



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Alice Johannesson

Ond tro inom varumärkesrätten

- En studie av definitionen av det varumärkesrättsliga begreppet ond tro inom unionsrätten
och den svenska införlivningen

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet
30 högskolepoäng

Handledare: Ulrika Wennersten

Termin för examen: VT22

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	3
FÖRKORTNINGAR	5
1 INLEDNING	6
1.1 Introduktion	6
1.2 Syfte och problemformulering	8
1.3 Metod och material	9
1.3.1 EU-rättslig metod	9
1.3.1.1 Allmänt	9
1.3.1.2 EU-domstolen	10
1.3.1.3 Tribunalen	11
1.3.1.4 Nationella domslut	11
1.3.1.5 Doktrin	12
1.3.2 Rättsdogmagisk metod	13
1.3.3 Terminologi	14
1.4 Avgränsningar	16
1.5 Forskningsläge	17
1.6 Disposition	18
2 GRUNDLÄGGANDE VARUMÄRKESRÄTT	20
2.1 Varumärkets funktioner	20
2.1.1 Allmänt om funktionerna	20
2.1.2 Särskilt om ursprungsangivelsefunktionen	20
2.1.3 Särskilt om kommunikations-, investerings- och marknadsföringsfunktion	22
2.2 Syftena med EU-VMF och EU-VMD	23
2.3 Användningskravet	24
3 INTRODUKTION TILL OND TRO	26
3.1 Begreppet ond tro	26
3.1.1 Absoluta och relativa registreringshinder och ogiltighetsgrunder	26
3.1.2 Tillämpning av ond tros-bestämmelsen i medlemsstaterna	27

3.2	 Ond tro i svensk rätt	28
3.2.1	Gällande rätt	28
3.2.2	Ond tro i svensk nationell praxis efter 2021 års ändring	28
3.2.3	Skäl för ändringen	30
4	 FAKTORER OCH OMSTÄNDIGHETER I OND TROS-BEDÖMNINGEN	33
4.1	 Allmän vetskap, sökandens avsikt, tidigare rättighet	33
4.1.1	C-529/07 Lindt	33
4.1.2	C-104/18 P Koton	36
4.1.3	C-371/18 SkyKick	38
4.1.4	Slutsats	43
4.2	 Ohederlig inställning	51
4.2.1	C-528/18 P Outsource2India	51
4.2.2	T-33/11 BIGAB	52
4.2.3	T-132/16 VENMO	54
4.2.4	T-795/17 Neymar	55
4.2.5	Slutsats	56
4.3	 Återupprepade ansökningar	60
4.3.1	T-136/11 Pelikan	60
4.3.2	T-663/19 MONOPOLY	61
4.3.3	Slutsats	62
4.4	 Konflikt med tidigare rättighet	63
4.4.1	T-327/12 SIMCA	63
4.4.2	Slutsats	64
5	 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER	65
5.1	 Typer av ond tro	65
5.2	 Faktorerna och omständigheterna i förhållande till varandra	68
5.3	 Intresseavvägningen i tillämpningen av ond tros-begreppet	72
5.4	 Ond tro i VmL	72
5.5	 Avslutning	75
BILAGA A		76
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING		78
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING		81

Summary

The concept of bad faith in trademark law is found both in Swedish national law and in Union law. In everyday speech, bad faith is understood as someone acting with an evil or dishonest attitude or intention, but in trademark law it has a broader meaning. In the context of trademark law, bad faith is found both as a ground for refusal and as a ground for invalidity of an already registered trademark. The concept is not defined within the legal text, which is why it has been formulated through case law, a development that is constantly ongoing. The first decision in which the European Court of Justice came to rule on the interpretation of the term was published in 2009 and since then, subsequent decisions have come to further develop the meaning of the term. Based on these, certain themes can be found, and cases of bad faith can be divided into seven different types where different factors and circumstances appear to be more or less important for the assessment which the essay illustrate and systematize. Factors such as the applicant's intention with the application of registration and knowledge of a previous confusingly similar trademark are factors that are of great importance in the assessment. Circumstances such as business considerations that gave rise to the application also form an important part of the assessment of an application submitted in bad faith.

In recent years, two decisions have changed the view of how the concept should be interpreted. After these, it became clear that Swedish law no longer reflected its predecessor under EU law, which is why an amendment to the Swedish Trademark Act was necessary. In the comparison of whether the change of the Swedish provisions on bad faith, especially 2 chapter § 7 second paragraph of the Trademark Act (2010: 1877), are compatible with its predecessors under Union law, the thesis lands in the conclusion that, based on its wording, there is nothing in the Swedish Trademark Act that is contrary to Union law. From the available case law, it seems that there is room to apply the Swedish provisions in accordance with how the European

Court of Justice and the General Court state that the concept of bad faith should be interpreted.

Sammanfattning

Begreppet ond tro inom varumärkesrätten återfinns både i svensk nationell rätt och inom unionsrätten. I dagligt tal förstås ond tro som att någon agerar med en ond eller ohederlig inställning eller avsikt men inom varumärkesrätten innehar det en bredare betydelse. I varumärkesrättsliga sammanhang återfinns ond tro både som ett registreringshinder och som ogiltighetsgrund för upphävande av ett redan registrerat varumärke. Begreppet saknar definition i lagtexten, varför det har kommit att utformas genom praxis, en utveckling som är ständigt pågående. Det första avgörandet i vilket EU-domstolen kom att uttala sig om tolkningen av begreppet kom 2009 och därefter har efterföljande avgöranden kommit att vidareutveckla begreppets betydelse. Utifrån dessa kan vissa teman utläsas, dels kan fallen av ond tro delas in i sju olika typer där olika faktorer och omständigheter framstår som mer eller mindre relevanta för bedömningen vilka denna uppsats belyser och systematiserar. Faktorer som sökandens avsikt med ansökan om registrering och kännedom om ett tidigare förväxlingsbart varumärke utgör faktorer som tillmäts stor vikt i bedömningen. Omständigheter som de affärsmässiga överväganden som föranlett ansökan utgör likaså en viktig del i bedömningen av om en ansökan lämnats in i ond tro.

På senare år har särskilt två avgöranden kommit att förändra synen på hur begreppet ska tolkas. Efter dessa stod det klart att den svenska rätten inte längre speglade sin unionsrättsliga föregångare, varför en ändring av den svenska varumärkeslagen var nödvändig. I bedömningen av om ändringarna av de svenska ond tros-bestämmelserna, särskilt 2 kap. 7 § andra stycket varumärkeslag (2010:1877), är förenliga med dess unionsrättsliga föregångare landar uppsatsen i slutsatsen att det inte, utifrån dess ordalydelse finns något i den svenska varumärkeslagen som strider mot gällande unionsrätt. Av den praxis som finns att tillgå verkar det som att det

finns utrymme att tillämpa de svenska bestämmelserna i enlighet med hur EU-domstolen och tribunalen uttalat att de ska tolkas.

Förkortningar

CoA	Court of Appeal
DS	Departementsserien
EU-VMD	Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015
EU-VMF	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken
EU	Europeiska unionen
EU-domstolen	Domstolen vid europeiska unionens domstol
EUIPO	Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet
Förordning 40/94	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
Förordning 207/2009	Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken
Niceklassificeringen	Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957
PMD	Patent- och marknadsdomstolen
PMÖD	Patent- och marknadsöverdomstolen
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)
Prop.	Proposition

1 Inledning

1.1 Introduktion

Säger man begreppet ”ond tro” har nog de flesta en uppfattning om vad detta innebär, någon agerar på ett sätt som inte är förenligt med allmän moral och sedvanliga uppförandekoder. En liknande betydelse kan tillskrivas begreppet även inom varumärkesrätten där gränsen för en smart respektive en otillåten renommésnyltning av en annans varumärke kan vara otydlig. I syfte att förhindra otillbörliga registreringar av varumärken som på olika sätt strider mot allmän moral och söker underminera det unionsrättsliga varumärkessystemet har bestämmelserna om ond tro formulerats. Att registrera ett varumärke som är mycket likt ett välkänt varumärke i syfte att snylta på dess renommé eller lämna in återupprepade ansökningar om registrering av samma varumärke utan avsikt att använda varumärket utgör typexempel på registreringar som hindras genom bestämmelserna om ond tro inom EU:s varumärkesrätt.¹

Samtidigt som det finns legitim varumärkesanvändning, finns det således också illegitim sådan. Generellt kan sägas att bestämmelserna om ond tro avser att träffa ansökningar som sker i syfte att kringgå varumärkesrättens syften, särskilt där registrering skett utan att det funnits ett syfte att använda varumärket.² Genom bestämmelserna om ond tro är det möjligt att både hindra registrering och upphäva redan registrerade varumärken.³

¹ Jfr. tribunalens dom av den 14 maj 2019, Neymar, T-795/17, EU:T:2019:329; Tribunalens dom av den 8 maj 2014, SIMCA, T-327/12, EU:T:2014:240; Tribunalens dom av den 7 juli 2016, LUECO, T-82/14, EU:T:2016:396.

² Tsoutsanis (2010), s. 3; Tribunalens dom av den 21 april 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211; Domstolens dom av den 12 september 2019, Koton, C-104/18 P, EU:C:2019:724.

³ Jfr. artikel 4(2) respektive artikel 5(4)(c) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 respektive artikel 59(1)(b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

Varumärken fyller en nyckelroll i det kommersiella systemet där logotyper och andra typer av kännetecken utgör värdefulla tillgångar.⁴ I synnerhet fyller de en särskiljande funktion och guidar konsumenterna för att dessa effektivt ska kunna orientera sig bland varor och tjänster från olika näringsidkare.⁵

EU:s varumärkeslagstiftning består av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, fortsättningsvis EU-VMF, och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015, fortsättningsvis EU-VMD. Den förra reglerar EU-varumärken, det vill säga de varumärken som registreras inom hela EU genom det unionsrättsliga förfarandet, medan den senare harmoniserar varumärkesrätten i medlemsstaterna, vilken reglerar den svenska varumärkeslagen (2010:1877), fortsättningsvis VmL.⁶

Begreppet ond tro saknar definition i EU:s varumärkeslagstiftning vilket resulterat i att begreppet fått sin utformning genom EU-rättslig praxis. Utformningen i praxis har visat att definitionen av begreppet är dynamisk och dess omfång har breddats alltmer genom praxis. Den tidigare uppfattningen att det krävdes att det fanns ett tidigare identiskt eller liknande varumärke med vilket det förelåg en förväxlingsrisk visade sig nyligen vara felaktig.⁷

Efter EU-domstolens uttalanden under 2019 och 2020 stod det klart att den svenska varumärkeslagen inte längre speglade den EU-rättsliga förståelsen av begreppet.⁸ Den 1 juli 2021 trädde därför en ändring av bestämmelsen om ond tro i Varumärkeslag (2010:1877) i kraft för att bättre spegla den unionsrättsliga förebilden.⁹ Den nya bestämmelsen har ännu inte prövats i Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, men har blivit föremål för

⁴ Pila & Torremans (2019), s. 34; Tsoutsanis (2010), s. 3.

⁵ Levin & Hellstadius (2019), s. 387.

⁶ Pila & Torremans (2015), s. 364.

⁷ C-104/18 Koton p. 43, 45; PMT 18167–18.

⁸ Jfr. PMT 18167–18.

⁹ SFS 2020:545 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

prövning i Patent-och marknadsdomstolen, PMD.¹⁰ De senaste årens rättsutveckling har dessutom givit upphov till flertalet artiklar och även examensuppsatser som behandlar ämnet. Flera av dessa behandlar förhållandet mellan den tidigare svenska ond tros-bestämmelsen och den EU-rättsliga föregångaren, varför det nu är lämpligt att titta på resultatet.¹¹ Detta leder vidare till uppsatsens syfte och frågeställning.

1.2 Syfte och problemformulering

Mot bakgrund av de senaste årens rättsutveckling ämnar förevarande uppsats att utreda hur det unionsrättsliga begreppet ”ond tro” inom varumärkesrätten ska förstås och tillämpas.

För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras:

1. Vilka faktorer och omständigheter tas i beaktande i bedömningen av om ond tro föreligger och hur förhåller de sig till varandra?
2. Vad finns det för typer av ond tro och bedöms de likadant av EU-domstolen?
3. Väger båda parterns intressen lika tungt vid en bedömning av ond tro?
4. Utgör den svenska varumärkeslagen ett tillfredsställande genomförande av EU-rätten på så sätt att den speglar EU-VMD och EU-domstolens uttalanden om hur bestämmelser om ond tro ska tillämpas?

¹⁰ Jfr. exempelvis PMT 20547-20 och PMÅ 19727-21 som behandlas under avsnitt 3.2.2.

¹¹ Se avsnitt 1.5 Forskningsläge. Jfr. exempelvis blogginlägg på The IPKat av Eleonora Rosati från den 20 augusti 2021, [Guest post] SkyKick’s back with a bad faith shocker from the Court of Appeal of England and Wales, <https://ipkitten.blogspot.com/2021/08/guest-post-SkyKicks-back-with-bad-faith.html>, hämtad 2022-05-10; The Trademark Reporter, *Bad Faith* vol 111, no. 2, Mars-April 2021, p. 586-592, Heinonline; LeGros, Jessica, *Trademark Filing: Avoiding Bad Faith Post-SkyKick*, *Managing Intellectual property*, 285, 2020, p. 14-17. HeinOnline; Khuchua, Tamar, *Facing the ‘Bad Faith’ – the Challenges and Tools to Combat the Blocking Strategies of the Firms in the EU Trade Mark Law*, *Nordic Journal of European Law*, 2020, s. 107-127.

1.3 Metod och material

1.3.1 EU-rättslig metod

1.3.1.1 Allmänt

Då ond tro är ett unionsrättsligt begrepp som ska tolkas uniformt inom hela unionen är EU-domstolens uttalanden vägledande både för den unionsrättsliga och nationella varumärkesrätten.¹² För besvarandet av frågeställningarna ett till fyra, med tyngdpunkt på fråga ett till tre, genomförs en rättsutredning utifrån en EU-rättslig metod.

Den EU-rättsliga metoden är nära besläktad med den rättsdogmatiska, men bygger på en annan källhierarki. EU-rättens källor delas upp i *bindande* och *icke bindande* rättskällor. Till den förstnämnda hör exempelvis primärrätt, bindande sekundärrätt, internationella avtal och allmänna rättsprinciper. I princip ordnas EU-domstolens och tribunalens rättspraxis till dessa. Icke bindande sekundärrätt, som kan beskrivas som vägledande, utgörs av förarbeten, generaladvokatens förslag till avgöranden och den EU-rättsliga doktrinen.¹³ EU-VMF och EU-VMD är att betrakta som bindande rättsakter i form av sekundärrätt, då de utfärdas av institutionerna enligt artikel 288 FEUF.

Något ska sägas om generaladvokatens förslag till avgörandes rättskällevärde eftersom det under avsnitt 2.1 ”Varumärkets funktioner” hänvisas till tre förslag av det slaget. Inledningsvis kan konstateras att generaladvokatens förslag till avgörande inte utgör någon dom och därför inte kan tillmätas motsvarande rättskällevärde. Det är endast i den utsträckning domstolen i den efterföljande domen hänvisar till generaladvokatens argumentation eller det klart framgår av domen att den följer generaladvokatens argument och synpunkter det kan tillmätas ett rättskällevärde jämförbart med efterföljande dom. Exakt vilket

¹² Domstolens dom av den 27 juni 2013, Malaysia Diary, C-320/12, EU:C:2013:435.

¹³ Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 40–42.

rättskällevärde förslagen bör tillmätas i det fall det inte hänvisas till i den efterföljande domen är inte fastställt. Hettne och Otken Eriksson menar att förslagen bör tillmätas lägre rättskällevärde än tribunalens domar.¹⁴ Författarna framhåller dock att förslagen ofta innehåller en mer omfattande argumentation som belyser fler aspekter av målet än den efterföljande domen. Många generaladvokater har dessutom expertkunskaper, med lång erfarenhet, varför deras personliga synpunkter och förslag kan väga tungt.¹⁵ Således bedöms förslagen inneha tillräckligt högt rättskällevärde för att fungera som vägledning i avsnittet om varumärkets funktioner. Att det hänvisas till ett förslag till avgörande, i stället för den efterföljande domen har således sin förklaring i att det förra är erbjuder en mer omfattande redogörelse.

1.3.1.2 EU-domstolen

Merparten av de källor som ligger till grund för denna uppsats utgörs av EU:s rättspraxis. Eftersom de skrivna bestämmelserna inom EU-rätten i många fall är kortfattade och målinriktade, vilket även ska visa sig vara fallet med ond tros-bestämmelsen, bidrar EU-domstolens praxis till tolkning av reglerna. Vid tillämpningen av de skrivna rättskällorna är det därför nödvändigt att beakta rättspraxis, det vill säga att göra en prejudikatstolkning.¹⁶

Till skillnad från tribunalen avgör inte EU-domstolen till dem hänskjutna rättsfall i sak. EU-domstolen meddelar förhandsavgöranden, som utgör vägledning för de nationella domstolarna i tolkningen av EU-rättsliga bestämmelser. Domstolens domar måste förstås mot bakgrund av både tidigare och senare avgöranden som anknyter till de bestämmelser som är föremål för tolkning. Varje nytt fall utgör en länk i en kedja av mål som måste studeras som en helhet.¹⁷ Uttalandena i avgörandet C-529/07 Lindt¹⁸

¹⁴ Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 56.

¹⁵ Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 117–118.

¹⁶ Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 49.

¹⁷ Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 37, 42, 50.

¹⁸ Domstolens dom av den 11 juni 2009, Lindt, C-529/07, EU:C:2009:361.

har exempelvis kommit att utvecklas genom C-104/18 Koton och C-371/18 SkyKick.¹⁹ EU-domstolens praxis är och utgör den enskilt viktigaste rättskällan i besvarandet av uppsatsens samtliga frågeställningar.²⁰

1.3.1.3 Tribunalen

EU-domstolen är överordnad tribunalen, varför dess uttalanden åtnjuter ett högre prejudikatvärde än tribunalens. Tribunalens avgöranden tillerkänns dock visst prejudikatvärde och innehar en förhållandevis stark ställning som rättskälla. I det fall det finns ett uttalande från tribunalen, och det saknas ett uttalande i den aktuella frågan från EU-domstolen, väger tribunalens uttalande tyngre än andra rättskällor.²¹ Flera av de faktorer och typer av ond tro som presenteras i det följande har tillkommit genom tribunalens avgöranden och bidrar med ytterligare vägledning i hur ond tro ska förstås inom unionsrätten.²²

1.3.1.4 Nationella domslut

I avsnitt 4.1 görs en utblick till Storbritannien och The Court of Appeal, fortsättningsvis CoA, och dess tolkning av EU-domstolens uttalanden i förhandsavgörandet SkyKick. Även om Storbritannien nu lämnat EU, är EU-domstolens uttalanden i SkyKick bindande för de brittiska domstolarna.²³ EU-domstolen har delegerat genomförandet och tillämpningen till de nationella domstolarna och det har fastställts att det är en skyldighet för nationella domstolar att samarbeta lojalt med EU-domstolen.²⁴ Därför bör även medlemsländernas nationella domslut ha sin plats även i ett arbete om ett EU-rättsligt begrepp. EU-rättens

¹⁹ Domstolens dom av den 29 januari 2020, SkyKick, C-371/18, EU:C:2020:45.

²⁰ Domstolens dom av den 12 september 2019, Koton, C-104/18 P, EU:C:2019:724.

²¹ Hettne & Otken Eriksson, s. 56; EU-rättens källor och räckvidd, Europaparlamentet, hämtad 2022-02-23.

²² Jfr. exempelvis tribunalens dom av den 21 april 2021, MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211.

²³ Jfr. Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2019/C 384 I/01), artikel 86.2 som fastslår att EU-domstolen hade jurisdiktion att meddela förhandsavgöranden på förfrågningar från brittiska domstolar som lämnades in innan övergångsperiodens slut. Av artikel 126 samma avtal framgår att övergångsperioden upphörde den 31 december 2020.

²⁴ Dom av den 27 februari 2007, Segi mot rådet, C-355/04 P, EU:C:2007:116, p. 38.

decentralisering innebär dessutom att det är nödvändigt att acceptera att EU-rätten skapas i samspelet mellan nationella och europeiska instanser, varför den nationella tillämpningen är intressant, även om frågan om vilket, om ens något, rättskällevärde ett sådant uttalande har inom unionen återstår. Hettne och Otken Eriksson framhåller att alltmer av EU-rättens utveckling sker i de nationella domstolarna.²⁵ Av dessa anledningar har jag valt att, trots att dess status som rättskälla inom EU är oviss, inkludera ett kort referat av CoA:s uttalanden i SkyKick. CoA:s uttalanden är inte på något sätt bindande för EU-domstolen, men det kan tillföra ytterligare en dimension till uppsatsen att se hur EU-domstolens förhandsavgörande i C-371/18 SkyKick kommit att tolkas i nationell rätt, även om dess värde synes marginellt för en studie av EU-rätten. Utblicken tillför dessutom en annan syn på domstolens förhandsavgörande och pekar på argument och andra svagheter i analysen av gällande rätt.

Det ska betonas att det handlar om en utblick, avsikten är inte att genomföra en renodlad komparation. Även om domslutet bygger på en annan rättstradition, är det fortfarande intressant eftersom det rör tolkning av ett EU-rättsligt begrepp på vilket det föreligger krav på direktivkonform tolkning.

1.3.1.5 Doktrin

Tillgången till doktrin i form av artiklar och blogginlägg som behandlar ond tro inom EU får sägas vara god. Således nyttjas ett antal artiklar och blogginlägg i syfte att nyansera och tolka EU-domstolens praxis. Däremot är tillgången till tryckt litteratur desto mindre. ”Ond tro” behandlas visserligen ofta såsom eget underavsnitt i doktrinen, men den enda tryckta skrift som fullt ägnas åt begreppet är Tsoutsanis ”Trade Mark Registrations in Bad Faith” från 2011. Den publicerades således efter förhandsavgörandet i C-529/07 Lindt, men innan i princip innan all övrig praxis som behandlas i

²⁵ Hettne & Otken Eriksson s. 31, 34.

uppsatsen. Användningen av denna i förevarande uppsats har således varit begränsad.

Även om EU-domstolens förhandsavgöranden i C-104/18 Koton och C-371/18 SkyKick kommit att innebära vissa förändringar i förståelsen av begreppet ond tro är doktrin som publicerats innan 2018 av fortsatt relevans. Detta eftersom EU-domstolen och tribunalen fortsatt hänvisar till tidigare praxis, särskilt C-529/07 Lindt. Uttalanden C-104/18 Koton och C-371/18 SkyKick adderar till tidigare uttalanden i C-529/07 Lindt snarare än utgör ändring av etablerad praxis. Doktrinen i fråga måste dock läsas med senare avgöranden i åtanke, men kan utgöra goda källor för analys av tidigare ställningstaganden.

1.3.2 Rättsdogmagisk metod

För besvarandet av den fjärde frågeställningen avseende den svenska ond tros-bestämmelsen, fordras ytterligare en metod utöver den EU-rättsliga. Detta eftersom det avsnittet kräver en analys utifrån den klassiska rättskälleläran i besvarandet av frågeställningen. Förarbeten i form av DS 2020:13 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro utgör tillsammans med prop. 2020/21:125 med samma namn, Varumärkeslag (2010:1877), remissinstansernas svar och två fall från PMD grunden för avsnitt 3.2. Ond tro i svensk rätt.²⁶ Eftersom källorna följer av den traditionella rättskälleläran sker bedömningen av begreppets betydelse enligt VmL utifrån en rättsdogmatisk metod. Metodvalet ger möjlighet att dels fastställa gällande rätt, dels tillåter den en argumentation de lege feranda i den mån

²⁶ Patent- och marknadsöverdomstolen har ännu inte uttalat sig i något mål avseende ond tro sedan den nya formuleringen trädde i kraft. Däremot har 4 mål rörande ond tro tagits upp i Patent- och marknadsdomstolen. I samtliga fall har parterna hävdats att det föreligger en förväxlingsrisk, i två av fallen, PMT 7372/20 och i PMT 6353/21 har förlikning nåtts, och domstolen har därför inte uttalat sig i frågan om ond tro. Dessa utelämnas därför i denna uppsats, men de två övriga fallen refereras till i avsnitt. 3.2.2.

argumenten är en utveckling av analysen av gällande rätt.²⁷

Eftersom den svenska lagändringen trädde i kraft så sent som i juli 2021 är denna del av uppsatsen mer begränsad i förhållande till den del som avser ond tro inom EU-rätten. Tillgången till avgöranden från PMD och PMÖD är begränsad, där avgöranden från PMÖD saknas helt. Även juridisk doktrin som behandlar ond tros-bestämmelsen efter 2021 års lagändring saknas.

1.3.3 Terminologi

I behandlingen av EU:s rättspraxis benämns samtliga varumärken som EU-varumärken, även de som tidigare löd under termen gemenskapsvarumärke innan terminologin ändrades genom Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EU:s officiella tidning 2007 C 306/1).²⁸

I uppsatsen förekommer begreppen ”faktorer” respektive ”omständigheter” särskilt i kapitel 4 och 5. Denna terminologi följer av EU-domstolens och tribunalens praxis, men hur dessa ska förstås och förhåller sig till varandra framgår inte explicit av EU-domstolens och tribunalens avgöranden.

Generellt kan sägas att de tre bedömningsgrunder som räknas upp i C-529/07 Lindt, genomgående benämns som ”faktorer” i efterföljande praxis, medan senare praxis, framförallt från tribunalen generellt talar om ”omständigheter”. Det finns dock exempel på avgöranden från tribunalen där nya bedömningsgrunder ändå benämns som ”faktorer” och inte ”omständigheter”, som i T-132/16 VENMO.²⁹ Än mer komplicerat blir det när det också finns exempel på avgöranden där begreppen används synonymt, exempelvis i T-T-663/19 MONOPOLY där det anges att ”de faktorer som räknas upp där [i C-529/07 Lindt, författarens anmärkning]

²⁷ Sandgren (2018), s. 49.

²⁸ Jfr. Justitiedepartementet, Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM94, En översyn av EU:s varumärkessystem, 2013-04-30, s. 5.

²⁹ T-132/16 VENMO, p. 46, 52.

endast är exempel på omständigheter som kan beaktas vid bedömningen av huruvida den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in”.³⁰ Samtidigt finns det också exempel som indikerar att det är två skilda begrepp, exempelvis i C-529/07 Lindt där det uttalas att ”sökandens avsikt är en subjektiv faktor som måste bedömas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna”.³¹ Således är det svårt att urskilja något mönster i praxis.

Begreppet ”omständighet” verkar, enligt praxis kunna förstås på två sätt, dels som att det utgör en enskild faktor, som faktorn kännedom om ett tidigare varumärke, dels som att det utgör en omständighet som är relevant i bedömningen av om en enskild faktor föreligger. Exempelvis att föregående förhandlingar mellan sökanden och klaganden kan vara av betydelse för bedömningen av faktorn sökandens avsikt. Den förra kan exempelvis utläsas ur C-529/07 Lindt. Det får dock sägas stå klart att en faktor med säkerhet är en grund på vilken ond tro kan bedömas. Huruvida en ”omständighet” utgör en faktor i EU-domstolens eller tribunalens mening, måste utläsas utifrån det sammanhang i vilket det används. I många fall är det möjligt att se till en omständighet som grund för en faktor, men även som en enskild faktor i sig. I förevarande uppsats har jag följt EU-domstolens och tribunalens benämningar av de olika bedömningsgrunderna och således använt ”faktor” för de bedömningsgrunder som benämns så av EU-domstolen och tribunalen, och ”omständighet” för de som benämns så av desamma. Därav används båda begreppen i frågeställningen. I de avslutande slutsatserna i kapitel 5 förstås omständigheter generellt som grunder på vilka faktorer kan bedömas.

³⁰ T-663/19 MONOPOLY, p. 36.

³¹ C-529/07 Lindt, p. 42.

1.4 Avgränsningar

Detta arbete behandlar den EU-rättsliga och svenska nationella varumärkeslagstiftningen. Även om den svenska varumärkeslagen baseras på EU-rätten, som i sin tur har sin grund i internationella överenskommelser i form av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, och Madridöverenskommelsen den 14 april 1981 om den internationella registreringen av varumärken utelämnas en närmare behandling av dessa.

Som ska visa sig senare i denna uppsats uppkommer ofta frågor om användning och hur känt det aktuella varumärket är på marknaden i bedömningen av om en ansökan lämnats in i ond tro. Dylika bevisfrågor och hur dessa ska mätas behandlas inte närmre i denna uppsats.

Användningskravet förklaras kortfattat avsnitt 2.4. i syfte att underlätta förståelsen av följande avsnitt, men en närmare redogörelse över hur denna bedömning genomförs utelämnas.

Frågan om bevisbörda uppkommer i vissa rättsfallsreferat. Eftersom uppsatsen i första hand avser att utkristallisera och systematisera faktorer relevanta för bedömningen, intar frågan om bevisbörda en underordnad roll i detta arbete. Bevisbördan behandlas kort särskilt i avsnitt 5 i besvarandet av frågan om faktorernas relation till varandra men är inte föremål för en djupare analys.

Slutligen ska det noteras att avsnittet om ändringen i VmL, fokuserar på förändringarna och praxis efter ändringen. Syftet är inte att genomföra en fullständig utredning av ond tro i svensk rätt. Därför avser praxisgenomgången avgöranden som tillkommit efter ändringen 2021 års ändring av VmL.

1.5 Forskningsläge

I kölvattnet av EU-domstolens uttalande i C-371/18 SkyKick-målet har ämnet kommit att diskuteras flitigt i juridisk doktrin, i huvudsak i form av artiklar och blogginlägg. Fallet har bevakats, även efter att målet återvisats till den brittiska nationella domstolen.³² Så sent som i februari 2022 höll ECTA, ett nätverk med 1500 medlemmar som syftar till att informera om immaterialrätt inom EU en paneldiskussion om ämnet.³³

Det finns tre examensuppsatser från våren 2020, samt en uppsats från 2021 som behandlar ämnet ond tro sedan EU-domstolens uttalanden i C-371/18 SkyKick och C-104/18 P Koton.³⁴ Gemensamt för dessa är syftet att fastställa gällande rätt och jämförelsen av EU-domstolens tolkning av begreppet i förhållande till den tidigare ond tros-bestämmelsen.

Vad gäller tillgången till litteratur kan följande sägas, även om EU-domstolen uttalade sig i C-371/18 SkyKick under 2020, är rättsfallet att bedöma förhållandevis nytt. Som tidigare uppsatsförfattare poängterat är tillgången till tryckt litteratur som behandlar ond tros-begreppet sedan det kommit att vidgas av EU-domstolen genom C-371/18 SkyKick begränsad.³⁵ Vanligtvis ägnas ett kortare avsnitt i juridiska skrifter om europeisk

³² Jfr. exempelvis blogginlägg på The IPKat av Eleonora Rosati från den 20 augusti 2021, [Guest post] SkyKick's back with a bad faith shocker from the Court of Appeal of England and Wales, <https://ipkitten.blogspot.com/2021/08/guest-post-SkyKicks-back-with-bad-faith.html>, hämtad 2022-05-10; The Trademark Reporter, *Bad Faith* vol 111, no. 2, Mars-April 2021, p. 586-592, Heinonline; LeGros, Jessica, *Trademark Filing: Avoiding Bad Faith Post-SkyKick*, *Managing Intellectual property*, 285, 2020, p. 14-17. HeinOnline; Khuchua, Tamar, *Facing the 'Bad Faith' – the Challenges and Tools to Combat the Blocking Strategies of the Firms in the EU Trade Mark Law*, *Nordic Journal of European Law*, 2020, s. 107-127.

³³ ECTA, ECTA ALICANTE ROUND TABLE - ECTAPOLY: TESTING THE LIMITS OF GOOD FAITH!, hämtad 2022-05-04.

³⁴ Den första "I ond tro om ond tro?" av Johannes Ramberg är en examensuppsats från juristprogrammet vid Stockholms universitet, den andra är författad av Stina Living, "Ond tro i varumärkesrätten: En undersökning huruvida ond tros-bestämmelsen i varumärkeslagen är förenlig med varumärkesdirektivet" från Linköpings universitet, den tredje är "Ond tro som absolut registreringshinder inom varumärkesrätten" av William Kvistmo vid Uppsala universitet och slutligen "Bad Faith in Trade Mark Applications" av William Strömmland vid Lunds universitet.

³⁵ Se Ramberg (2020), s. 14.

immaterialrätt som Pila och Torremans ”European Intellectual Property Law” och Levin och Hellstadius ”Lärobok i immaterialrätt” åt ond tro, men det rör sig i regel om en översiktlig genomgång.”Trade Mark Registrations in Bad Faith” av Tsoutsanis är som angivet under avsnitt 1.3.1.5 Doktrin, ensam i sitt slag om att vara en tryckt skrift som uteslutande behandlar ond tro. Boken publicerades dock 2010 och är således författad efter C-529/07 Lindt men innan många av de fall som behandlas i kapitel 4. Avseende tillgången till juridisk doktrin i form av artiklar och blogginlägg i förhållande till tidigare uppsatser, får denna sägas vara något bättre.

Det huvudsakliga nyhetsvärdet i denna uppsats ligger främst i diskussionen kring ond tro enligt VmL och den brittiska tolkningen av EU-domstolens förhandsavgörande i SkyKick. Avseende redogörelsen de lege lata är det oundvikligt att redogörelsen avseende rättsfallsreferaten i visst mån liknar tidigare examensuppsatserns genomgångar av rättsläget. Däremot finns utrymme att landa i olika slutsatser avseende vilka faktorer och omständigheter som anses relevanta. Likaså grundar sig identifieringen av de olika typerna av ond tro på skönsmässiga bedömningar, varför det är naturligt att slutsatserna kring dessa skiljer sig åt mellan olika uppsatsförfattare.

1.6 Disposition

Kapitel 2 och 3 syftar till att ge läsaren bakgrundsförståelse till senare kapitel. Kapitel 2 *Grundläggande varumärkesrätt* behandlar delar av varumärkesrätten som är grundläggande för förståelse av efterföljande kapitel rättsfallsreferat från EU-domstolen och tribunalen. Kapitel 3 *Introduktion till ond tro* ger därefter en övergripande förklaring av begreppet inom EU-rätten och den svenska införlivningen av detsamma i VmL.

Kapitel 4 *Faktorer och omständigheter i ond tros-bedömningen* utgörs främst av rättsfallsreferat från EU-domstolen och tribunalen, samt en kort utblick till CoA:s domslut i SkyKick. Det ska noteras att rättsfallen inte presenteras i kronologisk ordning, utan presenteras efter de faktorer och omständigheter de behandlar.³⁶ Kapitlet utgör bas för den avslutande diskussionen och besvarandet av samtliga frågeställningar. Avseende besvarandet av den fjärde frågeställningen, utgör kapitel 4 tillsammans redogörelsen för den svenska lagregeln i kapitel 3 bas för diskussionen.

Den avslutande diskussionen förs i kapitel 5 *Sammanfattande slutsatser*, där slutsatser från kapitel 4 jämförs tillsammans fungerar som basis i besvarandet av uppställda frågeställningar. Kapitlet avslutas med avslutande kommentarer.

³⁶ Läsaren kan komma att uppmärksamma att den indelning som följer av kapitel 4 inte är identisk med den som senare presenteras i kapitel 5. Beslutet har sin bakgrund i att en sådan uppdelning skulle komma att bli allt för detaljerad. Ett rättsfall kan behandla flera faktorer och typer av ond tro varför det inte lämpar sig att dela in kapitlet utefter den kategorisering som presenteras i efterföljande kapitel.

2 Grundläggande varumärkesrätt

2.1 Varumärkets funktioner

2.1.1 Allmänt om funktionerna

Ett återkommande begrepp i domskälen till EU-domstolens avgöranden relaterade till ond tro är ”varumärkets funktion”. I prövningen av om ond tro föreligger återkommer domstolen ofta till diskussionen om ett varumärke har registrerats och används ”i enlighet med dess grundläggande funktioner”. Med det förstås att varumärket registreras för ett visst syfte som är i enlighet med de mål som ställs upp i skäl 16 EU-VMD och skäl 11 EU-VMF vilka anger att varumärkets huvudsakliga funktion är att ange varans eller tjänstens ursprung.³⁷ Ett tydliggörande av vad som avses med begreppet ”varumärkets funktion” är därför av vikt för förståelse av rättsfallsreferaten från EU-domstolen och tribunalen i det följande. I efterföljande avsnitt behandlas de funktioner som kommit att identifieras genom EU-domstolens praxis, ursprungsangivelse-, kommunikations-, investerings- och marknadsföringsfunktionen.

2.1.2 Särskilt om ursprungsangivelsefunktionen

Ett varumärkes huvudsakliga syfte är att fungera som en garanti av varans eller tjänstens kommersiella ursprung. Således fyller det även en funktion som individualiseringsmedel, där näringsidkare kan skilja de egna produkterna från produkter som saluförs av konkurrenten. Särskiljningsfunktionen är lika viktig ur konsumentens synvinkel, eftersom

³⁷ Pila & Torremans (2019), s. 345–346.

denna medför att konsumenten kan göra rätt köp och undvika att bli vilseledd.³⁸

Nära sammankopplad med funktionen att indikera ursprung är varumärkets *garantifunktion*. Det registrerade varumärket möjliggör för innehavaren att kontrollera kvaliteten på varorna.³⁹ Genom att en produkt säljs under ett visst varumärke, fungerar det som en garanti för att varan produceras och distribueras under övervakning av en särskild näringsidkare som svarar för produktens kvalitet.⁴⁰ Varumärkesskyddet erbjuder således ett unikt skydd för företagets goodwill som skapas i relationen med konsumenten. Det förmedlar information om innehavarens varor eller tjänster, och konsumenten kan förlita sig på den informationen.⁴¹

Tidigare praxis från EU-domstolen har lagt tonvikt vid varumärkets funktion som ursprungsangivelse och har, som tidigare angetts, i flera avgöranden beskrivits som varumärkets grundläggande funktion.⁴² I det fall tredje part använder varumärket föreligger en risk att funktionen att agera som ursprungsangivelse påverkas negativt.⁴³

³⁸ Domstolens dom av den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, EU:C:1978:108, p. 7; Domstolens dom av den 17 oktober 1990, CNL SUCAL mot HAG, C-10/89, EU:C:1990:359, p. 13; Domstolens dom av den 12 november 2002, Arsenal, C-206/01, EU:C:2002:651, p. 48; Pila & Torremans (2019), s. 345-346; Bøggild & Staunstrup (2016), s. 17-18; Arnestål (2018), s. 65.

³⁹ Bøggild & Staunstrup (2016), s. 18.

⁴⁰ Domstolens dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, p. 28; Domstolens dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, p. 30; C-206/01 Arsenal, p. 48.

⁴¹ Pila & Torremans (2019), s. 345-346; Bøggild & Staunstrup (2016), s. 17-18.

⁴² Bøggild & Staunstrup (2016), s. 18; Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 13 juni 2002 i C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, EU:C:2002:373, p. 47-48; se även Arnestål (2018), s. 65 not 93 och däri angivna hänvisningar.

⁴³ Bøggild & Staunstrup (2016), s. 18; Domstolens dom av den 11 september 2007, C-17/06 Celine, EU:C:2007:497, p. 27.

2.1.3 Särskilt om kommunikations-, investerings- och marknadsföringsfunktion

Varumärkets funktion som ursprungsangivelse har visserligen betonats som dess ”essentiella funktion”,⁴⁴ men innehållet och omfattningen av dess andra funktioner, det vill säga kommunikations-, investerings- och marknadsföringsfunktionen har kommit att betonas mer i praxis.⁴⁵ Ett varumärke förmedlar alltid ursprung, men övriga funktioner är avhängiga innehavarens användning av varumärket.⁴⁶

Marknadsföringsfunktionen rör innehavarens intresse av att informera och övertyga konsumenten genom att bruka sitt varumärke i reklam.

Varumärkesinnehavaren är således berättigad att förhindra att ett kännetecken som är identiskt med det egna varumärket används för identiska varor och tjänster i reklamkampanjer eller en del i en försäljningsstrategi utan medgivande.⁴⁷

Investeringsfunktionen avser innehavarens intresse att förvärva eller bibehålla ett rykte som kan attrahera konsumenter och som kan göra dem till trogna kunder. Investeringsfunktionen kan överlappa marknadsföringsfunktionen, men skiljer sig åt i den mening att det inte enbart är genom reklam innehavaren kan använda varumärket för att förvärva eller bibehålla ett gott rykte. Andra kommersiella tekniker kan användas för att uppnå eller bibehålla detsamma.⁴⁸

⁴⁴ Skäl 16 EU-VMD och 11 EU-VM; C-102/77 Hoffmann-La Roche, p. 7; C-10/89 CNL SUCAL mot HAG, p. 14.

⁴⁵ Domstolens dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, p. 58; Domstolens dom av den 23 mars 2010, Google, de förenade målen C-236/08 och C-238/08, EU:C:2010:159 p. 77.

⁴⁶ Domstolens dom av den 22 september 2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604, p. 40.

⁴⁷ Bøggild & Staunstrup (2016), s. 19; Förslag till avgörande av den 3 december 2008 av generaladvokat Juliane Kokott i C-59/08 Copad EU:C:2008:672, p. 50; C-236/08-C-238/08 Google, p. 91–92.

⁴⁸ Domstolens dom av den 25 juni 2018, Mitsubishi, C-129/17, EU:C:2018:594, p. 36; C-323/09 Interflora, p. 60–62; Arnestål (2018), s. 91.

Kommunikationsfunktionen är varumärkets förmåga att förmedla varans eller tjänstens egenskaper och dess kommersiella ursprung.⁴⁹ Genom varumärket kan det spridas upplysningar om varan. Det sker antingen genom beskrivande uppgifter som ingår i det registrerade varumärkesnamnet eller figurvarumärket, eller genom ”ackumulerade” upplysningar som tillkommer genom marknadsföring och reklam.⁵⁰ Arnestål menar att detta skulle kunna vara sådant som ger uttryck för varans eller företagets image såsom kvalitet, tillförlitlighet och allvar, eller mer specifikt som stil, lyx eller kraft.⁵¹

2.2 Syftena med EU-VMF och EU-VMD

Varumärkesrätten är harmoniserad inom EU, där samtliga medlemsländers nationella varumärkeslagstiftning grundas på EU-VMD. Medlemsländernas varumärkeslagstiftning innehåller således liknande bestämmelser. Avseende regleringen på europeisk nivå reglerar EU-VMF unionsvarumärken.⁵²

Direktivet och förordningen har antagits med samma syfte, att främja och skapa en välfungerande inre marknad där det ska vara lätt att förvärva och skydda varumärken inom unionen. Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft ska särskilt gynnas.⁵³ Det anges i skälen till EU-VMD att ett registrerat varumärke endast bör skyddas i den utsträckning det faktiskt används, och i det fall ett tidigare registrerat varumärke inte använts i praktiken, bör inte dess innehavare kunna motsätta sig eller ogiltigförklara ett yngre varumärke.⁵⁴ Ett gemensamt varumärkesystem inom unionen har ansetts vara en förutsättning för en välfungerande gemensam europeisk marknad. Likaså främjar det samhandel och integration.⁵⁵ EU:s

⁴⁹ Bøggild & Staunstrup (2016), s. 19.

⁵⁰ Förslag till avgörande av den 10 februari 2009 av generaladvokat Paolo Mengozzi i mål L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:70, p. 54.

⁵¹ Arnestål (2018), s. 95.

⁵² Hellstadius (2020), s. 61–62.

⁵³ Skäl 8 EU-VMD; C-320/12 Malaysia Diary, p. 35.

⁵⁴ Skäl 32 EU-VMD.

⁵⁵ Levin & Hellstadius (2019), s. 389–390.

varumärkesrätt syftar särskilt till att bidra till systemet med en icke snedvriden konkurrens. Genom varumärkesregistreringar tillåts företagen locka till sig kunder genom att garantera en viss kvalitet på sina varor eller tjänster eftersom de egna varorna eller tjänsterna kan särskiljas från varor och tjänster med annat ursprung. Således kan konsumenten utan risk för förväxling särskilja varor från en näringsidkare från en annan.⁵⁶

2.3 Användningskravet

Underlåten användning utgör liksom ond tro en grund för hävning.⁵⁷ Även om det utgör en enskild ogiltighetsgrund, aktualiseras frågor relaterade till användningskravet även i vissa fall av ond tro, varför en förklaring kan vara värdefull för ökad förståelse av efterföljande rättsfallsreferat.

Ett varumärkesskydd kan förnyas i oändlighet, till skillnad från övriga immaterialrätter. Därför finns möjlighet till hävning av ett varumärke om innehavaren inte inom fem år efter registrering gjort verkligt bruk av sitt varumärke för de varor och tjänster det registrerats för. Det gäller även varumärken som en gång varit ibruktagna, men som inte längre används. I EU-VMF återfinns reglerna om hävning i artikel 18 och artikel 58 och i EU-VMD i artikel 16 och 19.⁵⁸

För att ett varumärke ska anses taget i verkligt bruk krävs att innehavaren använt varumärket i normala aktiviteter vid marknadsföring. Det kan vara tillräckligt att använda varumärket i reklam eller andra PR-åtgärder eller

⁵⁶ Skäl 31 EU-VMD; Skäl 11 EU-VMF; Se även domstolens dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C-48/09 P, EU:C:2010:516, p. 38 och domstolens dom av den 11 april 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/197, EU:C:2019:317, p. 40; C-104/17 P Koton, p. 45.

⁵⁷ Se 3 kap. 2 § VmL; artikel 16 och 19 EU-VMD; artikel 18 och 58 EU-VMF.

⁵⁸ Levin & Hellstadius (2019), s. 497; EU-domstolens dom av den 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, p. 53-55; För vidare läsning, se även NJA 2006 s. 7, Blockbuster; Direktivbestämmelserna har även införlivats i den svenska varumärkeslagen genom 3 kap. 2 § VmL och 3 kap. 4 § VmL, hävning av varumärket som helhet respektive partiell hävning.

förberedande. Även en lokalt begränsad, mindre användning kan utgöra verkligt bruk i den mening som avses i direktivet.⁵⁹

⁵⁹ Levin & Hellstadius (2019), s. 497; EU-domstolens dom den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, p. 37; NJA 1987 s. 33 Budweiser mot Budvar; EU-domstolens dom den 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, p. 37; EU-domstolens dom den 11 maj 2006, Sunrider, C-416/04 P, EU:C:2006:310, p. 70; För mer om verkligt bruk, se Levin & Hellstadius (2019), s. 498-500.

3 Introduktion till ond tro

3.1 Begreppet ond tro

3.1.1 Absoluta och relativa registreringshinder och ogiltighetsgrunder

Inledningsvis ska begreppet ond tro introduceras närmare, för att i senare avsnitt brytas ner i för bedömningen relevanta omständigheter och faktorer. Begreppet ond tro återfinns både i EU-VMD och EU-VMF. Det finns som ett absolut och relativt registreringshinder och ogiltighetsgrund i artikel 4(2) EU-VMD respektive artikel 5(4)(c) EU-VMD. Som absolut ogiltighetsgrund återfinns det i EU-VMF i artikel 59(1)(b).⁶⁰

Artikel 4(2) EU-VMD

Ett varumärke ska kunna förklaras ogiltigt om den sökande gjorde sin ansökan om registrering av varumärket i ond tro. Varje medlemsstat får också föreskriva att ett sådant varumärke inte ska registreras.

Absoluta registreringshinder motiveras av allmänna intressen och innebär exempelvis att varumärken som strider mot goda seder och allmän ordning inte får registreras. Relativa registreringshinder motiveras av att det sökta varumärket inte får stå i konflikt med en tidigare rättighet.⁶¹

Bestämmelserna om relativa och absoluta registreringshinder är uttömmande, med följderna att medlemsstaterna inte får införa andra registrerings- eller ogiltighetsgrunder än de som listas i direktivet. Vissa av grunderna är dock frivilliga för medlemsstaterna att genomföra, bland annat

⁶⁰ Huruvida den finns som relativ ogiltighetsgrund i förordningen är omdiskuterat, se exempelvis Khuchua (2020) Facing the "Bad Faith" – The Challenges and Tools to Combat the Blocking Strategies of the Firms in the EU trade Mark Law, s. 110.

⁶¹ Prop. 2020/21:125 s. 21.

ond tro som relativt registreringshinder och ogiltighetsgrund, artikel 5(4)(c) EU-VMD.⁶²

Ond tros-begreppet saknar definition i EU:s lagtext varför dess betydelse kommit att utformas genom EU:s praxis. Sedan EU-domstolens uttalande i C-529/07 Lindt har begreppet kommit att formas genom rättspraxis, men frågor om dess exakta omfattning återstår fortfarande.⁶³ De tre faktorer som formulerades av EU-domstolen i C-529/07 Lindt utgjorde startpunkten i domstolens senare analyser av ond tros-fall.⁶⁴ Det är faktorer som relaterar till sökandens avsikt, hur känt det tidigare varumärket är och sökandens kännedom om det tidigare varumärket.⁶⁵ I efterföljande rättsfall har domstolen uttalat att andra faktorer utöver de som fastställdes i C-529/07 Lindt, endast är acceptabla i den mån de adderar till de som fastställdes i nämnda rättsfall.⁶⁶

3.1.2 Tillämpning av ond tros-bestämmelsen i medlemsstaterna

Begreppet ond tro ska tolkas uniformt inom unionen, vilket EU-domstolen fastställde i C-320/12 Malaysia Dairy Industries.⁶⁷ Av likhetsprincipen följer att begreppet ska ges en självständig och enhetlig tillämpning inom hela EU.⁶⁸ I tolkningen tas sammanhanget och målet med den aktuella lagstiftningen i beaktande.⁶⁹ Eftersom EU-VMF och EU-VMD tillsammans fullgör unionens varumärkeslagstiftning och syftar till att uppnå samma mål, ska det tolkas på samma sätt inom EU-VMD och EU-VMF. Således säkerställs en enhetlig rättstillämpning.⁷⁰

⁶² Prop. 2020/21:125, s. 21.

⁶³ Hadrousek (2021), s. 1.

⁶⁴ Hadrousek (2021), s. 2.

⁶⁵ C-529/07 Lindt, p. 54.

⁶⁶ Tribunalens dom av den 8 maj 2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240; Tribunalens dom av den 16 juni 2015, LLRG5, T-306/13, EU:T:2015:382; Hadrousek (2021), s. 2-3.

⁶⁷ C-320/12 Malaysia Dairy.

⁶⁸ Frågan gällde artikel 4.4 g i direktiv 2008/95 (nuvarande artikel 5.4. c EU-VMD) som var frivillig för medlemsstaterna att införa.

⁶⁹ C-320/12 Malaysia Dairy, p. 25-26, se även däri angiven hänvisning till dom av den 22 september 2011, C-482/09, Budějovický Budvar, EU:C:2011:605, p. 29.

⁷⁰ C-320/12 Malaysia Dairy, p. 35.

3.2 Ond tro i svensk rätt

3.2.1 Gällande rätt

De svenska reglerna om ond tro som registreringshinder och ogiltighetsgrund återfinns i 2 kap. 7 § andra stycket VmL respektive 3 kap. 1 § första punkten VmL och motsvaras av artikel 4(2) EU-VMD och artikel 59(1)(b) EU-VMF. Den nya utformningen är mer generell än den förra och innebär att ond tros-bestämmelsen sorteras som ett absolut registreringshinder.

2 kap. 7 § andra stycket VmL

Ett varumärke får inte heller registreras om ansökan om registrering gjordes i ond tro.

3 kap. 1 § första punkten VmL

En registrering av ett varumärke får hävas om

- 1. märket har registrerats i strid mot denna lag*

3.2.2 Ond tro i svensk nationell praxis efter 2021 års ändring

I PMT 20547-20 prövade PMD den nya utformningen av ond tro i förhållande till lag (2018:1653) om företagsnamn som är avsedd att omfatta motsvarande situationer som regleringen i varumärkeslagen. PMD hänvisar till uttalandena i propositionen och menar att begreppet tar sikte på någon form av illvilja eller affärsmässig otillbörlighet och att de omständigheter som förelåg vid registreringstidpunkten ligger till grund för bedömningen. Omständigheter som särskilt ska beaktas är om sökanden kände till eller borde ha känt till att någon annan använder ett identiskt eller liknande

kännetecken för identiska eller liknande varor eller tjänster och om sökandens avsikt med registreringen var att hindra tredje man från att använda det sökta kännetecknet. Det kan även aktualiseras om sökanden haft för avsikt att skada annans intressen i strid med god affärssed eller haft för avsikt att erhålla ensamrätt i strid med varumärkets grundläggande funktioner.⁷¹

I det aktuella målet hade det inte framkommit några omständigheter som talade för att svarandebolaget känt till eller borde ha känt till kärandebolagets näringskännetecken. Inte heller hade det framkommit andra omständigheter som indikerade att svarandebolaget agerade med onda avsikter eller i illojalt syfte eller att det av något annat skäl förelåg ond tro vid ansökningstidpunkten varför det ansågs saknas förutsättningar att häva företagsnamnet på grund av ond tro.⁷²

I PMÄ 19727-21 förklarar PMD att begreppet ond tro är ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt. Det uttalas att begreppets innebörd och tillämpningsområde ska bestämmas med hänsyn till det sammanhang i vilket bestämmelsen förekommer och de mål som eftersträvas därmed.⁷³ En helhetsbedömning ska göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer, exempelvis sökandens vetskap om ett tidigare kännetecken, avsikten med ansökan och särskilt om sökanden haft för avsikt hindra den andre från att fortsätta använda kännetecknet.⁷⁴

Vidare listas omständigheter som händelsernas kronologi, graden av rättsligt skydd för tredje mans kännetecken, om ett visst handlande upprepas och de affärsmässiga överväganden som låg bakom registreringen som exempel på relevanta för bedömningen av ond tro.⁷⁵

⁷¹ PMT 20547-20 s. 7.

⁷² PMT 20547-20, s. 6-7.

⁷³ C-320/12 Malaysia Dairy Industries, p- 25-29.

⁷⁴ C-320/12 Malaysia Dairy Industreis p. 35–37; C-529/07 Lindt, p. 40-42 och 53; PMÄ 19727-21 s. 5.

⁷⁵ Domstolens dom den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, p. 42–52; T-327/12 SIMCA p. 40; PMÄ 19727-21 s. 6.

PMD inleder med att konstatera att bedömningen av parternas kännetecken är liknande och avser liknande tjänster. Därefter fastställer domstolen det visat att sökanden vid tidpunkten visste om intervenientens användning av ett liknande kännetecken för tjänster som liknar de ansökan avsåg. Då sökanden varit medlem i intervenientens förening vilken bar ett namn likt det omtvistade namnet, fann domstolen det osannolikt att sökandens intresse för varumärket skulle ha uppkommit oberoende av intervenientens användning av ett liknande kännetecken. Vid en sammantagen bedömning av dessa omständigheter och med beaktande av att något legitimt ändamål med registreringen inte framkommit, fann domstolen att registreringen skett i ond tro.⁷⁶

3.2.3 Skäl för ändringen

I juni 2020 publicerades DS 2020:13 Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro där en ändring av ond tros-begreppet i VmL framfördes som påkallad. Med hänvisning till EU-domstolens domar i C-104/18P Koton och C-371/17 SkyKick menade utredningen att begreppet ska tolkas brett och att tillämpningsområdet har utvidgats i förhållande till tidigare praxis. Med anledning av detta ansågs det finnas anledning att se över de svenska bestämmelserna om ond tro och ge dem en mer generell utformning. Som skäl angavs särskilt att en mer generell, direktivnära utformning kunde underlätta tolkningen av reglerna. Vidare framfördes det att en generell bestämmelse skulle underlätta hindrandet av otillbörliga varumärkesregistreringar. I förhållande till tidigare reglering skulle den nya få ett mer omfattande tillämpningsområde, som till en högre grad än den tidigare bestämmelsen kan hindra registreringar där mer allmänna intressen berörs.⁷⁷

⁷⁶ PMÄ 19727-21 s. 6-7.

⁷⁷ DS 2020:13, s. 29-30; Se däri angivna hänvisningar till prop. 2009/10:225 s. 179 f. och 2017/18:267 s. 141 f.

I den efterföljande propositionen prop. 2020/21:125 ”Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro” föreslogs en bestämmelse likt den som presenterades i DS 2020:12.⁷⁸ I propositionen angavs återigen att de nya rättsfallen innebar att begreppet ska tolkas förhållandevis brett, och att tillämpningsområdet har utvidgats i förhållande till vad som kunnat uttolkas ur tidigare praxis.⁷⁹ PMD och senare PMÖD hade dessutom, i PMT 17167-18 ABU KASS konstaterat att den tidigare svenska ond tros-bestämmelsen i VmL stod i strid med hur EU-domstolen förklarat att begreppet skulle tillämpas.⁸⁰

Tidigare hade ond tros-bestämmelsen i 2 kap. 8 § VmL sorterats som ett relativt registreringshinder, där en förväxlingsrisk med ett tidigare varumärke var en förutsättning för att ond tro skulle kunna användas som registreringshinder eller ogiltighetsgrund.

2 kap. 8 § 4 VmL (2018:1877)

”Ett varumärke får inte registreras om varumärket...

[...]

4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan”⁸¹

Remissinstanserna välkomnade en förändring i VmL, där ond tro skulle komma att införas som ett absolut hinder, men menade att det även borde behållas som ett relativt hinder. PRV menade att det skulle behållas som ett

⁷⁸ Prop. 2020/21:125 s. 22.

⁷⁹ Prop. 2020/21:125, s. 20, 22.

⁸⁰ PMT 17167–18.

⁸¹ SFS 2018:1652, Lag (2018:1652) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

relativt registreringshinder, medan Advokatsamfundet menade att det vore lämpligt att föra in att relativa hinder fortsatt utgör hinder för registrering.⁸² Ond tro kan inte sorteras som antingen ett absolut eller ett relativt hinder, utan hör till båda, menade PRV. Till stöd för påståendet framhölls det att ond tro ofta uppmärksammas genom att någon invänder mot en varumärkesregistrering. Att endast ordna ond tro som ett absolut registreringshinder skulle begränsa möjligheterna att träffa samexistensavtal, eftersom det rent lagtekniskt inte går att samtycka till ett absolut registreringshinder menade PRV.⁸³ Andra remissinstanser pekade på vikten av att klargöra definitionen av ond tros-begreppet i förarbetena till lagändringen, för att förändringen inte skulle få oförutsägbara effekter.⁸⁴

Regeringen ansåg att ond tro som relativt registreringshinder är frivilligt för medlemsstaterna att införa och att behålla ond tro som relativt registreringshinder skulle skapa en överlappningssituation då det nya, absoluta registreringshindrets tillämpningsområde är brett. Risken för tillämpningsproblem talade emot att behålla det relativa registreringshindret enligt regeringens mening. Regeringen framförde dessutom att det med den nya bestämmelsen finns utrymme för parterna att träffa överenskommelser, även i fråga om de absoluta registreringshindren, då det är möjligt för den klagande parten att återkalla sin invändning. Endast då det föreligger särskilda skäl, får invändningsförfarandet genomföras, 2 kap. 27 och 28 §§ VmL.⁸⁵

⁸² Advokatsamfundets remissyttrande till prop. 2020/21:125, s. 2.

⁸³ Remissyttrande PRV, s. 2.

⁸⁴ Stockholms universitets remissyttrande till prop. 2020/21:125, s. 2.

⁸⁵ Prop. 2020/21:125, s. 23.

4 Faktorer och omständigheter i ond tros-bedömningen

4.1 Allmän vetskap, sökandens avsikt, tidigare rättighet

4.1.1 C-529/07 Lindt

Grunden till prövningen av ond tros-fall fastställdes av EU-domstolen genom C-529/07 Lindt som var det första mål där EU-domstolen kom att tillfrågas om ond tro. Avgörandet är betydelsefullt eftersom det har blivit vägledande för bedömningen i efterföljande rättspraxis.⁸⁶

Grunden till tvisten i det aktuella målet var två liknande guldklädda påskharar som saluförts av chokladtillverkarna Lindt och Franz Hauswirth under decennier. De båda hararna hade samexisterat på marknaden under en längre tid, när Lindt kom att söka varumärkesskydd för sin hare och därefter stämma sin konkurrent för varumärkesintrång på grund av förväxlingsrisk.⁸⁷

Den nationella domstolen gick på Lindts linje och menade att det förelåg förväxlingsrisk mellan de båda tillverkarnas harar då de både till form och färg liknade varandra. Samtidigt fanns det flera andra aktörer verksamma på den inre marknaden som saluförde liknande påskharar. Franz Hauswirth väckte genkärsmål och yrkade att varumärket skulle ogiltigförklaras då Lindt varit i ond tro, i den mening som avsågs i dåvarande artikel 51(1)(b) RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, fortsättningsvis förordning 40/94(nuvarande artikel

⁸⁶ Schwarcz (2015), s. 117.

⁸⁷ C-529/07 Lindt, p. 9-14; Phillips, No simple test for bad faith bunnies, The IPKat, hämtad 2022-02-02.

59.1 b EU-VMF) när ansökan om registrering av det tredimensionella varumärket lämnades in.⁸⁸

Den nationella domstolen vilandeförklarade målet och hänsköt ett antal tolkningsfrågor till EU-domstolen. Särskilt om en sökande ska anses vara i ond tro om denne vid tidpunkten för ansökan hade vetskap om att en konkurrent i en medlemsstat använde ett identiskt eller liknande kännetecken, vilket innebär att det skulle föreligga en risk för förväxling, och syftet med ansökan var att kunna hindra konkurrenten från att fortsätta använda kännetecknet. Vidare önskade den nationella domstolen svar på om sökandens syfte att hindra en konkurrent från att använda ett identiskt eller liknande kännetecken samt om ett varumärkes rykte eller grad av välkändhet har betydelse vid bedömningen.⁸⁹

Domstolen fastslog att det vid en bedömning av om sökanden varit i ond tro måste göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer⁹⁰ i det enskilda fallet. De tolkningsfrågor som hänsköts till EU-domstolen landar i tre faktorer som domstolen utvecklar närmare. För det första, en *allmän vetskap* om att en konkurrent saluför en identisk eller liknande produkt kan leda till en presumtion om att även sökanden haft vetskap om ett sådant användande. Längre användande ger större sannolikhet att sökanden haft vetskap om konkurrentens identiska eller liknande produkt. Omständigheten att sökanden haft kännedom om det tidigare varumärket är dock inte ensamt tillräckligt för att en sökande ska anses ha handlat i ond tro.⁹¹ Hur välkänt ett kännetecken är när en ansökan om registrering av ett EU-varumärke ges in är en ytterligare faktor att ta hänsyn till, en hög grad av kännedom kan rättfärdiga sökandens intresse att skaffa ett bättre rättsligt skydd för sitt kännetecken.⁹²

⁸⁸ C-529/07 Lindt, p. 11–17, 20.

⁸⁹ C-529/07 Lindt, p. 21.

⁹⁰ För användning av begreppen ”faktorer” och ”omständigheter”, se avsnitt 1.3.3 Terminologi. I C-529/07 Lindt benämns de bedömningsgrunder som utkristalliseras som ”faktorer”, därav samma terminologi i detta rättsfallsreferat.

⁹¹ C-529/07 Lindt, p. 38–39.

⁹² C-529/07 Lindt, p. 51–52.

För det andra, *sökandens avsikt* då registreringsansökan gavs in. Det är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. Har avsikten varit att hindra tredje man från att saluföra en vara, kan det utgöra en sådan omständighet som talar för att sökanden varit i ond tro.⁹³ Var syftet med varumärkesansökan varit att hindra tredje man från att träda in på samma marknad, snarare än att själv använda det registrerade varumärket, kan även det indikera att sökanden varit i ond tro.⁹⁴ I det fallet fyller varumärket inte sin grundläggande funktion att särskilja varor och tjänster som härstammar från olika näringsidkare.⁹⁵

För det tredje, att tredje man sedan länge använt ett kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, och att detta kännetecken åtnjuter ett visst rättsligt skydd genom *inarbetning*, är ytterligare en omständighet och faktor som beaktas vid prövningen av om sökanden varit i ond tro. Sökanden skulle då kunna utnyttja de rättigheter som följer av ett registrerat EU-varumärke, i syfte att illojalt konkurrera med en annan aktör på marknaden som använder ett kännetecken vilket genom inarbetning förvärvat ett visst rättsligt skydd. Att flera tillverkare på marknaden använder identiska eller liknande kännetecken, utesluter dock inte att sökanden haft ett legitimt ändamål med registreringen. Legitima skäl kan exempelvis föreligga då en ny marknadsaktör försöker utnyttja kännetecknet genom att kopiera sökandens utformning och att en ansökan om varumärkesskydd lämnas in i syfte att förhindra att detta fortgår.⁹⁶

Slutligen anger EU-domstolen att varumärkets karaktär kan vara ytterligare en faktor att beakta i bedömningen av om ond tro föreligger. Med detta förstås som att i det fall kännetecknet i fråga utgör en varas hela form och utformning, är det en faktor som talar för att sökanden varit i ond tro

⁹³ C-529/07 Lindt, p. 40–43.

⁹⁴ C-529/07 Lindt, p. 44.

⁹⁵ C-529/07 Lindt, p. 45.

⁹⁶ C-529/07 Lindt, p. 46–49.

eftersom konkurrenternas frihet att välja form och utformning begränsas av tekniska eller kommersiella faktorer. Då kan konkurrenter hindras från att saluföra inte bara identiska eller liknande kännetecken, utan även jämförbara varor.⁹⁷

4.1.2 C-104/18 P Koton

Drygt 10 år efter C-529/07 Lindt kom år 2019 C-104/18 P Koton som var det första av två rättsfall som på kort tid kom att tydliggöra ond trosbegreppets tillämpningsområde och särskilt uppfattningen om förväxlingsriskens plats i ond tros-bedömningen. Fallet rörde ansökan om registrering av ett figurvarumärke, där sökanden sökt varumärkesskydd för ett figurvarumärke innehållande det stiliserade ordet ”KOTON” i klasserna 25, 35 och 39 enligt systemet för att klassificera varor och tjänster i samband med ansökningar om EU-varumärken, Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, Niceklassificeringen. Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Koton), invände mot den sökta registreringen och anförde att det sökta varumärket var förväxlingsbart med deras tidigare figurvarumärke registrerat för klass 25 och 35. Invändningen lyckades avseende klasserna 25 och 35, men sökandens varumärke kom att registreras i klass 39. Koton ansökte då om ogiltigförklaring av det registrerade varumärket på grunden att registrering skett i ond tro. Då fallet nådde EU-domstolen hade denna att ta ställning till frågan om det krävs att det rör sig om identiska varor eller tjänster för att ond tro ska kunna användas som ogiltighetsgrund.⁹⁸

EU-domstolen konstaterar inledningsvis att i det fall ett begrepp i EU-VMF inte definieras, ska begreppets betydelse och räckvidd fastställas i enlighet med dess normala betydelse i vanligt språkbruk med beaktande av det sammanhang i vilket det tillämpas. I varumärkesrättsliga sammanhang

⁹⁷ C-529/07 Lindt, p. 50.

⁹⁸C-104/18 P Koton, p. 11–18.

utgörs detta av affärlivet. Vidare måste begreppet tolkas mot syftena med EU-VMD och EU-VMF, vilket bland annat är att upprätthålla den inre marknaden. Vidare konstaterades det att ond tro i normalt språkbruk förutsätter att det föreligger en ohederlig inställning eller avsikt.⁹⁹

Vidare resonerade domstolen att om det framgår av relevanta och samstämmiga uppgifter att en innehavare av ett EU-varumärke ”inte har ingett en ansökan om registrering av detta varumärke i syfte att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen, utan med avsikten att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten utan att avse en särskild tredje man, att erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, till exempel den grundläggande funktionen att ange ursprung”¹⁰⁰ är förordningens absoluta ogiltighetsgrund om ond tro tillämplig.

Finns en allmän kännedom om tredje mans användning av ett förväxlingsbart kännetecken i en annan medlemsstat kan det presumeras att det finns en allmän kännedom inom den berörda ekonomiska sektorn om ett sådant användande.¹⁰¹

Vad avser frågan om förväxlingsrisk framhåller domstolen att det inte är framgår av C- 529/07 Lindt att förekomsten av ond tro endast är reserverad till de fall då det finns ett identiskt eller liknande kännetecken på den inre marknaden med vilket det föreligger en förväxlingsrisk.¹⁰² Domstolen menar att det snarare kan finnas situationer där en ansökan om registrering av ett varumärke anses ha lämnats in i ond tro, trots att det vid tidpunkten för ansökan inte fanns något identiskt eller liknande kännetecken som användes för varor som var identiska eller av liknande slag på den inre marknaden då ansökan gavs in.¹⁰³ Den absoluta ogiltighetsgrund som avses i

⁹⁹ C-104/18 Koton, p. 43, 45.

¹⁰⁰ C-104/18 Koton, p. 46.

¹⁰¹ C-104/18 Koton, p. 50; C-529/07 Lindt, p. 39 och 53.

¹⁰² C-104/18 Koton, p. 51.

¹⁰³ C-104/18 Koton, p. 52.

artikel 51(1)(b) i förordning 40/94 (nuvarande artikel 59(1)(b) uppställer på intet sätt något krav på att den som invänder mot en varumärkesregistrering är innehavare av ett äldre varumärke för identiska eller liknande varor eller tjänster.¹⁰⁴

I det fall det är fastställt att tredje man använde ett liknande eller identiskt kännetecken för varor eller tjänster som är identiskt eller av liknande slag, ska det prövas huruvida den som ansökt om registrering haft kännedom om det äldre kännetecknet. Kännedom om ett tidigare liknande eller identiskt kännetecken är dock endast att beakta som en omständighet bland andra.¹⁰⁵ Finner domstolen att risk för förväxling saknas, kan andra faktiska omständigheter utgöra sådana ”relevanta och samstämmiga uppgifter” som visar att sökanden varit i ond tro.¹⁰⁶

4.1.3 C-371/18 SkyKick

EU-domstolens förhandsavgörande i SkyKick-målet skärpte kraven för vad som krävs för att ond tro ska anses föreligga.¹⁰⁷ I det aktuella målet var mediebolaget Sky innehavare av flera nationella och EU-varumärken innehållande ordet ”sky”. Varumärkena användes för varor och tjänster som hörde till dess huvudsakliga verksamhetsområden tv-sändningar, telefoni och höghastighetsinternet, men var även registrerade för varor och tjänster som datorprogramvara och datortjänster för hämtning av data enligt klass 9 och 38 Niceklassificeringen. Varumärkena användes dock inte för produkter för migration mellan plattformar för elektronisk post eller molntjänster, och inte heller fanns det några omständigheter som tydde på att det fanns planer på att använda varumärkena för sådana tjänster i framtiden. Sky väckte talan om intrång mot det brittiska IT-bolaget SkyKick, vars huvudprodukter vid tidpunkten var mjukvarutjänster och olika molntjänster, och gjorde gällande varumärkesintrång. Talan grundades på Skys registrering av de aktuella

¹⁰⁴ C-104/18 Koton, p.53.

¹⁰⁵ C-104/18 Koton, p. 55.

¹⁰⁶ C-104/18 Koton, p. 56.

¹⁰⁷ Khuchua (2020), s. 117.

varumärkena för klass 9 och 38 enligt Niceklassificeringen.¹⁰⁸ SkyKick ingav ett genkärsmål om upphävning av de aktuella varumärkena, och gjorde gällande att varumärkena inte specificerats med tillräcklig klarhet och precision.¹⁰⁹

Den brittiska domstolen kom att vilandeförklara målet och hänsköt ett antal tolkningsfrågor till EU-domstolen, bland annat följande avseende ond tro:

5. Om enbart det förhållandet att ansökan om registrering av ett varumärke lämnas in utan avsikt att använda det för de angivna varorna eller tjänsterna kan utgöra ond tro, och därmed registreringshinder eller ogiltighetsgrund¹¹⁰
6. Om ogiltigheten ska vara total eller partiell i det fall sökanden hade för avsikt att använda varumärket med avseende på vissa av de angivna varorna eller tjänsterna men utan avsikt att använda varumärket med avseende andra av de angivna varorna och tjänsterna¹¹¹

Med hänvisning till tidigare uttalanden förklarar EU-domstolen att ogiltighetsgrunden om ond tro är tillämplig om det framgår av relevanta och samstämmiga uppgifter att innehavaren av ett EU-varumärke har ingett en ansökan om registrering med avsikten att 1) skada tredje mans intressen eller 2) utan att avse en särskild tredje man, erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion.¹¹²

Att sökanden inte hade någon ekonomisk verksamhet som motsvarade de varor och tjänster varumärket registrerats för vid tidpunkten för ansökan kan

¹⁰⁸ C-371/18 SkyKick p. 29–31; Den hänskjutande domstolen preciserar inte anger inte en särskild förordning eller ett särskilt direktiv i frågorna som ställs till EU-domstolen. Tillämplig rätt fastställs därför av EU-domstolen till artiklarna 7 och 51 förordning 40/94 och artikel 3 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, se p. 48–53.

¹⁰⁹ C-371/18 SkyKick, p. 32.

¹¹⁰ C-371/18 SkyKick, p. 47.

¹¹¹ C-371/18 SkyKick, p. 47.

¹¹² C-371/18 SkyKick, p. 75; C-104/18 P Koton, p. 46.

inte presumera att ond tro förelåg.¹¹³ Domstolen betonar att den som ansöker om att registrera ett varumärke inte är skyldig att ange eller ens känna till hur det sökta varumärket kommer användas. Denne har fem år på sig att använda varumärket i enlighet med dess grundläggande funktion. Ond tro kan dock anses föreligga då sökanden saknat avsikt att använda varumärket för de varor och tjänster som avses med registreringen eftersom en sådan registrering inte kan motiveras med de syften som anges i EU-VMF och EU-VMD.¹¹⁴

EU-domstolen menar att i det fall sökanden avsåg att använda varumärket för endast vissa av de varor och tjänster registrering söktes för, ska registreringen kvarstå i dessa delar, men ogiltigförklaras avseende de klasser sökanden inte haft för avsikt att använda varumärket.¹¹⁵

Efter EU-domstolens förhandsavgörande återförvisades målet till Storbritannien och kom sedermera att prövas vid Court of Appeal, fortsättningsvis CoA, som meddelade dom i juli 2021.¹¹⁶

I tolkningen av EU-domstolens uttalanden menar CoA att EU-domstolen inte uttryckligen svarar på frågan om det direkt utgör ond tro att registrera ett varumärke utan avsikt att använda det för de varor och tjänster registrering söktes för. Däremot menar CoA att det är underförstått att det inte är ond tro enbart på den grund att registrering söktes utan intention att använda varumärket. För att ond tro ska anses föreligga, krävs det att avsaknaden av intention kombineras med andra *objektiva, relevanta och stadigvarande* omständigheter som tyder på att ond tro förelegat vid tidpunkten då ansökan lämnades in.¹¹⁷

¹¹³ C-371/18 SkyKick, p. 78.

¹¹⁴ C-371/18 SkyKick, p. 76–77.

¹¹⁵ C-371/18 SkyKick, p. 79.

¹¹⁶ Sky Ltd & Ors v SkyKick, UK Ltd & Anor (Rev2) [2021] EWCA Civ 1121 (26 July 2021).

¹¹⁷ Court of Appeal, SkyKick, p.71.

I prövningen menar CoA att det är viktigt att skilja på en sökande som söker varumärkesskydd för en specifik klass av varor och tjänster, utan avsikt att använda varumärket för de sökta klasserna, och en sökande som söker varumärkesskydd för en klass som är bredare än vad denne faktiskt avser att använda varumärket för. I det första fallet finns en potentiell indikation att ond tro föreligger, medan det i det senare fallet är fullt i enlighet med god tros-beskrivningen av sökandens användning och avsedda användning.¹¹⁸

Det framhålls att det är viktigt att ge sökanden ett omfattande spelrum innan det ska anses att en ansökan lämnats in i ond tro. Som ett ytterligare skäl att tillåta en generös bedömning anges att varumärkesansökningar ofta lämnas in av ombud, vilka inte ska åläggas skyldigheten att sätta sig in i klientens exakta affärsplaner innan ansökan om registrering lämnas in. Kronologin och samtliga omständigheter som talar för att sökanden hade affärsmässig anledning att registrera kännetecknet för de aktuella varorna och tjänsterna ska beaktas. Syftet med ansökan ska vara att legitimera skydd av den faktiska och potentiella utvecklingen av ett varumärke.¹¹⁹ Ett påstående om att en ansökan har lämnats in i ond tro ska således behandlas med försiktighet.¹²⁰

I bedömningen av om ond tro föreligger, måste de olika faktorerna tillmätas olika vikt beroende på vilka klasser varumärkesskydd söks för. En avsaknad av avsikt att använda utgör inte i sig självt en grund som automatiskt resulterar i ond tro. Avsaknad av avsikt att använda i förhållande till vissa av varorna eller tjänsterna som faller inom en viss kategori, medför inte att det kan hävdas att sökanden inte hade för avsikt att använda varumärket i förhållande till andra varor och tjänster som faller inom den aktuella kategorin. Alla kategorier måste beaktas självständigt. Frågan om legitimt intresse måste också beaktas och bedömas olika i förhållande till olika klasser.¹²¹

¹¹⁸ Court of Appeal, SkyKick, p. 77.

¹¹⁹ Court of Appeal, SkyKick, p. 79.

¹²⁰ Court of Appeal, SkyKick, p. 78.

¹²¹ Court of Appeal, SkyKick, p. 110.

CoA bedömde att objektiva fakta i det aktuella målet visade att det kunde föreligga både goda och onda avsikter med ansökan om registrering av de aktuella varumärkena. Målet med ansökningarna ansågs överensstämma med varumärkets huvudsakliga funktion, att indikera ursprung. Domstolen menade sig ha funnit legitima anledningar att ansöka om varumärkesskydd kopplade till Skys expansion och därmed önskan att skydda sitt varumärke, vilket ansågs vara ett acceptabelt skäl att ansöka om brett varumärkesskydd. Att varumärket var välkänt var en bidragande faktor till att CoA landade i denna slutsats.¹²²

Mot bakgrund av EU-domstolens uttalanden om partiell ond tro, ogillades SkyKicks påstående om att varumärkesregistreringen skulle hävas i sin helhet. CoA förklarade att en hel kategori inte kan förklaras ogiltig på basis av att det förelåg ond tro i relation till endast vissa av varorna och tjänsterna som faller inom den aktuella kategorin.¹²³

Varumärkets rykte och hur känt det är varierar i förhållande till vilka varor och tjänster som avses, exempelvis är varumärket ”Sky” olika känt i förhållande till blekningsmedel respektive datormjukvara.¹²⁴ I förhållande till vissa varor och tjänster, menade domstolen att Sky saknat avsikt att använda varumärket och det fanns ingen förutsebar utsikt att använda varumärket i relation till dessa, ”[the] no prospect of use conclusion”, på svenska ungefär ”slutsatsen om avsaknad av avsikt att använda”. Dessutom var ansökningen om varumärkesskydd för ett brett omfång av varor och tjänster en del av en uttänkt strategi. Svårigheten med användningen av ”slutsatsen om avsaknad av avsikt att använda” ligger i att huruvida den finner att ond tro föreligger eller ej, varierar beroende på vilka varor och tjänster som är föremål för prövning. Sky hade varit oförmögna att tillhandahålla en rationell förklaring till varför det var påkallat att skydda

¹²² Court of Appeal, SkyKick, p. 106; Se domstolens uttalande i C-529/07 Lindt.

¹²³ Court of Appeal, SkyKick, p. 109.

¹²⁴ Court of Appeal, SkyKick, p. 110.

varumärket även i förhållande till blekmedel. Detta gällde däremot inte i förhållande till datormjukvara, där SkyKick invänt att Sky inte hade för avsikt att använda varumärket i förhållande till *alla* typer av datormjukvara. Den omständigheten, menar dock CoA utgör inte en sådan relevant, objektiv indikation på att ond tro föreläggat. Att registrera ett varumärke där avsikten är att endast använda det för en eller ett fåtal av de varor eller tjänster som faller inom en viss kategori är inte mer än att bedöma som en indikation på att ond tro föreligger.¹²⁵

CoA menar att det är naturligt att en sökande inte har vetskap om hur dess näringsverksamhet inom den aktuella kategorin kommer utvecklas under de nästföljande fem år efter att ansökan om registrering lämnats in. En sådan sökanden kan inte anklagas för att ha lämnat in en ansökan i ond tro. Avsaknaden av en kommersiell strategi för hur varumärket ska användas vid tidpunkten då ansökan lämnas in, kan inte konstituera ond tro, eftersom strategin att använda kännetecknet för endast en eller ett fåtal av de varor eller tjänster som ingår i den klass varumärkesskydd söks för, är i enlighet med målen med EU-VMF.¹²⁶

4.1.4 Slutsats

För det följande ska det påminnas om att CoA:s uttalanden kring tolkningen av ond tro är del av nationell rätt och således är det inte klart att detta är den korrekta tolkningen av hur ond tros-begreppet ska förstås och tillämpas. Det utgör dock en viktig dimension i bedömningen, och kan sätta EU-domstolens uttalanden i ett annat ljus. Vidare ska konstateras att de faktorer och omständigheter som presenteras i det följande är relevanta för diskussionen av en annan faktor, varför en faktor eller omständighet i vissa fall kan behandlas under flera underavsnitt.

¹²⁵ Court of Appeal, SkyKick, p. 112-113.

¹²⁶ Court of Appeal, SkyKick, p. 116-117.

Mål & intresseavvägning

Inledningsvis ska konstateras att utgången i C-529/07 Lindt tar fasta på syftet med EU-VMF och EU-VMD, att förhindra illojal konkurrens och uppnå en sund inre marknad. Genom uttalandena i C-529/07 Lindt och särskilt C-104/18 Koton antas en flexibel approach till hur begreppet ska tolkas där stor vikt läggs vid vad som överensstämmer bäst med syftena med EU-VMD och EU-VMF. Syftena med lagstiftningen och den intresseavvägning som ska ske i avgörandet av hur ond tro ska tolkas intar således en central roll i bedömningen. Som angivet i 2.2 Målen med EU-VMF och EU-VMD stadgar skäl 32 EU-VMD att ett registrerat varumärke endast bör skyddas i den utsträckning det faktiskt används, och i det fall ett tidigare registrerat varumärke inte använts i praktiken, bör inte dess innehavare kunna motsätta sig eller ogiltigförklara ett yngre varumärke. Följsamheten av detta ställningstagande kan ifrågasättas, särskilt efter uttalandena i C-371/18 SkyKick där sökandens intressen får väga särskilt tungt. Än tyngre väger sökandens intressen i det fall CoA:s tolkning av uttalandena i C-371/18 SkyKick är korrekta. Frågan är hur och ens om CoA beaktat denna intresseavvägning eftersom det i den brittiska domen uttalas att sökanden vid tidpunkten för ansökan inte kan åläggas skyldighet att veta hur varumärket kommer användas, eller ens ha någon sådan plan.

Enligt min mening är det särskilt påkallat att från EU-domstolens sida tillhandahålla fler riktlinjer kring hur vägledande målen med lagstiftningen ska vara i en ond tros-bedömning. I mitt tycke låter CoA genom sitt domslut sökandens eller innehavarens intressen väga långt tyngre än intervenientens, vilket inte kan ha varit avsikten med varumärkeslagstiftningen om ond tro.

Det som möjligtvis skulle kunna tala för en generös tolkning av legitimt intresse och avsikt att använda är att det finns möjlighet för intervenienten att häva varumärkesregistreringen efter fem år, men bara under förutsättning att varumärket inte används. Det ska dessutom tilläggas att upphävningen då sker på basis av en annan ogiltighetsgrund och inte bestämmelsen om ond tro. Frågan är därför hur tungt denna möjlighet bör väga i en sådan

avvägning och om det ens är möjligt att väga in möjligheten att häva varumärket på en annan ogiltighetsgrund i bestämmandet av hur ond tro ska tolkas.

Sökandens avsikt

Genom EU-domstolens avgörande i C-371/18 SkyKick tillhandahålls ett förtydligande av hur faktorn sökandens avsikt som introduceras i C-529/07 Lindt ska förstås. Tillämpningen av ond tros-begreppet skärps till att i princip endast omfatta de situationer där registrering sker enbart i syfte att utestänga andra från marknaden som i C-529/07 Lindt eller situationer där avsikten är uppenbart ond. I CoA framhålls att EU-domstolen inte uttryckligen anger om sökandens avsikt ensamt kan ligga till grund för ond tro. Av tidigare C-104/18 P Koton, C-529/07 Lindt framgår det visserligen inte explicit att det inte finns någon faktor som ensamt, automatiskt innebär att ond tro föreligger. Uttalandena om att det ska genomföras en helhetsbedömning skulle dock kunna indikera att det inte finns någon grund som automatiskt innebär att en ansökan lämnats in i ond tro. I helhetsbedömningen ingår att beakta konsekvenserna av att landa i den ena eller den andra slutsatsen där ledning tas i vad som är mest gynnsamt för att uppnå målet med en välfungerande inre marknad. Samtidigt, ska det visa sig i senare fall att sökandens avsikt är en faktor som väger mycket tungt i bedömningen.¹²⁷

Avsaknaden av ett uttryckligt svar medför att CoA landar i slutsatsen att en ansökan om registrering av varor och tjänster utan avsikt att använda varumärket för de varor och tjänster de registrerats för utgör en *potentiell* indikation på ond tro. Jag delar inte CoA:s tolkning, eftersom EU-domstolen återkommande uttalat att en registrering måste vara förenlig med varumärkets grundläggande funktioner, därför bör den korrekta uppfattningen vara att det föreligger krav på att varumärket faktiskt används i förhållande till de varor och tjänster det registrerats för.

¹²⁷ Se 4.3.2 T-663/19 MONOPOLY och där efterföljande slutsatser i avsnitt 4.3.3 Slutsats.

Ett ytterligare förtydligande av vad som utgör en tillräcklig ”avsikt att använda” vore önskvärt. En tolkning av detta görs av CoA, men frågan är om detta en korrekt tolkning av EU-domstolens uttalande? Särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen betonar att syftet med EU-VMD och EU-VMF ska vara vägledande.

Kommersiellt försvarbart

Domstolen lägger även stor vikt vid vad som är kommersiellt försvarbart, vilket verkar underkastas en för sökanden förhållandevis generös bedömning. Det betonas särskilt att en näringsidkare inte kan veta hur dennes verksamhet ska komma att utvecklas. Sammantagna uttalanden i C-529/07 Lindt, C-104/18 P Koton och C-371/18 SkyKick tyder på att det i princip ska vara uppenbart att det saknas en avsikt att använda för att registreringen inte ska godkännas.

CoA:s påstående att en avsaknad av avsikt att använda utgör en *potentiell indikation* på att ond tro föreligger, i kombination med CoA:s uttalande att en sökande aldrig kan åläggas att vare sig berätta eller i förväg planera exakt vad denne tänker använda sitt varumärke för, innebär en långtgående tolkning av EU-domstolens uttalanden som är gynnsamma för sökanden. Skulle detta vara en korrekt tolkning av EU-domstolens uttalanden om hur ond tros-begreppet ska tolkas innebär att det att det åligger klaganden en stor börda att visa att ansökan lämnades in i ond tro. I princip krävs att det föreligger uppenbara omständigheter som indikerar att så skett. Exempelvis att det kan visas att det finns en tredje man som lider skada, eller att ansökan lämnats med ett syfte som *i sin helhet* är ont.

CoA uppställer således höga krav på den som vill hindra en registrering eller ogiltigförklara ett redan registrerat varumärke på grund av ond tro. I det fall CoA:s tolkning av EU-domstolens uttalande är korrekt är det återigen nödvändigt att EU-domstolen tillhandahåller ytterligare riktlinjer avseende förståelsen av när det ska anses vara kommersiellt försvarbart att

lämna in en ansökan om varumärkesregistrering. Återigen uppkommer frågan om hur väl denna gynnsamma tolkning överensstämmer med EU-domstolens uttalanden om att tillämpningen ska ta ledning i syftena med EU-VMD och EU-VMF. Risken när det ska beaktas att begreppet ska tillämpas i affärlivet, är som det visat sig även i förhållande till faktorern sökandens avsikt att innehavarens intressen tillåts väga oproportionerligt mycket tyngre än tredje mans intressen i den intresseavvägning som är påkallad.

Slutligen ska noteras att det i CoA även uttalas att det ska genomföras olika bedömningar i förhållande till de olika typerna av varor och tjänster. Huruvida EU-domstolen står bakom denna tolkning framgår inte av praxis, men det är tänkbart att den ingår i den helhetsbedömning som är påkallad enligt praxis.¹²⁸

Förväxlingsrisk

Den sista faktorn att behandlas närmre i detta avsnitt är frågan om förväxlingsrisk. Att det skulle föreligga ett krav på förväxlingsrisk med ett tidigare identiskt eller liknande kännetecken visade sig vara en väl utbredd missuppfattning bland EU:s medlemsländer. Genom C-104/18 P Koton klargjordes att domstolens uttalanden i C-529/07 Lindt inte alls skulle tolkas så generellt som tidigare uppfattats bland de nationella domstolarna. Från att förväxlingsrisk betraktats som ett absolut krav för att en ansökan skulle kunna anses inlämnad i ond tro ska det nu beaktas som en faktor bland andra som kan vara av relevans för bedömningen. Genom avgörandet i C-104/18 P Koton breddades med andra ord ond tros-begreppets tillämpningsområde kraftigt.

Även om C-104/18 P Koton klargjorde att det inte föreligger något absolut krav på förväxlingsrisk för att ond tro som registreringshinder och ogiltighetsgrund ska kunna tillämpas, återstår vissa frågetecken. EU-

¹²⁸ Se exempelvis C-529/07 Lindt.

domstolen tillhandahåller inte någon förklaring över *varför* varor och tjänster som inte är förväxlingsbara med en tidigare registrering kan blockera registreringar för andra klasser. En tänkbar förklaring till slutsatsen är risken för renommésnyltning och att domstolen beaktar att innehavaren kan komma att vilja använda sitt varumärke för ytterligare varor och tjänster utöver de som angetts i ansökan i framtiden. Vid bedömning av om en ansökan lämnas in i ond tro, måste dock de bakomliggande intresseavvägningarna hållas i minnet.

Två förståelser av ond tro

Genom C-104/18 P Koton presenteras två alternativa typfall i vilka en domstol eller behörig myndighet kan finna att en ansökan lämnats in i ond tro. Antingen ska det framgå av relevanta och samstämmiga uppgifter att syftet med ansökan inte varit att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen på marknaden, utan syftet har varit att underminera tredje parts intressen på ett sätt som inte överensstämmer med ärliga affärsmetoder. Alternativt har intentionen varit att erhålla en exklusiv rättighet, för andra syften än att använda registreringen på ett sådant sätt som är i enlighet med ett varumärkes grundläggande funktioner. Den senare kan exemplifieras genom senare refererade rättsfall.¹²⁹

Avgörandet C-529/07 Lindt utgör exempel på den första typen, det vill säga att ansöka om varumärkesskydd i syfte att stänga ute konkurrenter. I det här fallet föreligger det en avsikt hos sökanden att använda varumärket i enlighet med varumärkets grundläggande funktioner. Samtidigt finns det tydliga inslag av bedrägligt beteende i ansökan.

I C-104/18 P Koton¹³⁰ anges att i det fall en ansökan om registrering ingetts utan syfte att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen men med avsikten att skada tredje mans intressen eller erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, är ogiltighetsgrunden om ond

¹²⁹ Se avsnitt 4.3.2 T-663/19 MONOPOLY.

¹³⁰ C-104/18 P Koton, p. 46.

tro tillämplig. Detta kan förstås som att det föreligger krav på att det ska finnas en klar avsikt att använda varumärket för samtliga de varor och tjänster registrering söks för, vilket i sådana fall skulle innebära att den tolkning CoA gjorde i C-371/18 SkyKick är felaktig. Alternativt kan det förstås som CoA tolkar C-371/18 SkyKick, att såvida det inte finns en ond avsikt, utgör det inte ond tro att lämna in en ansökan för en bredare varu-och tjänsteförteckning, om det finns en avsikt att använda det aktuella varumärket i framtiden för de varor och tjänster registrering söks för. Om det är den korrekta tolkningen av uttalandet i Koton, blir det svårt att se i vilka fall en domstol eller behörig myndighet faktiskt skulle kunna finna att ond tro förelåg innan femårsperiodens utgång. Ond tro blir i sådana fall en tandlös ogiltighetsgrund, eftersom sökanden kan rättfärdiga en bred varu- och tjänsteförteckning genom att påstå att denne inte vet hur verksamheten kommer utvecklas, och inte heller är skyldig att tillhandahålla någon verksamhetsplan eller förklaring.

Partiell ond tro

Vad gäller frågan om partiell ond tro är EU-domstolen kortfattad när den konstaterar att det står klart av artikel 59(3) EU-VMF att grunden för ogiltighet endast gäller i förhållande till vissa av de varor och tjänster varumärket söks registrering för.¹³¹ Det tycks vara en rimlig slutsats, eftersom en total ogiltigförklaring skulle utgöra en orimligt hård bestraffning.

Faktorerna i förhållande till varandra

De omständigheter och faktorer som presenteras som relevanta i ovan refererade rättsfall kan sammanfattas enligt följande: 1) en allmän vetskap om att en konkurrent saluför en identisk eller liknande produkt, 2) sökandens avsikt med ansökan, 3) tredje mans användning av sitt kännetecken som är registrerat för en vara som är identisk eller av liknande slag, 4) varumärkets karaktär, 5) beaktande av att begreppet tillämpas i

¹³¹ C-371/18 SkyKick, p. 79.

affärlivet, 6) syftena med EU-VMD och EU-VMF, 7) förväxlingsrisk. Dessa är mer eller mindre vanligt förekommande, men utgör samtliga exempel på faktorer och omständigheter som kan ligga till grund för bedömningen. Dessa utgörs huvudsakligen av faktorer som är generella, och som har ett brett tillämpningsområde, särskilt de tre första som presenteras i C-529/07 Lindt. Även om EU-domstolen inte uttryckligen anger att dessa innehar en särställning, formar de *de facto* stommen i ond trosbedömningen, vilket underbyggs genom senare referat som även utvecklar dessa faktorer närmre.

De tre faktorer som presenteras i C-529/07 Lindt; 1) sökandens vetskap om tredje mans användning av ett liknande eller identiskt kännetecken, 2) sökandens avsikt att hindra tredje mans fortsatta användning och slutligen 3) graden av rättsskydd för de aktuella kännetecknen, utgörs av två subjektiva och en objektiv omständighet som relevanta i bedömningen. Frågan om faktorn sökandens avsikt återkommer i samtliga refererade rättsfall, vilket torde tyda på att den utgör en viktig faktor i bedömningen eftersom den verkar vara relevant i många av de fall där det påstås att en ansökan är inlämnad i ond tro.

Redan i det första rättsfallet om ond tro, C-529/7 Lindt, fästs övervägande vikt vid de subjektiva faktorerna som baseras på omständigheter hänförliga till sökandens inställning och handlande. Samtidigt är det tydligt att EU-domstolen öppnar upp för att introducera ytterligare faktorer och omständigheter som relevanta i bedömningen, genom betoningen på att det ska genomföras en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Redan här fastställs det att det är ett begrepp som ska komma att få ett brett tillämpningsområde, där det kan bli svårt att ställa upp fasta faktorer och omständigheter som ska prövas i varje fall av ond tro. De faktorer som listas, både i C-529/07 Lindt och efterföljande praxis är att betrakta som faktorer som *kan* användas i bedömningen, snarare än faktorer som *ska* användas i bedömningen. Föreligger inga av de faktorer som räknas

upp i C-529/07 Lindt utgör det således inte hinder mot att en domstol eller behörig myndighet trots allt kan finna att en ansökan lämnats in i ond tro.

Avslutningsvis kan konstateras att de faktorer och omständigheter som beaktas i bedömningen till övervägande del är subjektiva, tillsammans med betoningen på att prövningen ska förankras i affärslivet, sätter tonen för ond tros-begreppets framtida utveckling.

4.2 Ohederlig inställning

4.2.1 C-528/18 P Outsource2India

2008 registrerade ett tyskt företag figurvarumärket "Outsource2India" hos Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet, EUIPO. Fem år senare ansökte det indiska företaget Flatworld, om att den tyska varumärkesregistreringen skulle hävas på grund av att ansökan lämnats in i ond tro i enlighet med artikel 51(1)(b) RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, fortsättningsvis förordning 207/2009 (nuvarande artikel 59(1)(b) EU-VMF). Vid registreringstillfället hade det tyska företaget för avsikt att ingå ett affärsförhållande med Flatworld, som hade använt varumärket outsource2india innan det tyska företaget ansökt om registrering. Tribunalen ansåg att det inte var visat att syftet med registreringen varit att snylta på Flatworlds varumärke. Det var snarare en deskriptiv term fri att använda för alla aktörer i den aktuella sektorn, varför intentionen att använda Outsource2India inte kunde anses ohederlig. Det var inte utrett att ansökan lämnats in i bedrägligt syfte, utan det faktum att figurvarumärket innehöll figurativa element som aldrig använts av Flatworld indikerade motsatsen.¹³² Frågan i målet var således om det kunde utgöra ond tro att registrera ett deskriptivt varumärke och om tidigare affärsförhållanden kunde utgöra omständigheter relevanta för bedömningen av ond tro.

¹³² Domstolens dom av den 13 november 2019, Outsource2India, C-528/18 P, EU:C:2019:961, p. 7–15.

Omständigheten att det tyska företaget sökt samarbeta med Flatworld och ingå en affärsförbindelse, och Flatworlds uttryckliga motvilja och invändningar mot Outsource2Indias användning av det omtvistade varumärket på sin hemsida tillsammans med omständigheten att Outsource2India hade ansökt om registrering av ett varumärke som innehöll en reproduktion av ett element som redan användes av Flatworld medförde att ansökan ansågs inlämnad i ond tro.¹³³

Även om varumärket potentiellt var av deskriptiv natur, utgör inte det en omständighet som hindrar att en ansökan, som lämnats in under de omständigheter som beskrevs i föregående stycke, kan anses vara inlämnad i ond tro. Det gäller även om domstolen ansåg att Flatworld inte hade exklusiv rätt till ”outsource2india”. Trots avsaknaden av en exklusiv rättighet menade EU-domstolen att det ändå var möjligt att det elementet tillsammans med figurativa element, kunde registreras som ett EU-varumärke på ansökan av en konkurrent till Flatworld. Avgörande i det här fallet var dock att varumärket Outsource2India registrerats i syfte att samarbeta med Flatworld, och att ansökan om registrering av ett varumärke som innehöll det specifika ordelementet ”Outsource2India” lämnades in kort efter att Flatworld frånträtt samarbetet.¹³⁴

4.2.2 T-33/11 BIGAB

Ytterligare omständigheter att beakta i bedömningen av om en ansökan lämnats in i ond tro eller om det finns legitima skäl att ansöka om registrering presenterades i T-33/11 BIGAB. Tribunalen menade att ett sökt varumärke förvisso kan vara likt ett tidigare registrerat varumärke, men att en sådan ansökan kan rättfärdigas om det ur ett kommersiellt perspektiv finns skäl att ansöka om registrering. Vid den helhetsbedömning som påkallas enligt artikel 59(1)(b) EU-VMF kan 1) det ifrågasatta

¹³³ C-528/18 P Outsource2India, p. 67–68.

¹³⁴ C-528/18 P Outsource2India, p. 69-70.

kännetecknets ursprung beaktas, 2) dess användning sedan det skapades 3) samt de affärsmässiga överväganden som föranlett registreringen av kännetecknet som ett EU-varumärke.¹³⁵

Avseende varumärkets ursprung lyftes omständigheter som tidpunkt för registrering och när varumärket började användas av sökanden respektive intervenienten. Det omtvistade varumärket BIGAB hade använts sedan 1991, och därefter, sedan 1999 av intervenienten efter att denne förvärvat rättigheterna till varumärket. Sökanden började däremot inte använda kännetecknet BIGA förrän 1996, och hade inte registrerat kännetecknet såsom varumärke vid den tidpunkt ansökan om registrering av varumärket BIGAB gavs in. Mot bakgrund av dessa omständigheter landade tribunalen i slutsatsen att intervenienten varken skapat eller använt kännetecknet BIGAB i syfte att åstadkomma förväxling med det redan existerade BIGA och utöva illojal konkurrens.¹³⁶

Gällande användningen uttalar tribunalen att ökad marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster under det aktuella varumärket innan registreringsansökan kan tala för att sökandens intention att registrera varumärket var god. Sådant handlande talar för att registreringen kan motiveras utifrån en affärsmässig synvinkel.¹³⁷

Avseende de affärsmässiga övervägandena menar domstolen att det är legitimt att söka varumärkesskydd för varor och tjänster som marknadsförs vid tidpunkten då ansökan lämnas in, men god tro kan gälla även i förhållande till andra kategorier av varor och tjänster som sökanden avser att marknadsföra i framtiden.¹³⁸

¹³⁵ Tribunalens dom av den 14 februari 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, p. 21-22.

¹³⁶ T-33/11 BIGAB, p. 22.

¹³⁷ T-33/11 BIGAB, p. 23, 31.

¹³⁸ T-33/11 BIGAB, p. 25.

4.2.3 T-132/16 VENMO

Omständigheten att sökanden inte använt märket vare sig före eller efter registrering har presenterats som ytterligare relevant faktor i bedömningen av ond tro.¹³⁹ I T-132/16 VENMO förelåg en potentiell konflikt mellan två amerikanska bolags liknande varumärken. Parterna hade förhandlat, men den ena kom att registrera intervenientens oregistrerade varumärke innan parterna nått en överenskommelse.¹⁴⁰

Tribunalen menade att vetskap om en konkurrents tidigare användning av ett liknande eller identiskt varumärke inte i sig självt är tillräckligt för att dra slutsatsen att ansökan lämnats in i ond tro.¹⁴¹

Då det inte hade visats någon tidigare användning kunde det inte anses som en del i ett strategiskt kommersiellt beteende att ansöka om registrering av det aktuella varumärket. Även om varumärket kunde användas för att skydda sökandens tidigare varumärken, fanns det andra, mer logiska kännetecken att skydda för att uppnå samma syfte, som inte var identiska med konkurrentens varumärke.¹⁴² Att sökanden lämnat in en ansökan utan att först meddela motparten, trots att förhandlingar genomförts, ansågs vara en ”dold handling”.¹⁴³

Det faktum att det ifrågasatta varumärket inte var känt inom EU när det användes av motparten som inte ansökt om registrering exkluderade inte att sökandens motiv kunde anses ohederliga.¹⁴⁴ En sökande kunde därför inte hindra en konkurrents inträde på marknaden även om konkurrenten inte planerade att expandera sin verksamhet utanför USA inom en nära framtid eftersom domstolen inte uteslöt att denne så småningom skulle expandera verksamheten till EU.¹⁴⁵

¹³⁹ Se tribunalens dom av den 5 maj 2017, VENMO, T-132/16, EU:T:2017:316.

¹⁴⁰ T-132/16 VENMO, p. 1–10.

¹⁴¹ T-132/16 VENMO, p. 48.

¹⁴² T-132/16 VENMO, p. 52–53, 57.

¹⁴³ T-132/16 VENMO, p. 62.

¹⁴⁴ T-132/16 VENMO, p. 69; Khuchua (2020), s. 114.

¹⁴⁵ T-132/16 VENMO, p. 70-71; Khuchua (2020), s. 114; Matijevic (2017), s. 8.

Även om ordningen för EU-varumärken bygger på en princip om ”första ansökan” artikel 8(2) EU-VMF är det möjligt för en användare av ett oregistrerat märke inom EU att hindra en ansökan om registrering av ett liknande eller identiskt varumärke för liknande eller identiska varor eller tjänster genom ond tro.¹⁴⁶ Eftersom det i det aktuella fallet var obesträtt att sökanden hade vetskap om intervenientens användning av det identiska oregistrerade märket, kunde prövningen av hur känt det aktuella kännetecknet var och om intervenienten visste eller borde ha vetat att en tredje part använde ett identiskt eller liknande tecken för identiska eller liknande varor utelämnas.¹⁴⁷

4.2.4 T-795/17 Neymar

Omständigheterna T-795/17 Neymar var att M hade registrerat ordvarumärket ”NEYMAR” i klass 25 kläder m.m. under år 2013. Tre år senare ansökte fotbollsspelaren Neymar om att få varumärket upphävt och menade att ansökan om registrering lämnats in i ond tro med stöd i artikel 51(1)(b) förordning 207/2009 (nuvarande artikel 59(1)(b) EU-VMF).¹⁴⁸

Tribunalen upprepade att de faktorer som presenterades i C-529/07 Lindt endast utgjorde exempel på omständigheter som kan beaktas i ond trosbedömningen. Ytterligare faktorer relevanta för bedömningen kan vara 1) den underliggande kommersiella logiken bakom varumärkesansökan, och 2) kronologin av event som leder fram till ansökan.¹⁴⁹ Tribunalen förklarade att konceptet ond tro relaterar till sökandens subjektiva motiv med ansökan, en ohederlig intention eller annan ond avsikt. Det innefattar ett beteende som avviker från accepterade principer, etiskt beteende eller andra oärliga affärsmetoder.¹⁵⁰

¹⁴⁶ T-132/16 VENMO, p. 67.

¹⁴⁷ T-132/16 VENMO, p. 68.

¹⁴⁸ Tribunalens dom av den 14 maj 2019, Neymar, T-795/17, EU:T:2019:329.

¹⁴⁹ T-795/17, Neymar p. 20-22; C-529/07 Lindt, p. 41-42.

¹⁵⁰ T-795/17 Neymar, p. 23; Tribunalens dom av den 7 juli 2016, LUECO, T-82/14, p. 28, EU:T:2016:396.

Vidare betonas att det inte kan presumeras att ansökan lämnats in i ond tro i det fall en sökande ansöker om registrering av ett märke som består av ett ordelement identiskt med en persons namn, och sökanden har vetskap om personens ryktbarhet. Detta innebär inte automatiskt att en ansökan lämnats in i ond tro.¹⁵¹

I syfte att rättfärdiga registreringen förde sökanden fram tre argument; 1) han hade inte ansökt om varumärkesskydd i syfte att senare använda registreringen för att föra process mot intervenienten 2) ond tro hade bara förelegat om han hade fortsatt registreringsprocessen och trotsat intervenientens invändning, och slutligen 3) att ordelementet ”Neymar” saknade varumärkesrättsligt skydd vid den relevanta tidpunkten. Tribunalen menade dock att hans argument inte kunde rättfärdiga registreringen.¹⁵² Bedömningen om syftet var ohederligt följer av det faktum att ansökan om registrering lämnades enbart i syfte att skapa en association med intervenienten namn i syfte att dra fördelar av dess attraktionskraft.¹⁵³

I det aktuella målet fastställde tribunalen att Neymar var välkänd i Europa vid tidpunkten för ansökan, och sökanden kunde således inte anses vara ovetande om vem intervenienten var vid tidpunkten för ansökan. Sökanden misslyckades att visa att syftet med ansökan var en annan än önskan att dra nytta av intervenientens renommé.¹⁵⁴

4.2.5 Slutsats

Gemensamt för *Outsource2India*, *Venmo*, *Neymar* och *BIGAB* är att det i samtliga finns något inslag av bedrägligt beteende, en ond avsikt.¹⁵⁵ I flera

¹⁵¹ T-795/17 *Neymar*, p. 52–53.

¹⁵² T-795/17 *Neymar*, p. 54.

¹⁵³ T-795/17 *Neymar*, p. 55–56.

¹⁵⁴ T-795/17 *Neymar*, p. 46.

¹⁵⁵ För det följande ska det noteras att det i T-795/17 *Neymar* rör sig om ett personnamn medan det i T-33/11 *BIGAB* och T-132/16 *VENMO* rör sig om ett annat varumärke. Fallen rör dock samma typ av problem, där tribunalen dessutom hänvisar till tidigare rättspraxis (exempelvis C-529/07 *Lindt*) som rörde *varumärken*, varför domskälen nämnda rättsfall i det följande diskuteras parallellt.

av dessa kan omständigheter som är relevanta för bedömningen exempelvis av faktorerna 1) en allmän vetskap om att en konkurrent saluför en identisk eller liknande produkt eller 2) sökandens avsikt som presenterades i avsnitt 4.1 utläsas. Ytterligare omständigheter som presenteras som relevanta för bedömningen av ond tro är 8) tidigare affärsförhållande eller kontakt mellan parterna, 9) klagandens uttryckliga motvilja att sökanden ansöker om registrering av det omtvistade varumärket, 10) det sökta varumärkets ursprung,¹⁵⁶ 11) användningen av det sökta varumärket sedan det skapades, 12) de affärsmässiga överväganden som föranleder ansökan¹⁵⁷ 13) om det finns andra mer logiska registreringar¹⁵⁸ och slutligen kan 14) den underliggande kommersiella logiken beaktas.¹⁵⁹ Den senare kan även sägas inbegripa tidigare presenterade omständigheter, exempelvis 8, 10 och 12.

Ett övergripande tema bland de omständigheter som presenteras som relevanta i bedömningen är att de har en nära koppling till sökandens faktiska handlande och att begreppet tillämpas i affärlivet. De tre omständigheter som presenteras i T-33/11 BIGAB, 1) det ifrågasatta kännetecknets ursprung 2) användning av kännetecknet sedan det skapades, samt 3) samt de affärsmässiga överväganden som föranlett registreringen av kännetecknet som ett EU-varumärke ger uttryck för den helhetsbedömning som är påkallad enligt C-529/07 Lindt där omständigheter både före och efter registrering beaktas. Stor vikt läggs således vid sökandens handlande.

I de efterföljande avgörandet C-528/18 P Outsource2India och T-132/16 VENMO, beaktas föregående förhandling eller andra kontakter med intervenienten som omständigheter relevanta för att bedöma sökandens avsikt. Det kommersiella beteendet, och särskilt om det fanns andra alternativ för att uppnå ett liknande resultat, i T-132/16 VENMO:s fall att ansöka om registrering för andra varumärken, presenteras som relevanta omständigheter. Dessutom breddar tribunalen omständigheten användning

¹⁵⁶ Jfr. avsnitt 4.2.1 C-528/18 P Outsource2India.

¹⁵⁷ Jfr. avsnitt 4.2.2 T-33/11 BIGAB.

¹⁵⁸ Jfr. avsnitt 4.2.3 T-132/16 VENMO.

¹⁵⁹ Jfr. avsnitt 4.2.4 T-795/17 Neymar.

som presenterades i T-33/11 BIGAB till att även omfatta hur varumärket använts före registrering.

Avgörandet T-132/16 VENMO utvidgar även bedömningen av ”kändhetsfaktorn”, den faktor som i tidigare avsnitt benämnts som 1) och som utkristalliserades genom C-529/07 Lindt. Genom detta står det klart att, trots att ett varumärke endast använts eller är känt utanför EU, kan faktorn kännedom om ett tidigare eller identiskt varumärke anses uppfyllt och en domstol eller behörig myndighet ändå beakta detta i bedömningen. Av tribunalens argumentation att döma verkar detta ställningstagande relaterat till omständigheten om den kommersiella logiken då den anser det sannolikt att en verksamhet inom en nära förestående eller avlägsen framtid kan komma att expandera till unionen.

De omständigheter som tar sikte på händelser innan ansökan lämnas in som presenteras i C-528/18 P Outsource2India, T-132/16 VENMO och T-33/11 BIGAB breddas till att omfatta ytterligare situationer i T-795/17 Neymar där det i stället talas om ”kronologin av event som leder fram till ansökan” vilket är ett bredare uttalande än ”affärsmässiga överväganden som föranlett registreringen” som presenterades i T-33/11 BIGAB. I och med detta går man från den mer subjektiva bedömningen inriktade på sökandens avsikter, till att introducera en bedömning som baseras på mer objektiva omständigheter, saker som faktiskt har hänt. Även här kan tendenser till att bredda bedömningen till att bli mer formlös utläsas, där det finns få begränsningar i vilka omständigheter som kan beaktas i bedömningen.

Den omständighet som presenteras i T-795/17 Neymar tar sikte på händelser som föregår ansökan och skulle kunna vara relevanta för bedömningen av faktorn ”sökandens avsikt” som presenterades i C-529/07 Lindt. Tribunalens uttalanden i T-795/17 Neymar innebär en vidgning av vilka omständigheter som kan beaktas i bedömningen. En nyhet som presenteras i T-795/17 Neymar är att även välkända namn kan vara relevanta i bedömningen. Tribunalen för ingen diskussion om huruvida namnet används såsom

varumärke, utan konstaterar, utifrån de omständigheter som presenterades i fallet att sökanden hade kännedom om ett tidigare ”kännetecken” på marknaden med vilket sökandens varumärke kunde förväxlas med.

Även om de omständigheter som presenteras som relevanta i T-795/17 Neymar kan sägas relatera till den i C-529/07 Lindt presenterade faktorn sökandens avsikt, ger T-795/17 Neymar uttryck för ytterligare en typ av ond tro. I T-795/17 Neymar söks varumärkesskydd i syfte att snylta på någon annans renommé då sökanden avser att saluföra produkter eller tjänster som liknar eller indikerar koppling till annan persons kända personnamn eller varumärke.

Det är svårt att se hur en sökande skulle kunna argumentera för att kunna försvara sin ansökan då det sökta varumärket motsvarar ett tidigare välkänt varumärke eller namn. Även om det uttalas att den omständigheten inte automatiskt medför att ond tro föreligger, verkar det i praktiken som att faktorerna 1) sökandens avsikt och 2) hur känt det tidigare varumärket är väger tungt i bedömningen och tillmäts övervägande vikt i förhållande till omständigheten att ansökan kan vara ”affärsmässigt motiverad”. Av avgörandet i T-795/17 Neymar verkar avsikten att skapa en association med intervenientens namn i syfte att dra nytta av dennes renommé tillräckligt för att domstolen ska finna att ansökan lämnas in i ond tro. Är det tidigare varumärket eller namnet känt, är den bevisbörda som åligger sökanden att visa att ansökan inte lämnats in i syfte att snylta på det tidigare varumärkets eller namnets renommé hög.

Det saknas en diskussion kring på vilket sätt tidigare presenterade relevanta omständigheter som den kommersiella logiken, som presenterades i T-33/11 BIGAB och avsikten att använda varumärket i enlighet med dess grundläggande funktioner kan ha betydelse för bedömningen. Avsaknaden leder till slutsatsen att faktorer som sökandens ohederliga avsikt och varumärkets tidigare kännedom på marknaden väger tyngre än faktorer som att en ansökan kan vara affärsmässigt motiverad. Denna slutsats står i strid

med uttalandena i T-795/17 Neymar om att förväxlingsrisk med ett tidigare varumärke (eller personnamn) inte automatiskt innebär att en ansökan eller registrering kan hävas på grund av ond tro. Det är utan tvivel så att det förelåg ett affärsmässigt syfte med M:s registrering av ”NEYMAR”, men någon diskussion kring denna omständighets värde i en bedömning där sökandens avsikt varit ond förs inte i domskälen. Domstolen tillhandahåller inte någon ytterligare förklaring till varför sökandens argument inte kan påverka bedömningen.

Omständigheter som att ansökan om registrering föregåtts av förhandlingar som strandat, där en part trots strandade förhandlingar valt att gå vidare och ansöka om varumärkesrättsligt skydd anses relevanta både i T-132/16 VENMO och det senare C-528/18 P Outsource2India. De utgör viktiga omständigheter i bedömningen om sökandens kännedom om det fanns ett tidigare identiskt eller liknande varumärke det sökta varumäket kunde förväxlas med.

4.3 Återupprepade ansökningar

4.3.1 T-136/11 Pelikan

Omständigheten återupprepade ansökningar presenterades som relevant för bedömningen av ond tro i T-136/11 Pelikan där Pelikan ansökt om registrering av ett figurvarumärke i klasserna 35 och 39 under år 2008. Pelikan var dock sedan år 1996, innehavare av liknande figurvarumärken, registrerade för flera klasser, inklusive klass 35 och 39. Frågan i målet var därför om ett varumärke kunde hävas på grund av ond tro om sökanden ansökt om nyregistrering av ett varumärke som liknade ett av honom tidigare registrerat varumärke, för samma typer av varor och tjänster.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Ljungblad (2019), s. 68.

Tribunalen uttalade att även om varumärkena var lika och inte skiljde sig åt nämnvärt, utgör inte det faktum automatiskt att det anses vara en upprepad ansökan i ond tro.¹⁶¹ God tro presumeras tills motsatsen är bevisad.¹⁶² I bedömningen beaktas dock om det funnits en avsikt att hindra tredje part från att träda in på marknaden eller om ansökan sker i syfte att utöka femårsperioden för icke-användning.¹⁶³

4.3.2 T-663/19 MONOPOLY

I T-663/19 MONOPOLY hade Hasbro registrerat ordmärket ”MONOPOLY” för vissa varor och tjänster enligt Niceklassificeringen. Vid tidpunkten för ansökan, hade Hasbro redan tre gånger innan ansökt om och registrerat ett identiskt ordvarumärke. Det ska noteras att Hasbro vid det muntliga vittnesmålet erkänt att det varit en uttänkt strategi att söka varumärken, just av den anledning att det inte förelegat något krav på att *visa* användning.¹⁶⁴

Tribunalen fastslog att det visserligen var vanligt att ansöka om varumärkesregistrering för en bred variation av varor och tjänster, men att det inte är tillåtet att kringgå användningskravet genom att endast addera ytterligare varor och tjänster i nyansökan. Upprepade ansökningar om registrering av tidigare varumärken kan, under vissa omständigheter, anses gjorda i ond tro bland annat då intentionen varit att kringgå användningskravet. Tribunalen fastslog att det är legitimt för företag att rikta sina kommersiella intressen mot utökade varor och tjänster och att registrera ytterligare varumärken för sådana varor och tjänster.¹⁶⁵ Det är däremot inte tillåtet att skicka in upprepade varumärkesansökningar i endast i syfte att kringgå användningskravet i artikel 18 och artikel 58 EU-VMF och artikel 16

¹⁶¹ Tribunalens dom av den 13 december 2012, Pelikan, T-136/11, EU:T:2012:689 p. 33-34.

¹⁶² T-136/11 Pelican, p. 57.

¹⁶³ T-136/11 Pelican, p. 27, 66

¹⁶⁴ Ett varumärke som inte uppfyller användningskravet blir sårbart för en ogiltighetstalan på grund av bristande användning efter fem år i enlighet med artikel 18 och artikel 58 EU-VMF och artikel 16 och 19 EU-VMD, se avsnitt 2.4. Användningskravet; Le Gros (2020), s. 15–16.

¹⁶⁵ T-663/19 MONOPOLY, p. 64.

och 19 EU-VMD.¹⁶⁶ I det fall domstolen finner att objektiva omständigheter i ett särskilt fall skapar en motbevisbar avsaknad av ond tro, åligger det sökanden att tillhandahålla en rimlig förklaring av syftet med ansökan och den kommersiella logiken som motiverat denna. Eftersom någon sådan godtagbar förklaring inte tillhandahölls förklarades varumärket ogiltigt avseende de klasser skydd tidigare erhållits för genom tidigare registreringar då ansökan ansågs ha lämnats in i ond tro i de delarna.¹⁶⁷

LeGros kommenterar T-663/19 MONOPOLY i artikeln ”Trademark Filing: Avoiding Bad Faith post-SkyKick” och framhåller att det essentiella i tribunalens uttalande är att en sökandes beteende kan resultera i att man finner att en ansökan lämnats in i ond tro, inte för att det inte fanns en genuin intention att använda varumärket, utan snarare för att det förelåg en *ohederlig intention* i form av att man ville undgå användarkravet.¹⁶⁸ Matijevic förklarar situationen som att registreringen ska anses gjord i defensivt syfte, varför den ska förklaras ogiltig på grund av ond tro.¹⁶⁹

4.3.3 Slutsats

Genom T-136/11 Pelikan och T-663/19 MONOPOLY introduceras ytterligare en form av ond tro, upprepade ansökningar. Omständigheten 15) att det saknats en avsikt att använda varumärket i förhållande till de varor och tjänster registrering söktes för, kan liksom många av de tidigare presenterade omständigheterna relateras till faktorn sökandens avsikt. I dylika fall framstår prövningen som mer standardiserad, även om tribunalen liksom i T-795/17 Neymar noterar att omständigheten att de båda varumärkena är lika, inte automatiskt medför att det anses vara en ansökan gjord i ond tro.

¹⁶⁶ T-663/19 MONOPOLY, p. 66; Leffler, Monopoly at the Boards of Appeal – Bad faith concerning re-applications and re-filings (2019), hämtad 2022-02-07.

¹⁶⁷ T-663/19 MONOPOLY, p. 42 EU:20221:211; Domslutet har överklagats till EU-domstolen, se Order of the Court, (kammaren som avgör om överklaganden godkänns) av den 1 december 2021, C-373/21 P, EU:C:2021:983.

¹⁶⁸ Le Gros (2020), s. 15.

¹⁶⁹ Matijevic (2017), s. 6.

Prövningen inleds genom att sökandens avsikt fastställs, finner domstolen att denna var ond, vanligtvis i syfte att utestänga konkurrenter, är det upp till sökanden att visa att det finns kommersiellt försvarbara skäl att ansöka om registrering. Den omständighet att syftet varit att kringgå användarkravet, verkar i princip medföra en presumtion om att ond tro förelegat. Det innebär också att faktorn ”sökandens avsikt” återigen intar en avgörande roll i bedömningen och verkar vara den faktor som väger tyngst. I bedömningen kan även omständigheter som presenteras i avsnitt 4.2 Ohederlig inställning tas i beaktande, särskilt avseende bedömningen av sökandens onda avsikt.

4.4 Konflikt med tidigare rättighet

4.4.1 T-327/12 SIMCA

I T-327/12 SIMCA hade ordvarumärket ”Simca” registrerats som ett EU-varumärke för fordon m.m. av J.W. Strax efter registrering lämnade klaganden PSA in en ansökan om upphävning på grund av att ansökan lämnats in i ond tro. PSA menade att J.W:s syfte varit att förhindra klaganden från att använda sitt internationella varumärke ”SIMCA” registrerat för en varuförteckning exakt överensstämmande med den J.W. lämnat in i sin ansökan. PSA hade under 1970-talet upphört med försäljningen av fordon under varumärket ”SIMCA”, trots det var varumärket fortsatt välkänt. J.W. hade under en tid arbetat för PSA och kände till historien bakom varumärket ”SIMCA”, vilket framgick av skrivelser till PSA. Av ytterligare skrivelser till ett annat företag framgick att J.W. letade efter ett varumärke som inte längre var i bruk eller inte hade registrerats. PSA hade vid återupprepade tillfällen anmodat J.W. att avstå från rätten till det omtvistade varumärket, vilket J.W. svarade på genom att kräva ekonomisk ersättning för att avstå från sitt registrerade varumärke.¹⁷⁰

¹⁷⁰ T-327/12 Simca, p. 1, 5, 13, 15.

Eftersom ”SIMCA” ansågs inarbetat i relation till motorfordon ansågs sökandens intention vara att snylta på det renommé som följde av klagandens inarbetade varumärke.¹⁷¹ Det var en av J.W. uttalad affärsstrategi att använda ett varumärke som redan hade anknytning till de varor som avsågs i registreringsansökan, exempelvis ett varumärke som inte längre används. Sökandens agerande ansågs innebära en avsikt att utnyttja den omständigheten till sin fördel. Antingen genom att dra fördel av dess renommé eller till och med i avsikt att konkurrera i det fall intervenienten skulle återuppta användningen i framtiden. Tribunalen menade att det inte kunde uteslutas att intervenienten hade en framtida avsikt att återanvända varumärket ”SIMCA”.¹⁷²

4.4.2 Slutsats

Avgörandet klargör att om det är uppenbart att syftet med ansökan varit att snylta på en annans varumärke, är det i princip att anse som en ansökan inlämnad i ond tro. Omständigheten att sökanden försökt sälja vidare varumärket till den rättmätige innehavaren, utgör ytterligare en omständighet relevant för bedömningen av ond tro, 16). I bedömningen är det först påkallat att bedöma hur känt varumärket är, en faktor som uppställdes i C-529/07 Lindt, för att kunna bedöma om det överhuvudtaget kunde begås renommésnyltning, och därefter beakta sökandens avsikt.

Uttalandet om intervenientens framtidsplaner kring varumärket trots att det slutade användas under 70-talet, ger återigen, som exempelvis i C-371/18 SkyKick uttryck för en generös tolkning av sökandens avsikt att använda och kommersiella framtidsplaner.

¹⁷¹ T-327/12 Simca, p. 46, 56.

¹⁷² T-327/12 Simca, p. 61–63.

5 Sammanfattande slutsatser

5.1 Typer av ond tro

Inledningsvis ska konstateras att följande indelning är ett förslag på hur de olika typerna av ond tro och faktorerna relevanta för bedömningen kan delas in. Det är min subjektiva tolkning av vilka mönster och kategoriseringar av ond tro som är möjliga att utläsa utifrån ovan refererad praxis.

Av praxisgenomgången ovan har det visat sig att konceptet ond tro är bredare än att endast omfatta avsiktliga registreringar av tredje mans kännetecken för identiska eller liknande varor. Vilken typ av ond tro som är för handen är av vikt att bestämma eftersom det styr vilka faktorer som är relevanta i bedömningen. Frågan om vilka typer av ond tro som finns är därmed i högsta grad relaterad till frågan om vilka omständigheter som är relevanta för bedömningen om ond tro. Av ovan refererade rättsfall har sju typer av ond tro identifierats.

Den *första typen* kan identifieras genom att ta ledning i C-529/07 Lindt och bygger på en *avsikt att blockera tredje man*. I dylika fall kan det föreligga en avsikt att använda det aktuella varumärket, men den omständigheten utgör inte huvudskälet till att ansökan om registrering lämnas in. I bedömningen av en ansökan av detta slag, kan en sådan rättfärdigas om det trots den onda avsikten finns en avsikt att använda det aktuella varumärket i enlighet med dess grundläggande funktioner, i kombination med att det finns skäl att anse att en sådan ansökan var kommersiellt försvarbar.

Den *andra typen* av ond tro är när en ansökan om registrering lämnas in för ett liknande eller identiskt varumärke, men *avseende andra produkter eller tjänster*, som kan exemplifieras genom C-104/18 P Koton. I dylika fall utgör omständigheten att sökanden hade kännedom om ett tidigare kännetecken den enskilt viktigaste faktorn eftersom denna sedermera intar en avgörande

roll i bedömningen av sökandens avsikt. Närliggande former av ond tro är den *tredje typen* av ond tro, *varumärkeskapning* eller den *fjärde typen*, *renommésnyltning*, som i C-528/18 P *Outsource2India* eller T-795/17 *Neymar*. De båda typerna skiljer sig åt i den mening att varumärkeskapningen avser registrering av identiska varumärken, medan renommésnyltningen avser registrering av ett liknande kännetecken. Gemensamt för samtliga tre typer av registrering är att det finns en avsikt att använda varumärket i enlighet med dess grundläggande funktioner, men att det finns ett inslag av onda avsikter i ansökan. Nämnade fall skiljer sig åt från C-529/07 *Lindt* på det sätt att det i det fallet saknas en avsikt att snylta på en annan aktörs renommé, det huvudsakliga syftet med ansökan är snarare att hindra konkurrentens fortsatta användning.

Den *femte typen* av ond tro är *avsaknad av avsikt att använda* det registrerade varumärket i förhållande till de varor och tjänster det registrerats för. Denna kan benämnas som *defensiv registrering* och kan illustreras genom C-371/18 *SkyKick* och T-663/19 *MONOPOLY*. Strategin är närmast att se som ett försök att skydda mot renommésnyltning och eventuellt förväxlingsbara varumärken, snarare att det finns en ond avsikt i förhållande till en potentiell tredje man. Registreringen sker således i defensivt syfte och skiljer sig från situationen i C-529/07 *Lindt* på så sätt att sökanden inte registrerar i syfte att väcka talan mot en utpekad tredje man. I dessa fall är sökandens avsikt med registreringen den mest avgörande faktorn. Om avsikten inte är förenlig med målen med EU-VMF och EU-VMD, utgör det en stark indikation på ond tro. Relaterad till denna typ av ond tro är även den *sjätte typen* av ond tro, som också utgörs av en varumärkesregistrering där det saknas avsikt att använda det registrerade varumärket, men där syftet är att sälja vidare registreringen. Den sker således inte i defensivt syfte, utan har ett ekonomiskt motiv, exempelvis som i T-327/12 *SIMCA*.

Den *sjunde typen* av ond tro kan utläsas ur T-663/19 *MONOPOLY*, och kan förklaras som *upprepade ansökningar*. Den innefattar situationen där

liknande eller identiska varumärken lämnas in strax innan femårsperioden löpt ut i syfte att kringgå användarkravet. Min uppfattning är att denna typ av ansökan genomgår en mer standardiserad bedömning än övriga typer, även om det i domskälen uttryckligen anges att en helhetsbedömning ska göras.¹⁷³ Även här väger faktorn sökandens avsikt tyngst och utgör i princip den enskilt avgörande faktorn för bedömningen. Finner domstolen att ansökan lämnades in med en ond avsikt, åligger det sökanden att motbevisa presumptionen genom att tillhandahålla en godtagbar förklaring av de kommersiella avsikterna med ansökan. Således är det huvudsakligen två typer av omständigheter som är relevanta för bedömningen i dylika fall, åtminstone med ledning av T-663/19 MONOPOLY. I de här fallen är det inte heller av relevans att beakta omständigheter som hur känt varumärket är, som presenterades i C-529/07 Lindt eller föregående förhandling som i T-327/12 SIMCA.

Beroende på vilken typ av ond tro som är för handen framstår olika faktorer som mer eller mindre relevanta. I den typen av ond tro där det är uppenbart att sökanden hade en ond avsikt som i T-327/12 SIMCA eller T-663/19 MONOPOLY underkastas det fallet en enklare bedömning, mer standardiserad än exempelvis C-529/07 Lindt där syftet är att hindra tredje man. Av T-795/17 Neymar går det exempelvis att utläsa, att det för bedömningen av vissa typer av ond tro, är en lägre tröskel till att nå en presumtion om att ond tro förelegat vid tidpunkten för ansökan, som sökanden har att motbevisa. Det finns således vissa skillnader i hur de olika typerna bedöms av EU-domstolen och tribunalen.

¹⁷³ T-663/19 MONOPOLY, p. 38.

5.2 Faktorerna och omständigheterna i förhållande till varandra

Bedömningen av ond tro ska genomgå en helhetsbedömning med beaktande av samtliga relevanta faktiska omständigheter som förelåg vid tidpunkten då registreringsansökan lämnades in.¹⁷⁴ I denna uppsats har 16 faktorer och omständigheter utkristalliserats, flera nära relaterade till varandra.

Påkallandet av en helhetsbedömning har både EU-domstolen, och tribunalen genom hänvisningar till C-529/07 Lindt varit tydliga med att poängtera.

Även om det är tydligt att *sökandens avsikt* är den faktor som väger enskilt tyngst i bedömningen, som exempelvis framgår av tribunalens uttalanden i T-327/12 SIMCA och T-663/19 MONOPOLY som visat sig genomgå mer standardiserade bedömningar.

Syftet med lagstiftningen

I ett övervägande antal avgöranden från EU-domstolen och tribunalen har uttalandena i C-529/07 Lindt varit vägledande för efterföljande bedömningar. Det gäller särskilt EU-domstolens uttalanden om att bedömningen ska ske i nära koppling till syftet med lagstiftningen. Det vill säga att upprätthålla en välfungerande inre marknad och bibehålla sund konkurrens, även om det i mitt tycke har genomförts vissa avsteg från detta. Särskilt så om CoA:s tolkning av EU-domstolens uttalande om 5) beaktandet av att begreppet tillämpas i affärlivet ska ges en så generös tolkning. I min mening landar dock domstolen oftast i den tolkning som är mest rimlig utifrån de givna omständigheterna i det enskilda fallet, och är inte främmande för att utvidga begreppets tillämpningsområde för att det ska träffa uppenbart ohederliga registreringar. Som exempelvis i T-795/17 Neymar där tribunalen finner att ansökan lämnats in i ond tro fast det registrerade varumärket varken ställs mot en annan registrering eller ett inarbetat varumärke utan ett känt personnamn. Utvidgningen ligger i linje

¹⁷⁴ Jfr. exempelvis C-104/18 Koton, p. 59; C-529/07 Lindt, p. 35.

med uttalanden som att begreppet ska omfatta beteende som avviker från accepterade principer, etiskt beteende eller ärliga affärsmetoder.

Sökandens avsikt

Att bedömningen ska ske i nära koppling till affärslivet kan även sägas illustreras genom den generösa tolkning av sökandens verksamhet och hur denna kan komma att utvecklas, exempelvis genom T-132/16 VENMO. Även om klaganden uttryckligen angett att denne inte haft för avsikt att inom en nära förestående framtid *expandera sin verksamhet* utanför USA, fann domstolen att det inte var otänkbart att så ändå skulle ske, och menade på den grunden att det förelåg en konflikt med den tidigare rättigheten använd i USA. Den generösa inställningen till bedömningen av sökandens krav på användning av varumärket visar sig även genom C-371/18 SkyKick och vilken skärps i CoA. Min tolkning av C-371/18 SkyKick är att om det inte är uppenbart att sökanden inte haft för avsikt att använda varumärket i förhållande till de varor och tjänster det registrerats för, är det svårt för någon annan att visa att ansökan lämnats in i ond tro på grund av att det saknats en avsikt att använda varumärket i förhållande till de varor och tjänster det registrerats för. Det ska i princip röra sig om en uppenbart ond avsikt som i T-663/19 MONOPOLY eller en avsikt som underminerar varumärkesrättens grundläggande principer. Den nära kopplingen till affärslivet medför också en ventil som kan läka en ond avsikt. Det sker genom att sökanden kan visa att ansökan var kommersiellt försvarbar, C-529/07 Lindt.

CoA uttalar att sökandens intention *i sin helhet* ska vara oförenlig med varumärkets funktion eller i syfte att snedvrída konkurrensen. En fråga som uppkommer är därmed om det verkligen var EU-domstolens avsikt att dess uttalanden i C-371/18 SkyKick skulle tolkas som de gjordes av CoA. Mot bakgrund av hur EU-domstolen både i C-371/18 SkyKick och tidigare rättsfall betonat vikten av att genomföra en helhetsbedömning samt att syftet med lagstiftningen ska vägleda bedömningen, har jag svårt att föreställa mig att det var EU-domstolens avsikt att C-371/18 SkyKick skulle förstås som

att sökandens avsikt med ansökan i sin helhet ska vara ond för att en registrering ska kunna ogiltigförklaras på grund av ond tro. Om det ska vara så högt ställda krav på en ogiltigförklaring blir det i princip verkningslöst att söka häva en varumärkesregistrering under de fem år innehavaren har på sig att göra verkligt bruk av varumärket. Frågan är om det är rimligt att principen om första ansökan, som tribunalen hänvisade till i T-132/16 VENMO ska väga så tungt. Av tribunalens uttalanden i T-132/16 VENMO, verkar det åtminstone inte från tribunalens sida vara avsikten.¹⁷⁵

Av ovan anfört avseende sökandens avsikt verkar denna dominera bedömningen och både såtillvida att den tillmäts stor vikt i bedömningen, tillika förekomst. I princip alla de omständigheter som presenteras under avsnitt 4.2 Ohederlig inställning, kan på något sätt sägas utgöra grund för bedömningen av faktorn sökandens avsikt. Exempelvis 8) *tidigare affärsförhållande mellan parterna*, 9) *klagandens uttryckliga motvilja att sökanden ansöker om registrering av det omtvistade varumärket*, 12) *de affärsmässiga överväganden som föranleder ansökan* eller 13) *om det finns andra mer logiska registreringar* vilka utkristalliserades genom T-33/11 BIGAB, T-132/16 VENMO och C-528/18 P Outsource2India. Likaså är sökandens avsikt den faktor i förhållande till vilken tribunalen diskuterat och lyft fram flest omständigheter som relevanta för bedömningen. I princip samtliga de omständigheter som presenterats i ovan refererad praxis går på något sätt att knyta till sökandens avsikt. Vilka som anses utgöra relevanta omständigheter för sökandens avsikt är dock avhängigt hur betraktaren väljer att förstå begreppen faktor respektive omständighet.

I det fall en domstol eller behörig myndighet finner att ansökan lämnats in med en ond avsikt är det upp till sökanden att visa att denne inte lämnat in ansökan i ond tro. Även om domstolen inte explicit uttalat att det finns någon omständighet som automatiskt medför att en ansökan lämnas in i ond tro, snarare tvärtom, utgör sökandens onda avsikt respektive med en allmän

¹⁷⁵ Se avsnitt 4.1.3 T-132/16 VENMO, p. 67.

känedom om ett tidigare förväxlingsbart kännetecken det närmsta presumtioner vi har att tillgå i dagsläget.¹⁷⁶ Är sökandens avsikt med ansökan ond, väger det mycket tungt i bedömningen och sökanden åläggs i princip att visa att så inte varit fallet.¹⁷⁷ EU-domstolen menar snarare att det kan vara ett *inslag* av ond tro, men baserat på hur domstolen senare kommer att utveckla detta utgör sökandens avsikt trots allt en mycket stark indikation på att ond tro förelegat.¹⁷⁸

I det fall domstolen eller den behöriga myndigheten finner att sökandens avsikt varit ond, kan faktorn den kommersiella logiken inta en läkande roll som exempelvis uttalats av tribunalen i T- 33/11 BIGAB.

Avslutningsvis kan sägas att ond tro är ett dynamiskt begrepp i ständig utveckling. Ytterligare omständigheter relevanta för bedömningen tillkommer ständigt. Vid bedömning av om en ansökan lämnas in i ond tro kan generellt sägas att sökandens avsikt intar rollen som den i särklass viktigaste faktorn för bedömningen. Som uttalat av EU-domstolen ska ledning sökas i målen med EU-VMF och EU-VMD, men dess betydelse i praktiken är ännu oklart. Även om man på senare tid öppnat upp för att fler registreringar kan komma att upphävas genom ond tro, har kraven på den som ansöker om att få ett varumärke upphävt kommit att skärpas. Vad gäller omständigheterna som främst presenteras i praxis är det svårt att utläsa någon hierarki dem emellan, de verkar snarare förhålla sig neutralt till varandra. Vilka omständigheter som blir relevanta för bedömningen av om en faktor föreligger eller ej beror på det enskilda fallet. Förhoppningsvis kan EU-domstolen komma att uttala sig om förståelsen av faktor respektive omständighet, för ytterligare vägledning i frågan om hur sökandens avsikt och andra faktorer ska bedömas.

¹⁷⁶ Se avsnitt 4.1.1 C-529/07 Lindt, p. 51-52.

¹⁷⁷ Jfr. exempelvis T-663/19 MONOPOLY.

¹⁷⁸ C-529/07, Lindt p. 43-44; C-104/18 P, Koton p. 41-42

5.3 Intresseavvägningen i tillämpningen av ond tros-begreppet

Frågan har besvarats löpande under kapitel 5 eftersom denna i högsta grad är relaterad till utkristalliseringen och systematiseringen av de faktorer och omständigheter som är relevanta för bedömningen av ond tro.

Sammanfattningsvis kan dock sägas att vad avser balansen mellan sökandens och tredje mans intressen är min uppfattning att denna störts av EU-domstolens avgörande C-371/18 SkyKick genom vilken det kommit att uppställas allt högre krav på den tredje man som önskar upphäva ett registrerat varumärke. Som tidigare anförts verkar det svårt att nå framgång med ett påstående att sökanden inte haft för avsikt att använda varumärket för samtliga de varor och tjänster varumärket registrerats för. Än mer så om CoA:s tolkning är korrekt. I praktiken resulterar denna förståelse av ond tro i att bedrivandet av upphävandeprocesser blir förbehållet resursstarka. Det ligger inte i linje med syftet med EU-VMD och EU-VMF, där det uttryckligen anges att små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft särskilt ska gynnas.¹⁷⁹

5.4 Ond tro i VmL

Av ovan anförts framgår det klart att ond tro är ett dynamiskt begrepp som inte lämpar sig för en närmare definition i lagtext, eftersom det inte är möjligt att förutse vilka omständigheter som kan komma att vara relevanta för en sådan bedömning i framtiden. Den ond tros-regeln i 2 kap. 7 § andra stycket VmL är mer generell utformad och täcker således in fler situationer än den tidigare bestämmelsen som utgjorde en relativ registrerings- och ogiltighetsgrund. Den nya utformningen är mer dynamisk och kommer med sin generella utformning att kunna inkludera de flesta av EU-domstolens kommande uttalanden utan att detta kommer kräva ytterligare ändringar i

¹⁷⁹ Se avsnitt 2.2; Skäl 8 EU-VMD; Skäl 39 EU-VMF; C-320/12 Malaysia Diary.

varumärkeslagen. En sådan generellt utformad bestämmelse innebär att det blir mindre förutsägbart, både för den som är innehavare av ett varumärke och den som vill invända mot en registrering eller häva ett redan registrerat varumärke.

Förutsebarhet

Som Stockholms universitet framhöll i sitt remissyttrande, vore det därför, för förutsebarheten önskvärt om begreppet kunde definieras närmre i lagregeln. Det ursprungliga förslaget genomfördes dock och det är därmed klart att förutsebarheten får stå tillbaka för den mer generella utformningen. Medvetenheten om att ond tros-begreppet är dynamiskt och kan komma att ändras genom EU-domstolens och tribunalens fortsatta praxis lyser således igenom i utformningen av den svenska lagregeln. En skriven definition i lagregeln vore varken lämplig eller möjlig med hänvisning till ovan anfört i kapitlet. En sådan saknas i EU-VMD samtidigt som begreppet skapas i praxis, och nya omständigheter utkristalliseras ständigt.

Vad avser tillämpningen av den nya lagregelns förenlighet med EU-rätten, finns det än lite att basera slutsatser kring detta på. PMD:s uttalande kring den nya lagstiftningen är kortfattat, men den prövning som genomförts beaktar de EU-domstolens och tribunalens uttalanden.

Som relativt registreringshinder

Uttalandena i Koton var egentligen inte ett ändrat eller nytt ställningstagande från EU-domstolen, utan anledningen till att det klagörandet kommer först 10 år efter Lindt är att frågan inte ställts tidigare. Den omständigheten skulle kunna anses underbygga PRV:s invändning om att ond tro bör behållas som ett relativt registreringshinder. Det vill säga, dröjde det så lång tid innan EU-domstolen kom att ta upp en sådan fråga, skulle det kunna indikera att de fall av ond tro som grundas på förväxlingsrisk, utgör en så övervägande del av ond tros-fallen att det trots allt borde behållas som ett relativt registreringshinder. En annan fråga som kan ställas i sammanhanget är, hur kan EU inte ha sett samma problem som

man menar sig ha identifierat i förhållande till den nya ond tros-regeln i 2 kap. 7 § andra stycket VmL i propositionen? Det vill säga tillämpningssvårigheter och överlappningssituationer där det blir svårt att träffa samexistensavtal. Sannolikt har EU beaktat detta i utformningen av EU-VMD men landat i att finns övervägande skäl för att trots allt behålla ond tro som både absolut och relativt hinder, i varje fall är det upp till var medlemsstat att bestämma om de vill införa antingen eller, eller båda två.

Egentligen bör den kritik som riktas mot den nya lagregeln även kunna riktas mot den tidigare, som i princip var lika öppen, med skillnaden att den förutsatte förväxlingsrisk. Det finns således grunder på vilka den svenska lagregeln utformning kan kritiseras, bland annat utifrån risk för bristande förutsebarhet. Det skulle dock inte vara möjligt för Sverige att utforma den svenska lagregeln på ett annat sätt än vad som följer av direktivet. Jag tror att lagstiftaren ställer sig främmande till att ge den svenska regeln en annorlunda utformning, särskilt eftersom man fått ändra efter att det visat sig att man ställt upp högre krav än vad som varit påkallat från direktivets håll.

Lagregelns öppna utformning får således sägas vara ett tillfredsställande genomförande av EU-rätten, eftersom den speglar den EU-rättsliga föregångaren och har getts en öppen utformning så den i hög grad kan inrymma efterföljande europeisk praxis avseende ond tro utan att det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder. Utformningen kan inte kritiseras utifrån dess förenlighet med den EU-rättsliga föregångaren, utan svaret på frågan om dess förenlighet med den EU-rättsliga förståelsen får sägas ligga i PMD och PMÖD:s tillämpning av den nya lagregeln. Av den nationella rättspraxis som finns att tillgå i dagsläget finns det inget som tyder på att denna inte skulle följa EU-domstolens uttalanden om hur begreppet ska tillämpas, snarare tvärtom.

5.5 Avslutning

Bestämmelsen om ond tro syftar till att fungera som styrmedel inom varumärkeslagen för att uppnå balans mellan olika intressen. I dagsläget verkar sökandens intressen väga något tyngre i en prövning av om en ansökan lämnats in i ond tro. Det kan visserligen tyckas vara en rimlig avvägning eftersom innehavaren till en viss grad måste kunna försäkra sig om att det varumärke denne fått registrerat ska hålla. Utöver det finns också praktiska frågor att beakta i utformningen av begreppet ond tro. Exempelvis att det inte enbart berör två parter i form av behörig myndighet och sökanden, utan att det också är en tredje part som måste bevaka sina rättigheter.

Det är uppenbart att det är svårare för den som med stöd av ond tro vill invända mot ett registrerat varumärke att nå framgång med en sådan, det ska i princip vara uppenbart att ansökan lämnats in med en ond avsikt. Säkrast att nå framgång med en invändning är när det rör sig om situationer av renommésnyltning, upprepade ansökningar eller annat som strider mot goda seder. Sett till affärsmässiga överväganden som faktor är tillämpningen från EU-domstolens och tribunalens sida generös, det tar sig uttryck genom att domstolen beaktar även användning utanför EU. Så gäller även om sökanden uttryckligen angett att denne inte vid prövningstillfället har för avsikt att expandera till EU. Att domstolen själv gör denna analys är anmärkningsvärt. Det vore intressant att undersöka om denna tendens till generös tolkning kommit att vidgas på senare år, i takt med globalisering och digitalisering. Det får bli en fråga för efterföljande arbeten.

Bilaga A

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EG av den 22 oktober 2009 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Artikel 4.4 g

4. Vidare får en medlemsstat besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras i följande fall: ...

[...]

...g) Om varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt.

RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken

Artikel 51

Grunder för upphävande

1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärromål i mål om varumärkesintrång ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i följande fall:

[...]

b) Om varumärket till följd av innehavarens åtgärder eller passivitet har blivit en allmän beteckning inom

handeln för en produkt eller tjänst för vilken det är registrerat.

Artikel 52

Absoluta ogiltighetsgrunder

1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärromål i mål om varumärkesintrång ska ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

b) Om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkes- registrering gavs in.

RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

Artikel 51

Absoluta ogiltighetsgrunder

Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt:

[...]

b) om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

Käll- och litteraturförteckning

Källor

Offentligt tryck

Sverige

Propositioner och regeringsskrivelser

Prop. 2020/21:125 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

Departementsserien

DS 2020:13 Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro

Remissyttranden

Advokatsamfundets remissyttrande till prop. 2020/21:125.

Patent-och registreringsverkets remissyttrande till prop. 2020/21:125.

Stockholms universitets remissyttrande till prop. 2020/21:125.

Litteratur

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

Bøggild, Frank & Staunstrup, Kolja, *Community trade mark law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 2016.

Hadrousek, David, Bad faith in recent case law of the EU Court of Justice: some answers, more questions, 2021, E.I.P.R. 2021, 43(6), 366-375.

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

Khuchua, Tamar, *Facing the 'Bad Faith' – the Challenges and Tools to Combat the Blocking Strategies of the Firms in the EU Trade Mark Law*, Vol. 3 No. 1 (2020): Nordic Journal of European Law Issue 2020(1), 2020.

Kur, Annette & Dreier, Thomas K., *European intellectual property law: text, cases and materials*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

Le Gros, Jessica, Trademark Filing: Avoiding Bad Faith Post-SkyKick, 2020, *Managing Intellectual Property*, 285, 14-17.

Levin, Marianne & Hellstadius, Åsa, *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt*, Tolfte upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019.

Ljungblad, Sofia, The Monopoly case – EUTM re-filings and the concept of bad faith, *Stockholm Intellectual Property Law Review*, 2019, vol. 2 iss. 2.

Matijević, Andrej, *Bad Faith in the context of EUTM's*, i 20 years of the Boards of Appeal at EUIPO: Celebrating the Past, Looking Forward to the Future: Liber Amicorum, EUIPO, 2017.

Pila, Justine & Torremans, Paul, *European intellectual property law*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2019.

Pila, Justine & Torremans, Paul, *European intellectual property law*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2015.

Sandgren, Claes, *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation*, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2018.

Schwarcz, Julius, *Bad Faith in Trade Mark Cases Decided by the Court of Justice of the European Union*, *Revista Romana de Drept European* 2015, no. 1 (2015): 115-131,

Trolle Önnerfors, Elsa & Wenander, Henrik, *Att skriva rätt: goda råd för att skriva uppsats i juridik*, Andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019.

Hellstadius, Åsa, *Immaterialrätt och marknadsrätt: ur praktiskt perspektiv*, Andra upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2020.

The Trademark Reporter, *Bad Faith*, Heinonline, vol 111, no. 2, Mars-April 2021, p. 586-592.

Tsoutsanis, Alexander, *Trade mark registrations in bad faith*, Oxford University Press, Oxford [UK], 2010.

Rättsfallsförteckning

Rättsfall m.m.

Sverige

Högsta domstolen

NJA 2006 s. 7.

NJA 1987 s. 22.

Övriga svenska domstolar

Patent- och marknadsöverdomstolen, dom 2021-03-09, i mål nr PMD 4855-19.

Patent- och marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen, dom 2022-04-06, i mål nr PMÅ 19727-21.

Patent- och marknadsdomstolen, dom 2022-01-11, i mål nr PMT 6353/21.

Patent- och marknadsdomstolen, dom 2021-12-13, i mål nr PMT 20547-20.

Patent- och marknadsdomstolen, dom 2021-09-14, i mål nr PMT 7372/20.

Patent- och marknadsdomstolen, dom 2020-08-12, i mål nr PMÖÄ 595-20.

Patent- och marknadsdomstolen, dom 2019-03-29, i mål nr PMT 17167-18.

Europeiska unionen

EU-domstolen

Domstolens dom av den 13 november 2019, *Outsource2India*, C-528/18 P, EU:C:2019:961.

Domstolens dom av den 12 september 2019, *Koton*, C-104/18 P, EU:C:2019:724.

Domstolens dom av den 25 juni 2018, *Mitsubishi*, C-129/17 EU:C:2018:594.

Domstolens dom av den 29 januari 2020, SkyKick, C-371/18,
EU:C:2020:45.

Domstolens dom av den 27 juni 2013, Malaysia Diary, C-320/12,
EU:C:2013:435.

Domstolens dom av den 19 juni 2012, IP Translator, C-307/10,
EU:C:2012:361.

Domstolens dom av den 22 september 2011, Interflora, C-323/09
EU:C:2011:604.

Domstolens dom den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08,
EU:C:2010:311.

Domstolens dom av den 23 mars 2010, de förenade målen Google, C-
236/08 och C-238/08, EU:C:2010:159.

Domstolens dom av den 18 juni 2009, C-487/07 L'Oréal m.fl.,
EU:C:2009:378.

Domstolens dom av den 11 juni 2009, Lindt, C-529/07, EU:C:2009:361.

Domstolens dom av den 11 september 2007, Celine, C-17/06
EU:C:2007:497.

Domstolens dom av den 27 februari 2007, Segi mot rådet, C-355/04 P,
EU:C:2007:116.

Domstolens dom av den 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340.

Domstolens dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-
482/09, EU:C:2011:605.

EU-domstolens dom den 11 maj 2006, Sunrider, C-416/04 P,
EU:C:2006:310.

Domstolens dom den 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02,
EU:C:2004:50.

Domstolens dom den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145.

Domstolens dom av den 12 november 2002, C-206/01 Arsenal,
EU:C:2002:651.

Domstolens dom av den 18 juni 2002, C-299/99 Philips, EU:C:2002:377.

Domstolens dom av den 29 september 1998, C-39/97 Canon,
EU:C:1998:442.

Domstolens dom av den 17 oktober 1990, CNL SUCAL mot HAG, C-
10/89, EU:C:1990:359.

Domstolens dom av den 23 maj 1978, C-102/77 Hoffmann-La Roche,
EU:C:1978:108.

Tribunalen

Tribunalens dom av den 21 april 2021, MONOPOLY, T-663/19
EU:T:2021:211.

Tribunalens dom av den 14 maj 2019, Neymar, T-795/17, EU:T:2019:329.

Tribunalens dom av den 5 maj 2017, VENMO, T-132/16, EU:T:2017:316.

Tribunalens dom av den 7 juli 2016, LUECO, T-82/14, EU:T:2016:396.

Tribunalens dom av den 8 maj 2014, SIMCA, T-327/12, EU:T:2014:240.

Tribunalens dom av den 13 december 2012, Pelikan, T-136/11,
EU:T:2012:689.

Tribunalens dom av den 1 februari 2012, Pollo Tropical CHICKEN ON
THE GRILL, T-291/91, EU:T:2012:39.

Tribunalens dom av den 14 februari 2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77.

Förslag till avgöranden

Förslag till avgörande av den 10 februari 2009 av generaladvokat Paolo
Mengozzi i L'Oréal m.fl. C-487/07, EU:C:2009:70.

Förslag till avgörande av den 3 december 2008 av generaladvokat Juliane
Kokott i Copad, C-59/08 EU:C:2008:672.

Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget
den 13 juni 2002 i Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, C-206/01
EU:C:2002:373.

Förslag till avgörande av den 4 april 2019 av generaladvokat Juliane Kokott
i Koton, C-104/18 P, EU:C:2019:287.

Övrigt

Order of the Court, av den 1 december 2021, C-373/21 P, EU:C:2021:983.

Överklagande av T-663/19 MONOPOLY av den 1 december 2021, C-
373/21 P, EU:C:2021:983.

Utländska domslut

Sky Ltd & Ors v SkyKick, UK Ltd & Anor (Rev2) [2021] EWCA Civ 1121
(26 July 2021).

Övrigt

Burbidge R, The IPKat, *EU General Court finds bad faith in VENMO trade mark dispute*, 1 juli 2017, <<https://ipkitten.blogspot.com/2017/07/eu-general-court-finds-bad-faith-in.html>>, hämtad 2022-04-05.

Bux, Udo, *Europaparlamentet, EU-rättens källor och räckvidd*, 10-2021, <<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/6/eu-rattens-kallor-och-rackvidd>>, hämtad 2022-02-23.

ECTA, *ECTA ALICANTE ROUND TABLE - ECTAPOLY: TESTING THE LIMITS OF GOOD FAITH!*, <https://ecta.org/en/events-activities-detail/meetings-494/264/>, hämtad 2022-05-04.

Europaparlamentet, *EU-rättens källor och räckvidd*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/6/eu-rattens-kallor-och-rackvidd>, hämtad 2022-02-23.

Justitiedepartementet, Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM94, En översyn av EU:s varumärkessystem, 2013-04-30.

Kvistmo, William, *Ond tro som absolut registreringshinder inom varumärkesrätten*, Uppsala universitet, 2020.

Living, Stina, *Ond tro I varumärkesrätten: En undersökning huruvida ond tros-bestämmelsen i varumärkeslagen är förenlig med varumärkesdirektivet*, Linköpings universitet 2020.

Leffler, David, Kluwer Trademark Blog, *Monopoly at the Boards of Appeal – Bad faith concerning re-applications and re-filings*, 2019-08-07, <<http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/08/07/monopoly-at-the-boards-of-appeal-bad-faith-concerning-re-applications-and-re-filings/>>, hämtad 2022-02-07.

Phillips, Jeremy, The IPKat, *No simple test for bad faith bunnies*, 2009-03-12, <<https://ipkitten.blogspot.com/2009/03/no-simple-test-for-bad-faith-bunnies.html>>, hämtad 2022-02-02.

Ramberg, Johannes, *I ond tro om ond tro?*, Stockholms universitet, 2020.

Rosati, Eleonora, The IPKat, [Guest post] *SkyKick's back with a bad faith shocker from the Court of Appeal of England and Wales*, 2021-08-20, <https://ipkitten.blogspot.com/2021/08/guest-post-SkyKicks-back-with-bad-faith.html>, hämtad 2022-05-10.

WIPO-Administered Treaties, *WIPO IP PORTAL*, <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=5>, hämtad 2022-01-22.

WIPO IP Portal, *WIPO-Administered Treaties*, <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?country_id=153C>, hämtad 2022-03-08.

WIPO, *Members of the Madrid Union*, <<https://www.wipo.int/madrid/en/members/>>, hämtad 2022-03-08.

WIPO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, <<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>>, hämtad 2022-03-08.