärkesinnehavarens varumärke och tredje mans varor.<sup>237</sup> I och med Mitsubishi-avgörandet har rekvisitets omfattning breddats ytterligare. Rekvisitet ”för varor eller tjänster” får numera anses vara uppfyllt även när ett varumärke avlägsnas från en vara i kombination med att varan märks om och handlingarna i fråga skedde innan varorna sattes på marknaden.

---

<sup>236</sup> *Google* p. 71 och *Portakabin* p. 28.

<sup>237</sup> *Google* p. 72 och *Céline* p. 23.

# 6 Särskilt om rekvisitet ”i näringsverksamhet”

## 6.1 Inledning

För att tredje mans användning ska utgöra varumärkesanvändning och således omfattas av ensamrätten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML krävs att handlingen utgör användning ”i näringsverksamhet”. Lagen sätter inga precisa gränser för när en handling anses vidtas ”i näringsverksamhet” och gränsdragningen är knapphändig beskriven i förarbeten och doktrin.<sup>238</sup> Kapitlet syftar därför till att undersöka innebörden och omfattningen av rekvisitet ”i näringsverksamhet” så som det anges i 1 kap. 10 § VML.

## 6.2 Handlingar som utgör användning ”i näringsverksamhet”

En handling anses utgöra användning ”i näringsverksamhet” om användningen sker i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.<sup>239</sup> Att ensamrätten endast omfattar användning som sker i näringsverksamhet syftar till att undanta rent privat användning av varumärken.<sup>240</sup> Ensamrätten kan i princip endast åberopas i förhållande till näringsidkare. Om en privatperson på grund av till exempel volym eller frekvens går utöver rent privat verksamhet kan det dock utgöra användning ”i näringsverksamhet”.<sup>241</sup> Även en kommissionär som handlar för någon annans räkning kan anses använda ett varumärke ”i näringsverksamhet”, trots att handlingen i fråga utförs på begäran av agenten.<sup>242</sup>

Kur och Senftleben anför i doktrin att tröskeln för att uppfylla rekvisitet ”i näringsverksamhet” är låg. Rekvisitet preciserar dock ensamrättens omfattning till användning i ett kommersiellt sammanhang. Mot bakgrund av brittiska domstolars tolkning av EU-rätten framhåller Kur och Senftleben att användning av ett varumärke i privata studier<sup>243</sup>, politisk debatt, utbildning eller forskning<sup>244</sup> förmodligen inte omfattas av rekvisitet ”i näringsverksamhet”.<sup>245</sup> De påpekar dock att till exempel politisk eller kulturell användning kan utgöra

---

<sup>238</sup> Nordell (2003) s. 410.

<sup>239</sup> *Arsenal* p. 40, *Céline* p. 17, *UDV North America* p. 44 och *Google* p. 50.

<sup>240</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 276.

<sup>241</sup> *L’Oréal mot eBay* p. 54–55.

<sup>242</sup> *UDV North America* p. 44–46 och 51

<sup>243</sup> Författarens översättning. I verket används termen ”private study”.

<sup>244</sup> Författarens översättning. I verket används termen ”academic research”.

<sup>245</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 279; Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 267.

användning ”i näringsverksamhet” om den är kombinerad med en kommersiell aktivitet<sup>246</sup>. Även marknadsföring av klädesplagg eller vykort med kritiska budskap kan uppfylla rekvisitet.<sup>247</sup>

I många fall är det okomplicerat att konstatera att ett varumärke används ”i näringsverksamhet”. Som exempel kan nämnas Arsenal-avgörandet, i vilket ett skyddat varumärke användes vid saluföringen av souvenirer och supportartiklar i försäljningsstånd utanför området för Arsenal FC:s arena. Utifrån omständigheterna var det givet att användningen inte skedde privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftade till att ge ekonomisk vinst.<sup>248</sup> Detsamma kan sägas om BMW-målet. Som framgår ovan använde en annonsör BMW:s skyddade varumärke för att upplysa om att annonsörens verksamhet avsåg ”reparationer och underhåll av BMW”.<sup>249</sup> Domstolarna kan i sådana fall omgående konstatera att användningen har skett ”i näringsverksamhet”.

I flera mål rörande varumärkesanvändning har domstolen omgående, utan närmre utredning, konstaterat att tredje mans handling skett i näringsverksamhet eftersom den skett i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.<sup>250</sup> De få avgöranden där domstolarna faktiskt har utvecklat innebörden av begreppet ”i näringsverksamhet” i art. 10.2.a varumärkesdirektivet och 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML har rört import och marknadsföring. Beträffande marknadsföring kan det bero på att det ständigt, inte minst med hänsyn till den ökade digitaliseringen, framkommer nya sätt att marknadsföra sina varor och tjänster på. Att rekvisitet har prövats i importmål kan ha att göra med en svårighet att avgöra huruvida någon köper in varor för sin egen räkning eller som ett led i näringsverksamhet.

I North Face-avgörandet<sup>251</sup> fick HD chansen att tolka begreppet ”i näringsverksamhet”. I målet hade tredje man formgivit, marknadsfört och sålt bland annat sport- och fritidskläder under ordmärket ”THE NORTH FACE”. På beställning av tredje man importerade en affärsbekant 42 stycken klädesplagg från Kina. Svaranden i målet anförde att plaggen skulle delas ut som julklappar till släkt och vänner. HD uttalade att det förhållande att omfattningen av en affärsverksamhet är begränsad och att den inte går med vinst i regel saknar betydelse för bedömningen av om den utgör näringsverksamhet. HD anförde också att tredje man fört in varorna för att vara sin dotter behjälplig och att de varor som inte var avsedda för privata ändamål skulle användas i dotterns näringsverksamhet. HD uttalade dock att användningen skedde som ett led i

---

<sup>246</sup> Författarens översättning. I verket används termen ”commercial activity”.

<sup>247</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 279.

<sup>248</sup> *Arsenal* p. 39–40.

<sup>249</sup> *BMW* p. 2.

<sup>250</sup> Se till exempel *Arsenal* p. 39–40 och *Mitsubishi* p. 48.

<sup>251</sup> NJA 2008 s. 1082.

näringsverksamhet och rekvisitet ”i näringsverksamhet” var uppfyllt. Det saknades således betydelse att näringsverksamheten i fråga tillhörde svarandens dotter.<sup>252</sup>

Innebörden av rekvisitet ”i näringsverksamhet” diskuterades även i de ovan nämnda Google-avgörandena gällande marknadsföring genom sökordsannonsering. EU-domstolen konstaterade att en annonsör använder ett varumärke ”i näringsverksamhet” när den köper tjänsten att få en annons visad i anslutning till ett skyddat varumärke.<sup>253</sup> Anledningen är enligt EU-domstolen att syftet är att visa en reklamlänk till den webbplats varifrån annonsören saluför sina varor och tjänster. Då det valda kännetecknet i egenskap av sökord är det medel som används för att annonsen ska visas, anses annonsörens användning ha skett i samband med en affärsverksamhet.<sup>254</sup> EU-domstolen gjorde samma uttalande i såväl Portakabin-avgörandet som avgörandet L’Oréal mot eBay.<sup>255</sup>

Cohen Jehoram, van Nispen och Huydecoper anför i doktrin att en registrering av ett domännamn som överensstämmer med ett skyddat varumärke inte i sig utgör användning ”i näringsverksamhet”. När domännamnet kopplas till en webbsida eller när en annan webbsida länkar till domännamnet utgör det enligt nyss nämnda författare dock förmodligen användning ”i näringsverksamhet”.<sup>256</sup>

I Mitsubishi-avgörandet ansågs det vara användning ”i näringsverksamhet” att ägna sig åt debranding och rebranding när varorna befann sig i ett tullagerförfarande. Anledningen var enligt EU-domstolen att åtgärderna utfördes för import och saluföring av varorna eftersom svaranden gjorde ändringar på varorna för att få dem att överensstämma med EU:s bestämmelser. Domstolen anförde även att varorna efter åtgärderna åtminstone delvis hade importerats och saluförts inom EES.<sup>257</sup> Domstolens resonemang överensstämmer med tidigare praxis, av vilken det framgår att rekvisitet ”i näringsverksamhet” är uppfyllt om handlingen sker i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.<sup>258</sup> Här bör dock generaladvokatens förslag till avgörande i målet belysas. Generaladvokaten uttalade i Mitsubishi-målet att det inte kunde röra sig om användning av ett varumärke ”i näringsverksamhet” eftersom varumärket inte överhuvudtaget fanns på marknaden och därför inte

---

<sup>252</sup> HD gjorde samma konstaterande i PMT 6325–16.

<sup>253</sup> *Google* p. 51–52.

<sup>254</sup> *Google* p. 52.

<sup>255</sup> *Portakabin* p. 27 och *L’Oréal mot eBay* p. 87.

<sup>256</sup> Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 268.

<sup>257</sup> *Mitsubishi* p. 50.

<sup>258</sup> *Arsenal* p. 40, *Céline* p. 17 och *Google* p. 50.

heller utgjorde ”användning”.<sup>259</sup> Som påpekas ovan i avsnitt 5.3 gällande rekvisitet ”för varor eller tjänster” är således det uppseendeväckande med Mitsubishi-avgörandet att tredje mans handling utgjorde ”användning”. När det väl är fastslaget att debranding och rebranding utgör ”användning” är det inte fullt lika svårt att acceptera att handlingarna skedde i samband med en affärsverksamhet som syftade till att ge ekonomisk vinst.

Slutligen bör en territoriell aspekt belysas avseende varumärkesanvändning. För att en varumärkesinnehavare ska kunna motsätta sig tredje mans varumärkesanvändning krävs att varumärket används i ett område där varumärket är skyddat.<sup>260</sup> Det uppstår dock särskilda problem vid användning på internet. Anledningen är att internet är globalt till sin natur. Användning av ett varumärke som är skyddat i användarens hemland kan därför innebära varumärkesintrång i en annan medlemsstat.<sup>261</sup>

I Blomqvist-avgörandet<sup>262</sup> ingick ett företag ett avtal om försäljning och försändelse av en varumärkesförsedd vara till en privatperson via en webbplats i ett tredje land. Det var i målet känt för företaget att privatpersonen hade en adress i en medlemsstat där varumärket var skyddat. Företaget mottog betalningen och sände varan till köparen. Rekvisitet ”i näringsverksamhet” ansågs vara uppfyllt trots att den varumärkesförsedda varan innan försäljningen varken hade ingått i ett försäljningsutbud, reklam eller webbsida som var riktad till konsumenterna i medlemsstaten där varumärket var skyddat.<sup>263</sup>

Mot bakgrund av de särskilda utmaningarna med användning på internet har WIPO tagit fram en rekommendation för när användning på internet ska anses omfattas av varumärkesinnehavares ensamrätt. Enligt WIPO-rekommendationen ska en användning av ett varumärke endast anses utgöra ”användning” om den har en kommersiell effekt i en medlemsstat.<sup>264</sup> Kravet grundas på att inte all slags användning av ett varumärke på internet ska anses vara användning i en medlemsstat, även om internetanvändare i medlemsstaten i fråga har tillgång till internet.<sup>265</sup>

Enligt WIPO:s rekommendation ska hänsyn bland annat tas till om tredje man faktiskt riktar sig mot kunder i medlemsstaten, priserna finns i medlemsstatens valuta, varorna eller tjänsterna lagligt kan levereras i medlemsstaten och

---

<sup>259</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi* p. 52, se ovan i avsnitt 4.3.

<sup>260</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 280.

<sup>261</sup> Prop. 2009/10:225 s. 377.

<sup>262</sup> Mål C-98/13 *Blomqvist* EU:C:2014:55, hädanefter *Blomqvist*.

<sup>263</sup> *Blomqvist* p. 31–35.

<sup>264</sup> Art. 2 WIPO-rekommendationen.

<sup>265</sup> Not 2.02 till art. 2 i WIPO-rekommendationen; Prop. 2009/10:225 s. 377.

det finns kontaktpersoner i medlemsstaten.<sup>266</sup> WIPO:s rekommendation är dock endast en vägledning och är, som nämns i avsnitt 1.4, en icke bindande rättsakt. Enligt Kur och Senftleben anses det enligt rekommendationen endast utgöra användning av ett varumärke på internet om det anses utgöra användning i den specifika medlemsstaten. I sådana fall ska det endast anses utgöra användning ”i näringsverksamhet” om användningen har en ”kommersiell effekt” i medlemsstaten i fråga.<sup>267</sup> Uttrycket ”kommersiell effekt” har valts istället för användning ”i näringsverksamhet” för att inkludera situationer där icke vinstgivande företag har åstadkommit en kommersiell effekt genom att använda varumärket på internet utan att använda det i näringsverksamhet.<sup>268</sup>

Mot bakgrund av det ovan anförda handlar utmaningarna vid användning av varumärken på internet visserligen till stor del om frågan om ett varumärke överhuvudtaget kan anses ”användas” i en medlemsstat. Användning på internet aktualiserar emellertid också frågan hur ”användning som har kommersiell effekt” i WIPO-rekommendationen förhåller sig till ”användning i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Det är inte klargjort hur uttrycken ”användning i näringsverksamhet” och ”användning som har kommersiell effekt” förhåller sig till varandra. Om kravet på kommersiell effekt syftar till att ersätta ”användning i näringsverksamhet” föreligger en risk för att fler handlingar omfattas av varumärkesinnehavares ensamrätt när det gäller internet än vad som skulle gälla om varumärkesdirektivet hade tillämpats. Om rekvisiten istället är kumulativa riskerar varumärkesinnehavares rätt istället att inskränkas beträffande just användning av varumärken på internet. Regeringen uttalade dock i förarbeten till VML att det, mot bakgrund av den harmonisering som skett inom varumärkesrätten, inte vid tidpunkten var möjligt att företa några större ändringar i lagstiftningen för att genomföra lösningarna i WIPO-rekommendationen.<sup>269</sup>

Sammanfattningsvis kan sägas att innebörden av rekvisitet ”i näringsverksamhet” framstår som den klaraste i jämförelse med rekvisiten ”användning” och ”för varor eller tjänster” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Tröskeln till rekvisitet är låg och rekvisitet är uppfyllt när användningen sker i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst. Det krävs inte att affärsverksamheten är tredje mans egen. Den svårighet som generellt finns för varumärkesanvändning vid användning på internet får en särskild betydelse för rekvisitet ”i näringsverksamhet” eftersom det ännu inte är fastställt hur

---

<sup>266</sup> Art. 3 WIPO-rekommendationen.

<sup>267</sup> Kur och Senftleben (2017) s. 281.

<sup>268</sup> Not 2.04 till art. 2 i WIPO-rekommendationen.

<sup>269</sup> Prop. 2009/10:225 s. 377.

WIPO-rekommendationens ”användning med kommersiell effekt” förhåller sig till rekvisitet.

## 7 Sammanfattande analys

Att undersöka innebörden av varumärkesinnehavares ensamrätt enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML är snårigt. När EU-domstolen undantagsvis utvecklar innebörden av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” är det svårt att identifiera mönster eller generella uttalanden som enkelt kan tillämpas av nationella domstolar och efterlevas av varumärkesinnehavare och tredje män. Det beror troligen på att tolkningsfrågorna från de nationella domstolarna ofta är specifikt ställda för det enskilda fallet. Många av avgörandena har dessutom rört marknadsföring, en användningsform som ständigt utvecklas och prövar gränserna för ensamrättens omfattning.

Beträffande innebörden av rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” och ”i näringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML ska inledningsvis sägas att samtliga rekvisit har givits en vidsträckt innebörd till varumärkesinnehavares fördel. En alltför flexibel tillämpning av innebörden av rekvisiten kan medföra en osäkerhet kring ensamrättens omfattning. Varumärkesskyddet är dock dynamiskt och det uppstår problem vid försök att konkretisera dess exakta innebörd.

Som framgår av framställningen är rekvisitet ”användning” i stort sett behandlat i doktrin. Det kan framstå som märkligt eftersom rekvisitets uppfyllnad förutsätts för att en handling av tredje man ska anses utgöra varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. En anledning kan vara att det i många tidigare avgöranden inte har krävts någon närmre utredning kring begreppets innebörd.

De i Daimler-målet uppställda kraven på aktiv åtgärd och kontroll får visserligen anses vara till hjälp för att bringa klarhet till begreppet ”användning”. I och med EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet kan dock kriteriernas betydelse ifrågasättas. Som framgår i uppsatsen cirkulerade det i Daimler-målet annonser innehållande varumärket på internet. Internetanvändare kunde uppfatta att varumärket och själva handlingen som exemplifieras i 1 kap. 10 § 2 st., marknadsföringen, även fortsättningsvis förelåg. Frågan blev egentligen vilket ansvar som kunde anses åligga tredje man efter att denne försökt få bort annonserna. I Mitsubishi-målet däremot kunde konsumenterna aldrig uppfatta varumärket i förhållande till varorna i fråga. Kriterierna från Daimler-målet var inte tillräckliga för att tillåta en sådan användning. Att domstolen inte heller reflekterade närmre kring den oklara innebörden av begreppet ”användning” utan centrerar sina skäl kring varumärkets funktioner



indikerar istället att innebörden av ”användning” inte är av samma betydelse i sammanhanget som påverkan på varumärkets funktioner.

Gällande rekvisitet ”för varor eller tjänster” kan sägas att EU-domstolen har givit rekvisitet ett brett tillämpningsområde. Tredje man behöver inte ha någon ägande- eller nyttjanderätt till varorna och åtminstone när det gäller jämförande reklam kan det utgöra användning ”för varor eller tjänster” att referera till varumärkesinnehavarens varor i syfte att jämföra dem med sina egna. EU-domstolen verkar i praxis ha lagt stor vikt vid huruvida tredje mans användning har givit ett intryck av att ett samband föreligger mellan tredje mans varor och varumärkesinnehavarens varumärke.

Även rekvisitet ”i näringsverksamhet” har tolkats extensivt i praxis. Det krävs att användningen sker i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst. Det krävs inte att näringsverksamheten i fråga tillhör tredje man. Rekvisitets betydelse blir särskilt intressant i och med WIPO-rekommendationen, som syftar till att klargöra hur användning av varumärken på internet ska hanteras. Ett varumärke ska enligt rekommendationen endast omfattas av varumärkesinnehavares ensamrätt om tredje mans handling har kommersiell effekt i den aktuella medlemsstaten. I framtiden krävs en förklaring till hur begreppen ”i näringsverksamhet” i varumärkesdirektivet och ”kommersiell effekt” i WIPO-rekommendationen förhåller sig till varandra.

Angående frågeställningen hur Mitsubishi-avgörandet förhåller sig till tidigare praxis kan konstateras att avgörandet är banbrytande inom varumärkesrätten. För att besvara frågan är det enklast att börja med rekvisitet ”i näringsverksamhet”. När EU-domstolen har konstaterat att tredje mans debranding i kombination med rebranding utgör ”användning” är det nämligen inte särskilt svårt att acceptera att handlingen har skett ”i näringsverksamhet”. Tredje mans debranding och rebranding skedde i samband med en affärsverksamhet i syfte att ge ekonomisk vinst. På så sätt överensstämmer EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet med tidigare praxis.

Det är däremot intressant att EU-domstolen inte överhuvudtaget resonerade kring rekvisitet ”för varor eller tjänster” i Mitsubishi-avgörandet. Svarandens debranding och rebranding skedde visserligen i förhållande till varumärkesinnehavarens egna varor. Det är dock tveksamt om varumärket kan sägas användas på ett sådant sätt att ett samband indikeras mellan varumärket och tredje mans varor när inget varumärke finns på varan. Det ska dessutom uppmärksammas att innebörden av ”användning för varor eller tjänster” är att varumärket fungerar som individualiseringsmedel för de egna varorna. Det framstår i min mening som tveksamt att avlägsnandet av ett varumärke innan

varorna släpps på marknaden kan anses ske i syfte att särskilja varorna. Min uppfattning är istället att det endast är tredje mans varumärke som används för att särskilja varorna och att varumärkesinnehavarens ensamrätt därför inte påverkas.

Det som framförallt utmärker Mitsubishi-målet i förhållande till tidigare praxis är dock tillämpningen av rekvisitet ”användning”. Samtidigt som EU-domstolens avgörande överensstämmer med tidigare praxis i den del domstolen belyste relevant rättspraxis och hänvisade till kriterierna aktiv åtgärd och kontroll, framstår avgörandet som främmande för ensamrätten. Precis som generaladvokaten anförde i sitt förslag till avgörande borde tolkningen av begreppet ”användning” ha varit central i Mitsubishi-målet. Då EU-domstolen istället la betydande vikt vid varumärkets funktioner finns stor anledning för domstolen att i ett framtida avgörande klargöra inte endast betydelsen och innebörden av rekvisitet ”användning”, utan även de tre rekvisitens förhållande till varumärkets funktioner.

Det är i mål som Mitsubishi-avgörandet som det är nödvändigt att EU-domstolen klargör rättsläget och vägleder såväl rättighetsinnehavare som tredje män och nationella domstolar med hjälp av sina domskäl. Syftet med varumärkesdirektivet är trots allt att harmonisera medlemsstaternas varumärkesrätt och tolkningen av ensamrätten ska inte variera mellan medlemsstaterna. Möjligen eftersträvar EU-domstolen en dynamisk rättstillämpning där allt mindre fokus läggs på rekvisiten och dess innebörd och allt större på de bakomliggande funktionerna. Som generaladvokaten anförde i Mitsubishi-målet innebär dock en sådan tillämpning av varumärkesrätten en mycket stor osäkerhet kring ensamrättens innebörd och omfattning.

Även om EU-domstolen i framtiden skulle ändra rättsläget beträffande debranding och rebranding har domstolen genom Mitsubishi-avgörandet tydligt betonat vikten av varumärkets funktioner. Gällande frågeställningen om hur EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet kan inverka på ensamrättens omfattning medför avgörandet en än större osäkerhet avseende funktionernas förhållande till varandra och till rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Med Mitsubishi-avgörandet uppstår frågan om betydelsen av att varumärkesinnehavarens ensamrätt inte ännu var konsumerad i fallet. Det är möjligt att tredje mans debranding och rebranding skulle vara tillåten i ett fall där ensamrätten är konsumerad. Utifrån EU-domstolens skäl i Mitsubishi-målet kommer den bedömningen dock inte bero på huruvida varumärket anses ”användas” utan på om tredje mans handling skadar varumärkets funktioner.

Varumärkets funktioner har således en fortsatt stor betydelse för bedömningen av ensamrättens omfattning. Den troliga konsekvensen för ensamrättens omfattning är, enligt min uppfattning, dessvärre att fokus även fortsättningsvis kommer ligga på varumärkets funktioner. En sådan utveckling riskerar att påverka intresset av en sund konkurrens på den inre marknaden och innebär en betydlig oförutsebarhet för varumärkesinnehavare, tredje män och nationella domstolar.

# Käll- och litteraturförteckning

## Källor

### Offentligt tryck

#### Utredningsbetänkanden

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag.

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform.

#### Propositioner

Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

#### Europeiska kommissionen

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar, KOM (2013) 162 slutlig.

## Elektroniska källor

Rus, Florica och von Bomhard, Verana: De-branding and rebranding are trademark infringements! CJEU on Mitsubishi forklifts trucks matter, publicerad 27 aug 2018 <[trademarkblog.kluweriplaw.com/2018/08/27/de-branding-rebranding-trademark-infringements-cjeu-mitsubishi-forklift-trucks-matter/](http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2018/08/27/de-branding-rebranding-trademark-infringements-cjeu-mitsubishi-forklift-trucks-matter/)>, besökt 2019-05-19.

Carlson, Per, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 § Karnov, besökt 2019-05-20.

Europeiska unionens domstol: Om domstolen, <[curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_7024/sv/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/sv/)> besökt 2019-05-21.

Giannino, Michele: Parallel Imports: The Court of Justice of the EU Rules That Debranding and Rebranding of Imported Products While Stored in

Customs Warehouse Constitutes Trade Mark Infringement, publicerad 2018-11-22 <[ssrn.com/abstract=3289132](https://ssrn.com/abstract=3289132)>, besökt 2019-05-22.

Tullverket: Begrepp i nya tullkodexen, <[www.tullverket.se/sv/omoss/begreppinyatullkodexen.4.792224361590183a4d3c32.html](http://www.tullverket.se/sv/omoss/begreppinyatullkodexen.4.792224361590183a4d3c32.html)> besökt 2019-05-21.

Tullverket: Transitera varor, <[www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror.4.78aa922815794d801e2143.html](http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror.4.78aa922815794d801e2143.html)>, besökt 2019-05-21.

Tullverket: Tullförfaranden m.m., <[www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.2/329399.html#h-Overgang-till-fri-omsattning](http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.2/329399.html#h-Overgang-till-fri-omsattning)>, besökt 2019-05-22.

Tullverket: Tullager, <[www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/lagravaror/tullager.4.6ac2c843157b7beb007480.html](http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/lagravaror/tullager.4.6ac2c843157b7beb007480.html)> besökt 2019-05-23.

Tullverket: T1- och T2-transiteringar, <[www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror/t1ocht2transiteringar.4.78aa922815794d801e218e.html](http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror/t1ocht2transiteringar.4.78aa922815794d801e218e.html)>, besökt 2019-05-21

Tullverket: T2L/T2LF, <[www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/t2lt2lf.4.78aa922815794d801e2225.html](http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/t2lt2lf.4.78aa922815794d801e2225.html)>, besökt 2019-05-21.

Skatteverket: Rättslig vägledning – Uppskovsförfarandet, <[www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.6/322025.html](http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.6/322025.html)>, besökt 2019-05-21.

Skatteverket: Godkänd upplagshavare, <<https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/alkoholskatt/yrkesmassighanteringunderskatteuppskov/godkandupplagshavare.4.77dbcb041438070e039602f.html>>, besökt 2019-05-21.

## **Litteratur**

Arnerstål, Stojan: *Varumärkesanvändning*. Stockholm: Nordstedts juridik, 2018  
(cit. Arnerstål (2018)).

Arnerstål Stojan: *Varumärket som kontraktsföremål*. Uppsala: Iustus förlag, 2014.  
(cit. Arnerstål (2014)).

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars och Sandgren, Claes: *Immateriell rätt och otillbörlig konkurrens*. Stockholm: Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, 2011.

(cit. Bernitz m.fl. (2011)).

Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders: *Europarättens grunder*. Stockholm: Nordstedts juridik, 2018.

(cit. Bernitz och Kjellgren (2018)).

Bonnier, Susanne, Liman, Ulrika och Stattin, Jerker: *Vilseledande varumärken*. I: *Varumärkesrättens grunder*. Stockholm: Nordstedts juridik, 1996.

(cit. Bonnier m.fl. (1996)).

Brdarski, Stojan: *In the aftermath of Opel v. Autec – Is the requirement of trade mark use relevant or not?* I: NIR 3/2007.

(cit. Brdarski (2007)).

Cohen Jehoram, Tobias, van Nispen, Constant och Huydecoper, Tony: *European trade mark law: Community trade mark law and harmonized national trademark law*. Nederländerna: Wolters Kluwer, 2010.

(cit. Cohen Jehoram m.fl. (2010)).

Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida: *EU-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk rättstillämpning*. Stockholm: Nordstedts juridik, 2012.

(cit. Hättne och Otken Eriksson (2011)).

Hjertqvist, Oscar, Klebe, Jonas och Rondal, Ola: *Varumärkesstrategi*. I: *Varumärkesrättens grunder*. Stockholm: Nordstedts juridik, 1996.

(cit. Hjertqvist m.fl. (1996)).

Kleineman, Jan: *Rättsdogmatisk metod*. I: Nääv, Maria och Zamboni, Mauro: *Juridisk metodlära*. Lund: Studentlitteratur, 2013.

(cit. Kleineman (2013)).

Kur, Anette: *Harmonization of Intellectual Property Law in Europe: The ECJ trade mark case law 2008-2012*. I: *Common Market Law Review* 2013 s. 773-803.

(cit. Kur (2013)).

Kur, Anette: *Trademarks function, don't they? CJEU jurisprudence and unfair competition principles*. IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 45(4), 2014 s. 424-454.

(cit. Kur 2014)).

Kur, Anette och Senftleben, Martin: *European Trade mark Law – A commentary*. New York: Oxford University Press, 2017.

(cit. Kur och Senftleben (2017)).

Maunsbach, Ulf: *Sökordsannonsering och varumärkesanvändning – En kommentar till EU-domstolens Google France avgörande*. I: ERT 2010 s. 739.

(cit. Maunsbach (2010)).

Nilsson, Magnus: *Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys*. I: NIR 1/2014.  
(cit. Nilsson (2014)).

Nordell, Per Jonas: *Varumärkesanvändning och yttrandefrihet. Kommentarer till NJA 2003 s. 25 (Tre kronor)*. I: NIR 2003 s. 410.  
(cit. Nordell (2003)).

Nordell, Per Jonas: *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om kännetecknets mening och referens*. Stockholm: Stiftelsen MercurIUS, 2004.  
(cit. Nordell (2004)).

Nordell, Per Jonas: *Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google)* i NIR 3/2010.  
(cit. Nordell (2010)).

Ohly, Ansgar: *Keyword advertising or why the ECJ's functional approach to trade mark infringement does not function*. I: IIC – International review of Intellectual Property and Competition Law. Vol. 41(8), 2010 s. 879-881.  
(cit. Ohly (2010)).

Reichel, Jane: EU-rättslig metod, i Nääv, Maria och Zamboni, Mauro: *Juridisk metodlära*. Lund: Studentlitteratur, 2013.  
(cit. Reichel (2018)).

Riis, Thomas: *Forretningskendetegn og varemærker med egenverdi*. I: NIR 1/2000 s. 20.  
(cit. Riis (2000)).

Riis, Thomas: *Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords)* I: NIR 2010 s. 246  
(cit. Riis (2010)).

Schermers, HG och Waelbroeck, D.F: *Judicial Protection in the European Union*. Haag: Wolters Kluwer, 2003.  
(cit. Schermers och Waelbroeck (2003)).

Senftleben, Martin: *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*. I: European Intellectual Property Review, Vol. 36, No. 8 (2014), s. 518-524.  
(cit. Senftleben (2014)).

Walther, Carolina och Malmberg, Paulina: *Varumärkesintrång – en fråga om varumärkets funktioner*. Ny juridik 2015:2.  
(cit. Walther och Marmberg (2012)).

Wessman, Richard: *Varumärkeslagen en kommentar*. Stockholm: Nordstedts juridik, 2014.  
(cit. Wessman (2014)).

Yap, Po Jen: *Essential function of a trade mark: From BMW to O2*. I: *European Intellectual Property Review*. Vol 31, n. 2. 81–87.  
(cit. Yap (2009)).



# Rättsfallsförteckning

## EU-praxis

### Förhandsavgöranden från EU-domstolen

Mål C-6/64 *Flaminio Costa mot E.N.E.L.*, EU:C:1964:66

Mål C-16/74 *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper mot Winthrop BV*,  
EU:C:1974:115

Mål C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, EU:C:1978:108  
(cit. *Hoffman-La Roche*)

Mål C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger mot Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH*, EU:C:1994:26

Mål C-337/95 *Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV*, EU:C:1997:517  
(cit. *Dior*)

Mål C-355/96 *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, EU:C:1998:374

Mål C-63/97 *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik*, EU:C:1999:82  
(cit. *BMW*)

Mål C-379/97 *Pharmacia & Upjohn SA mot Paranova A/S*, EU:C:1999:494  
(cit. *Upjohn*)

Målen C-414/99-C-416/99 *Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi Strauss & Co. m.fl. mot Tesco Stores Ltd m.fl.*, EU:C:2001:617  
(cit. *Davidoff*)

Mål C-2/00 *Michael Hölderhoff mot Ulrich Freiesleben*, EU:C:2002:287  
(cit. *Hölterhoff*)

Mål C-143/00 *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd and Eli Lilly and Co. v Swingward Ltd and Dowelhurst Ltd*, EU:C:2002:246  
(cit. *Boehringer Ingelheim*)

Mål C-206/01 *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*,  
EU:C:2002:651

(cit. *Arsenal*)

Mål C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. mot Putsch GmbH*,  
EU:C:2004:11

C-228/03 *The Gillette Company och Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy*, ECLI:EU:C:2005:177

Mål C-405/03 *Class International BV mot Colgate-Palmolive Company m.fl.*, EU:C:2005:616  
(cit. *Class International*)

Mål C-48/05 *Adam Opel AG v Autec AG*, EU:C:2007:55  
(cit. *Opel*)

Mål C-17/06 *Céline SARL mot Céline SA*, EU:C:2007:497  
(cit. *Céline*)

Mål C-533/06 *O2 Holdings Limited och O2 (UK) Limited mot Hutchison 3G UK Limited*, EU:C:2008:339

Mål C-102/07 *adidas AG och adidas Benelux BV mot Marca Mode CV m.fl.*,  
ECLI:EU:C:2008:217

Mål C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Station International Ltd*, EU:C:2009:378  
(cit. *L'Oréal*)

Mål C-62/08 *UDV North America Inc v Brandtraders NV*, EU:C:2009:111  
(cit. *UDV North America*)

Målen C-236/08–238/08 *Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-238/08)*,  
EU:C:2010:159  
(cit. *Google*)

Mål C-278/08 *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH*,  
EU:C:2010:163

Mål C-558/08 *Portakabin Ltd and Portakabin BV v Primakabin BV*,  
EU:C:2010:416  
(cit. *Portakabin*)

Mål C-323/09 *Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc och Flowers Direct Online Ltd*, EU:C:2011:604

(cit. *Interflora*)

Mål C-324/09 *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*,  
EU:C:2011:474  
(cit. *L'Oréal mot eBay*)

Mål C-98/13 *Martin Blomqvist mot Rolex SA och Manufacture des Montres Rolex SA*, EU:C:2014:55.  
(cit. *Blomqvist*)

Mål C-379/14 *TOP Logistics BV och Van Caem International BV mot Bacardi Co. Ltd and Bacardi International Ltd - Bacardi & Company Ltd och Bacardi International Ltd mot TOP Logistics BV och Van Caem International BV*, EU:C:2015:497  
(cit. *Top Logistics*)

Mål C-179/15 *Daimler AG mot Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.*, EU:C:2016:134  
(cit. *Daimler*)

Mål C-129/17 *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV v Duma Forklifts NV and G.S. International BVBA*,  
EU:C:2018:594  
(cit. *Mitsubishi*)

#### Generaladvokaters förslag till avgörande

GA Mengozzi i mål C-487/07 *L'Oréal*, EU:C:2009:70.  
(cit. Generaladvokatens förslag till avgörande i *L'Oréal*)

GA Sánchez-Bordona i mål C-129/17 *Mitsubishi*, EU:C:2018:292.  
(cit. Generaladvokatens förslag till avgörande i *Mitsubishi*)

### **Svensk praxis**

#### Patent- och marknadsöverdomstolen

PMT 6325–16

#### Högsta Domstolen

NJA 2004 s. 624

NJA 2008 s. 1082

NJA 2014 s. 580

## **Övrig praxis**

### Storbritannien

Court of Appeal (Civil Division), dom av den 21 februari 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83 p. 51–53.

### Tyskland

Dom av den 12 juli 2007, ”CORDARONE” (I ZR 148/04).