



JURIDISKA FAKULTETEN

vid Lunds universitet

Hugo Gurestam

Varumärken i den virtuella världen

En kritisk undersökning av EU:s  
varumärkesförordnings förhållande till tredje  
mans användande av välkända varumärken i  
metaversumet

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats

Kandidatuppsats på juristprogrammet

15 högskolepoäng

Handledare: Mariya Senyk

Termin: Vårterminen 2024

# Innehållsförteckning

<b>Summary</b>	<b>1</b>
<b>Sammanfattning</b>	<b>3</b>
<b>Förkortningar</b>	<b>4</b>
<b>1 Inledning</b>	<b>5</b>
1.1 Inledning och problemformulering	5
1.2 Syfte och frågeställningar	6
1.3 Avgränsningar	7
1.4 Metod	8
1.5 Material	9
1.6 Forskningsläge	9
1.7 Disposition	10
<b>2 Om varumärkesrätten</b>	<b>11</b>
2.1 Varumärkesrätt inom EU	11
2.2 Varumärkesskydd	11
2.2.1 Kort om varumärkesskyddet och ensamrätten	11
2.2.2 Virtuella varumärkesskydd	12
2.3 Begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkningar	14
<b>3 Om varumärkesintrång</b>	<b>16</b>
3.1 De allmänna rekvisiten för varumärkesintrång	16
3.1.1 "I näringsverksamhet"	16
3.1.2 "För varor och tjänster"	17
3.1.2.1 Tillämpbarheten i den virtuella världen	17
3.1.3 Kravet på användande	18
3.1.3.1 Tillämpbarheten i den virtuella världen	18
3.2 Ett territoriellt krav	19
3.3 Det utökade skyddet för välkända varumärken	21
3.3.1 Känt i unionen och kravet på länk mellan varumärkena	21
3.3.2 Otillbörlig fördel eller skada av det kända varumärket	22
3.3.2.1 Snyltning	22
3.3.2.2 Urvattning	23
3.3.2.3 Nedsvärtning	23
3.3.3 Skälig anledning	24
<b>4 Eventuella lösningar i varumärkesförordningen</b>	<b>26</b>
4.1 Problematiken i kravet på skälig anledning	26
4.2 Problematiken i kravet på god affärssed	27
<b>5 Avslutande reflektion och slutsatser</b>	<b>28</b>
<b>Käll- och litteraturförteckning</b>	<b>32</b>

# Summary

Over the past few years both the business and legal sectors have shown a substantially heightened interest in matters related to virtual environments. Virtual worlds give rise to a variety of creative opportunities for actors in fields such as gaming and fashion. Whilst trade mark proprietors of well-known trade marks have a legitimate interest regarding their exclusive right to use them, there should be sufficient space for third parties to use these trade marks to promote a healthy and fair competition.

This essay examines the possibility for third parties to use a well-known trade mark within a virtual context and how infringement of such a trade mark may occur. Furthermore, it explores to which extent the EU Trade Mark Regulation offers space for using reputable trade marks in the virtual world, in a non-infringing manner. Subsequently, potential improvements to the regulation are presented to balance the interests of both trade mark proprietors of well-known trade marks and third parties.

The essay concludes that it is possible to obtain a virtual trade mark protection, but that it currently is rather unclear how far this protection extends. It also emphasizes that the general conditions for trade mark infringement are low and are also likely to be applicable in virtual contexts. Regarding the extended protection that well-known trade marks have, there are difficulties concerning the condition “*due cause*” which is often regarded as a defence for third parties to avoid trade mark infringement. For instance, the assessment is rather restrictive and there is no clear list how the said condition should be interpreted in the EU Trade Mark Regulation. The paper also highlights the circular line of reasoning in the criterion of honest practices in industrial and commercial matters, which is intended as an exception to provide space for third parties to evade infringements under certain conditions. Therefore the essay suggests, among other things, adding factors to what constitutes due cause as well as making the assessment of honest practices in industrial and commercial matters more flexible. This is

to ensure that the EU Trademark Regulation offers sufficient space for third parties to virtually use reputable trademarks in a non-infringing manner.

# Sammanfattning

Under de senaste åren har både företag och den juridiska sektorn visat ett avsevärt ökat intresse för frågor relaterade till varumärkesrätten i virtuella miljöer. Den virtuella världen ger upphov till en rad olika kreativa möjligheter för aktörer i områden som spel och mode. Samtidigt som varumärkesinnehavare av välkända varumärken har ett befogat skyddsintresse för sin ensamrätt, finns det ett visst utrymme för tredje man att få använda det för att främja en sund och lojal konkurrens.

I uppsatsen undersöks möjligheten att använda ett välkänt varumärke inom en virtuell kontext samt hur intrång i ett sådant varumärke kan ske. Dessutom undersöks vad för utrymme EU:s varumärkesförordning ger tredje man att undvika ett varumärkesintrång. Därefter presenteras eventuella förbättringar som kan göras i varumärkesförordningen för att balansera varumärkesinnehavarens respektive tredje mans intressen att använda ett välkänt varumärke.

Uppsatsen konstaterar att det är möjligt att erhålla ett virtuellt varumärkesskydd, men att det för närvarande är tämligen otydligt hur långt detta varumärkesskydd sträcker sig. Det framhävs även att de grundläggande kraven för varumärkesintrång är låga och sannolikt även tillämpliga i virtuella sammanhang. Avseende det utökade skyddet för välkända varumärken förekommer det svårigheter gällande kravet på skälig anledning, som oftast betraktas som ett försvar för tredje man att undgå ett varumärkesintrång. Till exempel är bedömningen snäv och det finns inte någon tydlig vägledning hur en konkret bedömning ska göras i varumärkesförordningen. Uppsatsen påvisar också att det förekommer cirkelresonemang i kravet på god affärssed, som är till för att ge utrymme för tredje man att undgå ett intrång vid särskilda förutsättningar. Därför föreslår uppsatsen bland annat att tillägga faktorer på vad som anses utgöra skälig anledning och göra bedömningen av god affärssed mer flexibel. Detta för att tredje mans intresse och utrymme att använda ett välkänt varumärke i den virtuella världen ska garanteras.

# Förkortningar

EKMR	Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
EU	Europeiska unionen
EUIPO	European Union Intellectual Property Office; Tidigare OHIM
EU-stadgan	Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
Varumärkesdirektivet	Direktiv 2008/95/EG
Varumärkesförordningen	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (kodifiering)
Varumärkeslagen	Varumärkeslag (2010:1877)
WIPO	World Intellectual Property Organization

# 1 Inledning

## 1.1 Inledning och problemformulering

Varumärken finns överallt – även bortom den fysiska världen. Det kan konstateras att det ter sig naturligt, med nutidens allt hårdare konkurrens, att varumärken spelar en avgörande roll i förhållande till ett företags framgång. Under de senaste åren har välkända varumärken visat ett avsevärt ökat intresse för den virtuella världen, ”metaversumet”,<sup>1</sup> som erbjuder nya möjligheter för företag att främja sina varumärken på sätt som tidigare inte varit möjliga. År 2021 meddelade exempelvis lyxvarumärket Balenciaga ett partnerskap med Epic Games, utvecklaren av det populära datorspelet Fortnite.<sup>2</sup> I den virtuella butiken i spelet fick användarna möjligheten att köpa fyra befintliga populära karaktärer som alla bar exklusiva Balenciaga-kläder. Denna samarbetsstrategi har således möjliggjort för lyxmärkets kulturella räckvidd att sträcka sig bortom den typiska, fysiska kundkretsen.<sup>3</sup>

Fastän den virtuella världen ger upphov till nya möjligheter för företag uppstår även svårigheter kring användningen av välkända varumärken. Under senare tid har många varumärken kommit att bli världsmärken eller premiummärken som är kända världen över och på grund av internet har företags kännetecken blivit ett viktigare kommunikationsmedel.<sup>4</sup> Därutöver erhåller varumärkesinnehavare av välkända varumärken<sup>5</sup> ett utökat skydd mot intrång. Det har diskuterats i doktrin att varumärkesinnehavare av välkända varumärken missbrukar sina rättigheter och eventuellt förorsakar en begränsning av tredje mans konstnärliga och kreativa frihet. Detta skapar osäkerhet kring varumärkesrättens omfång och styrka.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Med metaversum menar uppsatsen inte nödvändigtvis teknikföretaget Metas *Metaversum*.

<sup>2</sup> Fortnite, “High digital fashion drops into Fortnite with Balenciaga”, *Epic Games*, 2021-09-20.

<sup>3</sup> Steff Yotka, “Balenciaga and Fortnite Team Up [...]”, *Vogue*, 2021-09-20.

<sup>4</sup> Bernitz m.fl. (2023), s. 256.

<sup>5</sup> Se avsnitt 3.2.1.

<sup>6</sup> Bernitz m.fl. (2023), s. 258.

Särskilt ska beaktas att den virtuella världen inte enbart är en plats för välkända varumärken att etablera sig, utan också en plattform för social interaktion och kreativitet där andra aktörer ska ha möjlighet att delta fritt. Behovet av en lämplig balans är väsentligt i varumärkesrätten. Det är framför allt viktigt i förhållande till pågående teknologiska, ekonomiska och sociala utvecklingar som sker idag. Det är följaktligen nödvändigt att man väger alla ovanstående intressen mot varandra i alla steg. Detta för att skapa en rättvis balans mellan de motstående intressena mellan varumärkesinnehavare och tredje man.<sup>7</sup>

Fastän utgångspunkten kan tyckas klar, att varumärkesrätten är en lagfäst ensamrätt, har den virtuella världen tillkommit under andra omständigheter och i en annan tid. Med avseende till det hittills sagda medför den virtuella världen ännu fler varumärkesrättsliga utmaningar. Det är därför viktigt att det tydliggörs i vilken utsträckning tredje man har möjlighet att använda ett välkänt varumärke i metaversumet och när en sådan användning utgör varumärkesintrång.

## 1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att utforska varumärkesrättsliga aspekter i förhållande till den virtuella världen och undersöka vad som kvalificeras som användning av ett varumärke i en virtuell kontext. Denna uppsats ämnar därför till att utreda de utmaningar som kan uppstå i varumärkesregleringar i samband med utvecklingen av den virtuella miljön och undersöka huruvida det uppstår en obalanserad dynamik mellan varumärkesinnehavare av välkända varumärken och andra aktörer. För att uppfylla syftet ämnar uppsatsen att besvara följande frågeställningar:

- a) Hur definieras användning av och intrång i ett varumärke inom en virtuell kontext i den EU-rättsliga varumärkesregleringen?

---

<sup>7</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 24 f.



- b) Vad erbjuds för utrymme i kommersiella virtuella sammanhang för tredje man att använda sig av välkända varumärken utan att riskera intrång i förhållande till EU:s varumärkesförordning?
- c) På vilka sätt kan EU:s varumärkesförordning förbättras för att balansera de konkurrerande intressena mellan varumärkesinnehavare och tredje man?

### 1.3 Avgränsningar

Med anledning av att varumärkesrätten i den virtuella världen är en ny företeelse och att rättsområdet har sin grund i EU-rätt antar uppsatsen ett EU-perspektiv för att säkerställa att relevant forskning och praxis finns på området. Följaktligen kommer svensk rätt inte beröras i en annan mån än dess förhållande till EU-rätten.

Uppsatsens fokus är på tredje mans användande av välkända varumärken<sup>8</sup> utan tillåtelse från varumärkesinnehavaren, eftersom dessa varumärken både bär ett utökad skydd mot intrång och är de mest prevalenta och etablerade i den virtuella världen. Därför behandlar uppsatsen inte varumärkesintrång för vanliga varumärken. Genomgående i uppsatsen görs dock stundtals grundläggande redogörelser för grundkrav som appliceras på både kända och icke-kända varumärken.

Därutöver berörs intressekonflikten mellan varumärkesinnehavare och tredje man på ett övergripande plan. Vad som avses med tredje mans intressen kan inbegripa mycket. Ensamrättens omfattning kan bland annat kollidera med grundläggande rättigheter, till exempel yttrandefriheten<sup>9</sup> och näringsfriheten.<sup>10</sup> På grund av uppsatsens omfattning utreds dock inga grundläggande rättigheter utförligt.

Av inriktningsskäl har artikel 9 och 14 i förordning 2007/1001 (hädanefter varumärkesförordningen) behandlats sparsamt. I artikel 9 berörs på grund av

---

<sup>8</sup> Se avsnitt 3.3.1.

<sup>9</sup> Artikel 11 EU-stadgan; Artikel 10 EKMR.

<sup>10</sup> Artikel 16 EU-stadgan.

utrymmesbrist enbart de grundläggande kraven för varumärkesintrång och kraven för det utökade skyddet välkända varumärken erhåller. Av samma anledning förs enbart en grundläggande redogörelse för artikel 14.

## 1.4 Metod

I syfte att fastställa gällande rätt och analysera rättsläget, tillämpas i förevarande uppsats en EU-rättslig metod. Med denna metod avses den rättsliga metodik och de tolkningsmetoder som används av EU-domstolen.<sup>11</sup>

En EU-rättslig metod har en förhållandevis fri och starkt ändamålsorienterad tolkningsmetod. EU-rättsliga bestämmelser får inte tolkas isolerat från sitt sammanhang och måste också i hög grad tolkas mot bakgrund av sitt syfte.<sup>12</sup> De allmänna rättsprinciperna innebär att EU-domstolen väljer att titta på vilka principer som är tillämpliga samt hur dessa principer använts vid tidigare fall.<sup>13</sup> Vid studerande av praxis från EU-domstolen ska rättsfall förstås mot bakgrund av både tidigare och senare avgöranden och utifrån den helhet som rättsfallen bildar.<sup>14</sup>

EU-rättens källor delas upp i bindande och icke bindande rättskällor. Till de bindande rättskällorna hör primärrätt, bindande sekundärrätt, internationella avtal och allmänna rättsprinciper. Detta inkluderar också EU-domstolens och tribunalens rättspraxis. Till de icke bindande rättskällorna, som enbart är vägledande, tillhör bland annat icke bindande sekundärrätt, generaladvokaternas förslag till avgöranden och den EU-rättsliga doktrinen.<sup>15</sup>

I brist på relevant rättspraxis från EU-domstolen integreras ibland ett komparativt inslag för att undersöka hur unionens medlemsländer har valt att tillämpa de aktuella bestämmelserna i varumärkesförordningen. Dessutom tillämpas ett kritiskt perspektiv i avsnitt 4 för att besvara frågeställning c), genom att utreda hur gällande rätt skulle kunna eller bör se ut. I denna del förs

---

<sup>11</sup> Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 21.

<sup>12</sup> Ibid., s. 36.

<sup>13</sup> Ibid., s. 37 f.

<sup>14</sup> Ibid., s. 37.

<sup>15</sup> Ibid.

en mer självständig diskussion som inte är lika strängt bunden av rättskällorna.

## 1.5 Material

De områden och frågeställningar som framförs i uppsatsen är under utveckling och mycket har förändrats de senaste åren. Jag har därför strävat efter att använda aktuell och internationell litteratur och diverse rättsfall för att på bästa sätt återspegla det nuvarande rättsläget i varumärkesförordningen.

Merparten av det material som ligger till grund för uppsatsen utgörs av EU:s etablerade rättskällor där EU-domstolens rättspraxis används kontinuerligt. I särskilda avseenden, för att ge exempel på hur särskilda bestämmelser har tolkats, har även vissa nationella medlemsstaters domar förekommit. Till följd av språkbarriärer har jag inte läst de ursprungliga avgörandena, utan enbart tagit del av domarna via sekundärkällor. Därutöver har även svensk, men främst internationell, doktrin använts i uppsatsen. Anette Kurs och Martin Senftlebens *European Trade Mark Law - A Commentary* har varit särskilt användbar för redogörelsen och nyanseringen av varumärkesförordningens regleringar.

Även EUIPO:s två webbseminarier rörande varumärken och metaversumet har varit viktiga källor, framförallt gällande varumärkesrättens tillämpbarhet i den virtuella världen. I uppsatsen belyses också en rekommendation av World Intellectual Property Organization, WIPO. Denna rekommendation är en icke bindande rättsakt, och vilken rättskällestatus en sådan har kan diskuteras.<sup>16</sup> Denna har dock enbart använts för att problematisera innebörden av rekvisitet ”i näringsverksamhet”.

## 1.6 Forskningsläge

Uppsatsen tar sikte på ett problem som för närvarande inte tydligt har besvarats, varken i Sverige eller EU. Forskningsläget på varumärkesrätten i metaversumet är i dagsläget relativt outforskat på grund av att det är en ny

---

<sup>16</sup> Ibid., s. 45 ff.

företeelse. Det finns ingen tydlig samsyn kring förhållandet mellan varumärken och metaversumet. Det är däremot ett område i ständig utveckling som präglas av nya utmaningar som inte varit föremål för prövning tidigare. Skyddets omfattning för virtuella varor är oklart och har inte prövats på EU-nivå. Problematikeringen av särskilda bestämmelser som blir aktuella i uppsatsen har däremot utforskats i internationell doktrin. Hur problematiken kan aktualiseras i virtuella fall är däremot utforskat.

## 1.7 Disposition

Undersökningen inleds i det andra kapitlet med en grundläggande redogörelse om EU:s varumärkesrätt. I anslutning till detta föreskrivs det hur varumärkesrätten ser ut i en virtuell kontext i avseende till hur ett virtuellt varumärkesskydd erhålls. I det tredje kapitlet konkretiseras de grundläggande och specifika krav som krävs för att tredje mans handlande ska utgöra ett varumärkesintrång i ett välkänt varumärke. Här redogörs hur varumärkesförordningens lydelse kan tillämpas i virtuella fall, samt de kriterier som kan undanta tredje man att göra ett intrång. I kapitel fyra problematiseras särskilda lydelse i varumärkesförordningen med en redogörelse över eventuella lösningar. Avslutningsvis, i uppsatsens femte kapitel, presenteras en avslutande reflektion samt slutsatser.

## 2 Om varumärkesrätten

### 2.1 Varumärkesrätt inom EU

Idén om varumärkesrätten är att den med vissa undantag utgör en lagfäst ensamrätt. Den är grundad på ett såväl nationellt som internationellt regelverk och är idag harmoniserad inom EU.<sup>17</sup> Det gäller i synnerhet ramen för vad som inbegrips i skyddet av varumärkesinnehavarens rättigheter. För närvarande bygger medlemsländernas nationella varumärkeslagstiftning på de två rättsakter som utgör EU:s varumärkesrätt: varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. Varumärkesdirektivet anknyter nära till varumärkesförordningen och de materiella bestämmelserna ska överensstämma med nationell rätt. Förordningens bestämmelser tillämpas emellertid vid prövningen och förfarandet av ett varumärkesintrång fastän de materiellt sett har samma innebörd som varumärkesdirektivet och bestämmelserna i varumärkeslagen. För uppsatsens vidkommande är därför varumärkesförordningen i stort fokus. Däremot bör det beaktas att nämnda artiklar korresponderar med lagrum i både varumärkesdirektivet och varumärkeslagen.

### 2.2 Varumärkesskydd

#### 2.2.1 Kort om varumärkesskyddet och ensamrätten

Till skillnad från andra immaterialrätter som endast kan förvärfvas på ett sätt, kan ensamrätt till varumärken uppkomma antingen genom registrering eller genom inarbetning i näringsverksamhet.<sup>18</sup> Däremot finns det endast ett sätt för varumärkesinnehavare att erhålla en ensamrätt som gäller på hela EU-territoriet och det är genom registrering.<sup>19</sup> En ansökan om registrering av ett

---

<sup>17</sup> Bernitz m.fl. (2023), s. 21.

<sup>18</sup> Levin och Hellstadius (2019), s. 409.

<sup>19</sup> Ibid., s. 390.

EU-varumärke inges till EU:s immaterialrättsmyndighet (hädanefter EUIPO).<sup>20</sup>

Ensamrätten omfattar i princip all användning i näringsverksamhet och den är till ett varumärke negativt angiven och innebär enligt huvudregeln att någon annan än varumärkesinnehavaren inte får använda kännetecknet.<sup>21</sup> Ensamrättens grundläggande skydd innebär att varumärkesinnehavare kan förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda ett varumärke som är identiskt eller förväxlingsbart med innehavarens varumärke för varor eller tjänster av samma slag.<sup>22</sup>

Utöver detta erhåller kända varumärken ett utökat skydd som kan göras gällande trots att varumärket används för andra slags varor eller tjänster.<sup>23</sup> Det ger varumärkesinnehavaren en exklusivare rätt att använda varumärket, vilket gör det mycket svårare för tredje man att använda det utan tillstånd.

## 2.2.2 Virtuella varumärkesskydd

När en varumärkesinnehavare vill registrera ett varumärke är det väsentligt att klassificera vilka typer av varor eller tjänster som det ska användas för. För detta finns det ett system, Niceklassificeringen, som är det internationella systemet för varor och tjänster i samband med registrering av varumärken. Samtliga EU-länder använder sig av eller är medlemmar i Niceklassificeringssystemet.<sup>24</sup>

För att säkerställa ett korrekt skydd måste varumärkesskyddets omfattning stämma överens med den relevanta klassen. Inom ramen för ett redan tillgängligt skydd som varumärket skyddas av i Niceklassificeringen omfattar det inte automatiskt den virtuella världen. För att registrera ett varumärke behöver varumärkesinnehavaren ange vilken typ av varor och tjänster som varumärket är tänkt att användas för. Virtuella varor tillhör klass 9 eftersom de utgörs av digitalt innehåll eller digitala bilder. I EU-rättslig kontext kan

---

<sup>20</sup> Se artikel 30 varumärkesförordningen.

<sup>21</sup> Se artikel 9 varumärkesförordningen.

<sup>22</sup> Arnerstål (2022), s. 72 f.

<sup>23</sup> Ibid., s. 96 f.

<sup>24</sup> Niceklassificeringen (12:e utgåvan), s. vii–iv.

det därför vara nödvändigt att utöka varumärkesregistreringen till klass 9 i Niceklassificeringen, vilket ska göras med tillräcklig klarhet och precision.<sup>25</sup> Gällande hur varor ska beskrivas i registreringen har EUIPO fastställt att termerna ”nedladdningsbara varor” och ”virtuella varor” saknar klarhet och precision *i sig* och måste förtydligas ytterligare. Medan en beteckning för virtuella varor ensamt inte kommer att vara tillräckligt, ska en beteckning för exempelvis ”nedladdningsbara virtuella varor, nämligen virtuella kläder” vara godtagbart för registrering.<sup>26</sup> Oavsett vilken typ av varor de utmärker sig för att vara, består virtuella varor i grunden av digitalt innehåll och är därför lämpliga för klass 9 och inte för den klass som motsvarar varan i den verkliga världen. Till exempel tillhör virtuella kläder klass 9, och inte klass 25 som bland annat avser verkliga kläder.<sup>27</sup>

I princip påverkas inte klassningen av hur en tjänst tillhandahålls. Till exempel klassificeras finansiell rådgivning i klass 36 oavsett om rådgivningen tillhandahålls i en fysisk lokal, via telefon, online eller i en virtuell miljö.<sup>28</sup> Tidigare har klassificeringen av tjänster inte påverkats utifrån hur en tjänst tillhandahålls, men från och med 1 januari 2024 finns tjänsten ”simulerande resetjänster tillhandahållna i virtuella miljöer för underhållningsändamål” i klass 41. Anledningen till att detta tillägg tillkommit beror på att syftet med tjänsten eller resultatet av tjänsten påverkas av hur tjänsten tillhandahålls i den virtuella världen.<sup>29</sup>

I det här sammanhanget kan två iakttagelser göras. Å ena sidan kan det inte garanteras att det skydd som redan finns tillgängligt för verkliga varor och tjänster även omfattar varor och tjänster i virtuella miljöer.<sup>30</sup> Å andra sidan

---


<sup>25</sup> I Niceklassificeringen omfattas varor av klass 1–34 och tjänster av klass 35–45. Klasserna måste definieras och preciseras tillräckligt tydligt i en varuförteckning. Klassificeringen och varuförteckningen fungerar som en utgångspunkt för varumärkets skyddsomfång.

<sup>26</sup> Se Trade mark guidelines (EUIPO), s. 332.

<sup>27</sup> *Nedladdningsbar virtuell klädsel* är en term som infördes i den 12:e editionen av Niceklassificeringen år 2024.

<sup>28</sup> Se Niceklassificeringen (12:e utgåvan), s. II.

<sup>29</sup> *Ibid.*, s. III.

<sup>30</sup> Se till exempel avslagsbeslutet från EUIPO den 8 februari 2023 avseende varumärkesansökan (ansökningsnummer 018647205) för tecknet .

har domstolar i olika jurisdiktioner, inklusive Italien<sup>31</sup> och Spanien<sup>32</sup>, erkänt utvidgningen av det skydd som finns tillgängligt för verkliga varor till deras digitala motsvariga versioner, utan att varumärkena varit registrerade för det. Detta klargör följaktligen att det finns en möjlighet för varumärken att erhålla ett virtuellt skydd. Varumärken som erhåller ett sådant skydd kan således bli föremål för varumärkesintrång.

## 2.3 Begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkningar

Det bör nämnas att ett väl fungerande och marknadsanpassat varumärkessystem förutsätter att det finns lämpliga inskränkningar och undantag från ensamrätten, där viss legitim och lojal användning av varumärket tillåts.<sup>33</sup> Artikel 14 i varumärkesförordningen listar uttömmande generella begränsningar i ensamrätten som endast kan åberopas om de överensstämmer med god affärssed. De inkluderar användandet av tredje mans namn eller adress, tecken eller upplysningar som saknar särskiljningsförmåga och ett EU-varumärke för att identifiera eller hänvisa till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. Dessa villkor bedöms efter att intrång har fastställts i artikel 9 varumärkesförordningen.<sup>34</sup>

En användning av ett varumärke som oriktigt ger intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren<sup>35</sup> kan enligt EU-domstolen inte vara förenligt med god affärssed. Samma gäller om användningen påverkar varumärkets värde genom att tredje man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Därutöver anses det inte utgöra god affärssed om man misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om ett varumärke.<sup>36</sup> Ett andra steg i bedömningen

---

<sup>31</sup> Tribunale Ordinario di Roma målnummer 32072/2022 (Juventus F.C); citerad från Eleonora Rosati, "Can an NFT infringe one's own trade mark rights? [...]", *The IPKat*, 2022-11-11.

<sup>32</sup> Juzgado de lo Mercantil Barcelona, (AJM B 1900/2022 – ECLI:ES:JMB:2022:1900A); citerad från Mercedes Morán Ruiz, "Can the owner [...]", *The IPKat*, 2022-11-22.

<sup>33</sup> Arnerstål (2022), s. 108.

<sup>34</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 431.

<sup>35</sup> Eller någon som har varumärkesinnehavarens tillstånd att använda varumärket.

<sup>36</sup> C-228/03 (Gillette), p. 49.



om god affärssed föreligger handlar om i vilken mån tredje man borde ha varit medveten att den berörda allmänheten skulle uppfatta det som ett riktigt affärsmässigt samband.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> C-17/06 (Céline), p. 34.

## 3 Om varumärkesintrång

### 3.1 De allmänna rekvisiten för varumärkesintrång

Omfattningen av varumärkesinnehavarens exklusiva rättigheter definieras i artikel 9(2) varumärkesförordningen. Innan en varumärkesinnehavare kan åberopa sin ensamrätt gentemot tredje man som använder ett varumärke i en virtuell kontext måste de allmänna intrångsrekvisiten i artikel 9(2) vara uppfyllda. För att varumärkesintrång ska anses föreligga enligt ovan nämnda artikel måste intrånget i första hand ske när tredje man använder tecknet för varor eller tjänster i näringsverksamhet.

#### 3.1.1 "I näringsverksamhet"

Som konstaterats i fallet *Arsenal*, är användningen av ett varumärke endast att anse som intrångsgörande om det sker i samband med en affärsverksamhet, vilket innebär att användning i rent privat syfte inte omfattas av ensamrätten. Om användningen har samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, ska användningen anses ske "i näringsverksamhet".<sup>38</sup> EU-domstolen har återkommande hänvisat till formuleringen<sup>39</sup> som därmed bör anses vara en väletablerad tolkning. Av doktrin framgår att tröskeln för att uppfylla detta rekvisit är låg.<sup>40</sup> Detta ger upphov till en vid tolkning av begreppet "i näringsverksamhet" och innefattar samtliga användningar som, direkt eller indirekt, syftar till en ekonomisk fördel, med undantag för sådana som är uteslutande personliga.<sup>41</sup> Ensamrätten kan därför enbart åberopas gentemot näringsidkare. Om en privatperson på grund av volym eller frekvens går utöver ren privat verksamhet, kan det emellertid utgöra användning *i näringsverksamhet*.<sup>42</sup> I

---

<sup>38</sup> C-206/01 (*Arsenal/Reed*) p. 40.

<sup>39</sup> Exempelvis C-17/06 (*Céline*), p. 17; C-236-238/08 (*Google*), p. 50; C-62/08 (*UDV*), p. 44.

<sup>40</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 279.

<sup>41</sup> Cohen Jehoram m.fl., (2010), s. 267.

<sup>42</sup> C-324/09 (*L'Oréal/eBay*) p. 54–55.

den virtuella världen krävs det således, för att kravet anses uppfyllt, att tredje man har ett vinstsyfte i den virtuella världen.

Sammanfattningsvis kan sägas att intrångsbestämmelsen ”i näringsverksamhet” erhåller en låg tröskel och är uppfyllt när användningen sker i samband med en affärsverksamhet som har ekonomiskt vinstsyfte.

### 3.1.2 “För varor och tjänster”

Förutom kravet på att användningen ska ske i näringsverksamhet måste varumärket användas ”för varor eller tjänster”. Varumärket måste användas *i egenskap av varumärke* av tredje man. Med detta menas att varumärket används för att visa att varorna eller tjänsterna härrör från ett visst företag.<sup>43</sup> Rekvisitet anses uppfyllt när tredje man använder varumärket så att det ger ett intryck av att ett samband föreligger mellan det angivna varumärket och de varor som tredje man saluför eller de tjänster den tillhandahåller.<sup>44</sup> ”För varor och tjänster” har givits en flexibel innebörd, och kravet för att uppfylla rekvisitet är lågt.<sup>45</sup> Exempelvis kan endast en hänvisning till varumärket i fråga vara tillräckligt för att det ska utlösa intrångsbestämmelsen.<sup>46</sup>

Intrångsbestämmelsen kan också utlösas vid elektroniska marknadsplatser, vilket den virtuella världen inbegrips av. Det har fastställts av EU-domstolen att ”för varor och tjänster” inte uteslutande behöver avse varor och tjänster från specifikt tredje man. Det spelar ingen roll att det är vederbörandes kunders varumärkesförsedda varor som marknadsförs och inte marknadsplatsens egna. Detta under förutsättning att det är inom ramen för tredje mans tjänst och att ett samband kan anses uppstå mellan kännetecknet och tjänsten.<sup>47</sup>

#### 3.1.2.1 Tillämpbarheten i den virtuella världen

---

<sup>43</sup> C-63/97 (BMW), p. 38–39.

<sup>44</sup> C-17/06 (Céline), p. 23; C-62/08 (UDV), p. 47.

<sup>45</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 287 ff.

<sup>46</sup> Ibid., s. 289.

<sup>47</sup> C-324/09 (L’Oréal/eBay), p. 91-92.

Gällande förhållandet mellan intrångsbestämmelsen och den virtuella världen har representanter från EUIPO i ett webbseminarium påpekat att den viktigaste aspekten virtuella varor och tjänster har är att efterlikna kärnkoncepten hos verkliga varor. Det kan däremot ifrågasättas huruvida den relevanta omsättningskretsens uppfattning om virtuella varor och tjänster är densamma som i den verkliga världen. Fastän de i sig inte nödvändigtvis har exakt samma bedömning under precis samma förhållanden som deras verkliga motsvarigheter, spelar dessa verkliga varor och tjänster och sättet de marknadsförs på en viktig roll i bedömningen. Därför kan de kriterier som redogjorts ovan vara tillämpbara i virtuella avseenden och är mer eller mindre samma för virtuella varor och tjänster.<sup>48</sup>

### 3.1.3 Kravet på användande

För att en varumärkesinnehavare ska ha möjlighet att invända mot tredje mans användning av ett skyddat varumärke förutsätts att varumärket används för varor eller tjänster och att det sker i näringsverksamhet. Det kan principiellt påpekas att frågan om användning av ett kännetecken som kan utgöra intrång alltid beror på den berörda allmänheten och inte på syftet bakom användningen av kännetecknet.<sup>49</sup> Däremot måste användningen utgöra aktiva handlingar av tredje man.<sup>50</sup> Till exempel kan avlägsnandet av ett varumärke (debranding), kombinerat med en om-märkning av varor (rebranding) utgöra varumärkesanvändning eftersom det är en aktiv handling.<sup>51</sup> Dessutom måste användningen ske inom den tredje mannens egen kommersiella kommunikation. Det innebär att det inte är tillräckligt att ett skyddat varumärke används i en marknadskommunikation som tillhör en kund till tredje man för att användningskravet anses uppfyllt.<sup>52</sup>

#### 3.1.3.1 Tillämpbarheten i den virtuella världen

---

<sup>48</sup> Kelly Bennett, Thom Clark, "TMs and Designs in the metaverse[...]", slide 47-51, *EUIPO*, 2022-09-14.

<sup>49</sup> Jfr. C-206/01 (Arsenal/Reed).

<sup>50</sup> C-179/15 (Daimler) p. 39–42; C-129/17 (Mitsubishi) p. 48 (jfr. p. 38–39).

<sup>51</sup> C-129/17 (Mitsubishi), p. 48

<sup>52</sup> C-236-238/08 (Google) p. 56.

Ett tydligt exempel på virtuellt användande är försäljning av virtuella kläder avsedda för en avatar<sup>53</sup> i en virtuell kontext.<sup>54</sup> Det är däremot inte tillräckligt att det sker en virtuell försäljning av fysiska kläder, där reklamaterialet endast utgör digitala representationer av kläder som enbart är avsedda att fysiskt bäras av människor, för att ett virtuellt användande ska råda.<sup>55</sup> Följaktligen betraktas en användning av en digital representation av ett varumärke, enbart med syfte att främja en försäljning av motsvarande vara i den verkliga världen, inte som en användning i den virtuella världen.

## 3.2 Ett territoriellt krav

I samband med den virtuella världens tillväxt bör en territoriell aspekt belysas avseende varumärkesanvändning. För att en varumärkesinnehavare ska kunna motsätta sig tredje mans varumärkesanvändning måste varumärket användas inom det området varumärket är skyddat.<sup>56</sup> Det uppstår dock särskilda territoriella utmaningar när det kommer till användning på internet, vilket särskilt aktualiseras i den virtuella världen på grund av internets globala karaktär.

Mot bakgrund av de utmaningar som förekommer på internet har WIPO tagit fram en rekommendation för när användning på internet ska anses omfattas av varumärkesinnehavares ensamrätt. Enligt rekommendationen ska en användning av ett varumärke enbart anses utgöra användning om den har en kommersiell effekt i en medlemsstat.<sup>57</sup> Hänsyn tas bland annat till om tredje man faktiskt riktar sig mot kunder i medlemsstaten, om priserna finns i medlemsstatens valuta och om det finns kontaktpersoner i medlemsstaten.<sup>58</sup> Som tidigare nämnts<sup>59</sup> är denna rekommendation enbart vägledande och följaktligen ingen bindande rättsakt. Därtill, i det s.k. ”Standard”-målet<sup>60</sup>

---

<sup>53</sup> Med avatar avses en figur som i en virtuell värld representerar en användare.

<sup>54</sup> Pierluigi Villani, Thom Clark, “EU trade marks in virtual environments [...]”, slide 76, *EUIPO*, 2024-01-24.

<sup>55</sup> *Ibid.*, slide 78.

<sup>56</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 280.

<sup>57</sup> Art. 2 WIPO-rekommendationen.

<sup>58</sup> *Ibid.*, art. 3.

<sup>59</sup> Se avsnitt 1.5.

<sup>60</sup> T-768/20 (Standard).

bekräftar Tribunalen att annonser och försäljningserbjudanden kan utgöra användning enligt varumärkesförordningens lydelse fastän tjänsterna tillhandahålls i en tredje stat. Fallet är inte associerat till den virtuella världen, men ger en analys gällande användningen av ett EU-varumärke utifrån en territoriell aspekt. Frågan som uppkommer då är om denna princip kan överföras till fall där tillhandahållandet av varor eller tjänster sker i metaversumet. Denna fråga verkar förbli öppen i webbseminariet, men vederbörande representanter menar att det kan påvisas genom bevis på internet. Med utvidgningen av e-handel och, mer generellt, den ökande betydelsen internet har för näringsverksamheter, kan den relevanta allmänhetens uppfattning i hög grad påverkas av närvaron och marknadsföringen av ett varumärke i den virtuella miljön. Bevis på internet är redan väldigt viktiga och kommer troligen att spela en alltmer betydande roll vid bedömningen avseende användningen av ett varumärke.<sup>61</sup>

I förhållande till webbplatser kan det dock beaktas att endast det faktum att en webbplats är tillgänglig på det territorium för vilket varumärket registrerats inte anses vara tillräckligt för att det ska anses vara riktat till konsumenter på detta territorium.<sup>62</sup> Detta har klarlagts vara tillämpligt vid liknande virtuella fall, där vikt läggs vid om besökare på webbplatsen är från EU.<sup>63</sup>

Sammantaget kan ett användande av ett välkänt varumärke av tredje man inte utgöra intrång om ensamrätten inte täcker det territoriet där intrånget begåtts. Avseende den virtuella världen som till största del återfinns på internet finns det generella svårigheter hur långt ensamrätten sträcker sig. Därför blir det problematiskt för tredje man om varumärkesinnehavarens ensamrätt sträcker sig globalt i det virtuella territoriet. I avsaknad av praxis har det framhävts att det finns ett behov att genomföra en individuell bedömning från fall till fall.<sup>64</sup> I förhållande till välkända varumärken lär omfattningen av ensamrätten vara alltmer betydande.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Villani och Clark, slide 69; jfr. T-651/18 (Hawkers).

<sup>62</sup> C-324/09 (L'Oréal/eBay) p. 64.

<sup>63</sup> Villani och Clark, slide 71; T-275/21 p. 82–86.

<sup>64</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 282 f.

<sup>65</sup> Jfr. avsnitt 3.3.1.

### 3.3 Det utökade skyddet för välkända varumärken

Som framgår av artikel 9(2)(c) varumärkesförordningen tillerkänns kända varumärken ett förstärkt skydd mot skada och snyltning, förutsatt att de allmänna rekvisiten för varumärkesintrång är uppfyllda. Artikeln fastställer att varumärkesinnehavare av välkända varumärken har rätt att förhindra tredje man att använda varumärket om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

1. Tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket oavsett om det används för varor och tjänster som är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka EU-varumärket är registrerat.
2. Varumärket är känt i unionen.
3. Användningen av tecknet i fråga är utan skälig anledning.
4. Tecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

#### 3.3.1 Känt i unionen och kravet på länk mellan varumärkena

En grundläggande förutsättning för att de utökade skyddet är tillämpligt är att varumärket är känt. Det finns inte en exakt definition av vad som avses som känt. EU-domstolen har dock fastställt att det krävs att det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket.<sup>66</sup> Bedömningen sker i en helhetsbedömning där flera faktorer spelar in, till exempel varumärkets marknadsandel, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts.<sup>67</sup> På grund av att EU-varumärken har rättsverkan inom hela unionen har kännedomskravet konstruerats som att det krävs att varumärket ska vara känt i EU. Detta innebär däremot inte att det måste vara känt i samtliga EU-länder för att

---

<sup>66</sup> C-375/97 (General Motors), p. 31.

<sup>67</sup> C-301/07 (Pago), p. 25.

uppfylla kravet. Det är tillräckligt att varumärket är känt i en väsentlig del av unionen och kännedom i *en* medlemsstat kan vara tillräckligt för att anses som känt i unionen.<sup>68</sup>

En ytterligare förutsättning är att de motstående märkena ska vara liknande. Likheten ska vara av sådant slag att den berörda allmänheten förknippar de två varumärkena med varandra. Däremot, som ett led i det utökade skyddet, finns det inget krav på att det finns en risk för att de förväxlar varumärkena. Det räcker att de etablerar en mental länk mellan respektive kännetecken. Detta har förklarats av generaladvokaten i Intel-målet som att det avser en mental process ovanför medventandetröskeln, någonting mer än en vag, efemär, odefinierbar känsla eller undermedveten påverkan.<sup>69</sup> Därför räcker det i princip att genomsnittskonsumerten som kommer i kontakt med det yngre kännetecknet tänker på det kända varumärket för att en mental länk ska uppstå.

### 3.3.2 Otilbörlig fördel eller skada av det kända varumärket

Att den berörda allmänheten associerar till det kända varumärket är emellertid inte tillräckligt för att konstatera att det föreligger ett varumärkesintrång. Tredje mans användning av varumärket måste användas på ett sätt som drar otilbörlig fördel (snyltar) eller skadar det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (urvattnar eller nedsvärtar),<sup>70</sup> oavsett om det avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.<sup>71</sup> Det räcker med ett av dessa slags intrång för att bestämmelsen ska vara tillämplig.<sup>72</sup>

#### 3.3.2.1 Snyltning

Att snylta på ett känt varumärke innebär att tredje man drar otilbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Skyddet mot snyltning fäster vikt vid den fördel som tredje man får av att använda ett identiskt eller

---

<sup>68</sup> C-375/97 (General Motors), p. 28; C-301/07 (Pago), p. 30.

<sup>69</sup> GA Sharpston i C-252/07 (Intel), p. 46.

<sup>70</sup> C-252/07 (Intel), p. 31–32.

<sup>71</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 337 f.

<sup>72</sup> C-252/07 (Intel), p. 28.



liknande kännetecken.<sup>73</sup> EU-domstolen har beskrivit det som att tredje man försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, prestige och anseende utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning.<sup>74</sup> Det förutsätts inte att någon egentlig skada uppstår för varumärkesinnehavaren.<sup>75</sup> Vid en första anblick kan det framstå som att tröskeln för att uppfylla kravet på snyltning är låg. Särskilt eftersom det kan verka som att ett försök att dra nytta av ett varumärkets renommé och särskiljningsförmåga utlöser kriteriet. Det har däremot framhävts i doktrin att EU-domstolen gör en noggrann flerstegsbedömning innan en snyltning kan fastställas ligga för handen.<sup>76</sup> En konsekvens av det omfattande skyddet är att jämförande reklam, hänvisning och även beskrivande användning kan anses vara intrångsgörande.<sup>77</sup>

### **3.3.2.2 Urvattning**

Skada på varumärkets särskiljningsförmåga uppkommer när det äldre varumärkets förmåga att ange att varorna härrör från varumärkesinnehavaren försvagas.<sup>78</sup> Detta inbegriper också sådan användning som medverkar till att varumärket degenereras.<sup>79</sup> Risken för urvattning inträffar oftast när ett välkänt varumärke drabbas av att andra använder identiska eller liknande kännetecken för andra slags varor eller tjänster med annat ursprung. Beviskravet anses vara strängt,<sup>80</sup> och det krävs att det yngre varumärket ger upphov till en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten.<sup>81</sup>

### **3.3.2.3 Nedsvärtning**

Skada på varumärkets renommé kan uppkomma när varumärkets anseende skadas.<sup>82</sup> Det uppkommer när ett yngre tecken används på ett sådant sätt av

---

<sup>73</sup> C-487/07 (L'Oréal/Bellure), p. 41.

<sup>74</sup> Ibid., p. 49.

<sup>75</sup> Ibid., p. 41.

<sup>76</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 358.

<sup>77</sup> Sakulin (2011), s. 267.

<sup>78</sup> C-252/07 (Intel), p. 29.

<sup>79</sup> C-323/09 (Interflora), p. 79.

<sup>80</sup> Arnerstål (2022), s. 102 f.

<sup>81</sup> C-252/07 (Intel), p. 77.

<sup>82</sup> Arnerstål (2022), s. 103.

tredje man att ett identiskt eller liknande äldre varumärkes anseende och attraktionskraft hos allmänheten minskar eller riskerar att minskas. En sådan risk kan uppstå när de varor eller tjänster som erbjuds av tredje man har en egenskap eller kvalitet som kan medföra ett negativt inflytande på bilden av varumärket.<sup>83</sup> Ett exempel på en otillåten användning är att varumärket förekommer i ett sammanhang, eller för varor eller tjänster som har en viss egenskap eller kvalitet, som inte är förenligt med ett viss anseende som innehavaren har lyckats skapa för varumärket.<sup>84</sup>

### 3.3.3 Skälig anledning

Ett potentiellt varumärkesintrång måste tålas om användningen sker med skälig anledning. Det negativa villkoret, ”utan skälig anledning”, inom ramen för artikel 9(2)(c) betraktas oftast som ett försvar och spelar en avgörande roll för att upprätthålla en balans mellan intressena hos en varumärkesinnehavare och intressena hos tredje man.<sup>85</sup> Kravet på skälig anledning utgör en säkerhetsventil som begränsar ensamrätten mot viss tredjemansanvändning och är fråga om en intresseavvägning, där även tredje mans intresse av att använda kännetecknet inom ramen för en sund och lojal konkurrens beaktas.<sup>86</sup> EU-domstolen har konstaterat att skälig anledning inte enbart omfattar objektivt tvingande skäl, utan kan avse det subjektiva intresset hos en tredje man.<sup>87</sup> Det framgår inte av varumärkesförordningen vilka faktorer som faller under skälig anledning, vilket gör den praktiska tillämpningen svårare. I stället måste det utläsas av praxis från EU-domstolen.<sup>88</sup> I hänseende till internet har EU-domstolen till exempel slagit fast att användning av annans varumärke för att erbjuda ett *alternativ* till de varor eller tjänster som varumärkesinnehavaren erbjuder kan anses utgöra skälig anledning.<sup>89</sup>

Därutöver är ett kreativt virtuellt användande av annans varumärke av tredje man inte nödvändigtvis uteslutet från vad som avses som skälig anledning.

---

<sup>83</sup> C-487/07 (L’Oréal/Bellure), p. 40.

<sup>84</sup> Arnerstål (2022) s. 103 f.

<sup>85</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 360.

<sup>86</sup> Arnerstål (2022), s. 105.

<sup>87</sup> C-65/12 (Bulldog), p. 45

<sup>88</sup> C-65/12 (Bulldog), p. 27–28.

<sup>89</sup> C-323/09 Interflora, p 81.

Det antyds av varumärkesförordningen att tredje mans användning av ett varumärke för konstnärliga ändamål bör anses vara tillåtet så länge användningen inte strider mot god affärssed.<sup>90</sup> Ett kreativt användande av tredje man i virtuella forum bör därför nödvändigtvis inte uteslutas från vad som avses som skälig anledning. Ytterligare faktorer beaktas också för att fastställa om skälig anledning föreligger, bland annat om en imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster görs, någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och om varumärkets funktioner skadas.<sup>91</sup>

Frågan huruvida yttrandefrihet kan falla under skälig anledning har förekommit i olika medlemsstater.<sup>92</sup> För närvarande finns det inte ett uttryckligt skydd för yttrandefriheten på varumärkesrättslig EU-nivå, men det förekommer en pågående begäran om ett förhandsavgörande<sup>93</sup> angående om, och under vilka förutsättningar, yttrandefriheten kan utgöra skälig anledning. Därför återstår frågan att bli fullständigt utforskad.

---

<sup>90</sup> Se skäl 21 varumärkesförordningen.

<sup>91</sup> C-323/09 Interflora, p 91.

<sup>92</sup> Se t.ex. tyska Bundesgerichtshofs dom i I ZR 159/02 (Lila Postkarte); citerad från Kur och Senftleben (2017), s. 348.

<sup>93</sup> C-298/23 (IKEA).

## 4 Eventuella lösningar i varumärkesförordningen

Det kan konstateras att det finns oklarheter i särskilda bestämmelser i varumärkesförordningen. Problemets kärna kan sägas ligga i vagheten i kravet på skälig anledning men också dess förhållande till god affärssed. För att säkerställa tredje mans intresse att ingå i en sund och lojal konkurrens, kan särskilda krav modifieras för att säkerställa tredje mans intressen.

### 4.1 Problematiken i kravet på skälig anledning

Varumärkesförordningen ger ingen tydlig vägledning hur tolkningen av skälig anledning går till, bland annat på grund av dess avsaknad av faktorer som utgör skälig anledning. En eventuell lösning skulle därför vara uttryckliga bedömningsfaktorer avseende skälig anledning.<sup>94</sup> Bedömningen blir således konsekvent och bidrar till mindre subjektivitet i EU-domstolens bedömning. Detta ger också mer utrymme för tredje man att veta i vilken mån de får och inte får använda ett välkänt varumärke. Ett sådant exempel skulle kunna vara huruvida användningen är avsedd att skada varumärket.

Fastän ”utan skälig anledning” är ett negativt ställt krav i varumärkesförordningen, används kravet som ett försvar av många forskare och EU-domstolen.<sup>95</sup> Kravet liknar det amerikanska *fair use*<sup>96</sup> där det flitigt används som ett undantag. I ett amerikanskt mål gällande varumärkesintrång i metaversumet, menade tredje man att användningen ansågs vara *fair use* eftersom det föll inom hans yttrande- och konstnärliga frihet.<sup>97</sup> Problemet med den nuvarande EU-rättsliga regleringen är dock att urvattning och nedsvärtning beaktas vid bedömningen av skälig anledning, fastän de är separata krav vid bedömningen om varumärkesintrång för välkända varumärken föreligger. Det gör bestämmelsen svårtillämplig. Ett konstaterande att urvattning eller nedsvärtning redan föreligger antyder redan

---

<sup>94</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 362 f.

<sup>95</sup> Senftleben (2022), s. 567.

<sup>96</sup> Jfr. 15 United States Code §1125(c)(3).

<sup>97</sup> Se Hermès International.

då att det inte föreligger någon skälig anledning. Det blir delvis ett cirkulärt resonemang där enbart en potentiell snyltning kan anses utgöra skälig anledning. Genom att överföra skälig anledning till begränsningarna i artikel 14 i varumärkesförordningen, skulle skälig anledning endast ha möjlighet att åberopas när intrånget faktiskt förekommer. Detta innebär att varken urvattning eller nedsvärtning beaktas vid bedömningen. Det görs således en enskild bedömning där bland annat tredje mans yttrandefrihet kan inkluderas.

## 4.2 Problematiken i kravet på god affärssed

Det kan förmodas att tröskeln för att kravet på god affärssed<sup>98</sup> ska ha iakttagits är relativt hög. Anledningen beror på att det är tämligen lätt, som konstaterats, att framkalla en uppfattning om att det föreligger ett samband mellan tredje mans varor eller tjänster och varumärkesinnehavarens.<sup>99</sup> Därutöver bedöms begränsningarna av ett EU-varumärkes rättsverkan efter att varumärkesintrång har fastställts. Problematiken i detta ligger i att kraven på god affärssed nästan upprepar kraven som används för att fastställa ett intrång. Detta leder till ett cirkelresonemang och påverkar artikel 14 i varumärkesförordningen då kraven knappast blir tillämpbara och praktiskt sett meningslösa.<sup>100</sup> Kritiker i doktrin menar att bestämmelsen om god affärssed inom marknaden är opraktisk och är en nackdel för bland annat en konstnärlig tredje man, då den inte har den kunskap som krävs för att säkerställa en efterlevnad av kraven på god affärssed.<sup>101</sup> Fastän bedömningen om god affärssed vilar på samma kriterier som används vid bedömningen för intrång, kan kriterierna i artikel 14 förslagsvis tillämpas på ett annorlunda och mer flexibelt sätt.<sup>102</sup> Det kan härledas från de värden som ligger till grund för artikel 14 att exempelvis användning som enbart är i syfte att identifiera eller hänvisa ska anses vara tillåtet.<sup>103</sup>

---

<sup>98</sup> Se sista stycket i avsnitt 2.3.

<sup>99</sup> Se avsnitt 3.3.1.

<sup>100</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 432.

<sup>101</sup> Senftleben (2022), s. 586.

<sup>102</sup> Kur och Senftleben (2017), s. 433.

<sup>103</sup> Senftleben (2022), s. 590.

## 5 Avslutande reflektion och slutsatser

Det kan principiellt konstateras att varumärkesrätten i den virtuella världen är ett nytt fenomen som i dagsläget är under kontinuerlig utveckling. Det tycks råda oklarheter huruvida det redan finns ett virtuellt varumärkesskydd för välkända varumärken. Samtidigt som det inte är garanterat att ett varumärkesskydd i den verkliga världen också gäller i den virtuella, har flera varumärkesinnehavare av välkända varumärken erhållit ett sådant skydd utan behöva registrera varumärket för det. EUIPOs riktlinjer avseende hur varor och tjänster ska klassificeras i en virtuell kontext tyder däremot på att det faktiskt föreligger en viktig diskrepans mellan verkliga varor och tjänster samt deras virtuella motsvarigheter. Det är därför viktigt att klargöra, för både varumärkesinnehavare och tredje man, om ett välkänt varumärke redan erhåller ett virtuellt skydd utan registrering. Dessa riktlinjer anser jag är välkomna, då de sannolikt förtydligar vissa av de frågetecken som tidigare uppstått.

Som poängterats är det dock möjligt att erhålla ett virtuellt varumärkesskydd, men för att en varumärkesinnehavare ska kunna åberopa sin ensamrätt gentemot tredje man krävs det att användningen sker i en näringsverksamhet för varor och tjänster. Av rättspraxis från EU-domstolen verkar det å ena sidan som att respektive krav har låga trösklar och att det följaktligen är lätt att uppfylla de grundläggande kraven för varumärkesintrång. I brist på virtuella rättsfall är det å andra sidan svårare att påstå att kraven är lika lätt att uppfylla avseende virtuella fall. Representanter från EUIPO påvisar dock exempel på hur ett användande av en virtuell vara kan se ut för att uppfylla de grundläggande kraven i den virtuella världen. Med detta sagt vore det tacksamt om EU-domstolen gav mer riktlinjer kring de grundläggande kraven och hur de förhåller sig till den virtuella världen för att antingen undvika eller uppmärksamma skillnader vid kravens tillämpning.

Därtill uppkommer ett territoriellt problem. I dagsläget råder det oklarheter om hur långt varumärkesinnehavarens ensamrätt sträcker sig i en virtuell

kontext. Detta ter sig problematiskt eftersom det är svårt att fastställa var ensamrätten slutar. Enligt WIPOs rekommendation, som enbart är vägledande, ska en användning av ett varumärke enbart anses utgöra användning om den har en kommersiell effekt i en medlemsstat. Eftersom det inte är klarlagt av EU-domstolen att detta kan appliceras på virtuella fall blir frågan hur bedömningen av kommersiell effekt ska göras i metaversumet relevant. Om dessa analoga tillämpningar kan göras, som framförs i EUIPOs webbseminarium, blir fall på internet ytterst relevanta. Allmänhetens uppfattning påverkas i hög grad av närvaron och marknadsföringen av ett varumärke. Om man förhåller sig till det ovan nämnda erhåller varumärkesinnehavare av välkända varumärken troligtvis, i ett EU-varumärkesrättsligt perspektiv, en ensamrätt i vardera medlemsstat där kommersiell effekt föreligger.

Uppsatsen har, genom att granska intrångskriterierna i det utökade varumärkesskyddet för välkända varumärken, utrett gränserna för tredje mans varumärkesanvändning av en annans kända varumärke. Kravet på länk mellan varumärkena och kriterierna att det ska föreligga nedsvärtning, snyltning eller urvattning framgår som tämligen oproblematiska ur en varumärkesrättslig synpunkt. En möjlighet för tredje man att använda ett välkänt varumärke utan att det utgör intrång är om det görs med skälig anledning. Vad som avses med skälig anledning har inte förklarats ytterligare av EU-domstolen. Det är däremot inte uteslutet att exempelvis ett kreativt användande i ett virtuellt forum kan falla under skälig anledning. Detta eftersom man beaktar det subjektiva intresset hos tredje man och så länge användandet samtidigt överensstämmer med god affärssed finns det utrymme för tredje man att använda en annans välkända varumärke. Det blir emellertid problematiskt med bedömningen av skälig anledning på grund av att bedömningskriterierna inbegriper bland annat huruvida nedsvärtning eller urvattning föreligger. Detta innebär att det förmodligen är uteslutet att skälig anledning kan föreligga om det redan konstaterats att nedsvärtning eller urvattning ligger för handen. I artikel 14 sker ett likadant cirkelresonemang, där vissa omständigheter undantar tredje man från att utgöra intrång med kravet att det ska överensstämma med god affärssed.

Fastän ett välkänt varumärke ska erhålla ett starkare skydd gentemot tredje man ska varumärkesrätten fortfarande ingå i en sund och lojal konkurrens. Skälig anledning och kravet på god affärssed tycks inte bidra till detta, då det innebär att enbart potentiella snyltningsfall eventuellt kan falla under skälig anledning. Om detta är lagstiftarens vilja, att helt exkludera nedsvärning och urvattning, kan detta riskera att kollidera med bland tredje mans rätt till sin konstnärliga frihet som har sin grund i yttrandefriheten. I förhållande till metaversumet, som ger upphov till aktörers kreativitet i många avseenden, blir detta särskilt relevant.

Utrymmet för tredje man att använda sig av välkända varumärken utan att riskera intrång förefaller därför vara väldigt litet och kan anses behöva eventuella revideringar i varumärkesförordningen, särskilt för skälig anledning men också kravet på god affärssed. Till exempel bör det finnas förtydliganden i varumärkesförordningen för att säkerställa att det erbjuds ett tillräckligt utrymme för tredje man att delta på marknaden. Det kan göras genom att lägga till faktorer för tolkningen av skälig anledning samt att det i stället kan utgöra en del av den begränsning i ensamrätten som föreskrivs i artikel 14. Förslagsvis görs detta i samband med en justering för kravet på god affärssed som, till skillnad från bedömningen i artikel 9, får ett mer flexibelt tolkningsutrymme. Detta för att förtydliga det, om än lilla, utrymme tredje man har att använda ett välkänt varumärke i den virtuella världen.

Sammantaget kan följande konstateras. Enligt gällande rätt är det möjligt att ett erhålla ett virtuellt varumärkesskydd. I förhållande till detta har uppsatsen visat att ett varumärkesintrång av välkända varumärken kan ske i en virtuell kontext. Kraven som uppställts för varumärkesintrång har emellertid inte varit föremål i EU-rätten, till exempel kravet på användning, och det är enligt min mening behövligt att få en klarhet hur kraven förhåller sig till fall i virtuella forum. I samband med detta uppkommer problematik gällande dels territorialitet, dels kriterier som undantar tredje man att göra ett varumärkesintrång av välkända varumärken. Problematiken påvisar att den nuvarande varumärkesregleringen troligtvis inte ger tillräckligt utrymme för tredje man att använda ett välkänt varumärke utan att det utgör intrång. För



att säkerställa att detta utrymme finns menar jag att justeringar och förtydliganden bör ske i varumärkesförordningen.

# Käll- och litteraturförteckning

## EU-dokument

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

## Litteratur

**Arnerstål**, Stojan. *Känneteckensrätt: skydd för varumärken och företagsnamn*. Iustus förlag, 2022.

**Bernitz**, Ulf, Nordell, Per Jonas, Rosén, Jan & Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. Sextonde uppl., Stockholm, 2023.

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

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

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

**Levin**, Marianne, och **Hellstadius**, Åsa. *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*. Norstedts Juridik, 2019.

**Sakulin**, Wolfgang. *Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European law*. Information law series, v. 22. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Frederick, MD: Kluwer Law International; Sold and distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers, 2011.

## Elektroniska källor

**Bennet, Kelly** och **Clark, Thom**, *TMs and Designs in the metaverse: legal aspects / EUIPO practice*, EUIPO, presentation, 2022. [https://euipo.blummit/uploads/originals/webinar/20220913/Metaverse\\_Webinar.pdf](https://euipo.blummit/uploads/originals/webinar/20220913/Metaverse_Webinar.pdf) (besökt 2024-05-19).

**Epic Games**. *HIGH DIGITAL FASHION DROPS INTO FORTNITE WITH BALENCIAGA*, 2021-09-20. <https://www.fortnite.com/news/high-digital-fashion-drops-into-fortnite-with-balenciaga> (besökt 2024-05-19).

**EUIPO**. *Guidelines for examination of European Union trade marks*, part B, section 3, 2024-03-31. <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000140000> (besökt 2024-05-19).

**Morán Ruiz, Mercedes**, *Can the owner of an artistic work convert it into an NFT for its use in the Metaverse?*, TheIPKat, publicerad den 22 november 2022. <https://ipkitten.blogspot.com/2022/11/guest-post-can-owner-of-artistic-work.html> (besökt 2024-05-19).

**Patent- och registreringsverket**, *Niceklassificering tolfte utgåvan, andra revisionen – Internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken*, Del 2 – Lista över varor och tjänster i klassordning, 2024. <https://www.prv.se/globalassets/dokument/varumärke/klassning-2024/lista-over-varor-och-tjanster-i-klassordning-2024.pdf> (besökt 2024-05-22).

**Rosati, Eleonora**, *Can an NFT infringe one's own trade mark rights? Yes, says Rome Court of First Instance*, TheIPKat, publicerad den 11 november 2022. <https://ipkitten.blogspot.com/2022/11/can-nft-infringe-ones-own-trade-mark.html> (besökt 2024-05-19).

**Senftleben, Martin**, *Robustness Check: Evaluating and Strengthening Artistic Use Defences in EU Trademark Law*, International review of

Intellectual Property and Competition Law (IIC), publicerad den 7 april 2022. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4079864](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4079864) (besökt 2024-05-19).

**Villani**, Pierluigi och **Clark**, Thom, *EU trade marks in virtual environments: latest developments and next challenges*, EUIPO, presentation, 2024. [https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/212271/mod\\_label/intro/EUTMs\\_in\\_virtual\\_environments\\_developments\\_in\\_GS\\_PV.pdf](https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/212271/mod_label/intro/EUTMs_in_virtual_environments_developments_in_GS_PV.pdf) (besökt 2024-05-19).

### **Avslagsbeslut:**

EUIPO. *Refusal of application for a European Union trade mark (Article 7 and Article 42(2) EUTMR), application no. 018647205*, 2023-02-08 (besökt 2024-05-19).

### **Övrigt**

WIPO Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet. <https://tind.wipo.int/record/28712?v=pdf> (besökt 2024-05-31).

### **EU-domstolen**

Mål C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, den 23 februari 1999, EU:C:1999:82.

Mål C-375/97, General Motors mot Yplon SA, den 14 september 1999, EU:C:1999:408.

Mål C-206/01, Arsenal Football Club mot Matthew Reed, den 12 november 2002, EU:C:2002:651.

Mål C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland mot LA-Laboratories Ltd Oy, den 17 mars 2005, EU:C:2005:177.

Mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, den 11 september 2007, EU:C:2007:497.

Mål C-252/07, Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd., den 27 november 2008, EU:C:2008:655.

Mål C-301/07, PAGO International GmbH mot Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, den 6 oktober 2009, EU:C:2009:611.

Mål C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd., den 18 juni 2009, EU:C:2009:378.

Beslut C-62/08, UDV North America, den 19 februari 2009, EU:C:2009:111.

Förenade målen, C-236/08-C-238/08 Google France och Google, den 23 mars 2010, EU:C:2010:159.

Mål C-324/09, L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., den 12 juli 2011, EU:C:2011:474.

Mål C-323/09, Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc och Flowers Direct Online Ltd., den 22 september 2011, EU:C:2011:604.

Mål C-65/12, Leidseplein Beheer och de Vries mot Red Bull GmbH och Red Bull Nederland BV, den 6 februari 2014, EU:C:2014:49.

Mål C-179/15, Daimler AG mot Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft, den 3 mars 2016, EU:C:2016:134.

Mål C-129/17, Mitsubishi mot Duma, den 25 juli 2018, EU:C:2018:594.

## **Tribunalen**

Mål T-651/18, Sonu Gangaram Balani Balani m.fl. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, den 26 juni 2019, EU:T:2019:444.

Mål T-768/20, Standard International Management LLC mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, den 13 juli 2022, EU:T:2022:458.

Mål T-275/21, Louis Vuitton Malletier mot EUIPO - Wisniewski (Représentation d'un motif à damier II), den 19 oktober 2022, EU:T:2022:654.

### **Förslag från Generaladvokat**

Generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i mål C-408/01 (Adidas-Salomon), EU:C:2003:404.

Generaladvokat Eleanor Sharpstons förslag till avgörande i mål C-252/07 (Intel), EU:C:2008:370.

### **Förhandsavgörande från EU-domstolen**

Mål C-298/23, Begäran om förhandsavgörande framställd av Nederländerstlige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgien) den 8 maj 2023 – Inter IKEA Systems BV mot Algemeen Vlaams Belang VZW m.fl.

### **Utländsk nationell praxis (EU)**

#### Italien

*Juventus F.C.* i Tribunale ordinario di Roma målnummer 32072/2022, den 20 juli 2022.

#### Spanien

Juzgado de lo Mercantil Barcelona målnummer AJM B 1900/2022 – ECLI:ES:JMB:2022:1900A, den 21 oktober 2022.

#### Tyskland

*Lila Postkarte* I Z R 159/02, den 3 februari, 2005: BGH [2005] GRUR 583.

## **Utländsk nationell praxis**

### USA

Hermes International et al v. Rothschild, US District Court for the Southern District of New York, målnummer 1:2022cv00384, 2022.