



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Erik Follin

# Hur mycket ska man behöva tåla? EU:s varumärkesrätt och varumärkesparodier

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats

Kandidatuppsats på juristprogrammet  
15 högskolepoäng

Handledare: David Dryselius

Termin: HT2020

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>2</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Bakgrund</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Syfte och frågeställningar</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Metod och Material</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Avgränsningar</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Disposition</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Inledning – en introduktion till gällande rätt och en snabb tillbakablick</b>	<b>9</b>
<b>2.2 De allmänna rekvisiten för varumärkesintrång i artikel 10(2)</b>	<b>11</b>
2.2.1 ”I näringsverksamhet”	12
2.2.2 ”För varor och tjänster”	12
<b>2.3 Artikel 10(2)(b) – förväxling</b>	<b>14</b>
2.3.1 Mål R 353/2015-3 Polo/Lauren v Freshside	15
2.3.2 Artikel 10(2)(b) och varumärkesparodier	16
<b>2.4 Artikel 10(2)(c) – det utökade skyddet för kända varumärken</b>	<b>17</b>
2.4.1 ”Känt varumärke”	18
2.4.2 Skaderekvisitet	19
2.4.2.1 Skada på varumärkets särskiljningsförmåga – urvattning	19
2.4.2.2 Skada på varumärkets renommé – nedsvärtning	20
2.4.2.3 Otillbörlig fördel av varumärkets renommé och särskiljningsförmåga – snyltning	20
2.4.3 Skaderekvisiten och varumärkesparodier – <i>Polo/Lauren v Freshside</i>	21
2.4.4 Skälig anledning	22
2.4.4.1 Skälig anledning och varumärkesparodier	23
<b>3.1 Bakgrund</b>	<b>25</b>
<b>3.2 Mål C-201/13 Deckmyn</b>	<b>25</b>
3.2.1 EU-domstolens avgörande – första frågan	27
3.2.2 EU-domstolens avgörande – andra och tredje frågan	27
<b>4.1 VMD och varumärkesparodier</b>	<b>29</b>
<b>4.2 Deckmyn och varumärkesparodier</b>	<b>31</b>
<b>BILAGA A</b>	<b>33</b>
<b>BILAGA B</b>	<b>34</b>

<b>BILAGA C</b>	<b>35</b>
<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>36</b>
<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>39</b>

# Summary

Parody is a form of expression with documented existence tracing back to the days of ancient Greece. Although parody is mostly prevalent in relation to works protected by copyright law, parodists occasionally targets trade marks. While the copyright law of the EU contains an explicit exception allowing parody of copyrighted work, the Union's trade mark law does not. Trade mark parodists must therefore work within the overall framework of the EU's trade mark law to avoid legal action on the account of the owners of the trade marks that are subject to parody.

The purpose of this thesis is to study where the boundaries of European trade mark law lie in relation to trade mark parody. The study shows that while in theory trade mark parodies that occurs within a non-commercial context should always fall outside the scope of trade mark law due to the general infringement criteria in Article 10(2) TMD it is not necessarily always easy to differentiate between a commercial and a non-commercial trade parody. Thus, a deeper examination of the criteria for infringement due to confusion in Article 10(2)(b) and infringement on the expanded protection of trade marks with a reputation in Article 10(2)(c) is needed to fully understand the subject.

The thesis also examines the decision of the CJEU in the *Deckmyn* case which is the only case to date that concerns the legal definition of parody, albeit within the framework of copyright law. Even though *Deckmyn* deals with a different area of intellectual property law, the thesis argues that some parallels can be drawn to trade mark law. Especially important, according to the thesis, is that a trade mark parodist might find some support for an argument that some of their parodies should occasionally fall within the "due cause" exception in Article 10(2)(c) TMD.

# Sammanfattning

Parodi är en uttrycksform med en dokumenterad existens som löper tillbaka till det antika Greklands dagar. Även om parodier är vanligast förekommande i relation till upphovsrättsskyddade verk, är stundtals även varumärken måltavlan för parodister. Medan EU:s upphovsrättsliga lagstiftning innehåller ett uttryckligt undantag för parodier, saknar Unionens varumärkesrätt det. Varumärkesparodier måste därför arbeta inom EU:s varumärkesrätts övergripande ramar för att undvika rättsliga åtgärder från ägarna till de varumärken som parodieras.

Syftet med denna uppsats är att utreda var gränserna går inom den europeiska varumärkesrätten för varumärkesparodier. Undersökningen visar att även om varumärkesparodier som sker i ett icke-kommersiellt samband alltid i teorin ska falla utanför varumärkeslagstiftningen på grund av de allmänna intrångsrekvisiten i artikel 10(2) så är det inte allt enkelt att särskilja mellan en kommersiell och en icke-kommersiell varumärkesparodi. Således behövs en djupare undersökning av rekvisiten för intrång genom förväxling i artikel 10(2)(b) och intrång på det utökade skyddet för kända varumärken i artikel 10(2)(c) för att till fullo förstå ämnet.

Uppsatsen granskar även EU-domstolens avgörande från målet *Deckmyn* som är det enda mål i skrivande stund som behandlar parodi som rättsligt begrepp, dock om det sker inom ramen för upphovsrätten. Även om *Deckmyn* behandlar en annan del av immaterialrätten argumenterar uppsatsen för att vissa paralleller kan dras varumärkesrätten. I synnerhet viktigt är, enligt uppsatsen, att en varumärkesparodist kan finna visst stöd för ett argument att vissa parodier ska falla inom ”skälig anledning” undantaget i artikel 10(2)(c).

# Förord

En uppsats som borde varit klar för längesedan om ett ämne som borde avhandlats i ett examensarbete skriven av student som vill för mycket. Stort tack till den juridiska fakultetens medarbetare för att ni har stått ut med mig i alla år.

# Förkortningar

EUIPO (f.d. OHIM)	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
InfoSoc-direktivet	Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationsområdet
OHIM (nu EUIPO)	Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) / Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Upphovsrättsdirektivet	Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/970 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG
VMD	Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning
VMF	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Parodin en viktig uttrycksform<sup>1</sup> med en dokumenterad existens sen antikens dagar, ordet parodi i sig självt härstammar från den gamla grekiskan.<sup>2</sup> Trots sin ålder slutar aldrig parodin att vara ett effektivt sätt att kommunicera ut ett budskap till andra människor, oavsett om parodistens mål är att kritisera, underhålla eller skapa opinion. Parodier är vanliga inslag i samhället idag, kanske framför allt tydligast idag på internet och sociala medier där få saker går säkra från parodisters vassa pennor och bildredigeringskonster. Oftast faller rättsliga konflikter som involverar parodi inom ramen för upphovsrätten då det är vanligast att verk som film, musik och litteratur som parodieras. Dock förekommer parodier där parodisten använder varumärken som grund eller delmotiv.

Varför parodieras då varumärken? Idag är stora företag ofta ansiktslösa för den gemene konsumenten, få människor kan till exempel svara på vem som är Coca-Colas nuvarande VD eller vem Guccis styrelseordförande är. Likaväl så har de flesta människor en relation till dessa företag, en bild om en identitet, värden, och egenskaper. Företag, framför allt de som äger kända varumärken, kopplar denna bild till identitet, värden och egenskaper till sina varumärken, oavsett om det är via deras produkter, reklam eller genom annan kommunikation. Detta leder till att varumärken får fler betydelser än deras klassiska roll som en angivare av en tjänst eller varas ursprung. Idag har kända varumärken ofta minst en kommersiell betydelse, samtidigt som de kan ha en annan kulturell, social eller politisk innebörd.<sup>3</sup> Som en följd blir kända varumärken otroligt värdefulla tillgångar för de

---

<sup>1</sup> Sakulin, Wolfgang. *Trademark Protection and the Freedom of Expression*, Alphen aan der Rijn: Kluwer Law International, 2011, s. 317.

<sup>2</sup> *Encyclopedia Britannica*. Parody (literature) [2017] <https://academic-eb-com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/parody/58548> (Hämtad 2020-11-20).

<sup>3</sup> Sakulin, s. 6.



företag som äger dem och innehavarna är beredda att försvara sina rättigheter med näbbar och klor.<sup>4</sup>

Traditionellt har varumärkesrätten primära syfte varit att skydda varumärkens ursprungsangivelsefunktion.<sup>5</sup> Men i *L'Oréal* slog EU-domstolen fast att en varumärkesinnehavares ensamrätt inte bara omfattar denna grundläggande funktion, utan inkluderar flera funktioner, så som kommunikations-, investerings-, och reklamfunktionen.<sup>6</sup> Enligt kritiker kan varumärkesinnehavare använda detta utökad skydd av deras rättigheter för att begränsa yttrandefriheten för tredje som vill använda varumärken i sin kommunikation, däribland varumärkesparodier. Denna uppsats syftar på att undersöka hur EU:s varumärkesrätt ser på varumärkesparodier och studera vart gränserna för varumärkesparodier går i en varumärkesrätt som saknar ett explicit undantag för dem.

## 1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka hur parodier av varumärken förhåller sig till dagens EU-rätt. Mer specifikt vill jag undersöka följande frågor:

1. Hur skyddas varumärken från parodier av artikel 10 VMD och kan parodier vara förenliga med ovan nämnda bestämmelse, och om i så fall när?
2. Hur definieras parodibegreppet inom EU:s upphovsrätt i målet *Deckmyn* kan EU-domstolens avgörande i samma mål påverka varumärkesparodier inom ramen för VMD?

## 1.3 Metod och Material

Då uppsatsen behandlar ämnet varumärkesparodier inom EU-rätten har jag huvudsakligen valt att tillämpa EU-rättslig metod för att rangordna och

---

<sup>4</sup> Pilas, Justine och Torremans, Paul, *European Intellectual Property Law*, andra upplagan, Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 345.

<sup>5</sup> *Ibid.*, s. 380.

<sup>6</sup> C-487/07 *L'Oréal m.fl.*, EU:C:2009:378, punkt 58.

beskriva de källor som är relevanta för att uppnå uppsatsens syfte. För att undersöka rättsläget inom det valda området har jag primärt förlitat mig på rättskällor i form av relevanta EU-direktiv och tillhörande förarbeten samt praxis från EU-domstolen och Europeiska unionens Immaterialrättsmyndighet (EUIPO, före detta OHIM) överklagandenämnder. Stundtals har jag vävt in en komparativ metod tillsammans med EU-rättsliga, då jag har undersökt hur unionens medlemsländer har valt att tillämpa bestämmelserna i VMD inom ramen för deras harmoniserade nationella varumärkesrätt i brist på rättspraxis från EU-domstolen.

Utöver ovan nämnda rättskällorna i form av direktiv och praxis har även doktrin som forskar kring och diskuterar Unionens immaterialrätt legat till grund för uppsatsens slutsatser. Viktiga böcker från doktrinen för denna uppsats har varit Pilas och Torremans *European Intellectual Property Law* och Sakulins *Trademark Protection and Freedom of Expression - An inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*. Därtill har vetenskapliga artiklar från Martin Sentfleben, Łukasz Zelechowski, Michal Bohaczewski och Sabine Jaques varit till stor hjälp i mitt arbete.

## 1.4 Avgränsningar

På grund av de begränsningar som finns för den här uppsatsens omfång har jag valt att inte ägna ett kapitel av uppsatsen för en djupare genomgång av den så kallade funktionsteorin. Funktionsteori kommer stundtals hänvisas till löpande i texten och förklaras kortare vid behov. Jag kommer av samma anledningar inte att diskutera de konkurrensrättsliga och skadeståndsrättsliga aspekterna av frågan. Därtill har jag inte heller möjlighet att på djupet diskutera de grundlagsskyddande rättigheterna varumärkesparodister och varumärkesinnehavare kan åberopa till stöd för sin sak: yttrandefriheten och skyddet för egendom.

## 1.5 Disposition

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. Detta inledande kapitel följs upp med kapitel 2 där läsaren introduceras till EU:s gällande varumärkesrätt. Sedan i kapitlet diskuteras och analyseras de bestämmelser i VMD som har relevans för varumärkesparodier. I kapitel 3 diskuteras fallet *Deckmyn* som är det enda fallet från EU-domstolens praxis som berör parodier som ett unionsrättsligt koncept. I det avslutande kapitel 4 sammanfattas och analyseras de slutsatser jag har nått under uppsatsens gång.

## 2 VMD och varumärkesparodier

### 2.1 Inledning – en introduktion till gällande rätt och en snabb tillbakablick

Varumärkesrätten är idag harmoniserad inom EU.<sup>7</sup> Det gäller i synnerhet ramen för vad som innefattas i skyddet av varumärkesinnehavarens rättigheter. Medlemsländernas nationella varumärkeslagstiftning är i skrivande stund baserad på de två rättsakter som utgör EU:s varumärkesrätt: VMD och VMF. Jag kommer för enkelhetens skull i denna uppsats referera till bestämmelserna i VMD med fotnotshänvisningar till korresponderande bestämmelser i VMF.

I VMD har de relevanta bestämmelserna för en varumärkesparodist i artikel 10(1) och 10(2) följande lydelse:<sup>8</sup>

1. Registreringen av ett varumärke ger innehavaren en ensamrätt.
2. Utan det påverkar innehavarens rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för det registrerade varumärket, ska innehavaren av det registrerade varumärket ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om
  - a) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten,

---

<sup>7</sup> Sakulin, s. 25.

<sup>8</sup> För motsvarande bestämmelse i VMF, se artikel 9(1) och 9(2).

inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

c) tecknet är identiskt med eller liknar varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med eller liknar eller inte liknar dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

En vaken läsare noterar säkert att jag har valt att inte inkludera artikel 10(2)(a) ovan. Detta är på grund att artikel 10(2)(a) rör om så kallad ”dubbel identitet”, fall där varumärkesintrång sker med ett tecken som är identiskt till ett annat äldre registrerat varumärke. Parodier är av sin natur inte identiska kopior av sitt originalmotiv vilket gör att bestämmelsen blir irrelevant vid en studie om varumärkesparodier.

En annan bestämmelse av relevans för varumärkesparodier i VMD är skäl (27),<sup>9</sup> i synnerhet de två sista meningarna. De har följande lydelse: [...] Tredje mans användning av ett varumärke för konstnärliga ändamål bör anses vara korrekt så länge den samtidigt överensstämmer med god affärssed. Dessutom bör detta direktiv tillämpas på ett sätt som säkerställer full respekt för grundläggande fri- och rättigheter, särskilt yttrandefriheten.

Intressant nog så kan skäl (27) ses som något av en kompromiss. Flera av de förarbeten och lagförslag som föranledde antagandet av VMD och VMF innehöll ett uttryckligt undantag som tillät varumärkesparodier i vissa fall.<sup>10</sup> Samtidigt höjdes röster inom doktrinen att de nya rättsakterna borde innehålla ett sådant undantag.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> För motsvarande bestämmelse i VMF, se skäl (21).

<sup>10</sup> Se Max Plank Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, München, 2011, s. 122, punkt 2.262.

<sup>11</sup> Se Sentfleben, Martin, Bently, Lionel, Dinwoodie, Graeme, Geiger, Christopher, Griffiths, Jonathan, Kur, Anette, Ohly Ansgar, Puekert, Alexander, Ricolfi, Marco,

Utskottet för rättsliga frågor betänkande för ett nytt direktiv gav följande förslag på lydelse för ett parodiundantag:<sup>12</sup>

Artikel 14(1)(c)(v):

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda
  - c) varumärket för att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användningen av varumärket
  - (v) sker för parodiering, konstnärligt uttryck, kritik eller synpunkter.

I slutändan uteblev inkluderingen av ett parodiundantag i den antagna versionen av VMD. Istället inkluderades ovan nämnda skäl i VMD som ett försök att blidka båda sidor.

## **2.2 De allmänna rekvisiten för varumärkesintrång i artikel 10(2)**

Enligt artikel 10(1) VMD ger registreringen av ett varumärke innehavaren en ensamrätt till detta. För att en varumärkesinnehavare ska kunna åberopa sin ensamrätt gentemot användandet av ett tecken som liknar eller är identiskt till innehavarens varumärke i en parodi gjord av tredje man måste först de allmänna intrångsrekvisiten i artikel 10(2) VMD vara uppfyllda. Enligt artikel 10(2) är för att varumärkesintrång ska anses föreligga måste intrånget ske ”i näringsverksamhet, för varor och tjänster”.

---

Schovsbo, Jens, Weckström, Katja, Zelechowski, Łukasz. Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition in EU Trade Mark Law, *European Intellectual Property Review*, Vol. 37, Issue 6, 2018.

<sup>12</sup> Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD), ändringsförslag 33. Se även, Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD), ändringsförslag 29.

## 2.2.1 ”I näringsverksamhet”

I *Arsenal* preciserade EU-domstolen att ”i näringsverksamhet” avses en användning som ”inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.”<sup>13</sup> Denna begränsning till endast samband som sker i näringsverksamhet skapar ett utrymme för icke-kommersiella varumärkesparodier som sker enbart inom ramen för utbildning, konst och politik. Det finns fall där domstolar i EU:s medlemsländer har funnit att varumärkesparodier legitima då rekvisitet ”i näringsverksamhet” ej har varit uppfyllt. Ett känt exempel är det franska målet *Esso Plc v Greenpeace France*.<sup>14</sup> Den bakomliggande tvisten till målet var att Greenpeace France hade använt flera parodier av varumärket ”Esso” på sina websidor i en kampanj som vid namn ”STOP ESSO”. I parodierna hade bokstäverna ”SS” bytts ut mot dollar- eller pundtecken (”E\$\$O” eller ”E££O”).<sup>15</sup> Syftet med ”STOP ESSO” kampanjen var att kritisera Esso och rikta uppmärksamhet mot att Essos verksamhet skadade både natur och människors hälsa. Den franska domstolen fann att Greenpeaces parodier inte skedde i ramen för näringsverksamhet och därför var varumärkesrätten ej tillämplig.<sup>16</sup>

## 2.2.2 ”För varor och tjänster”

Traditionellt i varumärkesrätten har rekvisitet ”för varor och tjänster” förståtts som att för att intrång ska föreligga måste det tecknet, eller i vårt fall parodin, användas som ett varumärke – det vill säga för att identifiera varor och tjänster som härstammar eller inte härstammar från innehavaren av det äldre tecknet.<sup>17</sup> EU-domstolen dock fast i *L’Oréal* att varumärkesinnehavares ensamrätt inte endast omfattar användandet av ett

---

<sup>13</sup> C-206/01 *Arsenal Football Club*, EU:C:2002:651, punkt 40.

<sup>14</sup> *Esso plc v Greenpeace France*, Appellationsdomstolen i Paris, CA Paris, 4:e kammaren, sektion A, mål 04/12417, [2006] ETMR 53 ... 384.

<sup>15</sup> Se Bilaga A.

<sup>16</sup> Greenpeace har använt parodierade varumärken i flera kampanjer, se även *Greenpeace v Areva*, 8.4.2008, mål 07-11251.

<sup>17</sup> Zelechowski, Łukasz. Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement disputes: legal mechanics for striking a balance, *ERA Forum*, Vol. 19, Issue 1, 2018, s. 119.

varumärkes ursprungsangivelsefunktion, utan inkorporerar andra varumärkesfunktioner som kommunikations-, investering- och reklamfunktionerna.<sup>18, 19</sup> Mot den bakgrunden av domslutet i *L'Oréal* har EU-domstolen successivt vidgat vad som faller inom ett användande för varor och tjänster.<sup>20</sup> Det är idag svårt att säga exakt var gränsdragningen går för vad som anses falla inom kriteriet och ämnet har diskuterats flitigt inom forskning och doktrin.<sup>21</sup>

Ett exempel på hur detta kan relatera till varumärkesparodier är det tyska fallet *Lila Postkarte*.<sup>22</sup> Målet rör en tvist mellan chokladtillverkaren Milka och en svarande som sålde vykort. Anledningen till tvisten var att den svarande hade på sina vykort använt en färg som korresponderade med en lila färg som Milka hade registrerat som färgvarumärke. Därtill hade fanns det en dikt skriven på vykortet som erinrade läsaren om motiv och budskap som Milka använder i sin marknadsföring. Dikten var signerad ”Rainer Maria Milka”.<sup>23</sup> Trots att svaranden inte använde Milkas varumärken för att identifiera sina varor utan istället som utsmyckning fann Tyska Högsta domstolen att den svarandes användning av Milkas varumärken föll inom ramen för rekvisitet ”för varor och tjänster” då allmänheten förknippade motiven på korten med Milkas varumärken.<sup>24</sup> I slutändan friades dock den

---

<sup>18</sup> C-487/07 *L'Oréal*, punkt 58.

<sup>19</sup> Som nämnt i inledningen saknar jag utrymme för att i den här uppsatsen för att ge läsaren en djupare genomgång av de funktionsteorin för varumärken. Jag vill dock hänvisa till en intresserad läsare till Raveen Obhrais Traditional and Compemporary Functions of Trademarks, *The Journal of Contemporary Legal Issues*, Vol. 12, Issue 1, 2001.

<sup>20</sup> Se C-63/97 *BMW*, EU:C:1999:82, punkt 42, C-228/03 *Gillette Company och Gillette Group Finland*, EU:C:2005:177, punkt 33-34, C-533/06 *O2 Holdings ET O2(UK)*, EU:C:2008:339, punkt 36 för exempel.

<sup>21</sup> Se Zelechowski s. 119, Bohaczewski, Michal. Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?. *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 51, nr 7: 856–877, 2020, s. 861-867, Sentfleben, Martin, Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics? (June 30, 2011). CONSTRUCTING EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY: ACHIEVEMENTS AND NEW PERSPECTIVES, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2013, s. 149.

<sup>22</sup> BGH I ZR 159/02, *Lila Postkarte (Milka)*, Domstolens dom 5 februari 2005.

<sup>23</sup> Översatt till svenska lyder dikten ”Det är stilla över trädtopparna, någonstans råmar en ko. Moo!” Namnet Rainer Maria Milka är en referens till den kända tyska poeten Rainer Maria Rilke.

<sup>24</sup> *Lila Postkarte (Milka)*, s. 7.



svaranden av domstolen vilket kommer diskuteras mer nedan i avsnitt 2.4.4.1.

Stor del av den oro som går finna bland det akademiska samfundet för möjliga konflikter mellan EU:s varumärkeslagstiftning och en begränsning av yttrandefriheten går att härleda till expansionen av vad som kan innefattas i rekvisitet ”för varor och tjänster.”<sup>25</sup> För varumärkesparodier är expansionen problematisk då samhangen där en parodi anses uppfylla rekvisitet blir fler och aningen oförutsägbara. Då det andra allmänna rekvisitet ”i näringsverksamhet” redan är en relativt låg tröskel så ökar chansen att en varumärkesparodi faller inom ramen för artiklarna 10(2)(b) och (c).<sup>26</sup>

## 2.3 Artikel 10(2)(b) – förväxling

Artikel 10(2)(b) reglerar intrångsfall där förväxling kan ske mellan varumärket och ett annat tecken. Med förväxling avses att en konsument, då hen konfronteras med ett liknande tecken (eller i vårt fall, parodi), tror att de varor eller tjänster som parodin används för härrör från ägaren till varumärket eller det existerar ett ekonomiskt samband mellan de två tecknen.<sup>27</sup>

För att förväxling ska föreligga måste följande rekvisit utöver de allmänna i artikel 10(2) vara uppfyllda: intrånget måste ske i samband med ett varuslag eller tjänst som det äldre varumärket är registrerat för samt att det måste därtill föreligga en förväxlingsrisk mellan det äldre varumärket och det tecken som används i intrånget.

---

<sup>25</sup> Sakulin s. 237, och Sentfleben, Martin. Free Signs and Free Use - How to Offer Room for Freedom of Expression within the Trademark System. *RESEARCH HANDBOOK ON HUMAN RIGHTS AND INTELLECTUAL PROPERTY*, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2015: 354-376, s. 363.

<sup>26</sup> Kur, Anette, och Sentfleben, Martin, *European Trade mark law: a commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2017, s. 279.

<sup>27</sup> Pilas och Torremans, s. 390-391.

I målet *Sabel v Puma*<sup>28</sup> definierade EU-domstolen hur en bedömning om det föreligger en förväxlingsrisk sker. Enligt domstolen ska en bedömning kring huruvida det föreligger en förväxlingsrisk göras utifrån en helhet baserat på samtliga relevanta fakta i det aktuella målet.<sup>29</sup> Relevant fakta utgörs bland annat av men är inte begränsat till: ” [...] hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.”<sup>30</sup> Bedömningen huruvida förväxlingsrisk förekommer ska göras utifrån perspektivet av en ”genomsnittskonsument” som bygger sin uppfattning på ett varumärke som helhet och inte ägnar sig åt att undersöka djupare detaljer.<sup>31</sup>

### 2.3.1 Mål R 353/2015-3 Polo/Lauren v Freshside

*Polo/Lauren v Freshside*<sup>32</sup> är ett bra exempel på ett mål där OHIM:s överklagande nämnder fick göra en bedömning kring förväxlingsrisk mellan ett känt varumärke och ett tecken som kan ses som en varumärkesparodi. Målet rörde en tvist mellan de två klädtilverkarna Polo Ralph Lauren (PRL) och Freshside Ltd (Freshside). Bakgrunden var att Freshside försökte registrera ett EU-varumärke föreställande en cykelpolospelare (se Bilaga B för de olika företagens figurmärken). På grund av likheterna mellan Freshsides tecken och PRLs äldre figurmärke hävdade PRL att förväxlingsrisk förelåg mellan parternas varumärken och att det utgjorde ett registreringshinder för Freshside enligt artikel 8(1)(b) förordning (EG) NR 207/2009 som var gällande rätt vid tidpunkten.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> C-251/95 *SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport*, EU:C:1997:528.

<sup>29</sup> *Ibid.* punkt 22.

<sup>30</sup> *Ibid.*.

<sup>31</sup> *Ibid.* punkt 23.

<sup>32</sup> Femte omprövningsnämndens (OHIM) beslut den 7 juli 2015, *The Polo/Lauren Company L.P. v Freshside Ltd*, Mål R 353/2015-5.

<sup>33</sup> Artikel 8(1)(b) i förordning (EG) 207/2009 har samma rekvisit som artikel 10(2)(b) VMD, skillnaden mellan dem är att artikel 8(1)(b) avsåg risk för förväxling som ett registreringshinder för ett nytt varumärke och artikel 10(2)(b) avser ett intrång i en varumärkesinnehavarens ensamrätt.

I sin bedömning fann OHIM:s överklagandenämnd att fanns faktorer som indikerade att det kunde föreligga en förväxlingsrisk mellan de olika märkena. Nämnden konstaterade att det existerade konceptuella likheter mellan parternas figurmärken.<sup>34</sup> Därtill var det visat att PRL:s märke var känt på marknaden och därmed åtnjöt stor särskiljningsförmåga.<sup>35</sup>

Trots detta var nämnden inte övertygad att om att en förväxlingsrisk förelåg mellan de olika märkena. För direkt förväxling mellan parternas varumärken så ansåg nämnden inte trodde att den genomsnittliga konsumenten skulle undgå att notera faktumet att hästen i PRL:s varumärke hade bytts ut mot en cykel i Freshsides tecken.<sup>36</sup> Vidare så fann nämnden att en genomsnittskonsument inte skulle tro att det existerade någon ekonomisk koppling mellan parterna av samma anledning. Nämnden trodde inte att PRL ville undergräva sitt varumärkes rykte genom att koppla det till något så alldagligt som en häst.<sup>37</sup>

### **2.3.2 Artikel 10(2)(b) och varumärkesparodier**

Jaques konstaterar att artikel 10(2)(b) inget oöverkomligt hinder för parodier.<sup>38</sup> Först är det möjligt för en parodist att undgå artikeln genom att använda parodin för andra varor och tjänster än vilka för det äldre varumärket är registrerat för. Jaques påpekar också riktigt att för att en parodi ska vara effektiv så bör den inte kunna förväxlas med det parodierade varumärket. I det fall en domstol anser att det föreligger en förväxlingsrisk mellan en parodi och det äldre varumärket är det troligt att det budskap parodisten vill förmedla inte är det tydligt för en betraktare eller konsument. En lyckad parodi bör göra det enkelt för betraktare som konsument att identifiera en koppling mellan parodin och det äldre varumärket men samtidigt göra det klart att de bådass ursprung är olika. Parodier som inte ämnar att kritisera eller kommentera löper dock i min mening en större risk

---

<sup>34</sup> Mål R 353/2015-5 *The Polo/Lauren Company L.P v Freshside Ltd*, punkt 28.

<sup>35</sup> *Ibid.*, punkt 30.

<sup>36</sup> *Ibid.*, punkt 32.

<sup>37</sup> *Ibid.*, punkt 33.

<sup>38</sup> Jaques, Sabine. A parody exception: why trade mark owners should get the joke. *E.I.P.R.* Vol. 38, nr. 8, 2016: 471-481, s. 473.

att förväxlas eller antas ha ett samband med det parodierade varumärket. Detta på grund av att det kritiserande elementet i en parodi underlättar för en konsument eller betraktare att inse att det inte rör sig om någon humoristisk ”limited edition” eller reklamkampanj från innehavaren till det äldre varumärket.<sup>39</sup>

## 2.4 Artikel 10(2)(c) – det utökade skyddet för kända varumärken

Den nästa av bestämmelserna med relevans för varumärkesparodier i VMD är artikel 10(2)(c). Som nämnt ovan borde det enligt Jaques möjligt för en parodist att utan större svårigheter undgå att omfattas av skyddet mot förväxling i artikel 10(2)(b). Det utökade skyddet i artikel 10(2)(c) för kända varumärken är dock betydligt svårare för en parodist att kringgå. Detta är på grund av två anledningar: den första anledningen är att en varumärkesinnehavare kan åberopa artikel 10(2)(c) oavsett om parodisten använder sin parodi för andra varor och tjänster än de som det äldre tecknet är registrerat för då artikel 10(2)(c) gäller oavsett. Den andra anledningen är att artikel 10(2)(c) till skillnad från 10(2)(b) inte är ämnad att bara skydda ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion utan även värnar flera av ett varumärkes funktioner.<sup>40</sup> Skyddet som ges kända varumärken i artikel 10(2)(c) är enbart ämnat för att värna om varumärkesinnehavarens intressen, till skillnad från artikel 10(2)(b) som även skyddar konsumenten mot förväxling.<sup>41</sup> En av de mest centrala funktionerna för ett känt varumärke är den så kallade investeringsfunktionen. Investeringsfunktionen refererar till en varumärkesinnehavares förmåga att genom marknadsföring skapa en identitet och ett budskap.<sup>42</sup> Enligt Sakulin skyddar artikel 10(2)(c) ett varumärkes plats i allmänhetens medvetande genom att hindrandet av att

---

<sup>39</sup> Se bland annat domstolens resonemang i *Lila Postkarte (Milka)* s. 5 (mer specifikt, ”attention advertisement”).

<sup>40</sup> C-487/08 *L’Oréal*, punkt 63. Se även T-369/10 *You-Q mot OHIM – Apple Corps (BEATLE)*, EU:T:2012:177, punkt 24-26.

<sup>41</sup> Förslag till avgörande av Generaladvokat Juliane Kokott föredraget den 21 mars 2013, *Leidseplein Beheer och de Vriesi*, C-65/12, EU:C:2013:196, punkt 29.

<sup>42</sup> Senftleben, (fotnot 24), s. 142.

andra tolkningar och associationer av ett varumärkes identitet kommuniceras ut av tredje man.<sup>43</sup>

Som ett led i det bredare skyddet måste det enligt artikel 10(2)(c) inte föreligga någon förväxlingsrisk mellan ett yngre tecken som används av tredje man och ett äldre varumärke. Det räcker att allmänheten förknippar det yngre tecknet med det kända varumärket, ett mentalt samband så att säga, även om de inte förväxlar dem.<sup>44</sup> Bedömningen huruvida det finns risk för detta görs med samma metod, dvs en helhetsbedömning utifrån en genomsnittskonsumenters perspektiv, som tillämpas vid undersökning om förväxlingsrisk föreligger.<sup>45</sup> Varumärkesparodier som koncept borde uppfylla detta rekvisit. Jag baserar detta resonemang på den definition EU-domstolen gav ”begreppet” parodi i *Deckmyn*:<sup>46</sup> ”[...] en parodis väsentliga kännetecken är dels att den erinrar om ett existerande verk, samtidigt som den märkbart skiljer sig från det verket, dels att den har ett humoristiskt eller förlöjligande syfte.”<sup>47</sup> Ett av de grundläggande karaktärsdragen i en parodi är således att betraktaren ska dra ett samband mellan parodin och det parodierade originalmotivet.

Nedan kommer jag att redogöra för de rekvisit som måste uppfyllas för att artikel 10(2)(c) ska vara tillämplig samt hur de påverkar varumärkesparodier.

## 2.4.1 ”Känt varumärke”

För att ett varumärke ska vara skyddat av artikel 10(2)(c) så måste först varumärkesinnehavaren bevisa för en domstol att varumärket är känt. En mer direkt definition av vad rekvisitet ”känt” innebär saknas i artikeln, men i *General Motors Corp. v Yplon SA*<sup>48</sup> så konstaterade EU-domstolen för att ett varumärke ska anses vara känt så ska krävs ”att det är känt för en

---

<sup>43</sup> Sakulin, s. 273.

<sup>44</sup> C-408/01 *Adidas-Salomon och Adidas Benelux*, EU:C:2003:582, punkt 29.

<sup>45</sup> *Ibid.*, punkt 30.

<sup>46</sup> Se kapitel 3.

<sup>47</sup> C-201/13 *Deckmyn och Vrijheidfonds*, EU:C:2014:2132, punkt 33.

<sup>48</sup> C-375/97 *General Motors*, EU:C:1999:408.

betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket.”<sup>49</sup> För nationella varumärken räcker det att bevisa att varumärket är känt i en betydande del av medlemsstaten.<sup>50</sup> I mål som gäller EU-varumärken måste innehavaren bevisa att varumärket är känt i åtminstone en delstat.<sup>51</sup> Bedömningen görs utefter samtliga relevanta omständigheter i målet, så som (men inte begränsat till) varumärkets marknadsandel, hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket och hur länge varumärket har använts.<sup>52</sup>

Ironiskt så är förekomsten av en varumärkesparodi en bra indikator på att ett varumärke är känt för allmänheten,<sup>53</sup> även om det mig veterligen saknas fall i praxis där detta har åberopats som bevis.

## 2.4.2 Skaderekvisitet

För att artikel 10(2)(c) ska vara tillämplig måste en varumärkesinnehavare åsamkas skada av tredje mans användning av ett tecken som är liknande eller identiskt till varumärkesinnehavarens. Skada, som definierat enligt artikel 10(2)(c) kan delas upp i tre typer: skada på varumärkets särskiljningsförmåga (så kallad urvattning), skada på varumärkets renommé (så kallad nedsvärtning), eller att tredje man som en följd av sin användning av sitt tecken drar otillbörlig av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (så kallad snyltning).<sup>54</sup> Det räcker för varumärkesinnehavaren att bevisa att hen har lidit eller riskerar lida en av dessa typer av skador för skaderekvisitet ska vara uppfyllt.<sup>55</sup>

### 2.4.2.1 Skada på varumärkets särskiljningsförmåga –

---

<sup>49</sup> Ibid., punkt 31.

<sup>50</sup> Ibid., punkt 28.

<sup>51</sup> C-301/07 *PAGO International*, EU:C:2009:611, punkt 30.

<sup>52</sup> Ibid., punkt 32.

<sup>53</sup> Lemley, Mark A. *Fame, Parody, and Policing in Trademark Law*. *Stanford Public Law Working Paper, 2019 Michigan State Law Review 1*, 2019, s. 16.

<sup>54</sup> C-252/07 *Intel Corporation*, EU:C:2008:655, punkt 27. Se även Pilas och Torremans, s. 398.

<sup>55</sup> C-252/07 *Intel Corporation*, punkt 28 och 77.

## urvattning

I *Intel* definierade EU-domstolen urvattning som en försämring av ett känt äldre varumärkes förmåga att ange de varor och tjänster det är registrerat för till följd av tredje mans användning av ett yngre tecken.<sup>56</sup> I detta innefattas en upplösning av vad EU-domstolen kallar det äldre varumärkets ”identitet” och dess inflytande över allmänhetens medvetande.<sup>57</sup> En rättighetsinnehavare måste bevisa att konsumenters beteende har förändrats eller riskeras att förändrats som följd av användningen av det yngre tecknet.<sup>58</sup>

### 2.4.2.2 Skada på varumärkets renommé – nedsvärtning

Skada på ett varumärkes renommé, eller nedsvärtning, uppkommer när ett yngre tecken används på ett sådant sätt av tredje man att ett identiskt eller liknande äldre varumärkes anseende och attraktionskraft hos allmänheten minskar eller riskerar att minskas.<sup>59</sup> Skadan kan uppstå i samband som en följd av att kvalitén av de varor eller tjänster som säljs under det yngre tecknet är undermålig eller att de har en annan egenskap som försämrar det äldre varumärkets rykte på grund av associationen mellan de olika tecknen.<sup>60</sup>

### 2.4.2.3 Otillbörlig fördel av varumärkets renommé och särskiljningsförmåga – snyltning

Varumärkessnyltning sker när ett yngre tecken som är likt eller identiskt med ett äldre varumärke drar fördel av det äldre varumärkes renommé, tilldragningskraft, eller prestige som en följd av den koppling allmänheten drar mellan det yngre tecknet och det äldre varumärket.<sup>61</sup> Detta måste ske utan att tredje man betalar ” [...] någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende[...].”<sup>62</sup> Vid en bedömning om varumärkessnyltning har skett fästs inte vikten på den skada en

---

<sup>56</sup> Ibid., punkt 29.

<sup>57</sup> Ibid..

<sup>58</sup> Ibid., punkt 77.

<sup>59</sup> C-487/07 *L'Oréal*, punkt 40.

<sup>60</sup> T-215/03 *SIGLA mot OHMI – Elleni Holding (VIPS)*, EU:T:2007:93, punkt 39.

<sup>61</sup> *L'Oréal*, punkt 41.

<sup>62</sup> Ibid., punkt 49.

varumärkesinnehavare har lidit av tredje mans användning av ett liknande eller identiskt tecken, utan fördelen tredje man har åtnjutit som följd.<sup>63</sup>

### **2.4.3 Skaderekvisiten och varumärkesparodier – *Polo/Lauren v Freshside***

Ett tydligt exempel på hur skaderekvisiten i artikel 10(2)(c) kan sätta käppar i hjulet för varumärkesparodier är den ovan nämnda målet *Polo/Lauren v Freshside*.

Som nämnt ovan så slog överklagandenämnden fast att det existerade likheter mellan parternas tecken, men inte tillräckligt för att det skulle anses föreligga en risk för att de skulle förväxlas. Dock hade PRL även invänt mot Freshsides registrering med hänvisning till skyddet för kända varumärken. Nämnden identifierade PRL:s varumärke som ett känt ”livsstilsvarumärke” och konstaterade att allmänheten förknippade varumärket med känslor och budskap om lyx, exklusivitet, äventyr och ungdomlighet.<sup>64</sup> Detta i sig gav varumärket ett eget ekonomiskt värde i sig självt.<sup>65</sup> För att skyddet för kända varumärken skulle vara applicerbart så behövde PRL således visa att en genomsnittskonsument associerade parternas tecken med varandra och att associationen mellan varumärkena i fråga uppfyllde något av skaderekvisiten.

Freshside hade aldrig beskrivit sitt varumärke som en parodi, men ett tidigare liknande tecken som företaget hade använt tidigare hade kallats för en ”poloparodi” i en engelsk tidning.<sup>66</sup> Nämnden konstaterade att det var irrelevant huruvida Freshside hade avsett att deras varumärke skulle ses som en parodi av PRL:s tecken, det som var av betydelse var om genomsnittskonsumenten hade den uppfattningen.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., punkt 43.

<sup>64</sup> Mål R 353/2015-5 *The Polo/Lauren Company L.P. v Freshside Ltd*, punkt 40.

<sup>65</sup> Ibid..

<sup>66</sup> Ibid., punkt 52.

<sup>67</sup> Ibid., punkt 54.



Freshside anförde att det inte existerade någon risk för att allmänheten skulle associera parternas olika varumärken då de representerade olika värderingar. Freshside menade att deras varumärke tilltalade unga och trendiga konsumenter, som inte ville identifieras med de budskap PRL:s tecken associerades med.<sup>68</sup> Nämnden fann att det var just därför gemenskapskonsumenten skulle associera parternas varumärken.<sup>69</sup> Nämnden menade att Freshside drog otillbörlig fördel av PRL:s varumärkes särskiljningsförmåga genom att identifiera sig som ett motssatsalternativ till PRL:s tecken genom att parodiera och förlöjliga det senare.<sup>70</sup> Nämnden konstaterade att beslutet inte handlade om att förhindra parodier, men att varumärkesrätten inte har något utrymme för tecken som kännetecknas av att de driver med ett annat varumärkes rykte. I den meningen saknas det utrymme i EU:s varumärkesrätt för humor.<sup>71</sup>

#### **2.4.4 Skälig anledning**

Enligt artikel 10(2)(c) kan tredje mans användning av ett tecken som är identiskt eller liknar ett känt varumärke undgå att tillämpningen av samma bestämmelse om tredje man kan bevisa att hen haft en ”skälig anledning” till att använda tecknet. Vad anses då vara en skälig anledning och hur påverkar detta varumärkesparodier?

Det finns idag ingen uttömlig definition av vad undantaget ”skälig anledning” inbegriper, varken i artikel 10(2)(c) eller i praxis. Undantaget fungerar som ett verktyg som domstolen kan använda i fall där tredje mans intresse av använda ett liknande eller identiskt tecken också måste beaktas gentemot det skydd ett känt varumärke åtnjuter genom artikel 10(2)(c).<sup>72</sup>

Exempelvis så fann EU-domstolen i *Interflora* att den svarandes användande av en term som korresponderade till den kändes varumärke på

---

<sup>68</sup> Ibid., punkt 58.

<sup>69</sup> Ibid., punkt 59.

<sup>70</sup> Ibid., punkt 59-60.

<sup>71</sup> Ibid., punkt 60.

<sup>72</sup> C-65/12 *Leidseplein Beheer och de Vries*, EU:C:2014:49, punkt 45-46. Se även Pilas och Torremans, s. 403 samt Zelechowski, s. 129.

Google för att visa en annons som jämförde parternas produkter föll under vad som kunde anses som skälig anledning av användandet av annans varumärke.<sup>73</sup>

#### 2.4.4.1 Skälig anledning och varumärkesparodier

I avsnitt 3.3 diskuterades det tyska fallet *Lila Postkarte* som ett exempel där en parodists otraditionella användning (som prydnad) av chokladtillverkaren Milkas varumärken ansågs falla inom ramen för det allmänna rekvisitet ”för varor och tjänster”. Den tyska Högsta domstolen valde i målet att fria den svaranden med då den ansåg att vykortet utgjorde ett konstverk och skyddet av den svarandens konstnärliga frihet var en skälig anledning för den svarande att använda Milkas varumärken.<sup>74</sup> I brist på ett uttryckligt undantag, blir ”skälig anledning” ett viktigt verktyg för att möjliggöra att det finns utrymme inom varumärkesrätten för varumärkesparodier.<sup>75</sup>

Detta innebär dock inte att ”skälig anledning” kan tillämpas på alla varumärkesparodier med hänvisning till den svarandes konstnärliga frihet. I det österrikeriska målet *Styriagra*<sup>76</sup> ansågs den svarandes användning av varumärket ”Styriagra” inkräkta på det äldre varumärket ”Viagra” som ägdes av läkemedelstillverkaren Pfizer. Den svarande som använde märket *Styriagra* för att sälja pumpakärnor som var dragerade i blå choklad som han även marknadsförde som ett naturligt alternativ till Pfizers produkt. Den svarande hänvisade till argumentationen bakom domslutet i *Lila Postkarte* och menade att användningen skulle skyddas med hänvisning till yttrandefriheten. Den österrikiska Högsta domstolen höll med om att resonemanget bakom domslutet i *Lila Postkarte* även kunde appliceras i österrikisk rätt.<sup>77</sup> Dock fann österrikiska HD i *Styriagra* att även om den svarandes anspelning på Pfizers varumärke var humoristiskt så kunde det inte anses vara ett konstverk eller bidra till den allmänna diskursen kring

---

<sup>73</sup> C-323/09 *Interflora*, punkt 91.

<sup>74</sup> *Lila Postkarte*, s. 12.

<sup>75</sup> Sentleben, s. 371.

<sup>76</sup> Österrikiska högsta domstolen (OGH) domstolens dom den 22 september 2009, *STYRIAGRA*, Mål 17 Ob 15/09v.

<sup>77</sup> *Ibid.*, punkt 3.2.

Pfizers produkt.<sup>78</sup> Därmed kunde inte den svarande inte åberopa yttrandefriheten som en skälig anledning till sin användning av det yngre tecknet. Därför fann domstolen att den svarande hade dragit otillbörlig fördel av Pfizers varumärke och domstolen fann att respekten för Pfizers rättigheter som varumärkesinnehavare måste värderas högre än den svarandes yttrandefrihet.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid., punkt 3.4.

<sup>79</sup> Ibid., punkt 3.4.

# 3 Parodibegreppet inom EU-rätten

## 3.1 Bakgrund

Till skillnad från VMD (och VMF) så finns det i de upphovsrättsliga InfoSocdirektivet och Upphovsrättsdirektivet uttryckliga undantag som tillåter varumärkesparodier. I detta avsnitt jag att studera hur detta undantag har applicerats av EU-domstolen i fallet *Deckmyn*. Avsikten med att studera domen i *Deckmyn* är att undersöka om några paralleller kring parodier kan dras till varumärkesrätten.

## 3.2 Mål C-201/13 *Deckmyn*

*Deckmyn* är ett förhandsavgörande som gjordes på begäran av belgisk domstol i ett upphovsrättsligt mål rörande tolkningen av parodiundantaget i artikel 5.3(k) InfoSoc-direktivet. Svarande i tvisten var den flamländske nationalistiska politikern Johan Deckmyn och en underorganisation till det parti han tillhörde vid namn Vrijheidsfonds VZW. Kärande var arvtagarna och därmed rättighetsinnehavarna (nedan kallade rättighetsinnehavarna) till den belgiske serietecknaren Willy Vandersteen.

Tvisten hade sitt ursprung i att Deckmyn hade i januari 2011 gett ut en kalender som innehöll en teckning som parodierade ett omslag till ett seriealbum som den avlidne tecknaren Willy Vandersteen var upphovsman till. De centrala motiven i Vandersteens originalbild föreställer en man iförd toga och med en propelleranordning på ryggen som slänger ut mynt till en uppjagad befolkning i en stad som försöker fånga mynten. På sin teckning hade Deckmyn låtit den flygande mannen på bilden bära den dåvarande borgmästaren i staden Gents ansikte och de uppjagade människorna som

samlade upp mynten hade bytts ut från vita till mörkhyade och slöjbeklädda.<sup>80</sup>

Rättighetsinnehavarna menade att Deckmyns teckning inkräktade på deras upphovsrätt och väckte talan mot Deckmyn och Vrijheidsfonds VZW. Rättighetsinnehavarna vann bifall vid den första instansen i allmän belgisk domstol. De svarande överklagade till Hof van berop te Brussel<sup>81</sup> och anförde att Deckmyns teckning utgjorde en politisk karikatyr och således utgjorde ett tillåtet undantag i enlighet med artikel 5.3(k) InfoSocs motsvarande bestämmelse i belgisk rätt. Rättighetsinnehavarna bestred ändring och angav att villkoren för att Deckmyns verk skulle ses som parodi inte var uppfyllda samt att Deckmyns teckning innehöll diskriminerade motiv på grund av att de vita stadsborna hade bytts ut mot mörkhyade och slöjbeklädda personer.

Hof van berop te Brussel vilandeförklarande målet och begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Den belgiska domstolen ställde följande tre frågor till EU-domstolen:

- ”1) Är begreppet parodi ett självständigt unionsrättsligt begrepp?
- 2) Om denna fråga besvaras jakande, ska då en parodi uppfylla följande villkor eller ha följande kännetecken, nämligen
  - ha en egen ursprunglig karaktär (originalitet),
  - framställas på ett sätt som gör att parodin inte rimligen kan tillskrivas upphovsmannen till ursprungsverket,
  - ha ett humoristiskt eller förlöjligande syfte, oavsett om den eventuella kritiken riktas mot ursprungsverket eller något annat respektive någon annan, och
  - ange källan till det parodierade verket?

---

<sup>80</sup> Se Bilaga C.

<sup>81</sup> Författaren kommentar: andra instans, motsvarande en svensk hovrätt i Belgien.

3) Ska ett verk även uppfylla andra villkor eller ha andra kännetecken för att kunna betecknas som parodi?"

### **3.2.1 EU-domstolens avgörande – första frågan**

Vid besvarandet av den första frågan angav EU-domstolen att då 5.3(k) i InfoSoc-direktivet saknade uttryckligen en bestämmelse som gav medlemsstaternas rättsordningar att själva definiera ett begrepps betydelse, i det här fallet "parodi", så skulle begreppet i enlighet med tidigare praxis ges en självständig och enhetlig tolkning inom EU.<sup>82</sup>

### **3.2.2 EU-domstolens avgörande – andra och tredje frågan**

EU-domstolen fann att då det saknades en definition av begreppet "parodi" i InfoSoc-direktivet så ska begreppet tolkas i "överensstämmelse med dess normala betydelse i vanligt språkbruk".<sup>83</sup> Utifrån detta stipulerade domstolen att för att något ska ses som en parodi så måste det uppfylla enbart två krav: dels måste parodin både påminna om ett existerande verk men samtidigt märkbart skilja sig från det äldre verket och att parodin måste ha ett humoristiskt eller förlöjligande syfte.<sup>84</sup> Domstolen fann således att inga andra av de krav som den hänskjutande domstolen hade listat i sin andra fråga behövde uppfyllas för att något skulle ses som en parodi.

EU-domstolen konstaterade att parodier var ett rimligt sätt att uttrycka en åsikt skyddat av yttrandefriheten.<sup>85</sup> Domstolen slog dock fast att i en bedömning huruvida en parodi var tillåten så var en nationell domstol tvungen att balansera en parodists yttrandefrihet mot en rättighetsinnehavares intressen och rättigheter.<sup>86</sup> I *Deckmyn* anförde de käre att Deckmyns parodi var rasistisk och att originalverket skulle som en följd av detta kunna kopplas till ett rasistiskt budskap.<sup>87</sup> EU-domstolen

---

<sup>82</sup> C-201/13 *Deckmyn*, punkt 14-17.

<sup>83</sup> *Ibid.*, punkt 19.

<sup>84</sup> *Ibid.*, punkt 20.

<sup>85</sup> *Ibid.*, punkt 25.

<sup>86</sup> *Ibid.*, punkt 27.

<sup>87</sup> *Ibid.*, punkt 29.

slog fast att bedömningen huruvida Deckmyns parodi var rasistisk föll på den nationella domstolen, men om den belgiska domstolen skulle hålla med de kändarna så hade de som rättighetsinnehavare ett berättigat intresse att det skyddade verket inte associerades med ett rasistiskt budskap.<sup>88</sup>

Upphovsrättsinnehavarens legitima intresse av att distansera sig mot det budskap en parodi sprider kan ses en tillämpning av varumärkesrättens koncept om skydd mot nedsvärtning.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid., punkt 31.

<sup>89</sup> Rosati, Eleonora. Just a Matter of Laugh? Why the CJEU Decision in Deckmyn is Broader than Parody. *Common Market Law Review*, 2015, Forthcoming, s. 11.

# 4 Analys

## 4.1 VMD och varumärkesparodier

Som illustrerat ovan finns det ett visst utrymme inom EU:s varumärkesrätt för varumärkesparodier. Den mest tydliga avgränsningen för varumärkesinnehavarens rättigheter är de allmänna rekvisiten för intrång i artikel 10(2). Rekvisiten skapar en skiljelinje mellan vad som kan ses som icke-kommersiella respektive kommersiella varumärkesparodier. Icke-kommersiella eller privata varumärkesparodier faller utanför ramen för vad som anses vara en varumärkesinnehavares ensamrätt. Detta gör att varumärkesparodier som sker i ett samband som är enbart konstnärligt, utbildande, underhållande, politiskt eller opinionsbildande måste angripas med andra rättsliga medel än de som går att hitta i EU:s varumärkesrätt. Detta gäller oavsett vem som parodierar varumärket och för vilket budskap som sprids via varumärkesparodin. Detta skapar en kontrast mot upphovsrätten då EU-domstolen i *Deckmyn* (se fortsatt diskussion nedan i avsnitt 4.3) som konstaterade att en upphovsrättsinnehavare hade ett legitimt intresse att invända mot budskap som sprids i parodier av deras verk inte är diskriminerande. Gränsdragningen mellan kommersiella och icke-kommersiella varumärkesparodier kan dock vara svår då rekvisiten allmänna intrångskraven i artikel 10(2) VMD så lågt ställda och oklara. Detta gör att parodier som sker i gränslandet mellan ett privat och ett kommersiellt samband kan utsättas för en rättslig prövning för varumärkesintrång i enlighet med reglerna i VMD.

I mål som rör varumärkesparodier av kommersiell natur (eller de som sker i gränslandet mellan privat och kommersiell) kommer en parodist behöva bevisa att parodin inte faller inom ramen för förväxling eller, i de fall det är applicerbart, skyddet för kända varumärken. Misslyckas en parodist uppfylla det första kravet, att undgå att parodin förväxlas med det varumärket hen parodierar, så inkräktar parodins på varumärkesparodin essentiella grundfunktion - ursprungsangivelsefunktionen, och alltid ses som



ett otillåtet intrång av varumärkesrätten. Men som diskuterat ovan i avsnitt 2.3.2 borde detta inte vara ett alltför svåröverkomligt hinder för en parodist även om mer komiska och okritiska parodier kan riskeras att uppfattas av konsumenterna och allmänheten som en "limited edition" eller alternativ marknadsföring.

Detta lämnar kvar skyddet i artikel 10(2)(c) som ett sista hinder som en varumärkesparodi måste kringgå. Detta förutsätter så klart att det parodierade varumärket är känt vilket måste bevisas för domstolen av varumärkesinnehavaren. I kontrast mot artikel 10(2)(b) krävs inte en förväxlingsrisk mellan parodin och varumärket, utan det räcker att allmänheten gör ett mentalt samband mellan de två tecknen. Parodier som koncept bygger till stor del om att erinra och förvränga ett originalmotiv, vilket gör att detta rekvisit borde uppfyllas *per se* i mål som rör varumärkesparodier.

Varumärkesparodier måste därtill uppfylla ett av de tre skaderekvisiten som skyddar varumärkesinnehavarens intressen. Skaderekvisiten, som täcker nedsvärtning, urvattning och snyltning ger varumärkesinnehavaren ett synnerligt brett skydd, framför allt då en varumärkesinnehavare inte måste visa att reell skada har inträffat, utan bara att varumärkesparodistens bruk av parodin riskerar att göra det. Resultatet blir att artikel 10(2)(c) kan ses som något av en dödsstöt mot varumärkesparodier.

Dock finns existerar det en möjlig räddning i artikel 10(2)(c): kan en varumärkesparodist visa att hen har haft en skälig anledning till sin varumärkesparodi kan parodisten undgå fällas för varumärkesintrång. Undantaget blir i teorin applicerbart om en parodist kan visa att hen har ett legitimt intresse att använda parodin. Inom ramen för medlemsstaternas harmoniserade varumärkesrätt har en parodists yttrandefrihet och konstnärliga frihet setts som legitima intressen som har föranlett en tillämpning av "skälig anledning"-undantaget. Detta resonemang är ännu oprövat av EU-domstolen, men det går att finna stöd i skäl (27) VMD för att

denna tolkning skulle vara korrekt. Det är dock viktigt att poängtera att en varumärkesparodists yttrandefrihet måste i en tvist som rör varumärkesparodier vägas mot varumärkesinnehavarens rätt till skydd av egendom som innefattar immateriella rättigheter. Hur dessa vägs mot varandra inom EU-rätten faller tyvärr utanför uppsatsens ramar.

## **4.2 *Deckmyn* och varumärkesparodier**

Ur ett varumärkesrättsligt perspektiv är EU-domstolens avgörande i *Deckmyn* är i min mening intressant för varumärkesparodier, även om vissa slutsatser som är begränsade till upphovsrättens ramverk. Den mest iögonfallande skillnaden mellan rättsområdena är faktumet att en upphovsrättslig parodi inte behöver kunna tillskrivas någon annan än upphovsmannen, något som är otänkbart inom varumärkesrätten då detta skulle inkräkta på varumärkesinnehavarens ensamrätt till den essentiella ursprungsangivelsefunktionen.

Det är viktigt att poängtera att då det saknas ett uttryckligt undantag som tillåter i varumärkesparodier i VMD är den rättsliga definition EU-domstolen slår fast i målet något irrelevant i dagsläget för varumärkesparodier. Idag står eller faller varumärkesparodier på ett rättsligt plan beroende på hur de förhåller sig till VMDs bestämmelser i stort.

Det jag tror kan få betydelse i framtida mål som rör varumärkesparodier är faktumet att EU-domstolen konstaterade i *Deckmyn* att parodier är ett ”rimligt sätt att uttrycka en åsikt”, skyddat av yttrandefriheten. Detta ger visst stöd till argumentet att en varumärkesparodist borde i mål som rör kända varumärken kunna åberopa yttrandefriheten som en skälig anledning. Om man tar fasta på just formuleringen ”rimligt sätt att uttrycka en åsikt”, kommer man i min mening en bit på vägen på var gränsdragningen för vad som inbegrips ”skälig anledning” bör gå. I min mening är det viktigt att skilja mellan en varumärkesparodist som parodierar ett varumärke för att sprida ett budskap genom parodin kommentera de associationer allmänheten har till varumärket och en varumärkesparodi som använder ett varumärkes

image och goodwill för att dra ekonomiska fördelar. Den tidigare bör i min mening kunna användningen av varumärket som ett legitimt intresse i enlighet med yttrandefriheten under ”skälig anledning”-undantaget, såvida de sker i enlighet med god affärssed. Den senare bör som Freshsides poloparodi och Styriagrass pumpakärnors förbjudas.

Det är rimligt att ifrågasätta om det går att tillämpa detta upphovsrättsliga synsätt inom varumärkesrätten. Det är som nämnt ovan värt att notera att EU-domstolen konstaterade att upphovsrättsinnehavare har ett legitimt intresse att förhindra att deras verk förknippas med budskap som kan anses strida mot de grundläggande rättigheterna i EU:s stadga genom parodier. Jag instämmer i Rosatis resonemang att detta kan ses som att EU-domstolen tillämpar ett skydd mot nedsvärtning även för upphovsrätten, vilket indikerar att de gränsen mellan rättsområdena inte nödvändigtvis är huggen i sten.

# Bilaga A

Greenpeaces parodi (överst) och ESSO:s varumärke (nederst)



GREENPEACE



## Bilaga B

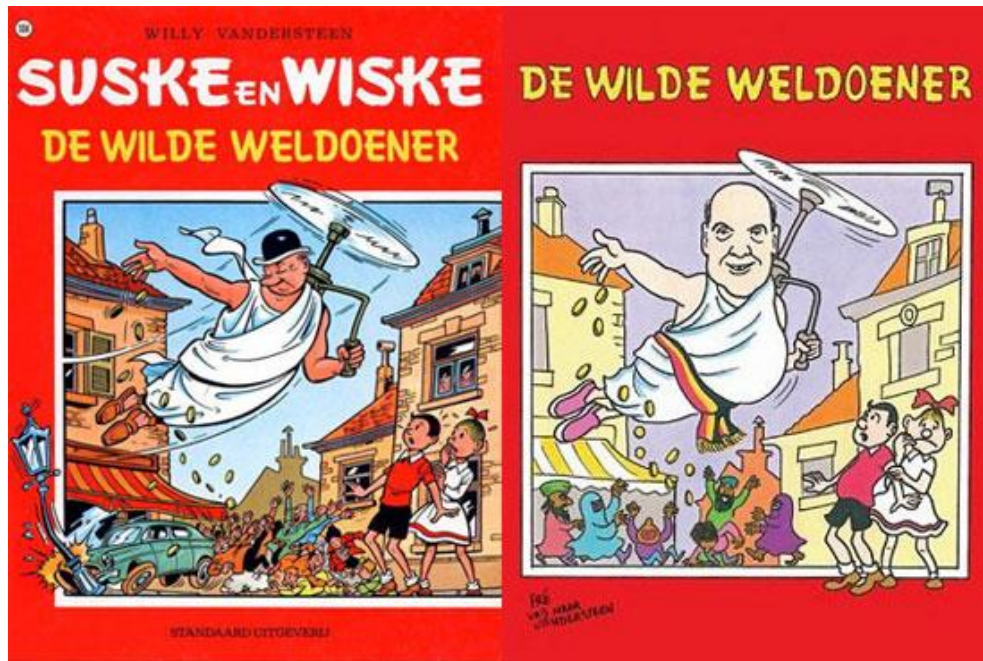


Freshsides varumärke



PRL:s varumärke.

## Bilaga C



Willy Vandersteen originalomslag (till vänster) och Deckmyns parodi (till höger).

# Käll- och litteraturförteckning

## Offentligt tryck

### Europeiska Unionen

#### **Direktiv**

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

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

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/970 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG

#### **Förordningar**

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

#### **Utskottet för rättsliga frågor**

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)

## Litteratur

Bohaczewski, Michal. Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?.

*International Review of Intellectual Property and Competition Law* 51, nr 7: 856–877, 2020.

Jaques, Sabine. A parody exception: why trade mark owners should get the joke. *E.I.P.R.* Vol. 38, nr. 8, 2016: 471-481.

Kur, Anette, och Sentfleben, Martin, *European Trade mark law: a commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Lemley, Mark A. Fame, Parody, and Policing in Trademark Law. *Stanford Public Law Working Paper, 2019 Michigan State Law Review* 1, 2019.

Max Plank Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, München, 2011.

Pilas, Justine och Torremans, Paul, *European Intellectual Property Law*, andra upplagan, Oxford: Oxford University Press, 2016.

Rosati, Eleonora. Just a Matter of Laugh? Why the CJEU Decision in Deckmyn is Broader than Parody. *Common Market Law Review*, 2015.

Sakulin, Wolfgang, *Trademark Protection and the Freedom of Expression*, Alphen aan der Rijn: Kluwer Law International, 2011.

Sentfleben, Martin, Bently, Lionel, Dinwoodie, Graeme, Geiger, Christopher, Griffiths, Jonathan, Kur, Anette, Ohly Ansgar, Puekert, Alexander, Ricolfi, Marco, Schovsbo, Jens, Weckström, Katja, Zelechowski, Łukasz. Recommendation on Measures to Safeguard Freedom



of Expression and Undistorted Competition in EU Trade Mark Law, *European Intellectual Property Review*, Vol. 37, Issue 6, 2018.

Sentleben, Martin, Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics? CONSTRUCTING EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY: ACHIEVEMENTS AND NEW PERSPECTIVES, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2013.

Sentleben, Martin. Free Signs and Free Use - How to Offer Room for Freedom of Expression within the Trademark System. *RESEARCH HANDBOOK ON HUMAN RIGHTS AND INTELLECTUAL PROPERTY*, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2015: 354-376.

Zelechowski, Łukasz. Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement disputes: legal mechanics for striking a balance, *ERA Forum*, Vol. 19, Issue 1, 2018.

### **Elektroniska källor**

*Encyclopedia Britannica*. Parody (literature) [2017] <https://academic-eb-com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/parody/58548> (Hämtad 2020-11-20).

# Rättsfallsförteckning

## **EU-domstolen**

C-251/95 *SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport*, EU:C:1997:528

C-63/97 *BMW*, EU:C:1999:82

C-206/01 *Arsenal Football Club*, EU:C:2002:651

C-408/01 *Adidas-Salomon och Adidas Benelux*, EU:C:2003:582

C-228/03 *Gillette Company och Gillette Group Finland*, EU:C:2005:177

C-533/06 *O2 Holdings ET O2(UK)*, EU:C:2008:339

C-252/07 *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655

C-487/07 *L'Oréal m.fl.*, EU:C:2009:378

C-301/07 *PAGO International*, EU:C:2009:611

C-323/09 *Interflora och Interflora British Unit*, EU:C:2011:604

C-65/12 *Leidseplein Beheer och de Vries*, EU:C:2014:49

C-201/13 *Deckmyn och Vrijheidfonds*, EU:C:2014:2132

## **Tribunalen**

T-215/03 *SIGLA mot OHIM – Elleni Holding (VIPS)*, EU:T:2007:93

T-369/10 *You-Q mot OHIM – Apple Corps (BEATLE)*, T-369/10,  
EU:T:2012:177

### **Generaladvokatens förslag till avgörande**

Förslag till avgörande av Generaladvokat Juliane Kokott föredraget den 21 mars 2013, *Leidseplein Beheer och de Vriesi*, C-65/12, EU:C:2013:196

### **EUIPO/OHIM:s omprövningsnämnder**

Femte omprövningsnämndens (OHIM) beslut den 7 juli 2015, *The Polo/Lauren Company L.P. v Freshside Ltd*, R 353/2015-5

### **Fransk domstol**

*Esso plc v Greenpeace France*, Appellationsdomstolen i Paris, CA Paris, 4:e kammaren, sektion A, mål 04/12417, [2006] ETMR 53 ... 384

### **Tysk domstol**

BGH I ZR 159/02, *Lila Postkarte (Milka)*, Domstolens dom 5 februari 2005

### **Österrikisk domstol**

Österrikiska högsta domstolen (OGH) domstolens dom den 22 september 2009, *STYRIAGRA*, Mål 17 Ob 15/09v.