



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Oscar Bengtsson

Förväxlingsrisk

Avviker Patent- och marknadsöverdomstolens domar från
EU-rättslig praxis i varumärkesrättsliga intrångsmål?

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet
30 högskolepoäng

Handledare: Ulrika Wennersten

Termin för examen: VT21

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	3
1 INLEDNING	4
1.1 Bakgrund	4
1.2 Syfte och frågeställningar	6
1.3 Metod	7
1.4 Material	9
1.5 Avgränsningar	10
1.6 Forskningsläge	12
1.7 Disposition	13
2 ENSAMRÄTTENS INNEBÖRD OCH VARUMÄRKETS	
FUNKTIONER	14
2.1 Ensamrättens innebörd	14
2.2 Varumärkets funktioner	15
3 FÖRVÄXLINGSRISK	18
3.1 Allmänt om förväxlingsrisk	18
3.1.1 Utgångspunkter för förväxlingsbedömningen	18
3.1.2 Genomsnittskonsumenten	19
3.1.3 Helhetsbedömningen	22
3.2 Varuslagslikhet	24
3.2.1 Allmänt om varuslagslikhet	24
3.2.2 Varornas art	25
3.2.3 Varornas användningsområde	26
3.2.4 Konkurrerande varor	27
3.2.5 Kompletterande varor	28
3.2.6 Andra relevanta kriterier	29
3.2.7 Slutsatser angående varuslagslikhet	30
3.3 Varumärkeslikhet	31
3.3.1 Allmänt om varumärkeslikhet	31
3.3.2 Figurvarumärken	32

3.3.3	Ordvarumärken	35
3.3.4	Sammansatta varumärken	36
3.4	Särskiljningsförmåga	39
3.4.1	Allmänt om särskiljningsförmåga	39
3.4.2	Inneboende särskiljningsförmåga	40
3.4.3	Förvärvad särskiljningsförmåga	41
3.4.4	Särskiljningsförmåga, känneteckenskraft och skyddsomfång	42
3.4.5	Slutliga kommentarer om särskiljningsförmåga	44
3.5	Övriga omständigheter	44
3.5.1	Tidpunkten för förväxlingen	44
3.5.2	Associationsrisk	46
3.5.3	Omsättningskretsens sammansättning	48
3.6	Sammanfattning	49
4	RÄTTSFALLSSTUDIE	51
4.1	Utgångspunkter för rättsfallsstudien	51
4.2	Rättsfallen	51
4.2.1	YOGGI	51
4.2.1.1	Referat	51
4.2.1.2	Kommentar	53
4.2.2	KRISPROLLS	57
4.2.2.1	Referat	57
4.2.2.2	Kommentar	58
4.2.3	EBOKS	59
4.2.3.1	Referat	59
4.2.3.2	Kommentar	61
4.2.4	GYRO	64
4.2.4.1	Referat	64
4.2.4.2	Kommentar	65
5	SAMMANFATTNING	68
BILAGA 1		72
BILAGA 2		73
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING		74
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING		78

Summary

Trademarks often amount to great economic value and it is important for trademark owners to be able to protect their trademarks. The EU trademark directives and regulation aimed to harmonize the laws of the member states. The purpose of this thesis is to examine EU case law regarding the risk of confusion assessment and compare the case law of the European Court of Justice with judgments from the Patent and Market Court of Appeal.

Trademark owners have the capability to prevent infringement of their exclusive rights if there is a risk of confusion. According to the case law of the European Court of Justice, there is a risk of confusion when the public may be mistaken about the origin of goods or services. The risk of confusion shall be assessed from the perspective of an average consumer. This assessment shall be a global appreciation based on similarity between goods, similarity between marks, distinctiveness of the senior mark and other relevant factors. According to the case law of the European Court of Justice, these criteria are further divided into sub-criteria.

The criteria set by the European Court of Justice are used to determine if the judgments regarding trademark infringement from the Patent and Market Court of Appeal where the court made a risk of confusion assessment deviate from EU case law.

By comparing the judgments of the Patent and Market Court of Appeal with EU case law, it can be stated that some judgments of the Patent and Market Court of Appeal deviates from EU case law. Deviations are found to exist in some of the judgments in relation to the assessment of similarity between goods, similarity between marks, and distinctiveness. However, there is no indication that the Patent and Market Court of Appeal repeatedly deviates from the case law of the European Court of Justice in relation to any particular criterion in the risk of confusion assessment.

Sammanfattning

Varumärken betingar ofta stora ekonomiska värden och för varumärkesinnehavare är det av vikt att kunna skydda varumärkena. De EU-rättsliga direktiv och förordningar som reglerar området har haft till syfte att harmonisera varumärkesrätten mellan medlemsstaterna. Uppsatsens syfte är att undersöka EU-rättslig praxis avseende förväxlingsrisk för att sedan jämföra denna med Patent- och marknadsöverdomstolens domar.

Varumärkesinnehavare har möjlighet att hindra intrång i ensamrätten, bland annat på grund av förväxlingsrisk. Av EU-domstolens praxis framgår det att förväxlingsrisk föreligger när allmänheten kan missta sig avseende varor eller tjänsters ursprung. Förväxlingsrisken ska bedömas utifrån en genomsnittskonsumenters perspektiv. Bedömningen ska ske utifrån ett helhetsintryck som grundas på varuslagslikheten, märkeslikheten, särskiljningsförmågan och andra relevanta faktorer. Dessa kriterier delas enligt EU-domstolens praxis upp i underkriterier.

De kriterier som EU-domstolen uppställt används för att undersöka om det föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis i de varumärkesrättsliga intrångsmål där Patent- och marknadsöverdomstolen gjort en förväxlingsbedömning.

Genom att jämföra Patent- och marknadsöverdomstolens domar med EU-rättslig praxis kan det konstateras att det i vissa domar föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis. Avvikelser konstateras föreligga i några av rättsfallen i förhållande till märkeslikhetsbedömningen, varuslagsbedömningen samt bedömningen av särskiljningsförmåga. Det finns däremot inget som tyder på att Patent- och marknadsöverdomstolen genomgående avviker från EU-rättslig praxis i förhållande till något visst kriterium.

Förord

Jag skulle vilja inleda med att rikta ett varmt tack till min handledare Ulrika Wennersten. Jag vill även tacka Johan Norderyd för ett intressant uppsatsämne och givande diskussioner. Tack till mina föräldrar för de korrekturläsningar som ni har hjälpt mig med och för att ni har stöttat mig genom utbildningen. Tack till Alma som alltid varit där för mig. Slutligen vill jag också tacka alla andra som har förgyllt min tillvaro på juristprogrammet i Lund.

Malmö den 26 maj 2021

Oscar Bengtsson

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ett starkt varumärke är ofta en av de viktigaste och mest värdefulla tillgångarna ett företag kan ha. Varumärkenas stora ekonomiska värden grundar sig inte sällan på betydande investeringar som görs under lång tid. För konsumenter är varumärken viktiga eftersom de bland annat underlättar aktiva konsumentval.¹ De investeringar som görs och den goodwill som en varumärkesinnehavare förvärvat skapar incitament för en varumärkesinnehavare att skydda sitt varumärke. Ett av de främsta verktygen för att försvara ett varumärke mot intrång är den så kallade förväxlingsläran, eller risk för förväxling.² Även konsumenter drar nytta av förväxlingsläran eftersom de genom den skyddas från att exempelvis välja fel produkt till följd av att de förväxlar två varumärken med varandra.³

Den EU-rättsliga harmoniseringen inom varumärkesrätten har drivits framåt genom EU-rättsakter som till exempel 2008 års varumärkesdirektiv⁴, 2015 års varumärkesdirektiv⁵ (hädanefter varumärkesdirektivet) och 2017 års varumärkesförordning⁶. Varumärkesdirektivet har implementerats i svensk rätt genom varumärkeslagen (2010:1877) som ett led i arbetet mot en harmoniserad varumärkesrätt.⁷ Lagstiftaren pekar särskilt på att en harmoniserad varumärkesrätt gynnar företag med verksamhet både i Sverige och inom EU eftersom harmoniseringen anses förenkla gränsöverskridande handel och export.⁸

¹ Prop. 2017/18:267 s. 138.

² Arnerstål 2014 s. 29.

³ Fhima & Gangjee s. 1.

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (Text av betydelse för EES).

⁵ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (Text av betydelse för EES).

⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (Text av betydelse för EES).

⁷ Prop. 2017/18:267 s. 139 f.

⁸ Prop. 2017/18:267 s. 141.

Den unionsrättsliga varumärkesregleringen har som övergripande mål att avlägsna hinder mot den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU, då sådana hinder anses påverka den inre marknadens funktion.⁹ För att uppnå detta övergripande mål ansågs det vara av betydelse att minska skillnaderna mellan varumärkessystemen inom EU.¹⁰ 2008 års varumärkesdirektiv hade harmoniserat varumärkesrätten partiellt mellan medlemsstaterna, men det ansågs vara lämpligt att ytterligare harmonisera de nationella lagarna för att åstadkomma positiva effekter för konkurrensen och tillväxten.¹¹ För att harmoniseringen skulle bli effektiv ansågs det angeläget att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i samtliga medlemsstater samt att medlemsstaterna tillämpar villkoren för erhållande och vidmakthållande av varumärken identiskt.¹²

Ändringarna i varumärkesdirektivet i förhållande till 2008 års varumärkesdirektiv syftar även till lägre administrativa kostnader för varumärkesinnehavare, snabbare förfaranden och ökad förutsebarhet samt ökad rätts-säkerhet.¹³ Varumärkesdirektivet innebär inte att varumärkesrätten fullharmoniseras, även om ordalydelse i medlemsstaternas varumärkeslagar blir mer likalydande.¹⁴

Till följd av att det i Sverige ansågs finnas ett behov av att förbättra förutsättningarna att handlägga och avgöra immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål inrättades under året 2016 Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.¹⁵ Ytterligare skäl för att inrätta en specialdomstol var att skapa en mer ändamålsenlig domstolsprövning då en enhetlig

⁹ Skäl 2 i varumärkesdirektivet.

¹⁰ Skäl 5 i varumärkesdirektivet.

¹¹ Skäl 7 i varumärkesdirektivet.

¹² Skäl 10 och 12 i varumärkesdirektivet.

¹³ Prop. 2017/18:267 s. 140.

¹⁴ Prop. 2017/18:267 s. 141.

¹⁵ Prop. 2015/16:57 s. 127.

prejudikatbildning är central för att upprätthålla regelverken på de ifrågasvarande rättsområdena.¹⁶ Lagstiftaren konstaterade även att de domare som arbetar med ett mer nischat rättsområde kan upprätthålla en högre kompetensnivå inom det området.¹⁷ Mot bakgrund av att specialistkompetens samlas i Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg lagstiftaren att behovet av prejudicerande domar på området från Högsta domstolen var mer begränsat. Resonemanget föranledde att en förkortad instanskedja inrättades, med Patent- och marknadsöverdomstolen som högsta instans i de allra flesta mål.¹⁸ Lagstiftaren inrättade en ventil eftersom det i vissa fall ansågs behövas vägledning från Högsta domstolen, främst där mål anknyter till andra civilrättsliga områden.¹⁹

Eftersom fem år har passerat sedan Patent- och marknadsöverdomstolen inrättades anser jag att det kan finnas anledning att granska om reformen inneburit att den praxis som Patent- och marknadsöverdomstolen skapat överensstämmer med den praxis som EU-domstolen utvecklat. Som en del av en sådan granskning har jag valt att undersöka förväxlingsrisk i varumärkesrättsliga intrångsmål.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka EU-rättslig praxis avseende bedömningen av förväxlingsrisk i varumärkesrättsliga intrångsmål och om Patent- och marknadsöverdomstolens domar är i överensstämmelse med den.

För att uppfylla uppsatsens syfte uppställs följande frågeställningar:

1. Hur ska bedömningen av förväxlingsrisk i ett varumärkesrättsligt intrångsmål ske enligt EU-rättslig praxis?

¹⁶ Prop. 2015/16:57 s. 128.

¹⁷ Prop. 2015/16:57 s. 131.

¹⁸ Prop. 2015/16:57 s. 164.

¹⁹ Prop. 2015/16:57 s. 165.

2. Avviker Patent- och marknadsöverdomstolens domar från EU-rättslig praxis i varumärkesrättsliga intrångsmål?

1.3 Metod

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och för att kunna besvara frågeställningarna har jag parallellt använt mig av två olika metoder, EU-rättslig metod respektive rättsdogmatisk metod. Jag kommer med hjälp av en EU-rättslig metod att undersöka gällande EU-rätt varefter resultaten appliceras i en svensk kontext på nationella domstolsavgöranden i varumärkesrättsliga intrångsmål. Den EU-rättsliga metoden kommer således att användas som en integrerad del av ett rättsdogmatiskt arbetssätt.

Den rättsdogmatiska metoden föreskriver att uppsatsförfattaren använder sig av rättskällorna lagstiftning, lagförarbeten, praxis och doktrin för att fastslå vad som är gällande rätt för att på så sätt komma fram till svaret på en juridisk frågeställning.²⁰ Sandgren är av åsikten att rättsdogmatisk metod även innefattar EU-rättsliga rättskällor såsom direktiv och EU-domstolens praxis.²¹

EU-rättslig metod är den metod som används av EU-domstolen när den uttolkar EU-rätten.²² EU-domstolen tenderar att göra teleologiska tolkningar, det vill säga att tolkningen sker utifrån regelns ändamål.²³ Hettne & Otken Eriksson framhåller att EU-domstolen har en mer rättsskapande funktion än vad som är vanligt i kontinentaleuropeiska stater. Hettne & Otken Eriksson menar att detta innebär att den angloamerikanska common law-metoden ofta fungerar bättre som arbetsmodell eftersom prejudikatläran inom common-law är mer välutvecklad.²⁴ Enligt principen stare decisis är en domstol bunden av

²⁰ Kleineman s. 21

Sandgren s. 43.

²¹ Sandgren s. 43.

²² Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 21.

²³ Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 49.

²⁴ Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 49.

sina tidigare prejudikat. Principen härrör från common-law, där den dock inte är lagstadgad. EU-domstolen synes ha stor respekt för principen, även om EU-domstolen inte formellt är bunden av sina tidigare prejudikat.²⁵

De EU-rättsliga rättsakter som har störst påverkan på det varumärkesrättsliga området är varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.²⁶ Många av bestämmelserna i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen är lika-lydande och tolkningen av dessa bestämmelser kan appliceras parallellt mellan regelverken.²⁷

Direktiv ska införlivas i medlemsstaternas nationella lagsystem för att på så sätt åstadkomma en harmoniserande effekt. Svensk varumärkesrätt ska tolkas i ljuset av det bakomliggande direktivet och EU-domstolens praxis spelar en stor roll för tolkningen.²⁸ Tribunalens praxis har också relativt stor betydelse för varumärkesrätten då många registreringsmål slutligt avgörs av Tribunalen. Tribunalen är dock underordnad EU-domstolen. Hettne & Otken Eriksson framhåller att i de fall EU-domstolen ännu inte har uttalat sig väger Tribunalens praxis tyngre än doktrin, förarbetsuttalanden och andra icke-bindande rättsakter.²⁹

I de fall där EU-rätten inte implementerats korrekt i nationell rätt, eller om nationell rätt i övrigt står i strid med EU-rätten kan EU-rätten få direkt effekt.³⁰ Det ska dock tilläggas att principen om direkt effekt inte kan användas för att avkräva skyldigheter från en enskild person eftersom principen om direkt effekt endast kan användas i det vertikala ledet.³¹

²⁵ Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 50 f.

²⁶ Levin s. 52.

²⁷ Levin s. 390.

²⁸ Levin s. 52.

²⁹ Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 56.

³⁰ Reichel s. 111.

³¹ Reichel s. 124.

Enligt Reichel har svenska jurister traditionellt sett varit mycket lojala mot den svenska lagstiftaren i enlighet med folksuveränitetsprincipen. Reichel påpekar dock att svenska domstolar generellt sett tillämpar EU-rätten i stor omfattning.³² Reichel hävdar att svenska domstolar i vissa fall inte nämner att de tillämpar EU-rättsliga källor, trots att de EU-rättsliga källorna de facto påverkar målets utgång.³³ Reichel anför att svenska domstolar, i förhållande till andra medlemsstaters domstolar, varit relativt återhållsamma när det gäller att inhämta förhandsavgöranden från EU-domstolen. Vidare påpekar Reichel att en felaktig eller illa genomtänkt tolkning av EU-rätten kan leda till att förtroendet för domstolarna skadas.³⁴ Svenska nationella domstolar är enligt EU-domstolens praxis skyldiga att tillämpa varumärkesrätten lojalt mot direktivet för att garantera en enhetlig tolkning och därigenom garantera att varumärkesinnehavarnas skydd är jämlikt mellan medlemsstaterna.³⁵

1.4 Material

Inledningsvis kan det konstateras att EU-domstolens praxis gällande förväxlingsrisk är mycket omfattande. Således kan inte samtliga av de rättsfall som EU-domstolen meddelat behandlas i framställningen, varför ett urval har gjorts. De EU-rättsfall som behandlas i framställningen har valts på basis av att de har citerats upprepade gånger i EU-domstolens efterföljande praxis. Mål som citeras i efterföljande praxis måste anses vara mer relevanta ur ett prejudikatshänseende.

Den praxis som behandlas i uppsatsen kommer främst från EU-domstolen, eftersom Tribunalens praxis inte bär samma vikt. Som tidigare nämnt väger dock Tribunalens praxis tungt där EU-domstolen ännu inte uttalat sig. Eftersom Tribunalens praxis är omfattande har jag främst valt att använda sammanställningar av praxis som till exempel Fhima & Gangjees *The*

³² Reichel s. 138.

³³ Reichel s. 138 f.

³⁴ Reichel s. 140.

³⁵ C-533/06 O2 Holdings Limited m.fl. mot Hutchison 3G UK Limited (O2) p. 56.

Confusion Test in European Trade Mark Law och Muyltermans & Maeyarts *Likelihood of Confusion in Trade Mark Law: A Practical Guide to the Case Law of EU Courts* för att ge en rättvisande bild av hur kriterierna vid förväxlingsbedömningen ska tillämpas.

Levins bok *Lärobok i immaterialrätt* och Bernitz m.fl. bok *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* har använts för att skildra ett svenskt nationellt perspektiv på hur EU-rättslig praxis tolkas och för att ge en allmän bild av hur varumärkesrätten respektive förväxlingsläran ser ut. Wessmans *Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och Anseendeskydd* samt Nordells *Varumärkesrättens skyddsobjekt – om ordkännetecknets mening och referens* har använts med viss försiktighet då böckerna, i förhållande till hur snabbt varumärkesrätten förändras, är gamla. Böckerna är dock inte förlegade då många av de rättsfall som fortfarande är grundläggande för förväxlingsbedömningen behandlas i böckerna.

För svensk rättspraxis vidkommande har samtliga varumärkesrättsliga intrångsmål där domstolen gjort en förväxlingsbedömning sedan Patent- och marknadsöverdomstolen inrättades behandlats.³⁶ Anledningen till att den tidpunkten valdes var för att undersöka hur Patent- och marknadsöverdomstolen hanterar tillämpningen av EU-rätten inom varumärkesrätten i en svensk kontext.

1.5 Avgränsningar

För att bidra till ökad fördjupning i ämnet kommer uppsatsens fokus att ligga på hur en förväxlingsbedömning ska göras i ett intrångsmål. Jag kommer inte behandla ensamrättens uppkomst eftersom det ämnet redan har behandlats mycket i doktrin och i examensuppsatser. Med anledning av detta kommer utgångspunkten vara att skyddet för de varumärken som behandlas i uppsatsen har uppkommit genom registrering.

³⁶ Prop. 2015/16:57 s. 283.

Eftersom uppsatsens syfte är att utreda förväxlingsbedömningen kommer intrångsgrunderna dubbel identitet och anseendeskada inte att behandlas djupare. Jag kommer inte heller att behandla kriteriet näringsverksamhet, eftersom det i många fall inte anses vålla någon större bedömningsproblematik.³⁷ En anledning till detta kan vara att kravet för att uppfylla kriteriet näringsverksamhet anses vara lågt ställt.³⁸ Utgångspunkten i framställningen kommer således att vara att varumärkesanvändningen sker i näringsverksamhet.

För att kunna skapa en helhetsbild av hur en förväxlingsbedömning ska göras krävs det att EU-domstolens praxis i både registrerings- och intrångsmål behandlas, eftersom EU-domstolen parallellt utarbetat varumärkesrättsliga principer i de två måltyperna.³⁹ Det förekommer dock vissa mindre skillnader mellan intrångs- och registreringsmål. I intrångsmål spelar den faktiska användningen av ett varumärke roll. I registreringsmål måste hänsyn tas till alla sammanhang som ett varumärke kan komma att användas i.⁴⁰ Wrigfeldt anser att förväxlingsbedömningen i registreringsmål är mer mekanisk, medan förväxlingsbedömningen i intrångsmål även tar hänsyn till faktiska omständigheter.⁴¹ Wessman framhåller att registreringsmål generellt sett har en mer abstrakt och avskalad karaktär än intrångsmål, men att de grundläggande principerna för förväxlingsbedömningen är desamma.⁴²

I den nationella rättsfallsstudien begränsas framställningen till att behandla intrångsmål där Patent- och marknadsöverdomstolen gjort en förväxlingsbedömning. Anledningen till att registreringsmål avgränsas bort är att

³⁷ Maunsbach, Lexino, kommentar till 1 kap. 10 § varumärkeslagen, 2.2 Användning i näringsverksamhet.

³⁸ Kur & Senftleben s. 279.

³⁹ Wrigfeldt s. 394.

⁴⁰ C-533/06 O2 Holdings Limited m.fl. mot Hutchison 3G UK Limited (O2) p. 66–67.

⁴¹ Wrigfeldt s. 395.

⁴² Wessman 2002 s. 326.

uppsatsens omfattning inte tillåter en djupare analys av både registreringsmålen och intrångsmålen. Jag valde därför att behandla intrångsmålen i den nationella delen.

1.6 Forskningsläge

Förväxlingsrisk har behandlats i både nationell och europeisk doktrin. Den doktrin som behandlar förväxlingsrisk inom varumärkesrätten har framförallt EU-rätten och EU-domstolens domar som utgångspunkt. I nationell doktrin så kan Wessmans *Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten* framhållas som det verk som behandlar förväxlingsrisk mest ingående. Även Wrigfeldts artikel *Den varumärkesrättsliga förväxlingsbedömningen i intrångsmål – en marknadsanpassning* ska framhållas som ett inlägg där förväxlingsbedömningen presenteras, förklaras och diskuteras. I läroböcker såsom Levins *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt* och Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* behandlas också förväxlingsrisk, om än inte lika ingående. Förväxlingsrisk har även behandlats i flera examensarbeten skrivna av juriststudenter vid olika juridiska institutioner i Sverige. Rättsläget kring förväxlingsrisk får på det stora hela anses vara förhållandevis klart, även om det finns aspekter av förväxlingsbedömningen som inte har behandlats lika ingående.

Den här uppsatsens syfte skiljer sig från tidigare uppsatser och från doktrin eftersom uppsatsens syfte, utöver att fastslå vad som är gällande EU-rätt, är att undersöka om Patent- och marknadsöverdomstolens domar står i överensstämmelse med EU-rättslig praxis.

1.7 Disposition

Det första avsnittet i framställningen syftar till att ge en översiktsbild av uppsatsen. Inom ramen för översikten beskrivs uppsatsens syfte och de frågeställningar som syftet ger upphov till. Vidare beskrivs tillvägagångssättet och det material som används i uppsatsen. I avsnittet uppställs även de avgränsningar som gjorts i förhållande till uppsatsens syfte. Gällande forskningsläge på området behandlas även i avsnittet.

I det andra avsnittet redovisas ensamrättens innebörd och varumärkets funktioner. Avsnittet syftar till att ge en översiktlig bild av varumärkets syften och varumärkesinnehavarens skydd.

I framställningens tredje avsnitt behandlas de kriterier som uppställts av EU för förväxlingsbedömningen. I avsnittet behandlas både de kriterier som uppställts direkt i lagtexten och de kriterier som EU-domstolen framhållit som viktiga för förväxlingsbedömningen. En central del är att förväxlingsbedömningen ska göras utifrån en genomsnittskonsumenters perspektiv. I avsnittet presenteras även kritik mot begreppet genomsnittskonsumenten och mot vissa av de kriterier som EU-domstolen uppställt.

I det fjärde avsnittet behandlas de domar som Patent- och marknadsöverdomstolen meddelat där en förväxlingsbedömning har gjorts. Domarna behandlas var för sig och jämförs med den EU-rättsliga praxis som utvecklats.

I framställningens femte avsnitt analyseras rättsfallsstudien och slutsatser dras kring om det föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis i Patent- och marknadsöverdomstolens domar.

2 Ensamrättens innebörd och varumärkets funktioner

2.1 Ensamrättens innebörd

Syftet med ensamrätten är att skydda varumärkesinnehavarens varumärke.⁴³ Ensamrätten för varumärkesinnehavare enligt svensk rätt följer av 1 kap. 10 § varumärkeslagen vilken stadgar en ensamrätt till användning av ett varukännetecken. Varukännetecken är ett vidare begrepp än varumärke. Begreppet varukännetecken innefattar registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och näringskännetecken.⁴⁴

Ensamrätten innebär att endast varumärkesinnehavaren har rätt att använda varumärket i näringsverksamhet för varor eller tjänster. Varumärkesinnehavaren kan dock ge tredje man tillstånd att använda varumärket, vilket exempelvis kan ske genom licensiering. Maunsbach framhåller att skyddet som uppkommer genom 1 kap. 10 § varumärkeslagen är formulerat negativt, vilket innebär att varumärkesinnehavaren ges en möjlighet att hindra andra från att använda varumärket. Maunsbach påpekar dock att den rätten är begränsad till att hindra användning som sker i näringsverksamhet.⁴⁵

För att användning ska kunna hindras krävs det även att användningen uppfyller någon av punkterna 1–3 i 1 kap. 10 § 1st varumärkeslagen. Punkten 1 berör så kallad dubbel identitet. Dubbel identitet innebär att det föreligger identitet mellan varumärket och kännetecknet som används av tredje man samt mellan varorna eller tjänsterna ifråga.⁴⁶ Dubbel identitet kommer inte att behandlas, med tanke på uppsatsens syfte och avgränsningar. Punkten 2 berör

⁴³ Jmf. t.ex. C-20/14 BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mot Bodo Scholz (BGW) p. 26, C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Medion) p. 24–26.

⁴⁴ Maunsbach, Lexino, kommentar till 1 kap. 10 § varumärkeslagen, 2.1 Allmänt.

⁴⁵ Maunsbach, Lexino, kommentar till 1 kap. 10 § varumärkeslagen, 2.2 Användning i näringsverksamhet.

⁴⁶ Walther & Malmberg s. 61 f.

förväxlingsrisk, vilket är framställningens huvudfokus. Förväxlingsrisk har klassiskt sett varit den fråga varumärkesrätten varit koncentrerad kring.⁴⁷ Allmänt kan förväxlingsrisk sägas föreligga när en genomsnittskonsument uppfattar att en vara eller en tjänst kommer från samma företag, eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren.⁴⁸ Punkten 3 berör det utökade skyddet för kända varumärken, som syftar till att skydda kända varumärken från renommésnyltning och anseendeskada.⁴⁹ Skyddet för kända varumärken kommer inte att behandlas, med tanke på uppsatsens syfte och avgränsningar. Den som bryter mot bestämmelserna i 1 kap. 10 § varumärkeslagen begår varumärkesintrång.⁵⁰

EU-domstolens praxis har fått genomslag i lagförarbetena till varumärkeslagen. Lagstiftaren fastslår att EU-domstolens praxis ska vara vägledande för tolkningen av 1 kap. 10 § varumärkeslagen. Vidare föreskriver lagstiftaren att förväxlingsrisk ska prövas utifrån ett helhetsintryck av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.⁵¹

2.2 Varumärkets funktioner

Varumärkets främsta funktion är att garantera varan eller tjänstens ursprung, vilket framgår av preambeln till varumärkesdirektivet.⁵² Funktionen kallas i doktrin för ursprungsangivelsefunktionen. Arnerstål menar att det följer av varumärkets ursprungsangivelsefunktion att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga.⁵³ EU-domstolen har genomgående understrukit att varumärkesdirektivet art. 5.1b, och dess motsvarigheter, syftar till att skydda

⁴⁷ Levin s. 448.

⁴⁸ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 16–18.

⁴⁹ Levin s. 466.

⁵⁰ Levin s. 449.

⁵¹ Prop. 2009/10:225 s. 403 f.

⁵² Skäl 16 i varumärkesdirektivet.

⁵³ Arnerstål 2014 s. 27.

de enskilda intressena hos innehavare av äldre varumärken, som kan komma i konflikt med yngre varumärken eller registreringar av nya varumärken.⁵⁴

EU-domstolen fastslår i Canon-målet⁵⁵ att det är varumärkets funktion att utgöra en garanti för att alla produkter som bär varumärket har framställts under kontroll av ett enda företag som är ansvarigt för deras kvalitet.⁵⁶ Fhima & Gangjee menar att detta direkt sammanbinder förväxlingsbedömningen med varumärkets ursprungsangivelsefunktion.⁵⁷

Till följd av att produkter idag inte alltid produceras på en enda plats, utan snarare produceras som komponenter som sedan ofta sätts samman på en annan plats, anför Nordell att begreppet ursprungsangivelsefunktion är tämligen urvattnat. Nordell framhåller att det till följd av utvecklingen som skett under 1900-talet ofta finns en skiljelinje mellan faktiskt och kommersiellt ursprung.⁵⁸ Nordell betonar att varumärket numera syftar till att ange det kommersiella ursprunget – det vill säga vilken varumärkesinnehavare som står bakom produkten.⁵⁹ I takt med att många varumärken i allt mindre mån har kommit att förknippas med en viss geografisk plats har det skapats andra varumärken, vars syften är att påvisa en produkts geografiska ursprung. Ett exempel på ett sådant varumärke är *Från Sverige* som ägs av Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF. *Från Sverige* används av vissa producenter för att påvisa att kött, charkuterier och mejerier kommer från Sverige.⁶⁰ Jag anser att uppkomsten av sådana varumärken tyder på att vissa konsumenter fortsatt är intresserade av varors ursprung och inte endast vilken varumärkesinnehavare som står bakom produkten.

⁵⁴ Jmf. t.ex. C-20/14 BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mot Bodo Scholz (BGW) p. 26, C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Medion) p. 24–26.

⁵⁵ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon).

⁵⁶ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 28.

⁵⁷ Fhima & Gangjee s. 5.

⁵⁸ Nordell s. 79.

⁵⁹ Nordell s. 80 f.

⁶⁰ Från Sverige, Om Svenskmärkning, <https://fransverige.se/ursprungsmarkningen-fran-sverige/vad-ar-fran-sverige/om-oss/>.

Ursprungsangivelsefunktionen är inte varumärkets enda funktion, andra funktioner såsom garanti-, investerings-, kommunikations- och reklamfunktionen har alla lyfts fram som viktiga av EU-domstolen.⁶¹ Levin är av åsikten att de funktioner som EU-domstolen framhåller i praxis i själva verket bara är derivat av ursprungsangivelsefunktionen.⁶² Nilsson framhåller att varumärkets funktioner i hög grad överlappar varandra. Vidare kritiserar Nilsson EU-domstolen för att vara inkonsekvent med hur den väljer att definiera varumärkets olika funktioner.⁶³ Jag uppfattar att det finns olika tolkningar av vad de olika funktionerna har för innebörd, vilket skulle kunna vara negativt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

⁶¹ C-487/07 L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. (L'Oréal) p. 58.

⁶² Nilsson s. 72.

⁶³ Nilsson s. 73.

3 Förväxlingsrisk

3.1 Allmänt om förväxlingsrisk

3.1.1 Utgångspunkter för förväxlingsbedömningen

För att bedöma om ett varumärke och ett kännetecken liknar varandra är det nödvändigt att göra en bedömning av förväxlingsrisken. I preambeln till varumärkesdirektivet görs en icke uttömmande uppräknning av faktorer som kan påverka förväxlingsrisken. Faktorerna som nämns är hur känt märket är på marknaden, de associationer som märket framkallar, märkeslikheten och varuslagslikheten.⁶⁴

Bernitz m.fl. framhåller att det är omöjligt att fastställa bestämda regler för när förväxlingsrisk ska anses föreligga eftersom lagstiftaren i stor utsträckning saknar vägledning.⁶⁵ EU-domstolen har uttalat i praxis att förväxlingsrisk ska anses föreligga när allmänheten kan missta sig avseende varor eller tjänsters ursprung.⁶⁶ Förväxlingsrisk ska även anses föreligga när en genomsnittskonsument uppfattar att två olika varor eller tjänster kommer från samma företag, eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren.⁶⁷ Wrigfeldt framhåller att ett ekonomiskt band till exempel skulle kunna vara att en tredje part fått en licens att använda varumärket från varumärkesinnehavaren.⁶⁸

⁶⁴ Skäl 16 i varumärkesdirektivet.

⁶⁵ Bernitz m.fl. s. 292.

⁶⁶ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 26.

⁶⁷ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 29, C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 16–18.

⁶⁸ Wrigfeldt s. 399.

3.1.2 Genomsnittskonsumerten

Förväxlingsbedömningen ska göras utifrån en genomsnittskonsuments perspektiv, vilket EU-domstolen nämnde i SABEL-målet⁶⁹ och fastställde i Lloyd-målet.⁷⁰ Begreppet genomsnittskonsumerten kommer ursprungligen från marknadsrätten där begreppet först definierades i Gut Springenheide-målet.⁷¹ Wrigfeldt menar att det faktum att ett marknadsrättsligt begrepp används inom varumärkesrätten tyder på att det finns ett övergripande system för marknadskommunikation.⁷²

Genomsnittskonsumerten ska enligt EU-domstolen anses vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. EU-domstolen påpekar dock att genomsnittskonsumerten oftast inte har möjlighet att jämföra varumärken direkt med varandra. Genomsnittskonsumerten förlitar sig istället på den bleknande minnesbild som genomsnittskonsumerten har av varumärkena. Genomsnittskonsumertens uppmärksamhet kan även antas variera beroende på vilken kategori av vara eller tjänst som behandlas i det ifrågasvarande fallet.⁷³ Levin kritiserar principen om den bleknande minnesbilden då hon menar att den är alltför svårtillämpad. Levin framhåller att principen om den bleknande minnesbilden ger upphov till ett mycket omfattande skydd. Levin anför även att domstolen vid en bedömning måste göra ett tankeexperiment och därigenom göra antaganden om hur en genomsnittskonsumert hade uppfattat varumärkena ifråga. Levin anger slutligen att principen om den bleknande minnesbilden är relativt lik principen om helhetsintrycket, då de båda syftar till att förminska detaljskillnaders betydelse i förväxlingsbedömningen.⁷⁴

⁶⁹ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL).

⁷⁰ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd).

⁷¹ C-210/96 Gut Springenheide GmbH m.fl. mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung (Gut Springenheide).

⁷² Wrigfeldt s. 400.

⁷³ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 26.

⁷⁴ Levin s. 473.

Meale & Smith framhåller att i de fall genomsnittskonsumenten de facto inte kan förväxla två varumärken, oavsett hur stor varuslags- och varumärkeslikheten är, så kan en varumärkesinnehavare inte nå framgång med en intrångstalan på grunden varumärkesförväxling.⁷⁵ Om det är allmänt känt att två företag konkurrerar med varandra bör det vara uteslutet att en genomsnittskonsument uppfattar något ekonomiskt band mellan företagen.⁷⁶ Det faktum att endast några få konsumenter i en omsättningskrets riskerar att förväxla en vara eller tjänsts kommersiella ursprung, eller att uppfatta ett ekonomiskt band mellan två företag, räcker inte för att förväxlingsrisk ska anses föreligga. Det ankommer på den nationella domstolen att göra denna prövning.⁷⁷

Wrigfeldt framhåller att användningen av begreppet genomsnittskonsument inom varumärkesrätten gör förväxlingsbedömningen mer marknadsanpassad. Vidare anför Wrigfeldt att hänsyn tas till konsumenters verkliga uppfattning, istället för att en abstrakt formel ska tillämpas för att avgöra om en förväxlingsrisk föreligger. Wrigfeldt menar att genomsnittskonsumenten blir viktig när förväxlingsrisk ska prövas i sak. Genom att begreppet genomsnittskonsument används undviks en alldeles för mekanisk ordning där endast varuslagslikhet, varumärkeslikhet och särskiljningsförmåga beaktas. Wrigfeldt understryker dock att genomsnittskonsumenten endast är en hypotetisk konstruktion. Den faktiska genomsnittskonsumenten kan vara både mer eller mindre kunnig och uppmärksam.⁷⁸

Dalgaard Laustsen anför att begreppet genomsnittskonsumenten är färgat av vissa teoretiska och normativa antaganden. Dalgaard Laustsen påpekar vidare att människans handlingar är för komplexa för att kunna modelleras på ett sätt som möjliggör detaljerad och korrekt förutsägelse. Således menar Dalgaard Laustsen att denna vaghet i begreppet genomsnittskonsumenten gör det

⁷⁵ Meale & Smith s. 98.

⁷⁶ C-323/09 Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc och Flowers Direct Online Ltd (Interflora) p. 51.

⁷⁷ C-323/09 Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc och Flowers Direct Online Ltd (Interflora) p. 50.

⁷⁸ Wrigfeldt s. 402.

omöjligt att testa den hypotetiska genomsnittskonsumenten mot verkligheten. Dalgaard Laustsen framhåller istället att genomsnittskonsumenten ska uppfattas som ett uttryck för de ställningstaganden och antaganden som den europeiska domarkåren gör. Dalgaard Laustsen påpekar att det alltid kommer att finnas motsättningar mellan empiriska undersökningar och domstolarnas normativa antaganden.⁷⁹ En sådan motsättning kan sägas komma till uttryck i Lloyd-målet där EU-domstolen konstaterade att ett varumärke inte kan anses ha hög särskiljningsförmåga endast på grund av att en viss procentsats av omsättningskretsen känner till varumärket.⁸⁰

Dinwoodie anser att genomsnittskonsumenten är en blandning av fakta och rättspolitiska ställningstaganden.⁸¹ Vidare anför Dinwoodie att den faktiska genomsnittskonsumenten ser olika ut från medlemsstat till medlemsstat. Dinwoodie menar således att de nationella domstolarnas möjligheter att bestämma hur genomsnittskonsumenten ska uppfattas borde vara större. Dinwoodie framhåller att EU-domstolen använder begreppet genomsnittskonsumenten som ett medel för att uppnå en ökad harmonisering av varumärkesrätten.⁸² På så sätt ställs harmoniseringstanken, som drivit fram den EU-rättsliga regleringen av varumärkesrätten, mot tanken att nationella domstolar är bättre lämpade att bestämma över begreppet genomsnittskonsumenten.

Dalgaard Laustsen anför att rättslig fiktion såsom genomsnittskonsumenten i grund och botten har till syfte att överbrygga klyftorna mellan vad lagen säger och vad som anses vara ett sunt resultat.⁸³ Syftet med rättslig fiktion är att skapa konsekvent rättspraxis, vilket leder till en rättslig förutsebarhet.⁸⁴ Jag anser att Dalgaard Laustsens ställningstaganden i mångt och mycket ligger i linje med mina åsikter om begreppet genomsnittskonsumenten. Jag menar att begreppet genomsnittskonsumenten i viss mån tillfredsställer behovet av att

⁷⁹ Dalgaard Laustsen s. 136 f.

⁸⁰ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 24.

⁸¹ Dinwoodie, s. 93.

⁸² Dinwoodie, s. 94.

⁸³ Dalgaard Laustsen s. 138 f.

⁸⁴ Dalgaard Laustsen s. 140.

åskådliggöra konsumenters faktiska uppfattning. Främst anser jag dock att genomsnittskonsumenten används som ett uttryck för att möjliggöra tillämpning av önskvärda allmänna varumärkesrättsliga principer, vilket sker genom att dessa principer framställs som karaktärsdrag hos en genomsnittskonsument.

Jag anser det vara belagt att begreppet genomsnittskonsumenten underlättar bedömningen av om omsättningskretsen riskerar att förväxla ett äldre varumärke med ett yngre. Trots att det är ett användbart begrepp kan det kritiseras utifrån dess ibland bristande verklighetsförankring och det syfte som begreppet har. Kritiken mot den bristande verklighetsförankringen bygger på ett argument som går ut på att genomsnittskonsumenten bättre definieras av nationella domstolar, då de bedöms vara bättre på att sätta en faktisk genomsnittskonsument för varan i en nationell kontext. Kritiken mot syftet med begreppet genomsnittskonsumenten grundar sig på ett argument som bygger på att det är olämpligt att använda rättslig fiktion för att försöka skapa förutsebarhet.

Enligt min bedömning kommer det alltid finnas en motsättning mellan harmonisering inom EU och nationellt självbestämmande. Begreppet genomsnittskonsumenten kan vara ett viktigt verktyg för att uppfylla varumärkesdirektivets syfte att skapa en harmoniserad inre marknad. Jag anser dock att begreppet genomsnittskonsumenten måste användas med försiktighet av EU-domstolen för att inte pålägga medlemsstaterna en föreställning om hur en genomsnittskonsument agerar som bara delas av några få medlemsstater.

3.1.3 Helhetsbedömningen

Eftersom en genomsnittskonsument inte ägnar tid åt att undersöka ett varumärkes detaljer, utan istället uppfattar varumärket som en helhet, har EU-domstolen i SABEL-målet konstaterat att förväxlingsrisk ska bedömas utifrån

ett helhetsintryck med hänsyn till relevant fakta i det ifrågavarande målet.⁸⁵ Resonemanget upprepas även i Adidas-målet.⁸⁶ Levin anför att principen om helhetsintrycket visserligen är sund, men pekar även på att den är förhållandevis svårtillämpad. Levin menar att principen är behäftad med bristen att den endast föreskriver att en domare inte ska ta hänsyn till oväsentliga detaljer, istället för att ta fasta på vilka detaljer som är oväsentliga.⁸⁷ Jag menar dock att en tumregel som direkt hade stadgat vilka detaljer som ska uppfattas som oväsentliga respektive väsentliga i princip är omöjlig att formulera. Vad som är oväsentligt i det enskilda fallet måste bestämmas av domaren, även om detta resulterar i en mer skönsmässig bedömning.

Resonemanget om helhetsintrycket från SABEL-målet utvecklas i Canon-målet där EU-domstolen förklarar att det måste föreligga ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas. EU-domstolen fastslår att svag varuslagslikhet kan kompenseras av en hög grad av varumärkeslikhet och vice versa vid en förväxlingsbedömning.⁸⁸

Bernitz m.fl. påpekar att EU-domstolen i Lloyd-målet felaktigt har angett att en högre varuslagslikhet och högre särskiljningsförmåga leder till en större risk för förväxling. Bernitz m.fl. förklarar att en högre särskiljningsförmåga istället måste innebära en lägre förväxlingsrisk, sett ur genomsnittskonsumentens ögon. Bernitz m.fl. menar att EU-domstolens intention var att förklara att en högre särskiljningsförmåga leder till ett större skyddsomfång.⁸⁹

I Lloyd-målet klargör EU-domstolen hur en förväxlingsbedömning ska utföras. Helhetsbedömningen ska bestå av varuslagslikheten, märkeslikheten, särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket och andra relevanta

⁸⁵ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 23.

⁸⁶ C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd (Adidas-Salomon) p. 30.

⁸⁷ Levin s. 472.

⁸⁸ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 17.

⁸⁹ Bernitz m.fl. s. 293.

faktorer.⁹⁰ Fhima & Gangjee menar att de kriterier som EU-domstolen uppställt inte kan användas som en checklista eftersom ett sådant tillvägagångssätt skulle riskera att försumma helhetsintrycket.⁹¹ Med reservation för detta kommer framställningen nedan ändå delas upp i fyra delar som svarar mot de kriterier EU-domstolen uppställt för förväxlingsbedömningen.

3.2 Varuslagslikhet

3.2.1 Allmänt om varuslagslikhet

En förutsättning för att förväxlingsrisk ska kunna föreligga är att det föreligger varuslagslikhet eller varuslagsidentitet mellan varorna ifråga. Fhima & Gangjee anger att det oftast är förhållandevis enkelt att fastställa om varuslagslikhet föreligger. Om varuslagsidentitet kan konstateras kan en domstol gå vidare till att bedöma de andra kriterierna i förväxlingsbedömningen.⁹² I Canon-målet har EU-domstolen klarlagt att det måste finnas en miniminivå av likhet mellan varorna eller tjänsterna för att varuslagslikhet ska anses föreligga.⁹³

Fhima & Gangjee anför att ett varumärke måste vara registrerat i någon av de varuklasser som finns enligt Niceklassificerings-systemet.⁹⁴ En varumärkesinnehavare som önskar att påvisa varuslagslikhet kan dock inte enbart lita sig mot det faktum att de två varorna är i samma Niceklass.⁹⁵ Inte heller det faktum att två varumärken är registrerade i två olika Niceklasser är tillräckligt för att fastställa att varuslagslikhet inte föreligger.⁹⁶

⁹⁰ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 28.

⁹¹ Fhima & Gangjee s. 8 f.

⁹² Fhima & Gangjee s. 104 f.

⁹³ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 22.

⁹⁴ Fhima & Gangjee s. 105 f.

⁹⁵ C-597/12 P Isdin SA mot Bial-Portela & C^a SA (Isdin) p. 27.

⁹⁶ Fhima & Gangjee s. 105 f.

EU-domstolen har i Canon-målet uppställt ett antal faktorer som ska beaktas när en bedömning av varuslagslikhet görs. Faktorer som ska beaktas är bland annat varornas art, användningsområdet och huruvida varorna konkurrerar med eller kompletterar varandra.⁹⁷ Enligt Muyltermans & Maeyart är Canon-kriterierna endast tilltänkta som ett hjälpmedel och listan syftar därmed inte till att vara uttömmande. Vidare menar Muyltermans & Maeyart att det inte alltid är nödvändigt att undersöka alla Canon-kriterierna. Målet är istället att fastslå om genomsnittskonsumenten uppfattar varorna eller tjänsterna som förväxlingsbara.⁹⁸

3.2.2 Varornas art

Varans art, det vill säga varans fysiska form och sammansättning, spelar enligt Fhima & Gangjee en stor roll vid bedömningen av varuslagslikheten.⁹⁹ Enligt Muyltermans & Maeyart finns det ett antal kriterier en domstol kan beakta för att komma fram till om varorna liknar varandra till arten. 1. Varans sammansättning: ingredienserna eller råvarorna som används för att producera varan. 2. Varans funktion: om varan fungerar genom exempelvis en mekanisk, kemisk eller biologisk funktion. 3. Varans fysiska tillstånd: är varan flytande eller solid, mjuk eller hård. Muyltermans & Maeyart framhåller dock att bedömningsgrunden varornas art inte kan stå för sig själv, den måste kombineras med andra bedömningsgrunder för att en klar slutsats ska kunna dras.¹⁰⁰ EU-domstolen har till exempel konstaterat att varan fruktsafter är lik dryck som baseras på örter och vitaminer eftersom de båda är alkoholfria drycker som konsumeras kalla.¹⁰¹ Fhima & Gangjee menar dock att försiktighet ska iakttas vid tillämpning av rättsfallet eftersom de anser att målet endast har fått begränsat genomslag till följd av att det avsåg så specifika omständigheter.¹⁰²

⁹⁷ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 23.

⁹⁸ Muyltermans & Maeyart s. 93.

⁹⁹ Fhima & Gangjee s. 108.

¹⁰⁰ Muyltermans & Maeyart s. 83.

¹⁰¹ C-416/04 P The Sunrider Corp. mot OHIM (Vitafruit) p. 86.

¹⁰² Fhima & Gangjee s. 108.

3.2.3 Varornas användningsområde

En varas avsedda användningsområde definieras utifrån vilket syfte varan är tilltänkt att uppfylla. Om två olika varor har samma användningsområde tyder det på varuslagslikhet. Muyldermans & Maeyart anför exempelvis att svartpeppar har som funktion att krydda mat.¹⁰³

Fhima & Gangjee framhåller att kläder och skor har ansetts ha till syfte att skydda kroppen medan solglasögon ansetts ha till syfte att skydda ögonen. Således är de varornas användningsområde olika trots att varorna skulle kunna sägas ha ett relativt likt syfte. Fhima & Gangjee vidhåller att Tribunalen generellt sett brukar vara strikt i bedömningen av om två varor har ett liknande syfte, med undantag för läkemedel. Läkemedel inom veterinärt bruk och humanbruk anses till exempel ha samma syfte att behandla sjukdomar, varför de anses ha samma användningsområde. Mikrospolar för endovaskulära operationer och läkemedel som förebygger artärbråck har också ansetts fylla samma syfte.¹⁰⁴

I vissa fall tycks Tribunalens praxis vara något motsägelsefull. Tribunalen har kommit fram till att öl och tequila inte har samma användningsområde eftersom ett öls primära användningsområde är att släcka törst.¹⁰⁵ Med utgångspunkt i det resonemanget bör öl vara jämförbart med alkoholfria drycker såsom vatten eller läsk. Jag menar att öl väsentligen skiljer sig från alkoholfria drycker då öl innehåller alkohol. Konsumtion av alkohol förhindrar lagenligt utförande av vissa arbetsuppgifter som till exempel framförande av fordon. Alkoholfria drycker är inte behäftade med sådana nackdelar.

¹⁰³ Muyldermans & Maeyart s. 83 f.

¹⁰⁴ Fhima & Gangjee s. 111 f.

¹⁰⁵ T-584/10 Mustafa Yilmaz mot OHIM p. 54.

3.2.4 Konkurrerande varor

Om två varor anses konkurrera med varandra tyder det på att varuslagslikhet föreligger. Varor anses enligt Tribunalens praxis konkurrera med varandra om de kan substitueras mot varandra, det vill säga om varorna är utbytbara.¹⁰⁶ Enligt Fhima & Gangjee är den främsta orsaken till att varor inte konkurrerar med varandra att de inte riktar sig till samma kundkrets.¹⁰⁷ Detta kan tyckas vara ett relativt enkelt test, men Tribunalens praxis tål ändå att ifrågasättas. Muyldermans & Maeyart menar till exempel att Tribunalen ofta anser att olika alkoholfria drycker oftast har någon typ av likhet och utbytbart då alkoholfria drycker har till syfte att släcka törst. Däremot anser Tribunalen regelbundet att alkoholtiga drycker inte är utbytbara då de ämnas för olika delar av en måltid, som vin till huvudrätten och portvin till efterrätten.¹⁰⁸

Vin kan brytas ner till flera olika typer av vin, utöver portvin i relation till annat vin. Exempelvis kan vin brytas ned i kategorier som vitt vin, rött vin, mousserande vin etc. För vissa typer av maträtter hade kanske en genomsnittskonsument funnit att vitt vin inte konkurrerar med rött vin eftersom vitt vin passar bättre till just den maträtten. Mer specifikt hade en fransk genomsnittskonsument kanske menat att ett vitt vin från Loiredalen inte konkurrerar med ett vitt vin från Bourgogne. Poängen med mitt resonemang är att det går att bryta ner viner och andra måltidsdrycker till mindre beståndsdelar ad nauseam.

Att dela upp liknande alkoholtiga drycker som vin och portvin i två olika kategorier kan vid en första anblick förefalla naturligt, men när ställningstagandet granskas närmare saknar det tydlig legitimitet. Jag menar att de argument för uppdelning av måltidsdrycker i förhållande till olika delar av en måltid som Tribunalen gjort är svaga och till stor del beroende på geografisk kontext. Ställningstagandet bygger på ett centraleuropeiskt perspektiv där

¹⁰⁶ T-316/07 Commercy AG mot OHIM p. 48, 56.

¹⁰⁷ Fhima & Gangjee s. 116.

¹⁰⁸ Muyldermans & Maeyart s. 88.

genomsnittskonsumenten är medveten om vilken typ av vin som hör till vilken typ av mat eller del av måltiden. Jag anser att det inte är troligt att sådan medvetenhet finns i hela EU.

3.2.5 Kompletterande varor

Om två varor inte konkurrerar med varandra kan varuslagslikhet ändå föreligga om varorna anses komplettera varandra. Tribunalen har i *Commercy-målet*¹⁰⁹ definierat kompletterande varor som varor mellan vilka det finns ett nära samband, i den meningen att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och att konsumenter kan få uppfattningen att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av båda dessa varor. Tribunalen fastslog också att detta innebär att varorna eller tjänsterna måste vara ämnade för samma kundkrets för att varorna ska kunna anses vara kompletterande.¹¹⁰ *Fhima & Gangjee* framhåller att Tribunalen i praktiken uppställer två krav: varorna måste användas tillsammans och att konsumenter på grund av detta tror att varorna kommer från samma företag. Vidare poängterar *Fhima & Gangjee* att kriterierna som Tribunalen ställt upp tenderar att tolkas förhållandevis strikt.¹¹¹ EU-domstolen har fastslagit att det faktum att varor kompletterar varandra ensamt kan vara så starkt att det kan styrka att varuslagslikhet föreligger.¹¹²

Tribunalen har funnit att varor som datorer i förhållande till datorskärmar och tandborstar i förhållande till tandkräm kompletterar varandra.¹¹³ Däremot har EU-domstolen fastslagit att tjänsten transport av varor inte kompletterar distansförsäljning av IT-varor eftersom transporttjänsten endast ansågs vara ett led i utförandet av distansavtalet. EU-domstolen konstaterar slutligen att transporttjänster och internetförsäljning inte är kompletterande till sin

¹⁰⁹ T-316/07 *Commercy AG mot OHIM*.

¹¹⁰ T-316/07 *Commercy AG mot OHIM* p. 57–58.

¹¹¹ *Fhima & Gangjee* s. 118.

¹¹² C-50/15 P *Kurt Hesse mot OHIM m.fl. (Carrera)* p. 23.

¹¹³ T-501/08 *NEC Display Solutions Europe GmbH mot OHIM*, T-89/11 *Nanu-Nana Joachim Hoepf GmbH & Co. KG mot OHIM*.

natur.¹¹⁴ Tribunalen konstaterar att endast det faktum att en produkt är en ingrediens i en annan produkt inte per automatik innebär att varorna ska anses komplettera varandra.¹¹⁵ Däremot kan sådana hänsyn tas under andra delar av bedömningen enligt Canon-kriterierna.¹¹⁶

Konceptet gemensam kundkrets, som krävs för att varorna ska anses kunna komplettera varandra, har enligt Fhima & Gangjee tillämpats förhållandevis strikt i Tribunalens praxis. Fhima & Gangjee anser att Tribunalens restriktiva bedömningar av vad som ska anses vara en gemensam kundkrets, som är ett av kraven som uppställdes i Commercy-målet, tyder på att Tribunalen tappat fokus på den övergripande frågeställningen: blir konsumenterna förvirrade av användningen?¹¹⁷ Både Fhima & Gangjee och Muyltermans & Maeyart har svårt att dra några generella slutsatser kring hur kriteriet ska tolkas. Min uppfattning är att Tribunalen har svårt att formulera regler som kan gälla generellt, varför det finns ett stort mått av oförutsebarhet i dagsläget. Det hade således varit önskvärt om EU-domstolen hade formulerat ett generellt tillämpbart test för att bestämma om varor kompletterar varandra eller inte.

3.2.6 Andra relevanta kriterier

Det finns även andra kriterier som kan vara av relevans för att bestämma om varuslagslikhet föreligger. Fhima & Gangjee menar att sättet som varorna eller tjänsterna når marknaden på är ett sådant kriterium som kan spela roll för bedömningen av varuslagslikheten. Om två varor eller tjänster kommer ut på marknaden på samma sätt kan det tyda på att varuslagslikhet föreligger. Kriteriet finns dock inte med bland de uppräknade i Canon-målet. Fhima & Gangjee antar att detta beror på att många varor som inte har med varandra att göra till exempel kan hamna nära varandra i en stormarknad eller genom online-shopping. Generellt sett har Tribunalen varit försiktig med att tillämpa

¹¹⁴ C-196/06 P *Alecansan SL mot OHIM (Alecansan)* p. 47–48.

¹¹⁵ T-288/12 *EI du Pont de Nemours and Company mot OHIM* p. 39, resonemanget upprepas i T-406/16 *Dogg Label mot EUIPO* p. 42 (dom på franska).

¹¹⁶ Fhima & Gangjee s. 118.

¹¹⁷ Fhima & Gangjee s. 123.

kriteriet, men när det gäller varor som säljs i specialbutiker kommer Tribunalen oftare fram till att kriteriet ska tillmätas större betydelse.¹¹⁸ Muyltermans & Maeyart framhåller att kriteriet har störst betydelse för farmaceutiska produkter.¹¹⁹

Ett annat kriterium, som inte nämns i Canon-målet men som kan få betydelse för bedömningen av varuslagslikhet, är om konsumenterna anser att det är normalt för de två olika produkterna att komma från samma tillverkare.¹²⁰ Tribunalen har kommit fram till att genomsnittskonsumenten inte anser det vara normalt för vin och öl att komma från samma producent, eftersom genomsnittskonsumenten inte ser någon koppling mellan vingårdar och bryggerier.¹²¹ Fhima & Gangjee anser att det främsta tillämpningsområdet för kriteriet är i de fall en part vill visa varuslagslikhet på en marknad där branschpraxis är att varorna tillverkas av samma företag. Fhima & Gangjee ger exemplet veterinära läkemedel jämfört med läkemedel för humanbruk, som ofta tillverkas av samma företag.¹²²

Liknande marknadsföringsstrategier är ett annat kriterium som inte nämns i Canon-målet, men som har använts som argument i domstolar.¹²³ EU-domstolen har dock avfärdat att liknande marknadsföringsstrategier skulle tyda på varuslagsförväxling eftersom marknadsföringsstrategier kan förändras över tid.¹²⁴

3.2.7 Slutsatser angående varuslagslikhet

Det finns ett flertal faktorer som ska beaktas vid en bedömning av om varuslagslikhet föreligger. Jag uppfattar att varuslagslikhet inte endast kan

¹¹⁸ Fhima & Gangjee s. 124.

¹¹⁹ Muyltermans & Maeyart s. 88.

¹²⁰ Fhima & Gangjee s. 127.

¹²¹ T-175/06 The Coca-Cola Company mot OHMI p. 69.

¹²² Fhima & Gangjee s. 127.

¹²³ Fhima & Gangjee s. 130.

¹²⁴ C-171/06 P T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve diğ Ticaret AŞ mot OHMI (T.I.M.E ART) p. 59.

konstateras på grund av att varornas art eller deras användningsområden är liknande. Varornas art och dess användningsområde har troligtvis relevans i samtliga fall, men kriterierna tycks vara mindre utslagsgivande. Däremot har andra faktorer såsom sättet varorna når marknaden på eller sättet varorna saluförs på inte lika stor relevans i samtliga fall.

Jag uppfattar det som att det viktigaste kriteriet för att undersöka om varuslagslikhet föreligger är huruvida varorna eller tjänsterna är utbytbara mot varandra. Om varorna eller tjänsterna är utbytbara bör det följa att deras art och deras tilltänkta syfte är tillräckligt lika.

Ett test som kan användas av domstolar och marknadsaktörer borde således kunna formuleras som följande: Är varorna eller tjänsterna utbytbara? Om svaret är ja föreligger varuslagslikhet. Om svaret är nej måste det prövas om varorna eller tjänsterna kompletterar varandra. Om varorna eller tjänsterna i hög grad kompletterar varandra innebär det troligtvis att varuslagslikhet föreligger. Om varorna eller tjänsterna däremot inte kompletterar varandra lär varuslagslikhet inte föreligga.

3.3 Varumärkeslikhet

3.3.1 Allmänt om varumärkeslikhet

Eftersom EU-domstolen har varit strikt med vad som kan klassas som dubbel identitet gör Fhima & Gangjee gällande att varumärkeslikhet spelar en stor roll för varumärkesinnehavares möjligheter att skydda sina varumärken.¹²⁵ Kur m.fl. anför att bedömningen av varumärkeslikhet inte har förändrats nämnvärt sedan EU-domstolens dom i SABEL-målet.¹²⁶ Varumärkeslikheten ska mätas utifrån de visuella, fonetiska och konceptuella likheterna. Bedömningen av varumärkeslikheten ska grundas på det helhetsintryck som

¹²⁵ Fhima & Gangjee s. 17.

¹²⁶ Kur m.fl. s. 251.

varumärkena ger.¹²⁷ Vid en sådan bedömning ska de mest särskiljande och framträdande beståndsdelarna beaktas.¹²⁸ Hänsyn ska också tas i förhållande till vilken varu- eller tjänstekategori det är fråga om.¹²⁹ Varumärken kan delas upp i figurvarumärken, ordvarumärken och sammansatta varumärken, vilka kommer behandlas i avsnitten nedan.

3.3.2 Figurvarumärken

Ett figurvarumärke är ett varumärke som består av en figur, eller en figur tillsammans med ett ord. För den här framställningen görs en uppdelning på figurvarumärken i strikt bemärkelse respektive sammansatta ord- och figurvarumärken. I det här avsnittet behandlas figurvarumärken i strikt bemärkelse.

EU-domstolen har fastslagit i praxis att likhetsbedömningen mellan två figurvarumärken ska göras genom att figurvarumärkena undersöks i sin helhet var för sig för att sedan jämföras med varandra. Motsatsvis ska beståndsdelarna av figurvarumärkena inte jämföras direkt med varandra. De dominanta beståndsdelarna som en genomsnittskonsument uppfattar kan dock tillmätas en viss betydelse. Det är endast när alla andra beståndsdelar i figurvarumärkena är obetydliga som bedömningen endast ska bygga på dominanta beståndsdelar och inte på helhetsintrycket.¹³⁰

Levin ifrågasätter hur en helhetsbedömning av figurvarumärken ska göras i praktiken, då hon menar att bedömningen rimligtvis bör ske genom att de beståndsdelar av figurvarumärket som är mest dominanta tillmäts störst betydelse.¹³¹ Jag menar att ett sådant tillvägagångssätt direkt skulle strida mot EU-domstolens praxis.

¹²⁷ C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Medion) p. 28.

¹²⁸ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 25.

¹²⁹ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 27.

¹³⁰ C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 41–42,

C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur SA mot Koipe Corporación SL (Aceites) p. 62.

¹³¹ Levin s. 477 f.

Det finns enligt Fhima & Gangjee en stor överlappning mellan bedömningen av grafiska element och konceptuella element.¹³² Konceptuell likhet föreligger när två figurer, två ord, eller en figur och ett ord framkallar samma association för en konsument. Till exempel framkallar ordet blomma och en bild på en blomma troligtvis samma association för en genomsnittskonsument. Fhima & Gangjee hävdar att mål som gäller figurvarumärken tenderar att avgöras på ett konceptuellt plan.¹³³ I SABEL-målet fastslog EU-domstolen dock att det inte räcker med en konceptuell likhet mellan två figurvarumärken för att en förväxlingsrisk ska anses föreligga.¹³⁴ Fhima & Gangjee uppmanar till återhållsamhet gällande att tolka in koncept i varumärken eftersom det som skyddas framförallt är den registrerade framställningen av varumärket.¹³⁵

Enligt Bernitz m.fl. är synintrycket avgörande för förväxlingsbedömningen av figurvarumärken.¹³⁶ I fall där konsumenter främst leds av synintrycket, som när konsumenter handlar på stormarknader, stipulerar EU-domstolen att figurvarumärkets synintryck ska spela en mer framträdande roll än helhetsintrycket.¹³⁷

Bernitz m.fl. framhåller att varumärkesskyddet inte omfattar ett motivskydd eftersom det inte finns någon norm som föreskriver att märken med samma motiv automatiskt är förväxlingsbara.¹³⁸ Levin är av åsikten att det inte kategoriskt går att säga att varumärkesrätten inte kan ge ett motivskydd i praktiken, men att ett sådant motivskydd i så fall måste avgränsas snävt.¹³⁹

Fhima & Gangjee menar att det är svårt att bedöma varumärken som endast bygger på en figur, på grund av att bedömningen är behäftad med ett visst

¹³² Fhima & Gangjee s. 28.

¹³³ Fhima & Gangjee s. 28.

¹³⁴ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 25.

¹³⁵ Fhima & Gangjee s. 42.

¹³⁶ Bernitz m.fl. s. 295.

¹³⁷ C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur SA mot Koipe Corporación SL (Aceites) p. 76.

¹³⁸ Bernitz m.fl. s. 295.

¹³⁹ Levin s. 478.

mått av subjektivitet. En annan bidragande faktor till varför Fhima & Gangjee anför att det är svårt att bedöma figurvarumärken är att det finns relativt få rättsfall som behandlar frågan och att de rättsfallen är något motstridiga.¹⁴⁰

Vid vissa tillfällen kan, utöver registreringen, även den reella användningen av ett varumärke få betydelse för varumärkens likhet. I Specsavers-målet¹⁴¹ fastslog EU-domstolen att det kan vara av betydelse för helhetsintrycket vid förväxlingsbedömningen att ett figurvarumärke som är registrerat i svartvitt, har använts i stor utsträckning med en viss färg.¹⁴² Samtidigt framhåller EU-domstolen att det faktum att en genomsnittskonsument förknippar två liknande färgnyanser med två olika varumärken kan minska förväxlingsrisken mellan varumärkena. Wessman m.fl. anför att rättsfallet innebär att det finns oklara gränser mellan inarbetat skydd och skydd genom registrering.¹⁴³ Muyltermans & Maeyart framhåller att när ett varumärke är registrerat i svartvitt kan det tyckas vara lämpligt att anta en sådan registrering inte anger någon specifik färg. Muyltermans & Maeyart kommer dock fram till att en sådan reglering hade varit för långtgående.¹⁴⁴

Muyltermans & Maeyart anför att ett varumärke som är registrerat i svartvitt eller i gråskala på sin höjd kan skapa kontraster som är visuellt relevanta när man jämför varumärket med ett annat varumärke som har liknande kontraster, om än i en annan färg.¹⁴⁵ Jag anser att Muyltermans & Maeyart här missar det faktum att det finns ett stort antal varumärken som de facto används i svartvitt, varför formuleringen som Muyltermans & Maeyart har valt är för onyanserad.

¹⁴⁰ Fhima & Gangjee s. 28.

¹⁴¹ C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd m.fl. mot Asda Stores Ltd (Specsavers).

¹⁴² C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd m.fl. mot Asda Stores Ltd (Specsavers) p. 38.

¹⁴³ Wessman m.fl. s. 47.

¹⁴⁴ Muyltermans & Maeyart s. 100.

¹⁴⁵ Muyltermans & Maeyart s. 100.

3.3.3 Ordvarumärken

Ett ordvarumärke består av ett eller flera ord. Ordvarumärken har per definition inget grafiskt element. Skyddsomfånget för ett ordvarumärke är ord eller bokstavskombinationer, inte de grafiska och stilistiska egenskaperna. Enligt Muyltermans & Maeyart ska ordvarumärken således inte ses som en typ av figurvarumärken, framställda på ett specifikt sätt. Muyltermans & Maeyart anför därför att användningen av till exempel gemener eller versaler är oväsentlig när visuell likhet mellan ordmärken ska bedömas. Muyltermans & Maeyart grundar ställningstagandet på att en genomsnittskonsument troligtvis inte hade lagt märke till sådana skillnader.¹⁴⁶ Konsumenter anses uppfatta meningen med ett ord även om ordet är felstavat. Exempel på felstavningar från Tribunalens praxis, där konsumenter ändå ansågs uppfatta meningsinnebörden, är ”CMORE” och ”See More” respektive ”Stor” och ”Store”.¹⁴⁷

Med Muyltermans & Maeyarts synsätt ges varumärkesinnehavaren således rätt att hindra användning av ett varumärke när vissa visuella skillnader, såsom vid bruk av ett annat typsnitt, trots allt föreligger. Fhima & Gangjee instämmer i att skyddsomfånget för ett ordvarumärke är ordet som sådant, inte hur det framställs.¹⁴⁸ EU-domstolen har till exempel kommit fram till att ordet Bergspechte i princip är identiskt med ordet BergSpechte.¹⁴⁹ Fhima & Gangjee framhåller även att smärre bokstavsskillnader inte nödvändigtvis utesluter visuell likhet.¹⁵⁰ Vidare anför Fhima & Gangjee att en genomsnittskonsument har lättare att uppfatta skillnader mellan korta ordvarumärken, som är upp till sex bokstäver långa.¹⁵¹

¹⁴⁶ Muyltermans & Maeyart s. 96 f.

¹⁴⁷ Muyltermans & Maeyart s. 147.

¹⁴⁸ Fhima & Gangjee s. 25.

¹⁴⁹ C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH (BergSpechte).

¹⁵⁰ Fhima & Gangjee s. 28.

¹⁵¹ Fhima & Gangjee s. 31.

Ofta överensstämmer ett ordvarumärkes visuella egenskaper och dess fonetiska egenskaper, men så är dock inte alltid fallet.¹⁵² I registreringsmålet Gauselmann¹⁵³ fann EU-domstolen att Tribunalen gjort en korrekt avvägning mellan MERKUR och MERCURY. MERKUR och MERCURY var visuellt lika men fonetiskt sett fanns ingen sådan likhet, vilket gjorde att varumärkena inte kunde förväxlas.¹⁵⁴ EU-domstolen har dock fastslagit att endast fonetisk likhet mellan två varumärken inte räcker för att det ska föreligga förväxlingsrisk mellan dem förutsatt att ordmärkena vid en helhetsbedömning, som tar hänsyn till visuell och konceptuell likhet, inte är lika varandra i övrigt.¹⁵⁵ EU-domstolen kom i Loutfi-målet¹⁵⁶ fram till att både ett ords betydelse och dess uttal ska anses vara av vikt vid förväxlingsbedömningen men att inget särskilt språk eller alfabet ska beaktas för att bedöma om förväxlingsrisk föreligger.¹⁵⁷

3.3.4 Sammansatta varumärken

Enligt Fhima & Gangjee finns det ingen klar definition av vad ett sammansatt varumärke är i domstolspraxis eller doktrin. Fhima & Gangjee framhåller att ett sammansatt varumärke kan uppfattas som antingen ett varumärke som har en figurdel och en orddel eller som ett varumärke som består av två olika ord som till exempel Thomson Life eller Barbara Becker.¹⁵⁸ Oavsett vilka varumärken som faller under begreppet sammansatta varumärken så ska dessa varumärken behandlas som en helhet i enlighet med de kriterier som

¹⁵² Fhima & Gangjee s. 31.

¹⁵³ C-532/10 P adp Gauselmann GmbH mot OHIM (Gauselmann).

¹⁵⁴ C-532/10 P adp Gauselmann GmbH mot OHIM (Gauselmann), jmf. T-106/09 adp Gauselmann mot OHIM.

¹⁵⁵ C-206/04 P Mühlens GmbH & Co. KG mot OHIM (Mühlens) p. 20–23.

¹⁵⁶ C-147/14 Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts NV och Halalsupply NV (Loutfi).

¹⁵⁷ C-147/14 Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts NV och Halalsupply NV (Loutfi) p. 20.

¹⁵⁸ Fhima & Gangjee s. 67, jmf C-51/09 P Barbara Becker mot Harman International Industries Inc. (Barbara Becker) och C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Medion).

uppställts i SABEL-målet. Fhima & Gangjee menar dock att det finns vissa problem som har uppkommit vid tillämpningen av SABEL-kriterierna på sammansatta varumärken.¹⁵⁹

I Matratzen-målet¹⁶⁰ upprepade EU-domstolen att en helhetsbedömning ska göras, men att denna helhetsbedömning kan påverkas av att omsättningskretsen under vissa omständigheter uppfattar vissa av varumärkets delar som dominanta.¹⁶¹ I anslutning till Matratzen-målet anför Muyltermans & Maeyart att domstolarnas bedömning av vilka beståndsdelar som är dominanta och distinkta, respektive de som inte är distinkta eller dominanta, ofta är kasuistisk och subjektiv.¹⁶²

I Medion-målet¹⁶³ fastslog EU-domstolen att en innehavare av ett äldre varumärke kunde förhindra användningen av ett yngre varumärke, sedan det äldre varumärket hade använts som en del av ett yngre sammansatt varumärke, i fallet varumärket Life i förhållande till Thomson Life. Muyltermans & Maeyart framhåller att EU-domstolen i fallet ansåg det kunna föreligga risk för förväxling då en näringsidkare lägger till ett nytt ord framför ett äldre varumärke.¹⁶⁴ Till stöd för sitt resonemang anförde EU-domstolen att ett äldre varumärke kan behålla sin självständiga kännetecknande ställning i förhållande till ett yngre varumärke, utan att det äldre varumärket blir en dominerande del av det yngre varumärket.¹⁶⁵

I anslutning till EU-domstolens avgörande i Medion-målet framhåller Fhima & Gangjee att EU-domstolens holistiska tillvägagångssätt ger upphov till två frågor: När har ett kännetecken en självständig kännetecknande ställning

¹⁵⁹ Fhima & Gangjee s. 68.

¹⁶⁰ C-3/03 P Matratzen Concord AG mot OHIM (Matratzen).

¹⁶¹ C-3/03 P Matratzen Concord AG mot OHIM (Matratzen) p. 32.

¹⁶² Muyltermans & Maeyart s. 121 f.

¹⁶³ C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Medion).

¹⁶⁴ Muyltermans & Maeyart s. 154.

¹⁶⁵ C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Medion) p. 30.

snarare än att vara dominerande? Hur mycket vikt ska läggas på en beståndsdel med självständig kännetecknande ställning, i motsats till en beståndsdel som dominerar märket?¹⁶⁶

I Shaker-målet¹⁶⁷ återförvisade EU-domstolen ett mål till Förstainstansrätten (numera kallad Tribunalen) eftersom Förstainstansrätten hade misslyckats med att göra en helhetsbedömning. Förstainstansrätten hade, istället för att göra en helhetsbedömning, enligt EU-domstolen gjort förväxlingsbedömningen utifrån de dominerande delarna i varumärkena.¹⁶⁸ Generaladvokat Kokott påpekade att en förväxlingsbedömning endast får göras utifrån de dominerande delarna i varumärket om skillnaderna mellan alla andra beståndsdelar är obetydliga. EU-domstolen anförde att generaladvokaten hade gjort en korrekt bedömning, varför målet återförvisades.¹⁶⁹

Sammantaget menar Fhima & Gangjee att EU-domstolen försöker hålla balansen mellan de beståndsdelar som fångar genomsnittskonsumentens blick mest och resterande beståndsdelar i varumärket.¹⁷⁰ Ett sammansatt varumärke kan uppdelas i tre delar: dominanta beståndsdelar, beståndsdelar med självständig kännetecknande ställning och försumbara beståndsdelar. Knäckfrågan i förhållande till sammansatta varumärken, som domstolar har att ta ställning till, blir således att klassificera de olika beståndsdelarna i varumärket genom en helhetsbedömning.¹⁷¹ Fhima & Gangjee menar att det inte finns någon enkel modell som kan appliceras på alla fall och att domstolen måste anpassa sig till situationen i det enskilda fallet. Från ett rättssäkerhetsperspektiv är sådana ad hoc-lösningar oftast inte önskvärda, då de påverkar den rättsliga förutsebarheten negativt.¹⁷² För att tvisten ska kunna avgöras

¹⁶⁶ Fhima & Gangjee s. 70.

¹⁶⁷ C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker).

¹⁶⁸ C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 40.

¹⁶⁹ C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 41–46.

¹⁷⁰ Fhima & Gangjee s. 71.

¹⁷¹ Fhima & Gangjee s. 74.

¹⁷² Fhima & Gangjee s. 103.

krävs i nuläget, och enligt mig troligtvis även i framtiden, att domstolen gör en skönmässig bedömning som tar hänsyn till de bedömningskriterier för helhetsbedömningen som EU-domstolen har uppställt.

3.4 Särskiljningsförmåga

3.4.1 Allmänt om särskiljningsförmåga

En av varumärkets viktigaste funktioner är att göra det möjligt för konsumenter att kunna skilja varorna eller tjänsterna från andra varor eller tjänster. Denna funktion brukar benämnas särskiljningsförmågan. Ett varumärke kan ha en starkare eller svagare särskiljningsförmåga, beroende på hur lätt varumärket gör det för konsumenter att skilja varor eller tjänster som företaget erbjuder från de varor eller tjänster som andra företag erbjuder.¹⁷³

Ett varumärkes särskiljningsförmåga bedöms utifrån en genomsnittskonsumentens uppfattning.¹⁷⁴

Särskiljningsförmåga kan finnas inneboende i varumärket om varumärket i sig är originellt för varan eller tjänsten det används för. Särskiljningsförmåga kan också förvärfvas genom investeringar i varumärket och genom användning av varumärket.¹⁷⁵ I den här framställningen kommer jag använda begreppen inneboende respektive förvärvad särskiljningsförmåga.

Fhima & Gangjee framhåller att ett varumärkes särskiljningsförmåga ofta blir starkare eller svagare med tiden.¹⁷⁶ EU-domstolen har fastslagit att den tidpunkt som är av vikt för bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga är när det påstådda varumärkesintrånget började.¹⁷⁷

¹⁷³ Nordell s. 72 f.

¹⁷⁴ Levin s. 432.

¹⁷⁵ Levin s. 432.

¹⁷⁶ Fhima & Gangjee s. 156.

¹⁷⁷ C-145/05 Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA (Levi) p. 20.

EU-domstolen har fastslagit i T.I.M.E. ART-målet¹⁷⁸ att det faktum att ett äldre varumärke har en svag särskiljningsförmåga inte ensamt kan leda till att förväxlingsrisk föreligger. En svag särskiljningsförmåga kan således inte åsidosätta varuslags- och varumärkeslikhet, vilka också måste föreligga.¹⁷⁹

3.4.2 Inneboende särskiljningsförmåga

Levin framhåller att även om originalitetskravet är svagare inom varumärkesrätten än inom upphovsrätten så kan ett mer originellt varumärke vara att föredra för en varumärkesinnehavare då det troligtvis tränger in i medvetandet hos genomsnittskonsumenten snabbare, vilket kan ge en högre inneboende särskiljningsförmåga. Däremot anger Levin att ett varumärkes särskiljningsförmåga inte nödvändigtvis bygger på originalitet. Levin menar att en varumärkesinnehavare kan använda sig av en symbol som varit känd i århundraden, förutsatt att ingen tidigare har använt det som varumärke.¹⁸⁰

Rent deskriptiva varumärken anses generellt ha låg om ens någon inneboende särskiljningsförmåga. Deskriptiva varumärken kan ofta inte ens registreras eftersom vanliga ord och symboler inte ska kunna monopoliseras av en enda näringsidkare.¹⁸¹ Det förekommer dock vissa undantag, till exempel kan vanliga ord registreras som varumärke om ordet har fått särskiljningsförmåga för en viss typ av varor eller tjänster genom användning.¹⁸²

Alluderande varumärken, det vill säga varumärken som anspelar på en vara eller en tjänst, kan generellt sett sägas ha svagare särskiljningsförmåga än mer originella varumärken. Alluderande varumärken anses dock generellt ha en högre särskiljningsförmåga än varumärken som är rent deskriptiva.¹⁸³

¹⁷⁸ C-171/06 P T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ mot OHMI (T.I.M.E ART).

¹⁷⁹ C-171/06 P T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ mot OHMI (T.I.M.E ART) p. 41.

¹⁸⁰ Levin s. 436.

¹⁸¹ Levin s. 432 f.

¹⁸² Fhima & Gangjee s. 142 f.

¹⁸³ Muijldermans & Maeyart s. 132.

Fhima & Gangjee anför att språkskillnader kan göra att ett varumärke uppfattas som särskilt på en marknad och samtidigt uppfattas som deskriptivt på en annan marknad. Ett varumärke kan dessutom uppfattas som deskriptivt i förhållande till vissa varor eller tjänster men inte till andra. Fhima & Gangjee ger exemplet Red Bull, som hade varit deskriptivt om varumärket hade gällt en röd nötkreatursras men som är originellt i förhållande till energidryck.¹⁸⁴

3.4.3 Förvärvad särskiljningsförmåga

I Lloyd-målet tog EU-domstolen ställning till hur förvärvad särskiljningsförmåga ska bedömas. EU-domstolen fastslog att en helhetsbedömning ska göras av hur väl varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastslå varornas ursprung och för att skilja det från andra varor eller tjänster från andra företag. Vid helhetsbedömningen ska varumärkets inneboende egenskaper, den marknadsandel som varumärket innehar, varumärkets verkliga bruk, investeringarna i varumärket, omsättningskretsens möjlighet att särskilja varan samt yttranden från handelskammare och andra yrkesammanslutningar beaktas.¹⁸⁵ EU-domstolen konstaterade även att det inte är möjligt att säga att ett varumärke förvärvat ett starkare skydd så fort en viss procentsats av omsättningskretsen känner till varumärket.¹⁸⁶ Det är istället upp till den nationella domstolen att bestämma om varumärket kan anses ha en hög särskiljningsförmåga.¹⁸⁷

¹⁸⁴ Fhima & Gangjee s. 142 f.

¹⁸⁵ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 20–23.

¹⁸⁶ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 24.

¹⁸⁷ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 28.

EU-domstolen konstaterade i Windsurfing Chiemsee-målet¹⁸⁸ att om en betydande andel av omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, ska varumärket under alla omständigheter anses ha uppnått kravet på förvärvat särskiljningsförmåga.¹⁸⁹

3.4.4 Särskiljningsförmåga, känneteckenskraft och skyddsomfång

Läran om känneteckenskraft innebär att varumärkets särskiljningsförmåga även påverkar dess skyddsomfång. Ju större särskiljningsförmåga ett varumärke har, oavsett om den särskiljningsförmågan är inneboende eller förvärvat, desto större är varumärkets känneteckenskraft och därmed dess skyddsomfång. Detta ökade skyddsomfång kan inte utläsas ur artiklarna i varumärkesdirektivet. EU-domstolen har till stöd för sina argument i SABEL- och Canon-målen framhållit att det ökade skyddsomfånget följer av det som idag är skäl 16 i varumärkesdirektivet.¹⁹⁰

Varumärken med stark särskiljningsförmåga uppbär således ett mer omfattande skydd än varumärken med svag särskiljningsförmåga.¹⁹¹ Arnerstål framhåller att starkare särskiljningsförmåga kan erhållas exempelvis genom betydande användning av varumärket.¹⁹² Arnerstål anför att en varumärkesinnehavare kan använda sig av metoder som marknadsföring och reklam, för att på så sätt öka varumärkets särskiljningsförmåga. Därigenom ökar också varumärkets känneteckenskraft.¹⁹³

¹⁸⁸ De förenade målen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger (Windsurfing Chiemsee).

¹⁸⁹ De förenade målen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger (Windsurfing Chiemsee) p. 52.

¹⁹⁰ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 22,

C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 17.

¹⁹¹ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 18.

¹⁹² Arnerstål 2018 s. 92.

¹⁹³ Arnerstål 2018 s. 92.

En stark känneteckenskraft hos ett äldre varumärke innebär skyddsomfånget blir större.¹⁹⁴ EU-domstolen har fastslagit att det är lättare för en varumärkesinnehavare av ett äldre varumärke att visa att förväxlingsrisk föreligger om det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga.¹⁹⁵ Enligt min mening ligger det nära till hands att dra slutsatsen att det således e contrario är svårare för en varumärkesinnehavare av ett äldre varumärke att visa att förväxlingsrisk föreligger om det äldre varumärket har en låg särskiljningsförmåga.

Trots EU-domstolens avgöranden menar Fhima & Gangjee att det fortfarande är oklart hur hög särskiljningsförmåga som krävs för att ett varumärke ska kunna erhålla ett mer omfattande skydd.¹⁹⁶ Tribunalen har kommit fram till att nivån av särskiljningsförmåga för att få ett mer omfattande skydd inte behöver vara lika hög som den nivå som krävs för att bestämmelserna som gäller för kända varumärken ska aktualiseras.¹⁹⁷ Eftersom det saknas tydlig ledning i när ett varumärke ska erhålla ett mer omfattande skydd blir det enligt mig de nationella domstolarnas ansvar att pröva huruvida så är fallet.

För att bevisa att ett varumärke ska erhålla ett mer omfattande skydd till följd av förvärvad särskiljningsförmåga har varumärkesinnehavare presenterat bevisning som till exempel: omsättnings- och försäljningssiffror, marknadsföringskostnader, marknadsandelar, användningstid, information om var varor eller tjänster sålts, referenser från tredje part (som till exempel från tidningsartiklar), m.m.¹⁹⁸

¹⁹⁴ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 24.

¹⁹⁵ C-425/98 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Marca Mode) p. 38–39.

¹⁹⁶ Fhima & Gangjee s. 147 f.

¹⁹⁷ T-274/09 Deutsche Bahn AG mot OHMI p. 95.

¹⁹⁸ Fhima & Gangjee s. 148–152.

3.4.5 Slutliga kommentarer om särskiljningsförmåga

Fhima & Gangjee anger sammanfattningsvis att kriteriet särskiljningsförmåga är svårtolkat. Fhima & Gangjee menar att kriteriet särskiljningsförmåga är viktigt enligt EU-domstolens praxis, men framhåller samtidigt att kriteriet tycks ha ett begränsat användningsområde sett till Tribunalens praxis.¹⁹⁹ Jag uppfattar att särskiljningsförmågan är det minst viktiga kriteriet vid förväxlingsbedömningen, men samtidigt går det inte att bortse ifrån. Det tycks dock vara uteslutet att basera en intrångstalan främst på grunden att det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga. Varumärkets särskiljningsförmåga kan istället bli en utslagsgivande faktor i svårbedömda fall.

3.5 Övriga omständigheter

3.5.1 Tidpunkten för förväxlingen

Tidpunkten för när förväxlingsbedömningen ska göras kan ha stor betydelse för att avgöra huruvida förväxling föreligger eller inte. Wrigfeldt anför att förväxlingsrisk normalt anses uppkomma vid köptillfället, men att förväxlingsrisk även kan tänkas uppkomma vid ett tidigare eller ett senare tillfälle.²⁰⁰

I Arsenal-målet²⁰¹ konstaterade EU-domstolen att det inte kan uteslutas att vissa konsumenter tolkar användningen av Arsenals varumärke på en halsduk som ett bevis på att produkterna härrör från Arsenal FC, inte från tredje man. EU-domstolen fastslog även att detta fortsätter att gälla efter att produkterna lämnat försäljningsstället.²⁰² Wrigfeldt framhåller dock att förväxlingsrisk

¹⁹⁹ Fhima & Gangjee s. 159.

²⁰⁰ Wrigfeldt s. 405.

²⁰¹ C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal).

²⁰² C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal) p. 57.

efter köptillfället måste anses ha begränsad betydelse, bland annat med tanke på att EU-domstolen i Picasso-målet²⁰³ konstaterar att det är konsumenternas uppfattning vid köptillfället som spelar roll för bedömningen.²⁰⁴

Wrigfeldt ger exemplet tredje mans användning av ett varumärke i reklam som ett tillfälle när förväxlingsrisk kan uppkomma innan köptillfället. I sådana fall uppstår förväxlingsrisk när konsumenten tar del av reklamen.²⁰⁵ Wrigfeldt menar dock att det råder osäkerhet kring om förväxlingsrisk före köptillfället är tillräckligt för att användning ska vara otillåten. Wrigfeldt anför att problemet med tidsaspekten försvinner i de fall förväxlingsrisken som uppstod före köptillfället kvarstår vid köptillfället.²⁰⁶

Wrigfeldt ger exemplet när en bilist på grund av förväxlande varumärkesanvändning tar en tidigare avtagsväg från motorvägen för att tanka på en bensinmack, som senare inte visar sig vara den bensinmack som bilisten trodde utan en annan bensinmack, varefter bilisten ändå väljer att tanka på bensinmacken, även när varumärkesförväxlingen inte består. Wrigfeldt påpekar att förväxling inte föreligger vid köptillfället i exemplet men att förväxlingsrisk ändå kan tänkas föreligga eftersom konsumentens beteende påverkas av det förväxlingsbara varumärket.²⁰⁷ Enligt mig påminner Wrigfeldts exempel mycket om vilseledande marknadsföring. Det tycks enligt min mening finnas ett visst mått av överlappning mellan vilseledande marknadsföring och förväxlingsbar användning i det givna exemplet.

I sökordsannonseringsmålet BergSpechte,²⁰⁸ där EU-domstolen bland annat behandlar förväxlingsrisk före köptillfället, konstaterade EU-domstolen att det inte krävs att internetanvändaren de facto förväxlar varumärkena. Det

²⁰³ C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picasso).

²⁰⁴ Wrigfeldt s. 405, jmf. C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picasso) p. 46–48.

²⁰⁵ Wrigfeldt s. 405.

²⁰⁶ Wrigfeldt s. 406.

²⁰⁷ Wrigfeldt s. 406 f.

²⁰⁸ C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH (BergSpechte).

krävs endast att det är svårt för internetanvändaren att avgöra, utifrån reklam-länken, om annonsören har ett ekonomiskt band eller är tredje man i för-hållande till varumärkesinnehavaren.²⁰⁹ Genom analog applicering av EU-domstolens resonemang på Wrigfeldts exempel i det föregående stycket kan slutsatsen troligtvis dras att förväxlingsrisken i fallet uppkommer när annonsören gör det svårt för genomsnittskonsumenten att urskilja om det finns ekonomiska band till varumärkesinnehavaren, vilket jag anser sker redan när bilisten överväger att ta avfartsvägen mot bensinmacken. Simon Fhima framhåller frågan om det krävs att konsumentens beteende faktiskt förändras för att förväxlingsrisk ska kunna föreligga.²¹⁰ Wrigfeldt anser däremot att det räcker att det föreligger risk för att konsumentens beteende ska förändras för att förväxlingsrisk ska kunna föreligga.²¹¹ Wrigfeldt framhåller att hans lösning är mer marknadsanpassad.²¹² Jag anser att Wrigfeldts ställningstagande bättre speglar de resonemang som EU-domstolen framhåller i BergSpechte.

Det tycks inte föreligga någon direkt klarhet i hur tidsaspekten påverkar förväxlingsrisken, även om det finns några resonemang som uppstått i praxis och doktrin. Bedömningen av tidsaspekten förefaller vara präglad av situationen i det enskilda fallet.

3.5.2 Associationsrisk

Risk för association är en av de faktorer som framhålls påverka förväxlings-bedömningen. I varumärkeslagen har lagstiftaren valt att använda formuleringen ”användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av det” istället för ”risk för association”, vilket kritiserats av Bernitz m.fl. då de menar att sådana språkliga ändringar kan leda till bristande harmonisering.²¹³

²⁰⁹ C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH (BergSpechte) p. 36.

²¹⁰ Simon Fhima s. 318.

²¹¹ Wrigfeldt s. 407.

²¹² Wrigfeldt s. 408.

²¹³ Bernitz m.fl. s. 291.

Det skulle kunna tänkas att ett yngre varumärke som får en genomsnittskonsument att uppfatta associationer till ett äldre varumärke gör intrång i det äldre varumärket. Så är emellertid oftast inte fallet. I SABEL-målet fastslog EU-domstolen att begreppet associationsrisk syftar till att precisera förväxlingsriskens räckvidd.²¹⁴ En större association mellan det yngre och det äldre varumärket leder till en större risk för att förväxling ska anses föreligga.²¹⁵ Jag anser att risken för association måste prövas ex officio av domstolen eftersom EU-domstolen i SABEL-målet fastslog att risken för förväxling måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, däribland risken för association. Association mellan ett yngre och ett äldre varumärke kan inte i sig själv ligga till grund för att konstatera förväxlingsrisk.²¹⁶ Om associationen är så stark att en genomsnittskonsument tror att det finns ett ekonomiskt band mellan varumärkena kan förväxlingsrisk ändå föreligga.²¹⁷ Jag anser att en sådan tolkning stämmer överens med ordalydelsen i 1 kap. 10 § 1st 2p varumärkeslagen.

EU-domstolen har i *Marca Mode*-målet²¹⁸ avfärdat ett argument om att det ska föreligga en presumtion för att förväxling föreligger om det äldre varumärket är mycket känt och när det yngre varumärket är så likt det äldre varumärket att det skapar associationer till det äldre varumärket.²¹⁹ En sådan presumptionsregel hade enligt mig utvidgat förväxlingsskyddet så pass mycket att det hade givit en för stor överlappning med skyddet för välkända varumärken. För att skyddet för välkända varumärken ska kunna aktualiseras krävs det att varumärkesinnehavaren även visar att otillbörlig fördel eller anseendeskada föreligger, vilket inte krävs när varumärkesinnehavaren grundar en intrångstalan på förväxlingsskyddet. Om en presumptionsregel

²¹⁴ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 18.

²¹⁵ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 22.

²¹⁶ C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 26.

²¹⁷ Fhima & Gangjee s. 164 f, Levin s. 469.

²¹⁸ C-425/98 *Marca Mode* CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (*Marca Mode*).

²¹⁹ C-425/98 *Marca Mode* CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (*Marca Mode*) p. 33–34.

hade accepterats hade överlappningen möjligen kunnat leda till att varumärkesinnehavare till kända märken inte längre hade behövt visa otillbörlig fördel eller anseendeskada, vilket inte hade varit önskvärt.

Wessman framhåller att det eventuellt är möjligt att behandla risken för association som en del av bedömningen av märkeslikheten.²²⁰ Även Wrigfeldt menar att konsumenters associationer påverkar deras minnesbild av varumärket och att associationer därigenom är viktiga för bedömningen av förväxlingsrisken.²²¹

3.5.3 Omsättningskretsens sammansättning

Omsättningskretsens sammansättning har stor betydelse vid förväxlingsbedömningen. Två varumärken, som hade kunnat anses vara förväxlingsbara för en ouppmärksam omsättningskrets, kan i princip vara omöjliga att förväxla för en uppmärksam omsättningskrets. Levin framhåller att varuslaget har betydelse för uppmärksamheten hos omsättningskretsen. En köpare antas vara betydligt mer uppmärksam när det gäller dyrare sällanköpsvaror än när det gäller vardagliga inköp som till exempel matvaror.²²² Olivolja är en dagligvara som främst handlas i matvarubutiker. För sådana varor anser EU-domstolen att genomsnittskonsumenten i större utsträckning leds av varans synintryck.²²³

EU-domstolen har kommit fram till att genomsnittskonsumenten är särskilt uppmärksam när det gäller varor som till exempel bilar.²²⁴ EU-domstolen har exempelvis fastslagit att omsättningskretsen för läkemedel, d.v.s. läkare och farmaceuter, är mycket uppmärksam.²²⁵ Däremot har EU-domstolen stadgat att en högre nivå av märkesskillnad ska upprätthållas för läkemedel som

²²⁰ Wessman 1998 s. 488.

²²¹ Wrigfeldt s. 413.

²²² Levin s. 474.

²²³ C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur SA mot Koipe Corporación SL och OHIM (Aceites) p. 75.

²²⁴ C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picasso).

²²⁵ C-412/05 P Alcon Inc. mot OHIM (Alcon).

konsumenter kan köpa själva.²²⁶ Levin anför att det är möjligt att genomsnittskonsumenten borde anses vara mindre märkesmedveten när omsättningskretsen består av barn.²²⁷

Betydelsen och uttalet av ett varumärke på ett annat språk, t.ex. arabiska, kan ha betydelse för förväxlingsbedömningen om omsättningskrets för varan har språkkunskaper på det andra språket.²²⁸

3.6 Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning som syftar till att besvara uppsatsens första frågeställning. Sammantaget ska bedömningen av förväxlingsrisk i ett varumärkesrättsligt intrångsmål enligt EU-domstolens praxis ske genom en helhetsbedömning som följer ett antal bestämda kriterier. Vid helhetsbedömningen ska hänsyn tas till de för målet relevanta omständigheterna. Vidare ska en genomsnittskonsumentens perspektiv prägla förväxlingsbedömningen. Genomsnittskonsumenten tar inte hänsyn till detaljer i varumärket och kan generellt inte antas kunna jämföra varumärkena direkt med varandra.

Varuslagslikheten ska främst bedömas utifrån faktorer som varornas art och deras användningsområde samt om varorna konkurrerar med eller kompletterar varandra. Bristande varuslagslikhet kan växelvis vägas upp av en stark varumärkeslikhet och vice versa. Varumärkeslikheten ska bedömas genom att varumärkena jämförs i sin helhet med vikt på konceptuella, visuella och fonetiska likheter. Varumärkeslikheten ska således inte endast bestå av en bedömning av varumärkenas dominanta beståndsdelar. Endast när alla

²²⁶ De förenade målen C-427/93 Bristol-Myers Squibb mot Paranova A/S, C-429/93 C. H. Boehringer Sohn m.fl. mot Paranova A/S och C-436/93 Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S (Bristol-Myers Squibb).

²²⁷ Levin s. 474.

²²⁸ C-147/14 Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts NV och Halalsupply NV (Loutfi) p. 26.

andra av varumärkets beståndsdelar är försumbara ska bedömningen grundas på de dominanta beståndsdelarna.

Skddsomfånget är större när ett varumärke har en stark förvärvad eller inneboende särskiljningsförmåga. Det faktum att ett varumärke bringar associationer till ett annat varumärke räcker inte för att förväxlingsrisk ska föreligga, men om associationen är så stark att det leder till att en genomsnittskonsument hade kunnat tro att det finns ett ekonomiskt band mellan tredje man och varumärkesinnehavaren så föreligger förväxlingsrisk. Omsättningskretsens sammansättning kan påverka förväxlingsbedömningen då olika omsättningskretsar till exempel är olika uppmärksamma.

Om det vid en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer kan anses att en genomsnittskonsument kan tro att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag, eller om en genomsnittskonsument kan tro att det finns ett ekonomiskt band mellan företagen, så föreligger förväxlingsrisk.

4 Rättsfallsstudie

4.1 Utgångspunkter för rättsfallsstudien

I avsnittet nedan kommer de varumärkesrättsliga intrångsmål där Patent- och marknadsöverdomstolen gjort en förväxlingsbedömning att behandlas. Rättsfallsstudien syftar till att undersöka om Patent- och marknadsöverdomstolens domar avviker från EU-rättslig praxis gällande förväxlingsrisk. Uppsatsens avsnitt 3 kommer att användas som ett hjälpmedel för att avgöra om det föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis i Patent- och marknadsöverdomstolens domar. Jag kommer för varje referat och kommentar att följa den struktur som Patent- och marknadsöverdomstolen uppställt för rättsfallet ifråga.

4.2 Rättsfallen

4.2.1 YOGGI

4.2.1.1 Referat

I rättsfallet PMÖD T 9856-15 väckte Arla talan mot Yogiboost Retail. Arla är varumärkesinnehavare av varumärket YOGGI, som är registrerat för fruktyoghurt. Yogiboost Retail hade använt kännetecknet YOGIBOOST för s.k. frozen yoghurt, vilket Arla ansåg gjorde intrång i varumärket YOGGI. Tingsrätten fann att Yogiboost Retail's användning av kännetecknet YOGIBOOST inte gjorde intrång i Arlas varumärke YOGGI, varför Arla överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.

I målet fastslog Patent- och marknadsöverdomstolen att bedömningen av förväxlingsrisken ska bestå av en helhetsbedömning, vilket Patent- och marknadsöverdomstolen understödde med hänvisningar till relevant EU-rättslig praxis. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att s.k. förväxlingsundersökningar som parterna utfört har begränsad betydelse som bevisning eftersom sådana undersökningar inte speglar köpsituationen.

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde att YOGGI hade använts under lång tid och i stor utsträckning samt att betydande investeringar hade gjorts i varumärket. Således ansågs YOGGI vara känt för fruktyoghurt inom en betydande del av omsättningskretsen. Vidare fastslog Patent- och marknadsöverdomstolen att bedömningen av förväxlingsrisk är en rättsfråga och inte en sakfråga. Rättsfrågor ska avgöras av domstolen, genom att domstolen analyserar olika argument och dess effekter.²²⁹

Patent- och marknadsöverdomstolen fortsatte genom att fastställa att YOGI var den mest framträdande delen i kännetecknet YOGIBOOST. Efterledet BOOST ansågs vara beskrivande till följd av att BOOST bedömdes syfta till att vara bestämmande i förhållande till förledet. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade således att mest vikt ska läggas vid förledet YOGI när kännetecknen ska jämföras. Patent- och marknadsöverdomstolen fastslog dock att efterledet BOOST hade betydelse för kännetecknet YOGIBOOSTs helhetsintryck.

Patent- och marknadsöverdomstolen kom fram till att ordet YOGGI inte kan uppdelas och att ordet genom användningen av dubbelkonsonanten GG skiljer sig från den vanliga stavningen av ordet yoghurt. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg därför att YOGGI har en hög särskiljningsförmåga för fruktyoghurt. Patent- och marknadsöverdomstolen kom även fram till att det var bevisat att YOGGI kunde tillgodogöra sig det utökade skyddet för kända varumärken även om YOGGI ansågs vara alluderande på varuslaget yoghurt.

Gällande varumärkeslikheten konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att det fanns visuell likhet mellan kännetecknen men att den visuella likheten är svagare till följd av att YOGIBOOST är sammansatt av två ord samt att YOGGI innehåller dubbelkonsonanten GG. Det fanns enligt Patent- och marknadsöverdomstolen stora fonetiska likheter mellan YOGI

²²⁹ Heuman s. 357.

och YOGGI, trots att YOGI kan uttalas med kort respektive lång vokal. Det faktum att en av uttalsmöjligheterna för YOGI är identisk med hur YOGGI uttalas räcker enligt Patent- och marknadsöverdomstolen för att konstatera fonetisk likhet.

Gällande varuslagslikheten fastslog Patent- och marknadsöverdomstolen att genomsnittskonsumenten måste uppfatta att det finns ett samband mellan yoghurt, frozen yoghurt och smoothies. Däremot ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att skillnaderna mellan produkternas försäljningskanaler inte är obetydliga.

Patent- och marknadsöverdomstolen kom vid en helhetsbedömning fram till att interaktionen mellan de motstående kännetecknens likhet och varornas likhet inte anses vara så starkt att det finns risk för att omsättningskretsen kan tro att varorna kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band. Varumärkesintrång på grund av förväxlingsrisk kunde således inte konstateras.

4.2.1.2 Kommentar

Bland det första Patent- och marknadsöverdomstolen tog ställning till var huruvida förväxlingsundersökningar har någon betydelse för utgången i intrångsmål. Jag anser att det faktum att Patent- och marknadsöverdomstolen kom fram till att förväxlingsundersökningar har begränsad betydelse som bevisning kan sägas ha stöd i EU-domstolens praxis.²³⁰

Precis som Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade i målet alluderar båda varumärkena på yoghurt. Alluderande varumärken ses generellt sett inte som lika starka som mer originella varumärken.²³¹ Patent- och marknadsöverdomstolen anser att dubbelkonsonanten GG i varumärket

²³⁰ Jmf. C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 24 där marknadsundersökningar inte ensamt kunde bevisa att ett varumärke hade hög särskiljningsförmåga i en omsättningskrets.

²³¹ Muyltermans & Maeyart s. 132.

YOGGI leder till att varumärket har hög särskiljningsförmåga. Jag anser att det argumentet inte överensstämmer med EU-rättslig praxis eftersom konsumenter enligt EU-rättslig praxis har en viss tolerans för felstavningar.²³² Om Patent- och marknadsöverdomstolen enbart hade konstaterat att YOGGI har hög särskiljningsförmåga till följd av användning av varumärket under lång tid och i stor omfattning samt på grund av betydande investeringar hade det varit helt i överensstämmelse med EU-domstolens praxis.

Gällande de fonetiska likheterna mellan YOGGI och YOGIBOOST anser jag att Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning överensstämmer med EU-rättslig praxis. Jag instämmer med Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning eftersom jag anser att det är troligt att en genomsnittskonsument hade uppfattat att varumärket YOGIBOOST skulle uttalas med kort vokal, då varumärket alluderar på yoghurt.

När det gäller Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning av varuslagslikheten ska det klargöras att Patent- och marknadsöverdomstolen inte behandlar alla kriterier som EU-domstolen uppställt i Canon-målet. Patent- och marknadsöverdomstolen kommer fram till att det som skiljer varuslagen åt är varornas olika försäljningskanaler. Kriteriet finns dock inte med som ett av de kriterier EU-domstolen uppställt i Canon-domen. Dessutom har det faktum att varuslagslikhet konstateras eller avfärdas genom att varorna säljs via olika försäljningskanaler kritiserats i doktrin. Kritiken inriktar sig framförallt på att varornas försäljningskanaler i allt högre grad saknar betydelse, till exempel genom internet-handel eller när varor säljs i nära anslutning i stora köpcentrum.²³³ Jag menar därför att Patent- och marknadsöverdomstolen inte borde ha lagt så stor vikt vid att varornas försäljningskanaler skiljer sig åt.

²³² Muyltermans & Maeyart s. 147.

²³³ Fhima & Gangjee s. 124.

Vid en närmare jämförelse med de kriterier som uppställts i Canon-målet, samt mot bakgrund av Tribunalens praxis framstår Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning av varuslagslikheten i målet som något kortfattad och förenklad. Min åsikt är att bedömningen i fallet hade blivit mer av en helhetsbedömning om Patent- och marknadsöverdomstolen hade valt att ta hänsyn till fler av Canon-kriterierna.

Patent- och marknadsöverdomstolen behandlade inte kriterier som varornas användningsområde eller huruvida varorna konkurrerar med varandra. Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde heller ingen bedömning av om varorna kompletterar varandra. Det är dock enligt EU-rättslig praxis inte alltid nödvändigt att bedöma varuslagslikheten enligt alla Canon-kriterierna. Jag menar att det i alla fall hade varit relevant att bedöma om varorna skulle anses konkurrera med eller komplettera varandra, grundat på att båda varorna baseras på yoghurt.

Tribunalen har som utgångspunkt fastslagit att kompletterings-kriteriet ska tillämpas relativt strikt. För att varorna ska anses komplettera varandra krävs det att den ena varan är nödvändig för användningen av den andra samt att konsumenter kan få uppfattningen att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av varorna. Tribunalen har därutöver uppställt ett krav på att kundkretsen ska vara densamma för varorna för att varorna ska anses kunna komplettera varandra.

Det kan konstateras att yoghurt är nödvändigt för tillverkningen av frozen yoghurt, vilket innebär att det första kriteriet för komplettering är uppfyllt. Jag anser att en konsument troligtvis inte skulle uppfatta att Arla, som äger varumärket YOGGI, tillverkar både fruktyoghurten och frozen yoghurten eftersom det enda som skulle kunna tyda på att så är fallet är att båda produkterna innehåller yoghurt. Det andra kriteriet för att varorna ska anses kompletterande är således inte uppfyllt. Jag anser att kundkretsen bör vara konsumenter i allmänhet, som Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterat, eftersom det inte förekommer något i målet som skulle tyda på

en annan slutsats. Varorna bör således anses ha samma kundkrets, vilket gör att det tredje kriteriet för att varorna ska anses kunna komplettera varandra är uppfyllt.

Trots att yoghurt är nödvändigt för att tillverka frozen yoghurt och att varorna kan anses ha samma kundkrets kan detta inte ensamt leda till slutsatsen att yoghurt ska anses komplettera frozen yoghurt eftersom det inte är troligt att en konsument hade trott att båda varorna kommer från Arla. Således blir slutsatsen att fruktyoghurt inte kompletterar frozen yoghurt i varumärkesrättslig mening.

Ytterligare skillnader framträder om varornas olika syften beaktas samt om en bedömning av om varorna konkurrerar med varandra görs. Varornas syfte måste anses vara olika eftersom frozen yoghurt har till syfte att vara en dessert medan fruktyoghurt har till syfte att till exempel ätas som mellanmål eller som frukost. Dessa skillnader anser jag peka mot att varorna inte heller konkurrerar med varandra eftersom det skilda syftet gör att varorna inte är utbytbara med varandra. Sammantaget anser jag att en helhetsbedömning av varuslagslikheten pekar på att det föreligger en förhållandevis liten varuslagslikhet i målet.

Vid en helhetsbedömning som följer EU-rättslig praxis kan det fastslås att det inte borde finnas en risk för att omsättningskretsen kan tro att varorna kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band. Slutsatsen grundas på en bedömning av YOGGIs större skyddsomfång, likheterna och skillnaderna mellan märkena samt att varuslagslikheten är låg.

Sammanfattningsvis anser jag att det i domen föreligger vissa avvikelser från EU-rättslig praxis gällande märkeslikhetsbedömningen och varuslagsbedömningen.

4.2.2 KRISROLLS

4.2.2.1 Referat

I rättsfallet PMÖD T 7235-17 väckte Pågen talan mot Biscabolagen. Pågen var varumärkesinnehavare av varumärket KRISROLLS, som var registrerat för livsmedlet skorpor. Biscabolagen hade använt kännetecknet CRISP ROLLS för samma varuslag, vilket Pågen ansåg gjorde intrång i varumärket KRISROLLS. Patent- och marknadsdomstolen fann att Biscabolagens användning av kännetecknet CRISP ROLLS inte föranledde någon förväxlingsrisk och Biscabolagen gjorde därmed inte intrång i Pågens varumärke KRISROLLS. Pågen valde då att överklaga domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Inledningsvis konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att det förelåg identitet mellan varorna. Således behövdes ingen bedömning av varuslagslikheten. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade sedan att de skillnader som förelåg mellan KRISROLLS och CRISP ROLLS inte var så obetydliga att det skulle anses föreligga identitet mellan varumärket och kännetecknet. Således blev frågan om det kunde anses föreligga förväxlingsrisk mellan kännetecknet CRISP ROLLS och varumärket KRISROLLS.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade inledningsvis i förväxlingsbedömningen att varumärket KRISROLLS har en låg inneboende särskiljningsförmåga eftersom varumärket är att anse som starkt beskrivande för skorpor. Patent- och marknadsöverdomstolen avfärdade Pågens argument att varumärket KRISROLLS hade en hög förvärvat särskiljningsförmåga eftersom Pågen inte lyckades bevisa detta. Till följd av att KRISROLLS hade begränsad särskiljningsförmåga ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att varumärket KRISROLLS hade ett begränsat skyddsomfång.

Eftersom det ostridigt rådde identitet mellan varorna behövde Patent- och marknadsöverdomstolen därefter endast bedöma varumärkeslikheten. De särskiljande dragen i ordvarumärket KRISROLLS ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen vara begynnelsebokstaven K samt att de två orden KRISP och ROLLS sammandragits till KRISROLLS. Uttalsmässigt konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att det i princip rådde identitet.

Vid en helhetsbedömning ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att det faktum att varuslagen var identiska samt att kännetecknet och varumärket också var nästintill identiska ändå inte kunde överväga det faktum att varumärket KRISROLLS skyddsomfång var mycket begränsat till följd av att varumärket ansågs vara beskrivande. Sammantaget ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen det inte fanns en risk att omsättningskretsen kunde tro att varorna kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band. Således ansågs varumärkesintrång inte föreligga.

4.2.2.2 Kommentar

Det avgörande momentet i rättsfallet var bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga. Jag anser att Patent- och marknadsöverdomstolen följer det test som uppställdes av EU-domstolen i Lloyd-målet för att bedöma förvärvat särskiljningsförmåga. Patent- och marknadsöverdomstolen behandlar de flesta av kriterierna som EU-domstolen fastslog i Lloyd-målet och slutsatsen som Patent- och marknadsöverdomstolen drar kring särskiljningsförmågan kan ses som en helhetsbedömning. En anledning till varför alla kriterier inte behandlats kan ha varit att parterna inte åberopade bevisning i förhållande till de kriterierna. Det är enligt min mening troligt att även om domstolen hade behandlat samtliga kriterier som EU-domstolen uppställt så hade bedömningen kring särskiljningsförmågan blivit densamma.

Trots att det förelåg varuslagsidentitet och hög märkeslikhet konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen inte att dubbel identitet förelåg. Jag menar att det faktum att KRISPROLLS konstaterades ha ett lågt skyddsomfång fick till följd att domstolen ansåg att det var uteslutet att konstatera att dubbel identitet förelåg eftersom dubbel identitet ger ett i princip absolut skydd. Jag finner det troligt att Patent- och marknadsöverdomstolen hade fastslagit att dubbel identitet förelåg om det inte hade varit för det faktum att KRISPROLLS på engelska i princip är helt beskrivande för skorpor.

Sammanfattningsvis anser jag att domen följer den EU-rättsliga praxis som utvecklats.

4.2.3 EBOKS

4.2.3.1 Referat

I rättsfallet PMT 4529-19 väckte e-Boks talan mot TellusTalk. e-Boks var varumärkesinnehavare av varumärket EBOKS, som var registrerat för digitala varor och tjänster som till exempel digital signering av dokument. TellusTalk hade använt kännetecknet EBOX för tjänsten digital signering av dokument, vilket e-Boks ansåg gjorde intrång i varumärket EBOKS. Patent- och marknadsdomstolen fann att TellusTalks invändning om att varumärket EBOKS var ogiltigt inte kunde prövas eftersom TellusTalk inte väckt någon talan om hävning. Patent- och marknadsdomstolen fann dock att TellusTalks användning av kännetecknet EBOX kunde leda till att konsumenter kunde få uppfattningen att det fanns ett samband mellan TellusTalk och e-Boks, varför förväxlingsrisk ansågs föreligga. TellusTalk valde därför att överklaga domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade inledningsvis att Patent- och marknadsdomstolen gjort en korrekt bedömning avseende varumärkets omsättningskrets. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att omsättningskretsen bestod av en genomsnittlig användare av motsvarande tjänster eftersom tjänsten riktar sig till privatpersoner, företag, organisationer och

myndigheter. Således skulle förväxlingsbedömningen i fallet utgå från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumert i Sverige.

Gällande känneteckenskraften fann Patent- och marknadsöverdomstolen att EBOKS är beskrivande för digitala brevlådor. Däremot ansågs EBOKS inte vara beskrivande för tjänsten digitala signaturer. Vidare ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att EBOKS framförallt får särskiljningsförmåga genom märkets figurativa utformning. Patent- och marknadsöverdomstolen drog slutsatsen att varumärket EBOKS har ”för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för i målet aktuella tjänster”.

Gällande tjänsteslagslikheten fann Patent- och marknadsöverdomstolen att EBOX använts för tjänster som i hög grad liknar, men inte är identiska med, de tjänster i form av elektronisk signering som EBOKS använts för.

I fråga om märkeslikheten fann Patent- och marknadsöverdomstolen att det förelåg likhet mellan text-elementen i varumärket respektive kännetecknet. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade även att det fanns viss fonetisk likhet mellan varumärket och kännetecknet. På ett visuellt plan fastslog Patent- och marknadsöverdomstolen att det föreligger vissa skillnader. Orden är korta och det finns visuell skillnad i ordens avslut, X respektive KS som en genomsnittskonsumert hade uppfattat. Patent- och marknadsöverdomstolen fastslog också att den figurativa utformningen och färgsättningen av varumärket EBOKS jämfört med kännetecknet EBOX tyder på skillnader i märkeslikhet.

Vid en helhetsbedömning kom Patent- och marknadsöverdomstolen fram till att det inte förelåg någon risk att en genomsnittskonsumert förväxlar EBOX med varumärket EBOKS, även med beaktande av att de tjänster som kännetecknet respektive varumärket används för är liknande. Således ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte förelåg varumärkesintrång.

4.2.3.2 Kommentar

Gällande bedömningen av omsättningskretsen gör Patent- och marknadsöverdomstolen en tolkning som överensstämmer med EU-rättslig praxis, även om Patent- och marknadsöverdomstolen inte hänvisar till EU-rättslig praxis angående omsättningskretsen. EU-domstolen har inte formulerat något test för att bestämma omsättningskretsen, vilket kan vara orsaken till att Patent- och marknadsöverdomstolen valde att inte hänvisa till EU-domstolens praxis i denna fråga. Jag menar att det faktum att EU-domstolen inte har formulerat något sådant test gör att de nationella domstolarnas tolkningsutrymme är större.

Beträffande varumärkets särskiljningsförmåga ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att varumärket EBOKS har ”för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för i målet aktuella tjänster”. Huruvida varumärket har tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras är inte något som ska prövas i ett intrångsmål. En bedömning av om varumärket har tillräcklig särskiljningsförmåga för att vara registrerat krävs dock om part yrkat att varumärket ska hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga i en talan om hävning enligt 10 kap. 5 § varumärkeslagen. TellusTalk hade visserligen invänt att e-Boks varumärke skulle ogiltigförklaras i Patent- och marknadsdomstolen men denna invändning grundades dock på att TellusTalk ansåg sig ha inarbetade och äldre rättigheter, inte bristande särskiljningsförmåga hos e-Boks varumärke. Dessutom lämnade Patent- och marknadsdomstolen invändningen utan avseende eftersom TellusTalk inte hade väckt en talan om hävning, vilket krävs för att en sådan invändning skulle kunna prövas. TellusTalk frånföll invändningen om ogiltighet i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolens skrivning skulle kunna förstås som att EBOKS har ett skyddsomfång på en normal nivå eller att varumärkets skyddsomfång ska uppfattas som lågt till följd av att varumärket precis når upp till den nivå som krävs för registrering. Jag anser att det inte går att utläsa hur domen ska tolkas i detta avseende, varför jag anser att Patent- och

marknadsöverdomstolen inte kan sägas ha prövat hur varumärkets särskiljningsförmåga påverkar dess skyddsomfång i fallet. Det faktum att Patent- och marknadsöverdomstolen inte prövar särskiljningsförmågan i förhållande till varumärkets skyddsomfång är enligt min bedömning en avvikelse från EU-rättslig praxis.

Patent- och marknadsöverdomstolen kom fram till att det i vart fall förelåg en hög grad av tjänstelikheter, men inte att identitet förelåg. Jag anser att det är svårt att konstatera om Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort en bedömning av tjänsteslagslikheten som är förenlig med EU-rättslig praxis eftersom Patent- och marknadsöverdomstolen uttrycker sig mycket kortfattat. Till skillnad från Patent- och marknadsöverdomstolen anser jag att det föreligger identitet mellan tjänsteslagen. När parterna i målet båda har erbjudit elektronisk signering, men tjänsteslagsidentitet ändå inte anses föreligga så menar jag att Patent- och marknadsöverdomstolen ställer för höga krav för vad som ska anses vara tjänsteslagsidentitet i förhållande till EU-rättslig praxis.

Om Patent- och marknadsöverdomstolen skulle anse att det förelåg identitet mellan tjänsteslagen skulle det innebära att de skillnader som finns mellan parternas varumärken får mindre betydelse till följd av den växelverkan mellan tjänsteslagslikhet och varumärkeslikhet som ska beaktas. Det faktum att Patent- och marknadsöverdomstolen inte konstaterade att identitet förelåg påverkar således helhetsbedömningen.

Det faktum att Patent- och marknadsöverdomstolen är mer strikt i sin bedömning av visuell likhet på grund av att orden är förhållandevis korta anser jag överensstämmer med det Fhima & Gangjee kommit fram till genom sin empiriska undersökning av Tribunalens praxis. Likväl anses en genomsnittskonsument enligt Tribunalens praxis uppfatta ett ords meningsinnehåll även om ordet i sig är felstavat. Jag menar därför att en genomsnittskonsument hade fått samma konceptuella associationer av orden boks och box, vilket talar för en högre märkeslikhet.

Jag anser att den figurativa utformningen av EBOKS varumärke är förhållandevis konventionell och inte speciellt originell. Detsamma gäller för EBOX kännetecken. Varumärket EBOKS figur består av ett vitt E som står framför en röd kvadrat, varefter BOKS sedan kan ses som en svart text mot en vit bakgrund.²³⁴ Kännetecknet EBOX figur består av ett vitt E som står framför en blå kub, varefter BOX sedan kan ses som en vit text mot en blå bakgrund.²³⁵ I likhet med Patent- och marknadsöverdomstolen menar jag att de figurativa delarna är förhållandevis olika, men att det även finns vissa konceptuella likheter mellan märkena. Jag anser däremot inte att Patent- och marknadsöverdomstolen gör en bedömning som avviker från EU-rättslig praxis när det gäller den figurativa delen, eftersom bedömningen är skönsmässig och människor uppfattar figurer olika.

Vid en helhetsbedömning måste domstolen ta hänsyn till skyddsomfånget, varumärkeslikheten och varu- eller tjänstelikheten. Andra tillvägagångssätt strider enligt min bedömning mot den praxis som EU-domstolen utarbetat. I Shaker-målet valde EU-domstolen att återförvisa målet till förstainstansrätten eftersom förstainstansrätten misslyckats med att göra en helhetsbedömning.²³⁶ I Shaker-målet hade förstainstansrätten gjort förväxlingsbedömningen utifrån de dominerande delarna i varumärkena, istället för att göra en helhetsbedömning.²³⁷ Situationen i Shaker-målet är inte identisk med den i förevarande mål, men Shaker-målet påvisar att ett avvikelse i helhetsbedömningen utgör så stora fel att det är möjligt att återförvisa mål.

För att uppfylla EU-domstolens krav på att en helhetsbedömning av förväxlingsrisken görs ska domstolen göra en bedömning av hur stark varumärkets särskiljningsförmåga är, för att på så sätt utreda varumärkets känneteckenskraft. I förevarande mål görs ingen sådan bedömning. Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning av EBOKS skyddsomfång kan

²³⁴ Se bilaga 1.

²³⁵ Se bilaga 2.

²³⁶ C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 47.

²³⁷ C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 39–40.

därför enligt min uppfattning inte anses stå överensstämmande med EU-rättslig praxis, eftersom bedömningen i målet inte utgör en helhetsbedömning.

Sammanfattningsvis anser jag att det i domen föreligger vissa avvikelser från EU-rättslig praxis gällande bedömningen av skyddsomfånget och bedömningen av tjänsteslagslikheten.

4.2.4 GYRO

4.2.4.1 Referat

I rättsfallet PMT 5617-19 väckte Unilamp talan mot SG Armaturen. Unilamp var varumärkesinnehavare av varumärket GYRO, som var registrerat för belysningsarmaturer och därmed liknande produkter. I målet var det ostridigt mellan parterna att SG Armaturen hade använt varumärket GYRO tillsammans med varumärket JUNISTAR, som en beteckning på en produkt som kallats JUNISTAR GYRO. SG Armaturen hade även använt varumärket GYRO tillsammans med kännetecknen Isosafe, DimToWarm, DTW, Square, Cube, Outdoor samt kombinationer av dessa. Unilamp ansåg att sådan användning gjorde intrång i varumärket GYRO.

Patent- och marknadsdomstolen fann att den användning som rörde kännetecknen Isosafe, DimToWarm, DTW, Square, Cube, Outdoor tillsammans med varumärket GYRO inte kunde utesluta att den genomsnittlige köparen får uppfattningen att produkterna i vart fall härrör från ett företag med ekonomiska band till Unilamp. Patent- och marknadsdomstolen fann dock att så inte var fallet när det gällde SG Armaturens användning av varumärket GYRO tillsammans med kännetecknet JUNISTAR. Sammanfattningsvis fann Patent- och marknadsdomstolen att SG Armaturen gjorde intrång i Unilamps varumärke GYRO utom när det gällde användningen av GYRO tillsammans med kännetecknet JUNISTAR. Unilamp valde att överklaga domen då bolaget ansåg att även användningen av varumärket GYRO tillsammans med

JUNISTAR utgjorde ett intrång i bolagets ensamrätt. SG Armaturen valde att inte överklaga domen, varför domen inte kunde ändras till nackdel för Unilamp i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen fastslog inledningsvis att omsättningskretsen ska anses vara professionella aktörer inom el- och belysningsbranschen eftersom varumärket GYRO främst hade marknadsförts till professionella aktörer.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade sedan att varumärket GYRO har en låg särskiljningsförmåga men att det ändå ska anses ha en självständig kännetecknande ställning i förhållande till användningen. Patent- och marknadsöverdomstolen poängterade att det faktum att JUNISTAR ansågs vara mer framträdande i det sammansatta varumärket saknade betydelse i sammanhanget.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att användningen av GYRO i det sammansatta varumärket JUNISTAR GYRO har skett på ett sådant sätt att det fanns en risk för att en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst professionell aktör i vart fall kan uppfatta ekonomiska band mellan varumärkesinnehavaren och varumärkesanvändaren. Således ansågs förväxlingsrisk föreligga varför SG Armaturen gjorde varumärkesintrång i varumärket GYRO.

4.2.4.2 Kommentar

Beträffande Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning av vilka delar som är dominanta respektive vilka delar som har en självständig kännetecknande ställning kan det sägas att Patent- och marknadsöverdomstolen är något otydlig. Jag tolkar det som att Patent- och marknadsöverdomstolen menar att en genomsnittlig professionell aktör inom el- och belysningsbranschen hade uppfattat beståndsdelen JUNISTAR som dominant och att

beståndsdelens GYRO har en självständig kännetecknande ställning. Jag uppfattar även att Patent- och marknadsöverdomstolen inte har ansett att någon av varumärkets beståndsdelar är försumbara.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte motiverat varför beståndsdelens GYRO ska anses ha en självständig kännetecknande ställning i förhållande till varumärket som helhet. Jag menar att en självständig kännetecknande ställning borde kunna uppstå på två sätt: antingen på grund av att den självständiga kännetecknande ställningen uppstår per automatik till följd av att det äldre varumärket används i det sammansatta varumärket, eller på grund av det äldre varumärkets egenskaper i det enskilda fallet.

Det ska noteras att EU-domstolen inte har givit någon vägledning om hur en nationell domstol ska bedöma om en beståndsdel i ett varumärke ska anses ha en självständig kännetecknande ställning. Avsaknaden av vägledning innebär att Patent- och marknadsöverdomstolen får ett större tolkningsutrymme. Det finns inget i EU-domstolens praxis som ger stöd för att den självständiga kännetecknande ställningen uppstår per automatik när ett äldre varumärke används i ett sammansatt varumärke. Istället borde en rimlig slutsats vara att en självständig kännetecknande ställning uppstår till följd av egenskaper i det enskilda fallet.

I förevarande mål har Patent- och marknadsöverdomstolen inte motiverat varför GYRO ska anses ha en självständig kännetecknande ställning. Patent- och marknadsöverdomstolen fastslår dessutom att GYRO ska anses ha en självständig kännetecknande ställning trots att varumärket GYRO har en låg särskiljningsförmåga. Patent- och marknadsöverdomstolen presenterar härigenom ett motargument till varför GYRO inte ska anses ha en självständig kännetecknande ställning, utan att presentera något argument som stödjer den dragna slutsatsen. Jag uppfattar det som att Patent- och marknadsöverdomstolen uppställer någon form av dold premiss som ger stöd åt slutsatsen att GYRO ska anses ha en självständig kännetecknande ställning. Det hade varit önskvärt att Patent- och marknadsöverdomstolen beskrev de

egenskaper som gör att GYRO ska anses ha en självständig kännetecknande ställning. Utförligare domskäl i denna del hade inneburit att rättsfallet hade haft ett högre prejudikatvärde, vilket hade underlättat framtida bedömningar i både Patent- och marknadsöverdomstolen och Patent- och marknadsdomstolen.

Sammanfattningsvis anser jag dock att domen följer den EU-rättsliga praxis har utvecklats.

5 Sammanfattning

I avsnittet nedan kommer jag att analysera och sammanställa hur Patent- och marknadsöverdomstolen har behandlat kriterierna som uppställts i EU-rättslig praxis. Strukturen som återfinns i avsnitt 3 kommer att användas som grund för att analysera behandlingen av kriterierna. Vidare besvaras uppsatsens andra frågeställning i avsnittet.

Genom rättsfallsstudien är det tydligt att Patent- och marknadsöverdomstolen har uppfattat att utgångspunkten för bedömningen av förväxlingsrisken ska göras utifrån en genomsnittskonsuments perspektiv, vilket är i linje med EU-domstolens praxis. Därutöver har Patent- och marknadsöverdomstolen i alla de rättsfall som behandlats konstaterat att det följer av EU-domstolens praxis att en bedömning av förväxlingsrisk ska grundas på en helhetsbedömning av de relevanta faktorerna i målet.

Varuslagslikhet behandlas främst i PMÖD T 9856-15 (YOGGI), men en kortare bedömning gällande tjänsteslag finns även i PMT 4529-19 (EBOKS). Mot bakgrund av slutsatserna som Patent- och marknadsöverdomstolen drar i målen finner jag att Patent- och marknadsöverdomstolen i dessa fall i viss mån avvikit från EU-rättslig praxis för bedömning av varuslagslikhet. Jag anser att Patent- och marknadsöverdomstolen i större utsträckning borde ha valt att behandla de kriterier som uppställts i Canon-målet. Ett sådant förfaringssätt hade enligt min mening bidragit till bedömningar som i högre grad överensstämmer med EU-domstolens praxis. Det hade därutöver varit önskvärt att Patent- och marknadsöverdomstolen i större omfattning hade refererat till Tribunalens praxis, eftersom mycket av den praxisutveckling som skett gällande bedömningen av varuslagslikhet har ägt rum där.

Varumärkeslikheten bedöms i de tre första målen, PMÖD T 9856-15 (YOGGI), PMÖD T 7235-17 (KRISROLLS) och i PMT 4529-19 (EBOKS). Överlag menar jag att märkeslikhetsbedömningar i hög grad präglas av sköns-
mässighet, vilket jag tror beror på skillnader i hur människor uppfattar figurer
och ord. EU-domstolen har dock fastslagit vissa kriterier som ska uppfyllas
vid märkeslikhetsbedömningar. Min uppfattning, baserat på det som fram-
kommit i rättsfallsstudien, är att Patent- och marknadsöverdomstolen överlag
gör mer praxisenliga bedömningar gällande märkeslikheten än gällande
varuslagslikheten.

Som beskrivet ovan i avsnitt 3.4 styrs varumärkets känneteckenskraft främst
av dess särskiljningsförmåga. Patent- och marknadsöverdomstolen har i
PMÖD T 9856-15 (YOGGI) konstaterat att YOGGI har en stark
särskiljningsförmåga för fruktyoghurt. Således har YOGGI också en stor
känneteckenskraft, vilket gör att YOGGI ska ha ett mer omfattande skydd.
Patent- och marknadsöverdomstolen inkluderar YOGGIs särskiljnings-
förmåga i helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vilket är i
överensstämmelse med EU-rättslig praxis. I bedömningen inkluderas dock
endast den inneboende särskiljningsförmågan, till följd av dubbel-
konsonanten GG. Den förvärvade särskiljningsförmågan till följd av utbredd
användning, som Arla hade bevisat, inkluderas inte i förväxlings-
bedömningen. Detta anser jag vara en avvikelse från EU-rättslig praxis. I
PMÖD T 7235-17 (KRISROLLS) följer Patent- och
marknadsöverdomstolen i huvudsak de kriterier som EU-domstolen uppställt
i Lloyd-domen för bedömningen av förvärvad särskiljningsförmåga.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tagit ställning till hur tidpunkten
för förväxlingen påverkar utgången i något av de mål som behandlats i
rättsfallsstudien. Detta beror sannolikt på att frågan inte kommit under Patent-
och marknadsöverdomstolens prövning eftersom parterna inte har
argumenterat kring den frågan. Det är troligt att parterna inte har ansett att
tidpunkten för förväxlingen har varit relevant i målen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte heller bedömt risken för association i något av de mål som behandlas i rättsfallsstudien. Jag menar dock att Patent- och marknadsöverdomstolen ex officio borde pröva risken för association som en beståndsdel av förväxlingsbedömningen, eftersom risken för association kan ha relevans för utgången i målen då konsumenters associationer påverkar deras minnesbild av varumärket.

I PMÖD T 9856-15 (YOGGI) fastslog Patent- och marknadsöverdomstolen att omsättningskretsen bestod av konsumenter i allmänhet. I PMÖD T 7235-17 (KRISROLLS) diskuterade domstolen inte omsättningskretsens sammansättning. En trolig förklaring till varför Patent- och marknadsöverdomstolen inte behandlade omsättningskretsens sammansättning mer ingående är att omsättningskretsens sammansättning var ostridig i målet. I de senare rättsfallen PMT 4529-19 (EBOKS) och PMT 5617-19 (GYRO) behandlar Patent- och marknadsöverdomstolen omsättningskretsens sammansättning betydligt mer ingående. Den främsta orsaken till det är att omsättningskretsens sammansättning var stridig mellan parterna i de målen.

Jag drar slutsatsen att det i vissa av Patent- och marknadsöverdomstolens domar föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis för förväxlingsrisk. I de rättsfall som behandlats har avvikelser jämfört med EU-rättslig praxis kunnat konstateras i förhållande till märkeslikhetsbedömningen, varuslagsbedömningen samt bedömningen av särskiljningsförmåga. Det finns däremot inget som tyder på att Patent- och marknadsöverdomstolen genomgående avviker från EU-rättslig praxis i förhållande till något visst kriterium.

Eftersom syftet med varumärkesdirektivet är att harmonisera medlemsstaternas varumärkeslagar är det centralt att medlemsstaternas domstolar tolkar varumärkesdirektivet på ett likvärdigt sätt. Om det uppkommer för stora skillnader mellan hur de nationella domstolarna tillämpar varumärkesrätten så riskerar det att motverka direktivets syfte. När direktivets syfte inte uppfylls riskerar det att skada varumärkesinnehavare och den inre marknaden.

Om en medlemsstats domstolar skulle anse att förväxlingsrisk föreligger i för stor utsträckning riskerar det att skapa en marknad där varumärkesinnehavare får rätt att hindra användning av varumärken som annars skulle varit tillåten. I en sådan situation menar jag att det är troligt att varumärkesinnehavare av starka varumärken, som har kapacitet att föra processer mot innehavare av närliggande varumärken, får en för stark position på marknaden. Ett sådant förhållningssätt skulle kunna skada marknaden eftersom konkurrensbalansen därmed förskjuts. Motsatsvis skulle en ordning där en medlemsstats domstolar konstaterar förväxlingsrisk i för liten utsträckning, enligt min mening, riskera att skada varumärkesinnehavarnas investeringar. Om varumärkesinnehavarnas investeringar riskerar att skadas menar jag att det kan antas att göra varumärkesinnehavare blir mindre intresserade av att investera i sina varumärken i den medlemsstaten. För att motverka en ordning där det föreligger för stora skillnader mellan medlemsstaterna på det varumärkesrättsliga området krävs en enhetlig tolkning av EU-rättslig praxis.

Eftersom Patent- och marknadsöverdomstolen inrättades för att bland annat utforma en mer enhetlig prejudikatbildning är det centralt att denna prejudikatbildning står i överensstämmelse med EU-rättslig praxis. Enligt min uppfattning står Patent- och marknadsöverdomstolens domar i överensstämmelse med EU-rättslig praxis, men det finns ett visst utrymme att verka för ökad konformitet.

Bilaga 1



Bilaga 2



Käll- och litteraturförteckning

Litteratur

Arnerstål, Stojan, *Varumärkesanvändning*, Upplaga 1, Norstedts juridik, Stockholm, 2018 (cit. Arnerstål 2018)

Arnerstål, Stojan, *Varumärket som kontraktsföremål*, Iustus, Diss. Uppsala : Uppsala Universitet, 2013, Uppsala, 2014 (cit. Arnerstål 2014)

Bernitz, Ulf, Nordell, Per Jonas, Rosén, Jan & Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Femtonde upplagan, Jure, Stockholm, 2020 (cit. Bernitz m.fl.)

Dalgaard Laustsen, Rasmus, *The average consumer in confusion-based disputes in European trademark law and similar fictions*, Springer, Cham, 2020

Fhima, Ilanah & Gangjee, Dev S., *The confusion test in European trade mark law*, Oxford University Press, Oxford, 2019

Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), *EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011

Kleineman, Jan, *Rättsdogmatisk metod*, artikel i Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018 (cit. Kleineman)

Kur, Annette, Dreier, Thomas & Luginbuehl, Stefan, *European intellectual property law: text, cases and materials*, Second edition, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2019 (cit. Kur m.fl.)

Kur, Annette & Senftleben, Martin, *European trade mark law: a commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2017 (cit. Kur & Senftleben)

Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningingsrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt*, Tolfte upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019

Muyldermans, Jeroen & Maeyaert, Paul, *Likelihood of confusion in trade mark law: a practical guide to the case law of EU courts*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2019

Nordell, Per Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens*, Mercurius, Stockholm, 2004

Reichel, Jane, *EU-rättslig metod*, artikel i artikel i Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018 (cit. Reichel)

Sandgren, Claes, *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation*, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015

Wessman, Richard, Kraus, Jakob & Lukins, Ilze, *Immaterialrättens struktur*, Upplaga 1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019 (cit. Wessman m.fl.)

Wessman, Richard, *Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, 1. uppl., Norstedts juridik, Diss. Stockholm : Univ., 2002, Stockholm, 2002 (cit. Wessman 2002)

Artiklar

Dinwoodie, Graeme, *The Europeanization of Trade Mark Law*, artikel i Pila, Justine & Ohly, Ansgar (red.), *The Europeanization of intellectual property*

law: towards a European legal methodology, Oxford University Press, Oxford, 2013 (cit. Dinwoodie)

Heuman, Lars, *Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar*, SvJT, 2014 s. 357

Meale, Darren & Smith, Joel, *Enforcing a trade mark when nobody's confused: where the law stands after L'Oréal and Intel*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010, Vol. 5, No. 2

Nilsson, Magnus, *Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys*, NIR, 1/2014

Simon Fhima, Ilanah, *Initial Interest Confusion*, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2013, Vol. 8, No. 4

Walther, Carolina & Malmberg Paulina, *Varumärkesintrång – en fråga om varumärkets funktioner*, Ny Juridik, 2:15

Wessman, Richard, *Förväxlingsläran under förändring i Europa*, NIR 3/1998 (cit. Wessman 1998)

Wrigfeldt, Christopher, *Den varumärkesrättsliga förväxlingsbedömningen i intrångsmål – en marknadsanpassning*, NIR, 4/2013

Offentligt tryck

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

Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol

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

Övriga källor

Från Sverige, Om Svenskmärkning,

<https://fransverige.se/ursprungsmarkningen-fran-sverige/vad-ar-fran-sverige/om-oss/>, hämtad 22 april 2021

Maunsbach, Ulf, Lexino, kommentar till 1 kap. 10 § varumärkeslagen, hämtad 13 april 2021

Rättsfallsförteckning

Rättsfall från EU-domstolen

De förenade målen C-427/93 Bristol-Myers Squibb mot Paranova A/S, C-429/93 C. H. Boehringer Sohn m.fl. mot Paranova A/S och C-436/93 Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S (Bristol-Myers Squibb), ECLI:EU:C:1996:282

C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL), ECLI:EU:C:1997:528

C-210/96 Gut Springenheide GmbH m.fl. mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung (Gut Springenheide), ECLI:EU:C:1998:369

C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon), ECLI:EU:C:1998:442

De förenade målen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger (Windsurfing Chiemsee), ECLI:EU:C:1999:230

C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd), ECLI:EU:C:1999:323

C-425/98 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Marca Mode), ECLI:EU:C:2000:339

C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal), ECLI:EU:C:2002:651

C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV mot Fitnessworld (Adidas-Salomon) Trading Ltd, ECLI:EU:C:2003:582

C-3/03 P Matratzen Concord AG mot OHIM (Matratzen), ECLI:EU:C:2004:233

C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (Medion), ECLI:EU:C:2005:594

C-206/04 P Mülhens GmbH & Co. KG mot OHIM (Mülhens), ECLI:EU:C:2006:194

C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picasso), ECLI:EU:C:2006:25

C-416/04 P The Sunrider Corp. mot OHIM (Vitafruit), ECLI:EU:C:2006:310

C-145/05 Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA (Levi), ECLI:EU:C:2006:264

C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker), ECLI:EU:C:2007:333

C-412/05 P Alcon Inc. mot OHIM (Alcon), ECLI:EU:C:2007:252

C-171/06 P T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ mot OHMI (T.I.M.E ART), ECLI:EU:C:2007:171

C-196/06 P Alecansan SL mot OHIM (Alecansan), ECLI:EU:C:2007:159

C-533/06 O2 Holdings Limited m.fl. mot Hutchison 3G UK Limited (O2), ECLI:EU:C:2008:339

C-487/07 L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. (L'Oréal),
ECLI:EU:C:2009:378

C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur SA mot Koipe Corporación SL (Aceites),
ECLI:EU:C:2009:503

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

C-51/09 P Barbara Becker mot Harman International Industries Inc. (Barbara
Becker), ECLI:EU:C:2010:368

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

C-532/10 P adp Gauselmann GmbH mot OHIM (Gauselmann),
ECLI:EU:C:2011:433

C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd m.fl. mot Asda Stores Ltd
(Specsavers), ECLI:EU:C:2013:497

C-597/12 P Isdin SA mot Bial-Portela & C^a SA (Isdin), ECLI:EU:C:2013:672

C-20/14 BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mot Bodo Scholz (BGW),
ECLI:EU:C:2015:714

C-147/14 Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mot AMJ
Meatproducts NV och Halalsupply NV (Loutfi), ECLI:EU:C:2015:420

C-50/15 P Kurt Hesse mot OHIM m.fl. (Carrera), ECLI:EU:C:2016:34

Rättsfall från Tribunalen

T-175/06 The Coca-Cola Company mot OHMI, ECLI:EU:T:2008:212

T-316/07 Commercy AG mot OHIM, ECLI:EU:T:2009:14

T-501/08 NEC Display Solutions Europe GmbH mot OHIM,
ECLI:EU:T:2011:527

T-106/09 adp Gauselmann mot OHIM, ECLI:EU:T:2010:380

T-274/09 Deutsche Bahn AG mot OHMI, ECLI:EU:T:2011:451

T-584/10 Mustafa Yilmaz mot OHIM, ECLI:EU:T:2012:518

T-89/11 Nanu-Nana Joachim Hoepf GmbH & Co. KG mot OHIM,
ECLI:EU:T:2015:479

T-288/12 El du Pont de Nemours and Company mot OHIM,
ECLI:EU:T:2014:196

T-406/16 Dogg Label mot EUIPO, ECLI:EU:T:2017:482

Rättsfall från PMÖD

PMÖD T 9856-15

PMÖD T 7235-17

PMT 4529-19

PMT 5617-19