

Varumärkesanvändning

En analys av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. varumärkeslagen

Ivana Klisanin

Kandidatuppsats i handelsrätt

HARH13

HT21

Handledare: Johan Axhamn



LUNDS UNIVERSITET
Ekonomihögskolan

Innehållsförteckning

Summary	4
Sammanfattning	5
Förkortningar	6
1 Inledning	7
1.1 Bakgrund	7
1.2 Syfte och frågeställning	8
1.3 Avgränsningar	9
1.4 Metod och material	9
1.5 Disposition	10
2 Varumärkesrätten	11
2.1 Inledning	11
2.2 Regelverken	11
2.3 Ensamrätten enligt 1 kap. 10 § VML	12
2.4 Inskränkningar i ensamrätten	15
3 Innebörden av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML	17
3.1 Inledning	17
3.2 Rekvisitet "användning"	17
3.2.1 Allmänt	17
3.2.2 Användning i egen marknadskommunikation	18
3.2.3 Aktiv handling och kontroll	19
3.2.4 Debranding och rebranding	21
3.3 Rekvisitet "i näringsverksamhet"	23
3.3.1 Allmänt	23
3.3.2 Ekonomisk vinst	24
3.3.3 Särskilt om marknadsföring och import	25
3.3.4 Särskilt om användning på internet	27
3.4 Rekvisitet "varor eller tjänster"	28
3.4.1 Allmänt	28
3.4.2 Sambandet med tredje man	29
3.4.3. Åtgärder som innebär användning "för varor eller tjänster"	33
4 Varumärkets funktioner	36
4.1 Inledning	36
4.2 Ursprungsangivelsefunktionen	36
4.3 Kvalitetsgarantifunktionen	39
4.4 Reklamfunktionen	40
4.5 Investeringsfunktionen	42
4.6 Kommunikationsfunktionen	43
4.7 Oenigheter kring varumärkets funktioner	44

5 Analys	46
5.1 Inledning	46
5.2 Användning	46
5.3 I näringsverksamhet	48
5.4 För varor eller tjänster	50
5.5 Skaderekvisitet	52
Käll- och litteraturförteckning	55
Rättsfallsförteckning	57

Summary

The meaning of an exclusive right is that a trademark owner has the right to prevent a third party from using the owner's trademark. The exclusive right only applies if there is a trademark use, which means that the necessary requirements "use", "for goods or services" and "in the course of trade" must be met. Since trademark law only gives examples of which actions can be opposed, the ECJ's statements and application therefore becomes important.

Regarding the requirement "use" it has been established that third parties must use the trade mark in their own marketing. The ECJ's has also developed two criteria, active action and control, which needs to be met in order for the requirement to be met. However, there is some confusion in regards to the criteria and the use of these in relation to the requirement. There has also been a discussion about the concepts of rebranding and debranding in connection with "use", where it is still unclear whether the concepts are included in the requirement. The requirement "in the course of trade" has been widely interpreted by the ECJ's and is fulfilled when there is a profit motive. Usually, there is no further investigation in regards to the requirement except in certain cases, for example in marketing and import decisions. It also appears that the difficult divide between private use and use in the course of trade have resulted in some uncertainties.

The requirement "for goods or services" has also been widely interpreted by the ECJ's. The court conveyed in its statement that it is important for an impression that a connection presides between the protected trademark and the good of the third party. However, the court has changed its judgment a number of times over the years, which has made it unclear how the requirement should be applied. The court has also focused on the trademarks' functions and how these need to be damaged in order for an unauthorized use of the trademark to exist. This fourth requirement has also created uncertainty as neither the law, doctrine nor case law has clearly defined the trademarks' functions and what is required for damage to exist. The function of origin appears to be the most fundamental function of the trademark, but in addition to this there are constantly new functions which the court considers to be legally relevant.

Sammanfattning

Innebörden av ensamrätten är att varumärkesinnehavare kan hindra tredje man från att använda innehavarens varumärke. Ensamrätten gäller endast om varumärkesanvändning föreligger vilket betyder att rekvisiten ”användning”, ”för varor eller tjänster” samt ”i näringsverksamhet” behöver vara uppfyllda. Eftersom att varumärkesrätten endast räknar upp exempel på handlingar som kan motsättas blir domstolens uttalanden och tillämpning av betydelse.

Gällande rekvisitet ”användning” har det konstaterats att tredje man ska använda varumärket i sin egen marknadskommunikation. EU-domstolen har även utvecklat två kriterier, aktiv åtgärd och kontroll, som ska föreligga för att rekvisitet ska uppfyllas. Dock uppstår oklarheter kring hur kriterierna ska användas i relation till rekvisitet. Det har även uppstått en diskussion kring begreppen rebranding och debranding i samband med ”användning”, där det fortfarande är oklart om begreppen faller in under rekvisitet. Rekvisitet ”i näringsverksamhet” har tolkats brett av EU-domstolen och uppfylls när det föreligger ett vinstsyfte. Det görs oftast inte någon närmare undersökning kring rekvisitet förutom i vissa enstaka fall, exempelvis i marknadsförings- och importmål. Det har även framkommit att gränsen mellan privat användning och användning i näringsverksamhet är svårdragen vilket har lett till oklarheter.

Även rekvisitet ”för varor eller tjänster” har tolkats brett av EU-domstolen som uttalat att det viktiga är att det ska finnas ett intryck att ett samband föreligger mellan det skyddade varumärket och tredje mans varor. Domstolen har dock ändrat sin bedömning ett antal gånger genom åren vilket har lett till oklarheter kring hur rekvisitet faktiskt ska tillämpas. Utöver de tre rekvisiten har domstolen lagt fokus på varumärkets funktioner och hur dessa behöver skadas för att en otillåten varumärkesanvändning ska anses föreligga. Det har på så sätt även växt fram ett fjärde rekvisit. Även skaderekvisitet har skapat en rättsosäkerhet då varken lagen, doktrin eller praxis tydligt har definierat varumärkets funktioner samt vad som krävs för att skada på dessa ska föreligga. Ursprungsangivelsefunktionen förefaller vara varumärkets grundläggande funktion men utöver denna tillkommer konstant nya funktioner som domstolen anser vara rättsligt relevanta.

Förkortningar

EES	Europeiska ekonomiska samarbetet
EU	Europeiska unionen
EU-domstolen	Europeiska unionens domstol
HD	Högsta domstolen
MFL	Marknadsföringslag (2008:486)
NIR	Nordiskt Immaterialt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv
Prop.	Proposition
SOU	Statens offentliga utredningar
SvJT	Svensk juristtidning
VMD	Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet)
VMF	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (varumärkesförordningen)
VML	Varumärkeslag (2010:1877)
WIPO	World Intellectual Property Organization
WIPO-rekommendationen	WIPO:s rekommendation om skydd för kännetecken på internet

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumärken existerar på alla håll i dagens samhälle och har stor betydelse för företagens varor och tjänster samt marknadsföring av dessa. Med hjälp av varumärken och andra kännetecken kan konsumenter lättare särskilja på det stora utbudet av produkter samtidigt som det för näringsidkarna blir enklare att stå ut från mängden. Marknadsföring blir en viktig beståndsdel för företagen att ägna sig åt för att nå ut till allmänheten.¹ Konsumenter blir på så sätt ständigt exponerade för all form av marknadsföring genom bland annat sociala medier, TV och internets sökmotorer.²

Med möjligheten till marknadsföring av varumärken uppkommer även problem med att varumärkesinnehavare är i behov av att skydda sina varumärken från användning av tredje man. Innehavaren behöver skydda sitt varumärke från bland annat risk för degenerering och att varumärkets anseende skadas. Särskilt internet har de senaste åren utvecklats i stor omfattning vilket har bidragit till större möjligheter till att marknadsföra sig på olika plattformar.³ Därmed har även risken för att tredje man använder en varumärkesinnehavares kännetecken i sin marknadsföring ökat.

Ensamrätten till ett varumärke innebär att en varumärkesinnehavare har möjlighet att hindra tredje man från att använda kännetecknet vilket framkommer i 1 kap. 10 § 1 st. varumärkeslag (VML) (2010:1877). Bestämmelsen baseras på artikel 10.2 i varumärkesdirektivet (VMD).⁴ Dock krävs det att handlingen utgör varumärkesanvändning. Innebörden är följaktligen att det sker en "användning", "för varor eller tjänster" och "i näringsverksamhet". Denna ensamrätt är inte absolut och kan således inte åberopas mot all form av användning av ett varumärke.⁵ I varumärkeslagen nämns endast exempel på tredje

¹ Levin, Marianne (2019), *Lärobok i immaterialrätt - Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt*, 12 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, s. 387.

² Bernitz, Ulf (2020), *Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - Marknadsföringsrätten*, 2 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, s. 16.

³ Nilsson, Magnus (2014), 'Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys', *NIR 1/2014*, s. 67-79 på s. 68.

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

⁵ Arnerstål, Stojan (2018), *Varumärkesanvändning*, 1 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, s. 19.

mans handlingar som kan innebära varumärkesanvändning.⁶ Utöver detta framkommer det inte i lagen vad som kan anses utgöra användning av ett varumärke och inte heller ges en närmare beskrivning när dessa tre rekvisit är uppfyllda. Därför blir EU-domstolens rättspraxis, som är vägledande för tolkning av det underliggande EU-direktivet, avgörande för innebörden av ensamrätten.

I rättspraxis har skyddsområdet för varumärket expanderats genom en “ny varumärkesanvändning”. EU-domstolen samt Högsta domstolen har uttalat att när tredje man använder ett tecken som är identiskt med innehavarens skyddade varukännetecken för identiska varor eller tjänster, krävs det att denna användning på något sätt skadar någon av varumärkets *funktioner*.⁷ Detta rekvisit, som kan anses vara ett dolt skaderekvisit, gäller således när dubbel identitet föreligger enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML och art. 10.2.a VMD. I takt med att denna funktionslära har utvidgats och givits större betydelse i rättspraxis har även ensamrättens omfattning förändrats, vilket har resulterat i att gränsdragningen mellan tillåten och otillåten varumärkesanvändning har blivit mer oklar.⁸

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera ensamrätten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML med fokus på de tre rekvisiten “användning”, “i näringsverksamhet” och “för varor eller tjänster” samt det dolda skaderekvisitet. För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågeställning att besvaras:

- *Vad är innebörden av rekvisiten “användning”, “i näringsverksamhet” och “för varor eller tjänster” i 1 kap. 10 § 1 st. VML?*
- *När föreligger otillåten varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML och vilken betydelse har därvid det dolda skaderekvisitet?*

⁶ 1 kap. 10 § 2 st. VML.

⁷ Se exempelvis NJA 2014, s. 580 (Layher) och mål C-206/01 *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed* (Arsenal), EU:C:2002:651. .

⁸ Nilsson (2014) s. 68.

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar ensamrättens innebörd och tredje mans användning av annans varumärke enligt 1 kap. 10 § 1 st. VML och art. 10.2 VMD och kommer därför inte att ge läsaren en fullständig redogörelse för alla gällande regler om ensamrätten till varumärken. Vissa regler så som inskränkningar inom ensamrätten kommer behandlas endast mycket kortfattat. Varumärkets funktioner kommer att behandlas endast i de fall EU-domstolen ansett dessa som rättsligt relevanta. De rättsfall som diskuterats behandlar varumärkesanvändning och mer specifikt de fyra rekvisiten som varit grunden för uppsatsen. Rättsfallen har syftat till att ge läsaren en utbredd och komplett bild av gällande rätt.

1.4 Metod och material

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningen har traditionell rättsdogmatisk metod använts. Metodens innebörd är att tolka och fastställa gällande rätt genom att undersöka samt analysera lagstiftning, förarbeten som exempelvis propositioner, rättspraxis och juridisk doktrin.⁹ I uppsatsen har även EU-rättslig metod använts genom att EU-rättens källor har använts för att fastställa gällande EU-rätt på området.¹⁰ Både svensk lagstiftning och EU-rättslig lagstiftning, i form av direktiv, har varit utgångspunkten för uppsatsen. Inom svensk rätt förekommer varumärkesregleringen framför allt i varumärkeslagen där bland annat ensamrätten till varumärken regleras. EU:s varumärkesdirektiv har införlivats i den svenska varumärkeslagen och svensk rätt ska på så sätt tolkas i enlighet med direktiven. Till följd av denna harmonisering har hänsyn även tagits till EU-rätten.¹¹

Den rättspraxis som använts är främst från EU-domstolen eftersom denna varit vägledande samt en viktig del av rättsutvecklingen.¹² De rättsfall från EU-domstolen som har behandlats i uppsatsen har använts i syfte att undersöka EU-domstolens tillämpning av rekvisiten och om någon förändring skett över tid. Även svensk rättspraxis har beaktats för att få en bredare bild

⁹ För noggrannare beskrivning se exempelvis Jareborg, Nils (2004), 'Rättsdogmatik som vetenskap', *SvJT* 2004 s. 1-10 på s. 4 och 9.

¹⁰ För noggrannare beskrivning av EU-rättslig metod, se exempelvis Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (2011), *EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, Stockholm: Norstedts Juridik.

¹¹ Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 173.

¹² A.a. s. 40 f.

av rekvisitens tolkning. Utöver lagstiftning och rättspraxis har juridisk doktrin använts i syfte att skapa en mer nyanserad diskussion. Även svenska förarbeten har använts för att ge läsaren en förståelse för bakgrunden till varumärkeslagen och ensamrätten.

1.5 Disposition

Uppsatsen består av fem kapitel där första kapitlet är ett introduktionskapitel. I kapitel två förklaras både ensamrätten samt de centrala regelverken på området översiktligt. Det tredje kapitlet har fokus på de tre rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML där en noggrannare beskrivning och undersökning av rekvisiten görs. Fokuset i kapitlet ligger på EU-domstolens avgöranden. Det fjärde kapitlet inriktar sig på varumärkets olika funktioner och beskriver på så sätt det fjärde rekvisitet mer ingående. Uppsatsen avslutas med kapitel fem som är en djupare diskussion samt analys av rättsläget. I kapitlet besvaras även uppsatsens frågeställningar.

2 Varumärkesrätten

2.1 Inledning

I syfte att främja en gemensam inre marknad för medlemsländerna är den svenska varumärkesrätten till stor del harmoniserad med EU-rätten. Vid tolkning av ensamrätten för varumärken har EU:s regler på så sätt företrädde framför de svenska nationella reglerna.¹³ I följande kapitel kommer läsaren få en överblick av de centrala regelverk som är betydande inom varumärkesrätten. Vidare kommer läsaren få en inblick i ensamrätten enligt 1 kap. 10 § VML för att tydliggöra vad som omfattas av paragrafen och hur den används. Denna paragraf kommer endast kort beskrivas för att sedan utveckla paragrafens rekvisit i kapitel tre.

2.2 Regelverken

Den första riktiga varumärkeslagen uppkom år 1884 och var ett resultat av ett nordiskt samarbete. Genom ett antal reformer under åren utvecklades lagen och blev år 1961 till en mer modern varumärkeslag (1960:644).¹⁴ I propositionen till 1960 års lag framfördes att den nya lagen grundades på en avvägning mellan både samhällets och företagens intresse. Enligt propositionen skulle den nya varumärkeslagen godta att varumärken kunde skyddas antingen genom registrering eller inarbetning. Innan dess kunde varumärken endast skyddas genom registrering.¹⁵ Idag har 1960 års lag ersatts med en mer tydlig och ordnad varumärkeslag (2010:1877). Utöver den nationella lagstiftningen finns även EU-bestämmelser om varumärken. Syftet med EU-rättsliga varumärkesregler är att skapa ett förenat system inom varumärkesrätten för att uppnå en gemensam inre marknad.¹⁶ Varumärkesrätten inom EU regleras huvudsakligen av två rättsakter, varumärkesdirektivet (VMD) och varumärkesförordningen (VMF).¹⁷

¹³ Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 173.

¹⁴ Levin (2019) s. 388.

¹⁵ Prop. 1960:167, s. 1 f.

¹⁶ Levin (2019) s. 388 f.

¹⁷ SOU 2016:79 s. 211; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

Det nya varumärkesdirektivet antogs den 16 december 2015 och är en ändrad version av 2008 års varumärkesdirektiv.¹⁸ Syftet med direktivet är dock inte att varumärkesreglerna i medlemsstaterna ska harmoniseras helt. Det är begränsat till endast de centrala bestämmelserna som kan ha en påverkan på den fria rörligheten för varor och tjänster, främst frågor kring hur ensamrätten till ett varumärke kan bibehållas samt ensamrättens omfattning.¹⁹ Reglerna om ensamrättens innebörd regleras i bland annat art. 10.2 i VMD. En skillnad mellan VML och VMD är att den svenska bestämmelsen om ensamrätten gäller för både inarbetade och registrerade varumärken samt näringskännetecken. Därmed ger den svenska regleringen ett skydd för kännetecken som inte har registrerats.

Den andra rättsakten, varumärkesförordningen, antogs första gången i mars 1994 och ändrades sedan i december 2015.²⁰ Förordningen gör det möjligt att ansöka om en enda registrering av ett EU-varumärke hos EUIPO som har likadan rättsverkan inom alla medlemsstater. Bestämmelserna i förordningen har till stor del sin motsvarighet i varumärkesdirektivet och på så vis även i VML.²¹ Varumärkesförordningen är, likt EU:s alla förordningar, direkt tillämplig i alla medlemsstater och fullständigt bindande. Nationella domstolar och myndigheter ska tillämpa VMD i sin ursprungliga form. Förordningen gäller enligt sin lydelse och får på så sätt inte omformuleras till nationella bestämmelser.²²

2.3 Ensamrätten enligt 1 kap. 10 § VML

Ensamrättens innebörd framkommer i 1 kap. 10 § VML och är en negativt formulerad regel som ger varumärkesinnehavaren en rätt att förhindra tredje man från att använda det skyddade varumärket.²³ Bestämmelsen innebär även att varumärkesinnehavaren har ett fritt förfogande över sitt eget varumärke.²⁴ Första stycket i 1 kap. 10 § VML räknar upp ett antal kriterier som ska uppfyllas för att varumärkesanvändning ska anses föreligga. Dessa kriterier är “i näringsverksamhet”, “användning” och “för varor eller tjänster”. Rättsläget kring

¹⁸ SOU 2016:79 s. 211.

¹⁹ Skäl 2 i ingressen till varumärkesdirektivet; SOU 2016:79 s. 211.

²⁰ Levin (2019) s. 388 ff.

²¹ SOU 2016:79 s. 211.

²² Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 177.

²³ Maunsbach, Ulf, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 1, Lexino 2014-11-19.

²⁴ Nordell, Per Jonas (2004), *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om kännetecknets mening och referens*, Stockholm: Mercurius, s. 395.

rekvisiten har under åren varit oklart och motsägelsefullt i vissa situationer. Hur dessa har tillämpats kommer därför vidare beskrivas och undersökas i kapitel tre.

Ensamrätten i 1 kap. 10 § VML gäller i tre situationer. Den första situationen gäller vid dubbel identitet och framkommer i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Punkten handlar om att varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda tredje man att använda tecken som är identiskt med innehavarens skyddade varukännetecken för identiska varor eller tjänster. Ett exempel kan vara vid varumärkesförfalskning.²⁵ Om första punkten uppfylls kommer resultatet alltid vara att varumärkesintrång föreligger vilket medför att en bedömning kring förväxlingsrisk inte behöver göras.²⁶ Detta framkommer även i varumärkesdirektivets ingress där det anges att ensamrätten till varumärket bör vara absolut vid fall av dubbel identitet.²⁷ För att intrång ska föreligga enligt denna punkt krävs även, enligt EU-domstolens praxis, att varumärket lider skada av varumärkesanvändningen. Behandlingen av skaderekvisitet är knapphändig i svensk rättspraxis men EU-domstolen har däremot mer ingående problematiserat detta rekvisit. Domstolen har uttalat att det är någon av det skyddade varumärkets funktioner som måste lida skada av varumärkesanvändningen. Varumärkets mest grundläggande funktion är konsumenterna ska garanteras ett visst kommersiellt ursprung men funktionerna har med tiden expanderat till fler funktioner.²⁸ Ensamrätten blir därmed inte helt absolut vid dubbel identitet.²⁹

Den andra punkten i 1 kap. 10 § 1 st. VML gäller vid förväxlingsrisk, det vill säga när tredje man använder ett identiskt eller liknande varukännetecken för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag. Varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda tredje man i dessa fall efter att en närmare bedömning kring förväxlingsrisk har genomförts.³⁰ Kravet för att en förväxlingsrisk ska uppstå är att det föreligger ett samband mellan märkeslikhet och varuslagslikhet.³¹ Således är utgångspunkten att det inte är möjligt att förhindra att märken

²⁵ Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.1, Lexino 2014-11-19.

²⁶ Levin (2019) s. 448 och 466.

²⁷ Skäl 16 i ingressen till varumärkesdirektivet.

²⁸ Levin (2019) s. 448; Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.3, Lexino 2014-11-19.

²⁹ Arnerstål (2018) s. 42.

³⁰ Levin (2019) s. 448.

³¹ Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.1, Lexino 2014-11-19.

som är identiska eller snarlika används på helt olika produkter då en förväxlingsrisk inte kan uppstå i dessa fall.³²

Situationen i 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VML omfattar ett mer utvidgat skydd då det inte är begränsat till att varorna eller tjänsterna behöver vara av liknande slag.³³ Enligt tredje punkten kan varumärkesinnehavaren förbjuda användning av ett identiskt eller liknande kännetecken som är känt inom en väsentlig del av omsättningskretsen. Detta skydd gäller dock endast om det finns en risk att tredje mans användning drar otillbörlig fördel av varukännetecknet eller att dess särskiljningsförmåga eller anseende skadas utan skälig anledning.³⁴

Ensamrätten förtydligas i 1 kap. 10 § 2 st. VML, vars motsvarighet finns i art. 10.3 VMD, där en uppräknig exemplifierar när rekvisitet "användning" uppfylls. Stycket lyder enligt följande:

“Som användning anses särskilt att:

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

Andra styckets formulering antyder att de uppräknade punkterna endast är exempel och är således inte en uttömmande lista. Det ska istället i varje enskilt fall bedömas om rekvisitet "användning" anses vara uppfyllt.³⁵ Exempelvis anses även muntlig och elektronisk användning av ett varukännetecken omfattas.³⁶ Eftersom listan inte är uttömmande uppstår en ovisshet för både innehavaren av varumärket och tredje man kring vad som betraktas som varumärkesanvändning och vilka handlingar som varumärkesinnehavaren kan hindra tredje

³² Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.4, Lexino 2014-11-19.

³³ A.a. avsnitt 2.5.

³⁴ Levin (2019) s. 448 f.

³⁵ A.a. s. 449.

³⁶ Prop. 2009/10:225 s. 379 och 406.

man ifrån. Eftersom varumärkesdirektivet införlivats i svensk rätt kan svenska domstolar inte tilldela ett bredare skydd än det som omfattas av direktivet. Endast de handlingar som innefattas inom 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML kan varumärkesinnehavaren motsätta sig vilket leder till att bestämmelsens rättstillämpning blir av stor betydelse. På så sätt uppstår det ännu en oklarhet då vissa handlingar som inte finns i listan faller in under varumärkesanvändning.

Om en handling utförs i strid med 1 kap. 10 § VML begås varumärkesintrång. Det krävs dock att alla rekvisiten är uppfyllda vilket betyder att all varumärkesanvändning inte anses utgöra varumärkesintrång. Detta har framkommit av EU-domstolens praxis. Ett typexempel på intrång är när tredje man använder ett varumärke utan tillstånd, vilket pekar på att ifall tredje man har erhållit tillstånd anses användningen inte utgöra ett intrång.³⁷

2.4 Inskränkningar i ensamrätten

Ensamrätten som framkommer i 1 kap. 10 § VML kan även inskränkas i vissa fall. En central begränsning är att ensamrätten till varukännetecken endast omfattar användning i näringsverksamhet, vilket framkommer i 1 kap. 1 § VML. Det betyder att privat användning inte omfattas av skyddet. Vidare är det accepterat att samla på varumärken, likt en frimärkssamling. Utställning och uppvisning av samlingen är exempelvis också tillåtet.³⁸ Om ett varumärke används i endast beskrivande syfte anses detta heller inte omfattas av ensamrätten.³⁹

Utöver rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. finns ett antal inskränkningar i ensamrätten som uttryckligen framkommer i 1 kap. 11-12 §§ VML. Tredje man är i vissa situationer tillåten att använda ett varumärke som är skyddat under förutsättning att nyttjandet sker enligt god affärssed vilket framkommer i 1 kap. 11 § VML och art. 14 i VMD. Det handlar om att tredje man ska ha en lojalitetsplikt i förhållande till varumärkesinnehavaren.⁴⁰ Exempelvis kan tredje man inte hindras från att beskriva eller ange produkters avsikt eller egenskaper. Detta gäller särskilt reservdelar och tillbehör.⁴¹ I 1 kap. 11 § 3 st. VML framkommer det även att

³⁷ Levin (2019) s. 449.

³⁸ A.a. s. 487.

³⁹ Arnerstål (2018) s. 31.

⁴⁰ Carlsson, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, Karnov (JUNO) (besökt 2021-11-15).

⁴¹ Arnerstål (2018) s. 31.

jämförande reklam, som behandlas i 18 § marknadsföringslag (2008:486), är en inskränkning i ensamrätten. En av anledningarna till att reklam av det slag tillåts är bland annat för att det anses vara effektivt för annonsörerna samt värdefullt för konsumenterna.⁴²

Vidare uttrycker 1 kap. 12 § VML, och dess motsvarighet art. 15 i VMD, ännu en inskränkning i ensamrätten. Bestämmelsen säger att tredje man är tillåten att använda ett varukännetecken i fall innehavaren, eller någon med samtycke från denne, har fört ut kännetecknet på marknaden inom EES. Användningen blir tillåten eftersom ensamrätten därmed konsumeras.⁴³ Värt att nämna är att en varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § VML ska föreligga för att inskränkningarna i 11-12 §§ VML ska kunna tillämpas.

⁴² Arnerstål (2018) s. 32; Levin (2019) s. 494.

⁴³ Levin (2019) s. 454.

3 Innebörden av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML

3.1 Inledning

Ensamrätten enligt 1 kap. 10 § 1 st. varumärkeslagen och art. 10.2 varumärkesdirektivet förklarar att varumärkesinnehavaren kan hindra att tredje man använder innehavarens skyddade varumärke. Förutsättningen för detta är dock att det sker en “användning” “för varor eller tjänster” och att det sker “i näringsverksamhet”. Stycket tar därmed sikte på tre rekvisit som behöver uppfyllas. I lagen utvecklas inte rekvisitens innebörd och hur dessa ska tillämpas vilket bidrar till en oklarhet kring vad som omfattas. Som tidigare nämnt framkommer det i 1 kap. 10 § 2 st. VML och art. 10.3 VMD vad som anses utgöra “användning”, men eftersom denna lista inte är uttömmande är det således inte möjligt att avgöra exakt vad som omfattas av rekvisitet. Det kommande kapitlets syfte är därmed att undersöka och klargöra de tre rekvisitens innebörd.

3.2 Rekvisitet “användning”

3.2.1 Allmänt

Rekvisitet användning är ett av rekvisiten som behöver uppfyllas för att varumärkesanvändning eller eventuellt varumärkesintrång ska anses föreligga. Rekvisitet behöver vara uppfyllt för att varumärkesinnehavaren ska kunna hindra tredje mans användning av innehavarens varukännetecken. Enligt 1 kap. 10 § 1 st. VML ska det vara fråga om användning “i näringsverksamhet” och användning för “varor eller tjänster”. Det krävs att varumärket används i det avseendet att ett faktiskt förfogande äger rum. Om det i stället råder brist på användning kan varumärket i sin tur hävas och på så sätt inte utgöra användning i varumärkeslagens mening.⁴⁴

⁴⁴ Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.2, Lexino 2014-11-19.

3.2.2 Användning i egen marknadskommunikation

Ett område som har behandlats i ett antal fall hos EU-domstolen är användningen av ett varumärke i marknadskommunikation. Domstolen har bland annat behandlat i vilken utsträckning som specifikt sökordsannonsering anses utgöra varumärkesanvändning. Sökordsannonsering är en typ av marknadsföring som innebär att näringsidkare kan “köpa” ett sökord för att länkade annonser ska visa sig när internetanvändare söker på det specifika sökordet. Exempelvis kan ett företag som säljer märkesväskor köpa sökordet “väska”. När en internetanvändare skriver in ordet i någon form av sökmotor kommer en annons och en länk till företagets webbplats dyka upp för internetanvändaren i de fall sökordet överensstämmer med företagets annons och köpta sökord.⁴⁵ Detta är ett sätt att möjliggöra en anpassning av reklam så att annonser som är kopplade till en viss produkt visar sig för de användare som har använt sig av och är intresserade av sökordet. Det kan dock uppstå ett antal problem vid denna form av marknadsföring. Frågor som kan uppkomma är ifall det uppstår ett intrång när en näringsidkare köper en annons som visas för internetanvändaren när denne söker på ett varumärke som är skyddat. Vidare uppstår även en fråga huruvida den som tillhandahåller sökordstjänsten gör sig skyldig till intrång.⁴⁶

Sökordsannonsering har diskuterats i bland annat Google-målen. I dessa avgöranden hade skyddade varumärken påträffats i annonser genom Googles sökordstjänst Google AdWords. Tvisten i de tre avgörandena grundades i att ett antal skyddade varumärken hade använts i sökordstjänsten utan tillstånd från varumärkesinnehavaren.⁴⁷ EU-domstolen konstaterade att förutsättningen för att det ska föreligga “användning” är att tredje man använder varumärket i sitt eget reklammeddelande.⁴⁸ Således föreligger användning när näringsidkarna köper annonser som är kopplade till sökord som är identiska med skyddade varumärken. Vad gäller tjänsteleverantören menade domstolen på att Google inte ansågs använda varumärket i direktivets mening utan endast möjliggjorde användandet åt annonsörerna genom att framställa de tekniska förutsättningarna för detta.⁴⁹

⁴⁵ Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 3.2.2, Lexino 2014-11-19; Målen C-236/08-C-238/08 *Google France och Google mot Louis Vuitton m.fl.* (Google), EU:C:2010:159, p. 23.

⁴⁶ Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 3.2.2, Lexino 2014-11-19.

⁴⁷ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 42.

⁴⁸ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 56.

⁴⁹ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 56-58.

Användning av varumärke av en tjänsteleverantör behandlades likaså i L'Oréal mot eBay-målet. Domstolen ansåg inte att plattformen eBay "använde" L'Oréals varumärken genom att endast tillhandahålla annonsörers försäljningserbjudanden på sin webbplats.⁵⁰ Användningen genomfördes i stället av annonsörerna som sålde och marknadsförde de varumärkesförsedda varorna på eBays plattform. Likt Google-målen konstaterade domstolen att kravet på att tredje man ska använda varumärket i sin egen marknadskommunikation skulle vara uppfyllt för att "användning" ska anses föreligga.⁵¹ Denna fråga aktualiserades även i Top Logistics-målet som gällde import av varor. Här ansågs "användning" ske när import av varumärkesförsedda varor eller överlämning av dylika varor till en upplagsinnehavare⁵² genomfördes med avsikten att släppa ut varorna på marknaden. Domstolen uttalade även att det inte krävs en direkt relation mellan näringsidkaren och konsumenten.⁵³ Användning förelåg dock inte när Top Logistics endast tillhandahöll tjänsten att lagra varumärkesförsedda varor.⁵⁴ Dock yttrade EU-domstolen att handlingar så som import och lagring av varor faller under art. 10.3 VMD och som innehavaren av varumärket kan motsätta sig.⁵⁵

3.2.3 Aktiv handling och kontroll

EU-domstolen har i praxis utvecklat två kriterier genom åren som krävs för att "användning" ska anses föreligga. I Daimler-målet hade svaranden Együd Garage lovligen enligt avtal använt sig av varumärket Mercedes Benz i en annons för att marknadsföra sin egen verksamhet med texten "verkstad auktoriserad av Mercedes Benz".⁵⁶ Efter uppsägning av avtalet krävde Együd Garage att parten som saluförde annonserna, MTT, skulle korrigera dessa för att svaranden själv inte skulle förefalla vara en verkstad som var auktoriserad av Mercedes Benz. Trots begäran förekom det fortfarande annonser av sådant slag på MTT:s

⁵⁰ Mål C-324/09 *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.* (L'Oréal mot eBay), EU:C:2011:474, p. 105.

⁵¹ Mål C-324/09 (L'Oréal mot eBay), p. 102-103.

⁵² "En fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, förvara, ta emot eller avsända punktskattepliktiga varor, enligt ett uppskovsförfarande i ett skatteupplag"; Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt, art. 4.1.

⁵³ Mål C-379/14 *TOP Logistics BV m.fl. mot Bacardi Co. Ltd m.fl.* (Top Logistics), EU:C:2015:497, p. 41-42.

⁵⁴ Mål C-379/14 (Top Logistics), p. 45.

⁵⁵ Mål C-379/14 (Top Logistics), p. 42.

⁵⁶ Mål C-179/15 *Daimler AG mot Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft* (Daimler), EU:C:2016:134, p. 9.

webbplats.⁵⁷ EU-domstolen menade på att “användning” i direktivets mening ägt rum då Együd Garage aktivt beställt annonsen.⁵⁸

Vidare yttrade sig domstolen i Daimler-målet om att när en tjänsteleverantör, i detta fall MTT, agerar utan tillstånd från annonsören eller mot dennes vilja ska “användning” inte anses föreligga.⁵⁹ Annonssören ska inte tvingas ansvara för tjänsteleverantörens handlingar eller underlåtenhet. Detta medför att även om annonsen fortfarande kan anträffas på webbplatsen efter begäran om att den ska avlägsnas, ska det inte vara fråga om “användning”.⁶⁰ EU-domstolen har således i målet bedömt att två förutsättningar ska uppfyllas för att rekvisitet “användning” ska vara uppfyllt. Det krävs att en aktiv handling utförs samt en direkt eller indirekt kontroll över handlingen. Dessa förutsättningar föreligger därmed inte i de fall tjänsteleverantören agerar utan annonsörens tillstånd.⁶¹ Värt att nämna är att domstolen även uttalade sig om syftet med användningen. I de fall tredje man använder varumärket utan tillstånd och syftet endast är att informera allmänheten om att denne exempelvis är specialiserad på sådana varor kan även detta utgöra “användning” i direktivets mening.⁶²

EU-domstolen har nyligen prövat ett liknande mål gällande annonser, i MK Advokaten-målet. Även här hade svaranden lagt upp en annons på en webbplats men till skillnad från Daimler-målet så utgjorde denna annons redan från början intrång i annans varumärke. Tjänsteleverantörer som bedrev andra webbplatser återgav sedan denna annons genom att lägga ut den på sin egen webbplats. Domstolen uttalade i målet att den näringsidkare som placerar ut annonsen inte anses använda varumärket i direktivets mening när tredje man återger denna annons på annan webbplats om annonsen utgör varumärkesintrång från början.⁶³

⁵⁷ Mål C-179/15 (Daimler), p. 32-33.

⁵⁸ Mål C-179/15 (Daimler), p. 29.

⁵⁹ Mål C-179/15 (Daimler), p. 39.

⁶⁰ Mål C-179/15 (Daimler), p. 34.

⁶¹ Mål C-179/15 (Daimler), p. 39.

⁶² Se exempelvis mål C-179/15 (Daimler), p. 28 och Mål C-63/97 *Bayerische Motorenwerke AG och BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik* (BMW), EU:C:1999:82, p. 42.

⁶³ Mål C-684/19 *MK Advokaten GbR mot MBK Rechtsanwälte GbR* (MK Advokaten), EU:C:2020:519, p. 30-31.

3.2.4 Debranding och rebranding

I 1 kap. 10 § 2 st. VML framkommer det att en varumärkesinnehavare kan hindra tredje man från att fästa skyddade varukännetecken på andra varor då detta innebär varumärkesanvändning. Att varor förses med skyddade varumärken inträffar oftast i samband med att varan produceras. Anledningen till att denna motsättning därmed är tillåten är bland annat på grund av att varumärkesförfalskning ska kunna hindras.⁶⁴ Vad som dock inte framkommer i bestämmelsen är hur debranding och rebranding ska behandlas. Betydelsen av debranding är när ett varumärke avlägsnas från en vara eller dess förpackning och rebranding innebär att märka om varorna med annat varumärke.⁶⁵ Eftersom uppräkningsen i 1 kap. 10 § 2 st. VML inte är uttömmande som tidigare nämnts, finns möjligheten att andra åtgärder utgör varumärkesanvändning enligt bestämmelsen.⁶⁶ EU-domstolen har dock inte i praxis varken förnekat eller styrkt ifall rebranding eller debranding innebär "användning".

Mitsubishi-målet är ett avgörande från 2018 där EU-domstolen för första gången prövade om varumärkesanvändning föreligger när en vara märks om med ett varumärke i kombination med att det föregående varumärket avlägsnas. Svaranden i målet hade avlägsnat det skyddade varumärket "Mitsubishi" från gaffeltruckar som inte än hade förts ut inom EES under tiden varorna fortfarande fanns i ett tullager. Därefter hade svaranden i stället placerat sitt eget kännetecken på varorna för att sedan saluföra dessa på marknaden.⁶⁷ Domstolen yttrade sig om att rebranding och debranding av tredje man utgör "användning" i direktivets mening. Likt Daimler-målet konstaterade domstolen att en aktiv åtgärd krävs för att ett varumärke ska anses "användas" av tredje man. I målet förelåg en aktiv åtgärd eftersom svaranden tog bort Mitsubishis varumärke för att placera sitt eget varumärke på gaffeltruckarna.⁶⁸ Enligt ordalydelsen i målet framkommer det dock inte om situationer där endast debranding anträffas faller inom art. 10.2.a VMD:s och 1 kap. 10 § VML:s tillämpningsområde.

⁶⁴ Cohen Jehoram, Tobias, van Nispen, Constant och Huydecoper, Tony (2010), *European trade mark law: Community trade mark law and harmonized national trademark law*. Nederländerna: Wolters Kluwer, s. 247.

⁶⁵ Se exempelvis Mål C-129/17 *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd m.fl. mot Duma Forklifts NV m.fl.* (Mitsubishi), EU:C:2018:594, p. 3.

⁶⁶ Prop. 2009/10:225 s. 406.

⁶⁷ Mål C-129/17 (Mitsubishi), p. 16.

⁶⁸ Mål C-129/17 (Mitsubishi), p. 48.

Även om EU-domstolen för första gången prövade om debranding och rebranding kan utgöra varumärkesanvändning i Mitsubishi-målet var dock begreppen inte totalt främmande för domstolen. Bland annat berörde domstolen innebörden av rebranding redan i Upjohn-målet. I målet hade svaranden ompaketerat kändens läkemedel med anledning att fästa ett av kändens övriga varumärke på förpackningarna.⁶⁹ EU-domstolen uttalade att en parallellimportör “använder” sig av ett varumärke då varumärket på en förpackning ersätts eller när parten återplacerar ett ursprungligt varumärke på en ompaketerad produkt.⁷⁰ Domstolens konstaterande ger uttryck för att de redan då ansåg att rebranding utgjorde “användning”. I ett annat avgörande, det så kallade Portakabin-målet, behandlade domstolen också frågan om avlägsnande av ett varumärke. EU-domstolen påvisade att avlägsnandet som inträffat betraktades vara en skälig grund för en varumärkesinnehavares rätt att motsätta sig användningen i fråga.⁷¹ Dock uttalade domstolen inte ifall avlägsnandet innebar att varumärket hade “använts”.

I Frisdranken Industrie Winters-målet som gällde anbringande av kännetecken ansåg domstolen att “användning” inte förelåg. Målet gällde tjänsteleverantören Winters som på uppdrag av tredje man, Smart Drinks, hade tappat läskedryck på burkar. På burkarna hade kännetecken anbringats som liknade andra varumärkesskyddade varumärken.⁷² EU-domstolen ansåg inte att tjänsteleverantören själv hade “använt” varumärket i fråga då detta skett på uppdrag av och instruktioner från tredje man. Domstolen menade att tjänsteleverantören “endast skapar de tekniska förutsättningar som krävs för att tredje man ska få möjlighet till en sådan användning”.⁷³

Utöver Mitsubishi-målet har rebranding och debranding och huruvida det utgör varumärkesanvändning fåordigt diskuterat i doktrin. De få uttalanden som finns kring begreppen har till skillnad från domstolens avgöranden yttrat att exempelvis debranding inte utgör “användning” i direktivets mening.⁷⁴ Debranding förefaller enligt Kur och Senftleben istället uppvisa en motvilja att använda ett varumärke och ska därför inte anses uppfylla

⁶⁹ Mål C-379/97 *Pharmacia & Upjohn SA mot Paranova A/S* (Upjohn), EU:C:1999:494, p. 7.

⁷⁰ Mål C-379/97 (Upjohn), p. 38.

⁷¹ Mål C-558/08 *Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV* (Portakabin), EU:C:2010:416, p. 93.

⁷² Mål C-119/10 *Frisdranken Industrie Winters BV mot Red Bull GmbH* (Frisdranken Industrie Winters), EU:C:2011:837, p. 7 och 9.

⁷³ Mål C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters), p. 30.

⁷⁴ Se exempelvis Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 253.

rekvisitet “användning”. Författarna grundade sin argumentation på EU-domstolens uttalande i Portakabin-målet. Domstolen konstaterade att svaranden i fråga inte hade tillåtelse att i marknadsföring använda ett skyddat varumärke som svaranden tidigare hade avlägsnat från produkterna. Eftersom detta inte ansågs vara tillåtet menar Kur och Senfleben att debranding inte ska utgöra varumärkesanvändning.⁷⁵

Likt Kur och Senfleben verkar generaladvokaten i Mitsubishi-avgörandet vara skeptisk till ifall debranding utgör “användning”. Generaladvokaten tolkade ordet “användning” bokstavligt och påvisade att betydelsen är att “utnyttja något för ett visst syfte”. När tredje mans syfte med att använda ett varumärke är att identifiera tillverkarens produkter innefattar detta att varumärket “används” enligt generaladvokaten. Vidare drog generaladvokaten en logisk slutsats och uttryckte att om situationen är omvänd, att ett varumärke avlägsnas, innebär detta motsatsen till att varumärket “används” och på så sätt inte uppfyller rekvisitet.⁷⁶

3.3 Rekvisitet “i näringsverksamhet”

3.3.1 Allmänt

För att varumärkesinnehavaren ska kunna hindra tredje mans användning av ett varumärke behöver denna användning ske “i näringsverksamhet” enligt 1 kap. 10 § 1 st. samt art. 10.2 VMD. *E contrario* kan detta tolkas som att användning av annans varumärke utanför näringsverksamhet är tillåtet. Varken lagen, förarbeten eller doktrin preciserar vilka gränser som finns för att tredje mans handling ska innebära användning “i näringsverksamhet”.⁷⁷ För att få en klarhet i vad som omfattas är kommande kapitlets avsikt att undersöka rekvisitets innebörd.

⁷⁵ Kur, Anette och Senfleben, Martin (2017), *European Trade mark Law – A commentary*. New York: Oxford University Press, s. 278; Mål C-558/08 (Portakabin), p. 93.

⁷⁶ GA Sánchez-Bordona i mål C-129/17 *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd m.fl. mot Duma Forklifts NV m.fl.* (Mitsubishi), EU:C:2018:292, p. 50-51.

⁷⁷ Nordell, Per Jonas (2003), ‘Varumärkesanvändning och yttrandefrihet. Kommentar till NJA 2003 s. 25 (Tre kronor)’, *NIR* 4/2003, s. 408-414 på s. 409-410.

3.3.2 Ekonomisk vinst

I doktrin har det framkommit att när användningen av ett varumärke sker i avsättningsfrämjande syfte har detta ansetts vara användning “i näringsverksamhet”.⁷⁸ Verksamheten i fråga behöver inte de facto gå med vinst förutsatt att det föreligger ett vinstsyfte.⁷⁹ Kravet på vinstsyfte har även EU-domstolen konstaterat i ett antal avgöranden. Som nämnts ovan (se avsnitt 2.4) anses således privat användning av ett varumärke falla utanför rekvisitet “i näringsverksamhet”.⁸⁰ Bland annat har domstolen yttrat att ensamrätten till ett varumärke endast kan åberopas gentemot näringsidkare. Ett problem som möjligtvis kan uppstå är var gränsen ska dras. Domstolen uttrycker att en privat verksamhet kan övergå till användning “i näringsverksamhet” på grund av vissa faktorer såsom frekvens eller volym.⁸¹ Andra exempel som anses falla in under rekvisitetet och som utgör varumärkesanvändning är när en kommissionär handlar för en agents räkning.⁸²

Ett avgörande där EU-domstolen kort diskuterat rekvisitet “i näringsverksamhet” är BMW-målet. En bilverkstad hade i målet använt det skyddade varumärket “BMW” i sin marknadsföring för att informera om att deras verksamhet bland annat avsåg reparation och underhåll av begagnade BMW-bilar.⁸³ Domstolen fastslog att användningen i fråga gjordes “i näringsverksamhet”.⁸⁴ Detsamma gällde i Arsenal-målet, där en näringsidkare sålde supportartiklar utanför Arsens arena som var märkta med Arsens skyddade varumärke. Användningen ansågs därmed inte ske privat utan gjordes med vinstsyfte i näringsidkarens affärsverksamhet.⁸⁵ Trots att domstolen i ett flertal mål⁸⁶ har konstaterat att en viss användning har skett “i näringsverksamhet” har diskussionen inte utvecklats närmare.

⁷⁸ Nordell (2003) s. 410.

⁷⁹ Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.2, Lexino 2014-11-19.

⁸⁰ Se exempelvis Mål C-48/05 *Adam Opel AG mot Autec AG* (Opel), EU:C:2007:55, p. 18, mål C-206/01 (Arsenal), p. 40 och mål C-62/08 *UDV North America Inc mot Brandtraders NV* (UDV North America), EU:C:2009:111, p. 44; Kur och Senftleben (2017) s. 276.

⁸¹ Mål C-324/09 (*L'Oréal mot eBay*) p. 54–55.

⁸² Se exempelvis mål C-62/08 (UDV North America), p. 51.

⁸³ Mål C-63/97 (BMW), p. 2.

⁸⁴ Mål C-63/97 (BMW), p. 41.

⁸⁵ Mål C-206/01 (Arsenal), p. 40.

⁸⁶ Se exempelvis mål C-129/17 (Mitsubishi), p. 48 och mål C-17/06 *Céline SARL mot Céline SA* (Céline), EU:C:2007:497, p.17.

3.3.3 Särskilt om marknadsföring och import

Även om EU-domstolen i flera avgöranden inte fördjupat sig i diskussionen kring rekvisitet förekommer det i ett antal fall. Dessa avgöranden har mestadels behandlat två områden: marknadsföring och import. I de tidigare nämnda Google-avgörandena, där marknadsföring skedde genom sökordsannonsering, undersöktes användning "i näringsverksamhet". Domstolen uttalade att när en annonsör köper en söktjänst och väljer ett sökord där dennes annons kommer visas i samband med ett skyddat varumärke kommer annonsören anses använda varumärket "i näringsverksamhet". Syftet med sökordet är att en reklamlänk ska visas till annonsörens webbplats där denne har sina varor och tjänster till försäljning. Sökordet blir därmed ett redskap för att den valda annonsen ska visas och anses därför utgöra användning "i näringsverksamhet".⁸⁷ Domstolen har gjort liknande uttalanden i ett flertal avgöranden.⁸⁸

Det finns även svensk rättspraxis där rekvisitet "i näringsverksamhet" har behandlats. Det så kallade North Face-målet handlade om import av varumärkesförfalskade jackor. Svaranden hade importerat 42 stycken jackor åt sin dotter. Dottern yttrade att jackorna skulle ges bort i julklapp, dels till de anställda i hennes ridverksamhet, dels till släkt och vänner. Likt EU-domstolens tidigare praxis ansåg HD i målet att användningen skedde "i näringsverksamhet" oavsett om affärsverksamheten gick med vinst eller inte. Vidare uttalade HD att det saknade betydelse att verksamheten inte har bedrivits av svaranden själv i fråga. Även det faktum att omfattningen av affärsverksamheten var begränsad hade inte betydelse i domstolens bedömning.⁸⁹ Domstolen gjorde även samma bedömning i ett senare avgörande som handlade om klockor som hade importerats med varumärket "Rolex".⁹⁰

Ett avgörande där domstolen inte ansåg att användning "i näringsverksamhet" förelåg är Lacoste-målet. Svaranden i målet bedrev en caféverksamhet och hade beställt fem identiska tröjor från Hongkong med varumärket "Lacoste" på. Detta gjordes utan tillstånd från Lacoste.

⁸⁷ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 51-52.

⁸⁸ Se exempelvis Mål C-278/08 *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH* (BergSpechte), EU:C:2010:163, p. 18, mål C-324/09 (*L'Oréal mot eBay*) p. 87 och mål C-558/08 (Portakabin) p. 27.

⁸⁹ NJA 2008 s. 1082 (North Face).

⁹⁰ PMT 6325-16 (Rolex).

Frågan i målet var bland annat om inköpet ansågs ha samband med svarandens verksamhet. Domstolen poängterade att själva köpet i sig inte kunde anses utgöra användning “i näringsverksamhet” då det inte kunde klarläggas huruvida tröjorna var avsedda att användas i caféverksamheten.⁹¹

I det tidigare nämnda Mitsubishi-målet kom domstolen fram till att debranding och rebranding ansågs utgöra både “användning” och “i näringsverksamhet” när åtgärderna skedde i tullagerförfarandet. Orsaken till att användningen utgjordes “i näringsverksamhet” var att varumärket avlägsnades och varorna i fråga märktes om för att förändra varorna så att dessa var förenliga med EU:s regler och därmed kunde säljas vidare. Varorna i målet hade till en viss del sålts inom unionen.⁹² Likt tidigare praxis konstaterade domstolen att användning “i näringsverksamhet” förelåg eftersom användningen skedde i en affärsverksamhet vars syfte är att åstadkomma ekonomisk vinst.⁹³ Det finns dock ytterligare en aspekt i detta mål. Generaladvokaten förklarade i sitt förslag till avgörande att användning “i näringsverksamhet” inte förekom. Skälet till hans uttalande var att varumärket som hade avlägsnats inte hade förts ut på marknaden än, alltså i näringsverksamheten. Detta medförde att konsumenten på så sätt inte kunde uppfatta varumärket och att åtgärden varken utgjorde “i näringsverksamhet” eller “användning”.⁹⁴

Ett mål som nyligen avgjorts av EU-domstolen är A/B-målet som gällde import av varor. Parten B, som bodde i Finland, hade mottagit 150 stycken kullager från Kina. På varorna hade det skyddade kännetecknet “INA” placerats, som A var i besittning av. B hämtade varorna från flygplatsen, tog med till sin bostad och lämnade sedan över de till tredje part som exporterade varorna vidare till Ryssland.⁹⁵ EU-domstolen skulle därmed avgöra om varorna hade använts “i näringsverksamhet”. Domstolen påpekade först att det vid bedömningen saknar betydelse vem som innehar äganderätten av varorna och att det trots allt kan utgöra användning i “näringsverksamhet”.⁹⁶ Vidare konstaterade domstolen att om en person, i detta fall B, inte yrkesmässigt bedriver en näringsverksamhet och “som tar emot,

⁹¹ PMT 6368-19 (Lacoste).

⁹² Mål C-129/17 (Mitsubishi), p. 50.

⁹³ Mål C-129/17 (Mitsubishi), p. 48.

⁹⁴ GA Sánchez-Bordona i mål C-129/17 (Mitsubishi), p. 52.

⁹⁵ Mål C-772/18 *A mot B* (A/B), EU:C:2020:341, p. 6-8.

⁹⁶ Mål C-772/18 (A/B), p. 27.

låter övergå till fri omsättning i en medlemsstat och lagrar varor som uppenbarligen inte är avsedda för privat bruk”, ska detta anses vara användning av varumärket “i näringsverksamhet”. Det är heller inte nödvändigt att undersöka hur varorna sedan behandlas eller vad för ersättning som importören har mottagit för denna verksamhet.⁹⁷

3.3.4 Särskilt om användning på internet

Allteftersom internet utvecklas ökar även användningen av varumärken på internet. Problem som därmed uppstår är bland annat att vissa kännetecken är territoriella medan internet är global. Ett användande av ett varumärke kan vara skyddat i användarens hemland och samtidigt medföra att det begås intrång i ett annat land.⁹⁸ I exempelvis Blomqvist-målet skulle EU-domstolen avgöra ifall rekvisitet “i näringsverksamhet” ansågs vara uppfyllt. I målet hade privatpersonen Blomqvist beställt en klocka, som beskrevs vara av det skyddade varumärket Rolex, från en kinesisk internetbutik.⁹⁹ Blomqvists adress befann sig i Danmark där varumärket Rolex är skyddat. Efter mottagandet av betalningen skickade det kinesiska företaget varan till Blomqvist. Domstolen uttalade att även fast den varumärkesförsedda varan inte hade varit en del av ett försäljningserbjudande eller en webbsida som riktade sig till konsumenter i det land där varumärket i fråga var skyddat, ansågs rekvisitet “i näringsverksamhet” vara uppfyllt.¹⁰⁰

Med anledning av svårigheterna med användning på internet har en rekommendation framtagits av World Intellectual Property Organization (WIPO) som behandlar ett känneteckens skydd vid internetanvändning.¹⁰¹ I WIPO:s rekommendation framkommer det att användning av ett kännetecken på internet ska anses vara känneteckensrättslig användning enbart om det uppstår en kommersiell effekt i medlemsstaten i fråga.¹⁰² Detta krav grundas på bedömningen att inte alla sorters användning av varukännetecken på internet anses utgöra användning i en medlemsstat, även om internetanvändare i den medlemsstaten har tillgång till

⁹⁷ Mål C-772/18 (A/B), p. 28-30.

⁹⁸ Prop. 2009/10:225 s. 377.

⁹⁹ Mål C-98/13 *Martin Blomqvist mot Rolex SA och Manufacture des Montres Rolex SA* (Blomqvist), EU:C:2014:55, p. 16.

¹⁰⁰ Mål C-98/13 (Blomqvist), p. 34-35.

¹⁰¹ Prop. 2009/10:225 s. 377.

¹⁰² Art. 2 i WIPO-rekommendationen, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet; Prop. 2009/10:225 s. 377.

varukännetecknet via internet.¹⁰³ Några grunder som WIPO:s rekommendation utgår ifrån vid fastställandet om kommersiell effekt har uppstått är om tredje man de facto riktar sig mot kunder i en specifik medlemsstat, produkterna lagligt har möjlighet att importeras till medlemsstaten och om priserna på produkterna existerar i medlemsstatens valuta.¹⁰⁴

Begreppet “kommersiell effekt” förefaller ha en mer vidsträckt betydelse än “i näringsverksamhet”. Det omfattar situationer där företag som inte är vinstgivande uppnår en kommersiell effekt i ett land genom att använda ett varukännetecken på internet utan att användningen sker i näringsverksamhet.¹⁰⁵ Det är dock inte konstaterat hur de två begreppen står i förhållande till varandra. Ifall “kommersiell effekt” avser att ersätta “i näringsverksamhet” uppstår risken att skyddet för varumärken blir mer vidsträckt och att flera åtgärder omfattas vid användning på internet än vad som hade varit fallet ifall varumärkesdirektivet hade tillämpats.¹⁰⁶

3.4 Rekvisitet “varor eller tjänster”

3.4.1 Allmänt

Ett centralt syfte med ett varukännetecken är att kunna särskilja olika varor eller tjänster från varandra. Varumärkesinnehavaren kan använda tecknet som ett individualiseringsmedel för att kunna skilja sina egna varor eller tjänster från övriga produkter på marknaden. Det bidrar även till att konsumenterna minskar risken för att förväxling mellan varor och tjänster ska uppstå.¹⁰⁷ Det tredje rekvisitetet i 1 kap. 10 § 1 st. som krävs för att varumärkesinnehavaren ska kunna hindra tredje man är när tecknet används “för varor eller tjänster”. Det framgår dock inte vilka åtgärder som innebär att ett kännetecken används “för varor eller tjänster” vilket kommande kapitel ska undersöka. Det är även av intresse att undersöka vad för samband tredje man bör ha med varorna eller tjänsterna i fråga.

¹⁰³ Not 2.02 till art. 2 i WIPO-rekommendationen; Prop. 2009/10:225 s. 377.

¹⁰⁴ Art. 3 i WIPO-rekommendationen.

¹⁰⁵ Not 2.04 till art. 2 i WIPO-rekommendationen.

¹⁰⁶ Prop. 2009/10:225 s. 377.

¹⁰⁷ A.a. s. 119; Prop. 2017/18:267 s. 227.

3.4.2 Sambandet med tredje man

EU-domstolen prövade för första gången tredje mans samband med varorna eller tjänsterna i BMW-målet. Som tidigare nämnt hade en bilverkstad i målet använt varumärket “BMW” utan tillstånd för att marknadsföra att verksamheten avsåg reparationer och underhåll av begagnade BMW-bilar.¹⁰⁸ Syftet med tredje mans användning var således att förmedla sin egen tjänst genom att referera till varumärkesinnehavarens skyddade varumärke. Domstolen konstaterade att det vid bedömningen är av betydelse om varumärket i fråga används “i egenskap av varumärke”, det vill säga om det används för att påvisa att varorna eller tjänsterna kommer ifrån ett visst företag, eller om den påstådda användningen har haft ett annat ändamål.¹⁰⁹ I målet hade bilverkstaden använt BMW:s skyddade varumärke i syfte att särskilja bilarna från övriga bilar som hade kunnat vara föremål för samma tjänst samt för att redogöra var bilarna i fråga härrörde från. EU-domstolen bedömde att det inte var av betydelse i fallet att det skyddade varumärket hade använts för att särskilja varorna och tjänsterna. Det innebär att domstolen inte lade vikt vid att svaranden hade använt BMW:s varumärke för att särskilja sina tjänster. Rekvisitet användning “för varor eller tjänster” uppfylldes på så sätt i stället för att svaranden använde BMW:s varumärke för att redogöra var bilarna, som var föremål för svarandens tjänster, härrörde från.¹¹⁰

I ett senare mål prövade EU-domstolen också ifall varumärkesanvändning förelåg, men denna gång blev rättsläget annorlunda. I Hölterhoff-målet hade svaranden Hölterhoff muntligen beskrivit sina egna ädelstenar till en guldsmed genom beteckningarna “Spirit sun” och “Context cut” som var två skyddade varumärken.¹¹¹ Skillnaden från BMW-målet var att Hölterhoff inte använde det skyddade varumärket för att särskilja sina varor från varumärkesinnehavarens, utan för att åskådliggöra egenskaperna av sina varor med hjälp av innehavarens skyddade varumärke.¹¹² Domstolen konstaterade att användningen i fråga inte utgjorde varumärkesanvändning. Anledningen till denna slutsats var att en potentiell kund inte kan uppfatta hänvisningen till ett varumärke som att varans ursprung anges. Hölterhoff använde istället varumärkena i beskrivande syfte och uppvisade tydligt att ädelstenarna var

¹⁰⁸ Mål C-63/97 (BMW), p. 2.

¹⁰⁹ Mål C-63/97 (BMW), p. 38.

¹¹⁰ Mål C-63/97 (BMW), p. 39.

¹¹¹ Mål C-2/00 *Michael Hölterhoff mot Ulrich Freiesleben* (Hölterhoff), EU:C:2002:287, p. 8.

¹¹² Mål C-2/00 (Hölterhoff), p. 10.

hans egna varor.¹¹³ I doktrin har det ansetts att EU-domstolens praxis har förändrats från BMW-målet till Hölterhoff-målet. Kravet på att varumärkesanvändning ska föreligga ändrades till att tredje man ska använda ett varumärke för att uppge sina egna varor eller tjänsters ursprung. Det är alltså inte tillräckligt att angivelsen avsåg ursprunget för varumärkesinnehavarens varor.¹¹⁴

EU-domstolen har i ett senare avgörande haft möjligheten att yttra sig kring rekvisitet "för varor eller tjänster". I Opel-målet hade tredje man, företaget Autec, tillverkat radiostyrda bilar i förminskad skala. Dessa leksaker salufördes under Autotec:s egna varumärke. På bilarna hade Opels logotyp applicerats.¹¹⁵ Opel ansåg att varumärkesintrång förelåg eftersom deras varumärke användes på de radiostyrda bilarna "med avseende på varor som är av samma slag som de som omfattas av varumärkesregistreringen". Opel hävdade att allmänheten kommer anta att tillverkaren av de förminskade bilmodellerna har licens från varumärkesinnehavaren att tillverka och saluföra bilarna.¹¹⁶ Även i detta avgörande ansåg EU-domstolen att varumärkesanvändning, enligt art. 10.2.a VMD, föreligger när varorna eller tjänsterna saluförs eller utförs av tredje man. Domstolen menade att varumärkesanvändning således inte föreligger när varumärket används som referens till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. Därmed konstaterades att det tidigare BMW-målet var ett undantag eftersom varorna i fråga inte salufördes av tredje man.¹¹⁷

I senare avgöranden har domstolen dock frångått från sina uttalanden i Opel-målet. I art. 10.3.f varumärkesdirektivet framkommer det att jämförande reklam är en typ av varumärkesanvändning som kan förbjudas. Det krav som tidigare konstaterats, att varumärkesanvändning föreligger när tredje man använder ett varumärke för att uppge sina egna varor eller tjänsters ursprung, avviker därmed vid jämförande reklam. Här gäller i stället att varumärkesanvändning föreligger även när tredje mans varor jämförs med varumärkesinnehavarens.

¹¹³ Mål C-2/00 (Hölterhoff), p. 16.

¹¹⁴ Yap, Po Jen (2009), 'Essential function of a trade mark: From BMW to O2', *European Intellectual Property Review*, Vol 31, n. 2, pp. 81–87 på s. 84.

¹¹⁵ Mål C-48/05 (Opel), p. 5-6.

¹¹⁶ Mål C-48/05 (Opel), p. 9.

¹¹⁷ Mål C-48/05 (Opel), p. 27-28.

I bland annat L'Oréal-målet har det fastställts att jämförande reklam innebär att varumärket används med avseende på varor eller tjänster och att det inte krävs att tredje mans syfte är att särskilja sina egna varor.¹¹⁸ I målet hade tredje man, företaget Bellure, använt några av L'Oréals skyddade varumärken tillsammans med sina egna parfymer i så kallade jämförelselistor. Syftet med listorna var att belysa för återförsäljare vilka av L'Oréals parfymer som tredje mans varor försökte imitera.¹¹⁹ EU-domstolen yttrade i målet att om användningen av det skyddade varumärket uppfyller kraven som förekommer i direktivet om vilseledande och jämförande reklam (2006/114/EG) har varumärkesinnehavaren inte möjlighet att hindra tredje mans användning. Orsaken till att tredje man inte kan förhindras är enligt direktivet att reklamens syfte endast är att objektivt markera skillnader på varorna i fråga och på så sätt särskilja dem.¹²⁰

Jämförande reklam har även behandlats i O2-målet. Här hade tredje man i sin reklamfilm framfört att dennes tjänster var billigare än varumärkesinnehavarens tjänster genom att använda innehavarens skyddade varumärke.¹²¹ Likt L'Oréal-målet konstaterade domstolen här att det gällde jämförande reklam som syftar till att särskilja tredje mans och varumärkesinnehavarens tjänster och jämföra deras egenskaper. Eftersom jämförande reklam förelåg ansåg domstolen att en användning med avseende på varor eller tjänster hade inträffat.¹²² Således har det visats att tredje man inte behöver använda innehavarens varumärke *på* sina egna varor eller tjänster. Användning föreligger även om innehavarens varumärke används *med avseende på* tredje mans egna varor eller tjänster.

Efter domstolens resonemang i avgöranden som uppkommit efter Opel-målet förefaller det inte som att BMW-målet endast var ett undantag. Rekvisitet "för varor eller tjänster" har därmed erhållit ett vidsträckt tillämpningsområde vilket även har konstaterats av HD i svensk rättspraxis i bland annat Layher-målet.¹²³ Målet handlade om företagen Mon.Zon och Layher som båda marknadsförde och sålde byggställningar. I Mon.Zon:s reklamblad hade företaget använt bland annat byggställningar med Layhers varumärke på. Inledningsvis uttalade HD att

¹¹⁸ Mål C-487/07 *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.* (L'Oréal), EU:C:2009:378, p. 53.

¹¹⁹ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 21.

¹²⁰ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 81; Skäl 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.

¹²¹ Mål C-533/06 *O2 Holdings Limited och O2 (UK) Limited mot Hutchison 3G UK Limited* (O2), EU:C:2008:339, p. 18.

¹²² Mål C-533/06 (O2), p. 35-36.

¹²³ NJA 2014 s. 580 (Layher), p. 13.

Mon.Zon inte använt Layhers skyddade varumärke på sina egna varor, utan på innehavarens varor. HD hänvisade till EU-domstolens praxis där EU-domstolen uttalat att tredje man anses använda ett varumärke “för varor eller tjänster” när syftet med användningen är att identifiera varorna som en varumärkesinnehavare tillhandahåller. HD anförde vidare att det inte krävs att varumärket används av tredje man på dennes egna varor. Användning som sker *i anslutning* till tredje mans egna varor av samma slag är således tillräcklig.¹²⁴

Sambandet mellan varumärket och tredje mans saluföring och tillhandahållande av varor eller tjänster har även aktualiserats i ett par andra avgöranden. Bland annat har EU-domstolen uttalat att det inte spelar roll ifall tredje man förfogar över varornas eller tjänsternas ägande- eller nyttjanderätt. I exempelvis UDV North America-målet hade svaranden sålt varor för annans räkning. Domstolen konstaterade att äganderätten inte var av betydelse i fallet, utan endast att det fanns ett samband mellan varumärket och svarandens användning av varorna och tjänsterna i fråga.¹²⁵ Att ett samband ska finnas har även yttrats i flertal mål.¹²⁶

EU-domstolen har även behandlat rekvisitet i avgöranden som rör marknadsplatser på internet. Ett exempel är L'Oréal mot eBay-målet. Här ansåg domstolen att ett varumärke används “för varor eller tjänster” när eBay i detta fall marknadsför kunders varor som är varumärkesförsedda i erbjudanden på hemsidan. Det är alltså inte av betydelse att varorna i fråga inte tillhör marknadsplatsen själv utan tillhör kunden.¹²⁷ Värt att nämna kring detta avgörande är domstolen även uttalade vad som inte ansågs vara varumärkesanvändning. I de fall där marknadsplatsen använder ett sökord som sammanfaller med ett skyddat varumärke anses användning inte föreligga ifall syftet är att göra reklam för marknadsplatsens egen tjänst. Anledningen är att det inte handlar om dubbel identitet då marknadsplatsens tjänst inte är identiskt med den varumärkesförsedda varan.¹²⁸

¹²⁴ NJA 2014 s. 580 (Layher), p. 13.

¹²⁵ Mål C-62/08 (UDV North America), p. 47-48.

¹²⁶ Mål C-17/06 (Céline), p. 23 och mål C-206/01 (Arsenal), p. 56.

¹²⁷ Mål C-324/09 (L'Oréal mot eBay), p. 91.

¹²⁸ Mål C-324/09 (L'Oréal mot eBay), p. 89.

3.4.3. Åtgärder som innebär användning “för varor eller tjänster”

I art. 10.3 varumärkesdirektivet och dess motsvarighet i 1 kap. 10 § 2 st. varumärkeslagen uppräknas exempel på vad som innebär användning. EU-domstolen har i ett flertal mål, exempelvis Google-målet, konstaterat att de åtgärder som framkommer i art. 10.3 VMD utgör användning med avseende på varor eller tjänster.¹²⁹ I Google-målet hade användning “för varor eller tjänster” förekommit eftersom tredje mans varor under ett kännetecken som var identiskt med varumärket hade bjudits ut och att kännetecknet hade använts i reklam vilket är några av punkterna i art. 10.3 VMD.¹³⁰ I ett annat avgörande, Arsenal-målet, hade det skyddade varumärket “Arsenal” använts “för varor eller tjänster” på så sätt att tredje man saluförde supporterartiklar som varumärket hade anbringats på. Dessa varor ansågs, i överensstämmelse med art. 10.3 VMD, användas på så sätt att varorna marknadsfördes och lagerhölls.¹³¹ Domstolen konstaterade också att det inte var av betydelse att syftet med användningen var att stödja och visa sin lojalitet mot Arsenal FC.¹³² Även omständigheterna i Opel-målet visade sig innebära användning “för varor eller tjänster” eftersom Opels skyddade varumärke placerades på de radiostyrda bilarna med anledning att säljas och marknadsföras.

133

Att på olika sätt marknadsföra varor eller tjänster förefaller vara behandlat ett flertal gånger i EU-domstolens avgöranden och är en form av handling som innebär användning “för varor eller tjänster”. Omfattningen av rekvisitet har utvecklats då det tillkommer allt fler sätt för företag att marknadsföra sig på. Reklamblad, annonser, sökordsannonsering och jämförande reklam är exempel på typer av marknadsföring. När ett skyddat varumärke synliggörs i exempelvis en annons omfattas handlingen av art. 10.3 VMD och uppfyller rekvisitet “för varor eller tjänster”. Sökordsannonsering, som tidigare nämnts, är en form av marknadsföring som berörts i avgöranden i samband med att rekvisitet har undersökts.¹³⁴

¹²⁹ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 61; Se även exempelvis mål C-206/01 (Arsenal), p. 41 och mål C-48/05 (Opel), p. 20.

¹³⁰ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 62.

¹³¹ Mål C-206/01 (Arsenal), p. 41.

¹³² Mål C-206/01 (Arsenal), p. 61.

¹³³ Mål C-48/05 (Opel), p. 20.

¹³⁴ Se exempelvis mål C-324/09 (L'Oréal mot eBay), p. 91.

I Google-målen ansåg domstolen att när en konkurrent till varumärkesinnehavaren köper ett sökord som är identiskt med innehavarens skyddade varumärke föreligger användning “för varor och tjänster”. Detta gäller om syftet med handlingen är att tillhandahålla internetanvändarna en variant till innehavarens varor eller tjänster.¹³⁵ Domstolen har gjort samma uttalande i exempelvis Portakabin-målet.¹³⁶ EU-domstolen har vidare uttalat att även när ett sökord registreras av tredje man i syfte att internetanvändarna endast ska erhålla kännedom om varor och tjänster som erbjuds av tredje man, innehavaren av varumärket eller övriga konkurrenter så föreligger användning “med avseende på varor eller tjänster”.¹³⁷ Om tredje man köper ett sökord, som är identiskt med innehavarens skyddade varumärke, och det finns ett krav från internetanvändaren att klicka på reklamen för att se erbjudandet på annonsörens egen webbsida utgör även detta användning “för varor eller tjänster”.¹³⁸ Värt att nämna är att användning med avseende på varor och tjänster även föreligger när det skyddade varumärket i form av ett sökord inte framkommer i reklamannonsen.¹³⁹

Som tidigare nämnts förefaller det spela en betydande roll ifall ett samband har uppkommit mellan det skyddade varumärket och varorna eller tjänsterna som saluförs av tredje man. Detta har konstaterats i ett flertal mål.¹⁴⁰ Ett faktiskt samband behöver dock inte föreligga, det är tillräckligt att det endast skapas ett intryck att sambandet finns.¹⁴¹ I exempelvis Google-målen uttalade även domstolen att när en annonsör försöker vilseleda internetanvändare till att tro att ett samband föreligger anses det utgöra användning “för varor eller tjänster”. Här försöker annonsören inte uppvisa sina varor och tjänster som en variant till varumärkesinnehavarens produkter utan försöker få användarna att tro att produkterna kommer från varumärkesinnehavaren eller något företag som har ekonomisk anknytning till innehavaren.¹⁴²

Samband har även diskuterats i förhållande till när ett varumärke används som företagsnamn av tredje man. I Céline-målet hade varumärket bland annat använts som företagsnamn och

¹³⁵ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 69.

¹³⁶ Mål C-558/08 (Portakabin), p. 28.

¹³⁷ Se exempelvis målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 71 och mål C-558/08 (Portakabin), p. 42.

¹³⁸ Mål C-558/08 (Portakabin), p. 43.

¹³⁹ Se exempelvis mål C-232/09 *Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl.* (Interflora), EU:C:2011:604, p. 31 och mål C-278/08 (BergSpechte), p. 19.

¹⁴⁰ Se exempelvis mål C-62/08 (UDV North America), p. 47 och mål C-17/06 (Céline), p. 23.

¹⁴¹ Se exempelvis målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 72.

¹⁴² Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 72

domstolen skulle avgöra ifall denna handling utgjorde användning “för varor eller tjänster”. EU-domstolen konstaterade att ifall tredje man använder företagsnamnet på ett sätt som ger ett intryck att ett samband föreligger mellan tecknet som utgör företagsnamnet och tredje mans produkter som denne saluför så sker användning “för varor eller tjänster”.¹⁴³ Domstolen har uttalat att avsikten med företagsnamn, beteckningar och andra näringskännetecken inte är att särskilja varorna eller tjänsterna. Avsikten är i stället att kunna identifiera ett bolag eller att känneteckna en näringsverksamhet. Därmed anses inte användning av endast sådana skäl ske med avseende på varor eller tjänster och uppfyller på så sätt inte rekvisitet. Om syftet i en situation trots allt är att särskilja varorna och tjänsterna anses detta utgöra användning och faller under 1 kap. 10 § 2 st. VML och art. 10.3 VMD.¹⁴⁴

¹⁴³ Mål C-17/06 (Céline), p. 23.

¹⁴⁴ Mål C-17/06 (Céline), p. 21; Se liknande resonemang i mål C-245/02 *Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik* (Anheuser-Busch), EU:C:2004:717, p. 64.

4 Varumärkets funktioner

4.1 Inledning

Enligt EU-domstolens praxis förekommer det ett dolt skaderekvisit i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. varumärkeslagen och art. 10.2.a varumärkesdirektivet. Innebörden är, som tidigare nämnts, att ett varumärke ska lida skada av användningen för att ett intrång ska föreligga och för att varumärkesinnehavaren ska kunna motsätta sig användningen.¹⁴⁵ Om användningen inte medför en risk att någon av varumärkets funktioner skadas har innehavaren inte möjlighet att förhindra användningen med stöd av 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML eller art. 10.2.a VMD.¹⁴⁶ Detta visar även att ensamrätten inte är helt absolut vid dubbel identitet.¹⁴⁷ EU-domstolen har kommit fram till att det finns en grundläggande funktion men genom senare praxis har domstolen klassificerat flera funktioner som relevanta. Enligt denna funktionslära är dock endast vissa sorters användning av varumärket tillämpliga. I kommande kapitel ska både den grundläggande funktionen samt de utökade funktionerna beskrivas.

4.2 Ursprungsangivelsefunktionen

I varumärkesdirektivet framkommer det att det skyddade varumärkets funktion huvudsakligen är att garantera produktens kommersiella ursprung.¹⁴⁸ Det är genom denna ursprungsangivelsefunktion som köparen försäkras om det kommersiella ursprunget på varan eller tjänsten. Enligt praxis uppkommer skada på ursprungsangivelsefunktionen när det uppstår en oklarhet hos köparen vem som står bakom varan eller tjänsten, det vill säga om det är innehavaren av varumärket eller tredje man. Skada kan även uppkomma om det för köparen är oklart vilken koppling tredje man och dennes produkter har till innehavaren.¹⁴⁹ Förväntningen på ett varumärke kommer alltid vara att denna grundläggande ursprungsangivelsefunktion uppfylls.¹⁵⁰

¹⁴⁵ Levin (2019) s. 448; Arnerstål (2018) s. 42.

¹⁴⁶ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 60.

¹⁴⁷ Arnerstål (2018) s. 42.

¹⁴⁸ Skäl 16 i varumärkesdirektivet.

¹⁴⁹ Walther, Carolina och Malmberg, Paulina (2015), 'Varumärkesintrång – en fråga om varumärkets funktioner', *Ny juridik*, nr 2, s. 62–75 på s. 67.

¹⁵⁰ Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.3, Lexino 2014-11-19.

Denna funktion konstaterades första gången av EU-domstolen i Arsenal-målet. Här påpekade domstolen att ifall en varumärkesinnehavare vill motsätta sig tredje mans handling räcker det inte att rekvisiten i art. 10.2.a VMD uppfylls, utan det finns även ett krav på att tredje mans användning orsakar skada på ursprungsangivelsefunktionen.¹⁵¹ I målet hade Arsenal skyddade varumärke placerats på olika supporterartiklar på ett sätt att användningen kunde ge köparna en uppfattning att ett samband fanns mellan supporterartiklarna och varumärkesinnehavaren. Således menade domstolen att varumärkesinnehavaren enligt art. 10.2.a VMD kunde motsätta sig denna användning. Anledningen till att en motsättning var tillåten var för att varumärkets ursprungsgaranti, det vill säga dess grundläggande funktion, riskerades eftersom produkterna tillhandahållits utom varumärkesinnehavarens kontroll. EU-domstolen påpekade även att det inte var av betydelse att varumärkesanvändningen kunde tolkas som ett bevis för lojalitet eller samhörighet med fotbollsklubben i fråga.¹⁵²

Ett senare mål där domstolen diskuterat ursprungsangivelsefunktionen är Opel-målet. Svaranden i målet menade att placeringen av Opels skyddade varumärke på leksaksbilar inte kunde anse påverka varumärkets funktion. Argumentet för detta var att svarandens egna varumärke på bilarna tydligt informerade konsumenten att bilmodellens ursprung inte var från originalfordonets tillverkare.¹⁵³ EU-domstolen lämnade i målet över bedömningen om skada har uppkommit till den hänskjutande domstolen. EU-domstolen uttalade att om en genomsnittlig konsument inte uppfattar användningen i fråga som att svaranden har ett samband med Opel eller tillhör Opel, ska användningen inte anses påverka varumärkets ursprungsangivelsefunktion.¹⁵⁴

I Google-målet undersökte EU-domstolen ursprungsangivelsefunktionen och om denna skadas vid sökordsannonsering. Som tidigare konstaterats ansåg domstolen att varumärkena i fråga inte användes av Google eftersom de endast tillhandahöll tjänsten Google AdWords. Domstolen uttryckte att frågan huruvida funktionen skadas, när tredje mans annonser visas för internetanvändare, beror huvudsakligen på hur annonsen i fråga presenteras.

¹⁵¹ Mål C-206/01 (Arsenal), p. 51.

¹⁵² Arnerstål (2018) s. 44; Mål C-206/01 (Arsenal), p. 60-61.

¹⁵³ Mål C-48/05 (Opel), p. 10.

¹⁵⁴ Mål C-48/05 (Opel), p. 24-25.

Ursprungsangivelsefunktionen skadas inte om “en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare” kan försäkra sig om varornas eller tjänsternas ursprung. Med andra ord uppstår ingen skada om användaren kan avgöra ifall ursprunget är från varumärkesinnehavaren, tredje man eller en part som har ekonomiska samband med varumärkesinnehavaren. EU-domstolen konstaterade att det finns en risk att internetanvändare, genom annonser i Google, kan ta miste på varornas och tjänsternas ursprung.¹⁵⁵ Även här ansåg domstolen att bedömningen får göras av nationell domstol i det enskilda fallet.¹⁵⁶ Värt att nämna är också att det förefaller, enligt EU-domstolen, att ursprungsangivelsefunktionen anses ha en mer betydande ställning än övriga funktioner. I bland annat Interflora-målet påpekade domstolen att “ett varumärke förväntas förvisso alltid uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, medan det endast uppfyller sina andra funktioner om varumärkesinnehavaren använder det i ett visst syfte, särskilt för reklamändamål eller i investeringssyfte.”¹⁵⁷

Ursprungsangivelsefunktionen har även diskuterats i det svenska Layher-målet. Högsta domstolen uttalade bland annat att skada kan förekomma på funktionen i två fall. Å ena sidan kan skada uppkomma ifall “den normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren” antar att ett ekonomiskt samband råder mellan innehavaren och användaren av varumärket. Å andra sidan kan skada föreligga om denne internetanvändare får uppfattningen att det förekommer ett materiellt samband mellan produkterna och deras ursprung.¹⁵⁸ I målet antydde HD att Mon.Zon:s prislistor i fråga tydligt förmedlade att dessa kom från företaget och att varken text eller layout gav ett intryck att det fanns en kommersiell koppling mellan Layher och Mon.Zon. HD menade att den normalt upplysta genomsnittliga konsumenten knappast kan uppfatta Layhers varumärke på något annat vis än att bilderna i katalogen försöker visa att Layher och Mon.Zons delar till systeminställningarna är kompatibla med varandra. Vidare påpekade domstolen att även konsumenter med begränsad kunskap inte kan ta miste på varornas kommersiella ursprung samt att det inte fanns risk att konsumenten skulle kunna uppfatta att någon koppling fanns mellan parterna. Bedömningen

¹⁵⁵ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 83-85.

¹⁵⁶ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 88.

¹⁵⁷ Mål C-232/09 (Interflora), p. 40.

¹⁵⁸ NJA 2014 s. 580 (Layher), p. 18.

blev därmed att ingen skada eller risk för skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion kunde föreligga.¹⁵⁹

4.3 Kvalitetsgarantifunktionen

Ännu en funktion ett varumärke har är att garantera kunder att varan eller tjänsten har en viss kvalitet eller egenskap. Varumärket blir på så sätt en garanti för kunderna att varumärket har tillhandahållits av ett företag som kontrollerar att produkten i fråga uppfyller konsumenternas förväntningar, till exempel dess kvalitet. Detta uttalades redan i förarbetena till 1960 års varumärkeslag.¹⁶⁰ Värt att nämna är att det går att tolka garanti på olika sätt. Antingen kan det vara fråga om en garanti att varan i fråga har ett visst kommersiellt ursprung eller att varan har en viss bestämd kvalitet. Garanti för varornas eller tjänsternas kvalitet förefaller därmed kopplas till garantin av ursprunget. Det finns på så sätt ett samband mellan varans ursprungsangivelsefunktion och kvalitetsfunktion.¹⁶¹ Detta samband uttalades i bland annat Hoffman-La Roche-målet där domstolen även konstaterade att ett varumärkes främsta funktion är att garantera en varas ursprung så att varan i fråga kan särskiljas från övriga varor som har ett annat ursprung.¹⁶² Sambandet har även behandlats i senare avgöranden som har handlat om ompaketering av läkemedel som parallellimporterats. Garantier är i sådana hänseenden viktiga ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt.¹⁶³

Andra avgöranden där EU-domstolen diskuterat garantifunktionen är exempelvis Hag II-målet. EU-domstolen uttalade att det är av stor betydelse att näringsidkare kan dra till sig kunder genom sina varors och tjänsters kvalitet och att dessa därför behöver kunna särskiljas. Vidare menade domstolen att förutsättningen för att varumärket i fråga ska uppfylla sin funktion är att varumärket innebär en garanti för kunderna.¹⁶⁴ Domstolen yttrade även i Canon-målet, med hänvisning till Hag II-målet, varför det är viktigt att varumärket fyller sin

¹⁵⁹ NJA 2014 s. 580 (Layher), p. 27.

¹⁶⁰ Arnerstål (2018) s. 76; SOU 1958:10 s. 48 och 73.

¹⁶¹ Nordell, Per Jonas (2010), 'Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08-C- 238/08 (Google)', *NIR* 3/2010, s. 264-275 på s. 268.

¹⁶² Mål C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* (Hoffman-La Roche), EU:C:1978:108, p. 7; Se även exempelvis mål C-206/01 (Arsenal) p. 48.

¹⁶³ Se t.ex. mål C-16/74 *Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Winthrop BV* (Centrafarm), EU:C:1974:115; mål C-102/77 (Hoffmann-La Roche); mål C-443/99 *Merck, Sharp & Dohme GmbH mot Paranova Pharmazeutika Handels GmbH* (Merck), EU:C:2002:245 och mål C-119/75 *Société Terrapin (Overseas) Ltd. mot Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co* (Terranova), EU:C:1976:94.

¹⁶⁴ Mål C-10/89 *SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG* (HAG II), EU:C:1990:359, p. 13.

funktion. Det handlar bland annat om att bidra till en sund konkurrens genom att produkterna utgör en garanti att de är framställda under ett företags kontroll som även ansvarar för produkternas kvalitet.¹⁶⁵ Genom denna garanti får varumärkesinnehavare ett incitament att försöka bevara eller bättra på produkternas kvalitet så att köparnas preferenser och förväntningar på varumärket inte försvinner. Samtidigt blir köparen skyddad från eventuell missledande information om produktens kvalitet eller innehåll som köparen tror sig ha köpt.

¹⁶⁶

4.4 Reklamfunktionen

Varumärken har erhållit allt större betydelse på senaste tiden i marknadsföringsprocessen av olika produkter.¹⁶⁷ En funktion som därför blivit viktigt är reklamfunktionen som innebär att ett mervärde skapas kring varumärket samtidigt som information om produkternas egenskaper kommuniceras till konsumenter i reklam. Genom reklamen tilldelas varumärket olika former av bland annat status och värderingar och ger kunden möjligheten att själv tolka och identifiera produkten.¹⁶⁸

Dior-målet är ett avgörande där EU-domstolen konstaterade att reklamfunktionen var av rättslig relevans.¹⁶⁹ Målet handlade om marknadsföring av parfym med varumärket Dior som parallellimporterats. Diors parfymers såldes av företaget Evora där företaget i sina reklamblad hade marknadsfört parfymerna genom bilder på både flaskan och förpackningen. Dior hävdade att reklamen inte uppfyllde den uppfattning av lyx och prestige som varumärket antas ha vilket medförde att Dior stämde Evora.¹⁷⁰ Domstolen konstaterade att gällande sådana lyxiga produkter som Diors parfymers måste återförsäljaren anstränga sig på så sätt att dennes reklam inte skadar varumärkets värde och lyx. Återförsäljaren får enligt domstolen inte agera illojalt mot innehavarens befogade intressen.¹⁷¹

¹⁶⁵ Mål C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* (Canon), EU:C:1998:442, p. 28.

¹⁶⁶ Walther och Malmberg (2012) s. 70.

¹⁶⁷ Nordell (2004) s. 93.

¹⁶⁸ A.a. s. 94; Walther och Malmberg (2012) s. 70.

¹⁶⁹ Mål C-337/95 *Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV* (Dior), EU:C:1997:517.

¹⁷⁰ Mål C-337/95 (Dior), p. 5-7.

¹⁷¹ Mål C-337/95 (Dior), p. 45.

I EU-domstolens bedömning kring om det uppstått skada på varumärkets reklamfunktion i Dior-målet lades fokus på varumärkets status och image. Domstolen konstaterade dock i de förenade Google-målen att reklamfunktionen inte begränsas till endast kända varumärken utan kan gälla alla olika varumärken. Så fort varumärkesinnehavarens mål med sin reklam är att övertyga köparen blir reklamfunktionen aktuell.¹⁷² Vidare utvecklade domstolen kort reklamfunktionens betydelse i målet. Domstolen uttalade att en varumärkesinnehavares målsättning med sitt varumärke, utöver att ange ursprunget för produkterna, kan vara att använda varumärket i reklam där syftet är att upplysa och övertyga konsumenterna. Varumärkesinnehavaren har därmed möjlighet att hindra tredje man från att använda ett kännetecken utan tillstånd om användningen i fråga skadar innehavarens egen användning av varumärket i bland annat reklamkampanjer.¹⁷³

Dock påpekade EU-domstolen i Google-målen att “när annonsörer använder kännetecken som är identiska med någon annans varumärke som sökord på internet för att reklammeddelanden ska visas, är det uppenbart att denna användning kan få vissa återverkningar på innehavarens bruk av varumärket i reklam och val av affärsstrategi”.¹⁷⁴ Domstolen menade att varumärkesinnehavaren blir tvungen att stå ut med att ta till åtgärder som blir en naturlig konsekvens av en konkurrensutsatt marknad. Exempelvis bör varumärkesinnehavaren vara villig att betala ett högre pris per klick än övriga näringsidkare för att försäkra sig om att dennes annons visas före de andra näringsidkarnas annonser. Domstolen konstaterade dock att sådana följder av tredje mans användning som kan inträffa inte skadar varumärkets reklamfunktion.¹⁷⁵ Specifikt så skadas inte varumärkets reklamfunktion när annans varumärke används i en söktjänst som exempelvis Google Adwords.¹⁷⁶

¹⁷² Walther och Malmberg (2012), s. 72.

¹⁷³ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 91-92; Se även exempelvis mål C-129/17 (Mitsubishi) p. 37.

¹⁷⁴ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 93.

¹⁷⁵ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 94-95.

¹⁷⁶ Målen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 98, mål C-232/09 (Interflora), p. 54 och mål C-278/08 (BergSpechte), p. 33.

4.5 Investeringsfunktionen

Investeringsfunktionen är ännu en funktion som EU-domstolen har betraktat som rättslig relevant vilket uttalades i L'Oréal-målet.¹⁷⁷ Närmare innebörd av investeringsfunktionen har sedan undersökts i avgöranden som bland annat rört sökordsannonsering, exempelvis Interflora-målet.¹⁷⁸ Domstolen uttalade att investeringsfunktionen innebär att varumärkesinnehavaren kan åstadkomma eller bibehålla ett gott rykte med hjälp av investeringar i sitt varumärke vilket i sin tur kan bidra till att locka till sig trogna konsumenter. Investeringsfunktionen överlappar reklamfunktionen till stor del men en skillnad är att reklamfunktionen endast skyddar reklam medan investeringsfunktionen skyddar alla kommersiella tekniker vars syfte är att åstadkomma eller bibehålla ett gott anseende.¹⁷⁹

I L'Oréal-målet har EU-domstolen uttalat att skyddet för varumärkesinnehavarens investeringar kan aktualiseras så fort tredje man drar nytta av varumärkets attraktionsförmåga eller rykte. Detta gäller om tredje man inte betalar någon ekonomisk kompensation för nyttjandet av innehavarens kommersiella insats som gjorts för att åstadkomma en bild av varumärket.¹⁸⁰ Domstolen har vidare påpekat i Interflora-målet att om tredje mans användning av ett kännetecken, som är identiskt med innehavarens eget varumärke för likadana varor och tjänster, besvärar innehavarens användning *i stor utsträckning* bedöms detta påverka investeringsfunktionen. Därmed framstår det som att det ställs höga krav för att investeringsfunktionen ska anses skadas.¹⁸¹ Varumärkesinnehavaren ska dock kunna stå ut med vissa störningar som är en följd av en sund konkurrens samt att konsumenter kan välja att sluta handla produkter som innehavaren erbjuder till fördel för tredje mans produkter.¹⁸²

¹⁷⁷ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 58.

¹⁷⁸ Arnerstål (2018) s. 90.

¹⁷⁹ Mål C-232/09 (Interflora), p. 60-61.

¹⁸⁰ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 50.

¹⁸¹ Mål C-232/09 (Interflora), p. 62 och 64.

¹⁸² Walther och Malmberg (2012) s. 72 f.

4.6 Kommunikationsfunktionen

Ännu en egenskap ett varumärke har är att fungera som ett kommunikationsmedel. Varumärket används bland annat av näringsidkaren för att kunna kommunicera sina produkters egenskaper till slutanvändarna. Varumärket betraktas därmed som en informationsbärare av produktens egenskaper, exempelvis kvalitet, innehåll och pris.¹⁸³ Första gången EU-domstolen berörde kommunikationsfunktionen var i L'Oréal-målet där funktionen angavs vara skyddad.¹⁸⁴ Funktionen har dock inte klargjorts eller utvecklats vidare av domstolen i praxis trots att funktionen nämnts i ett flertal mål. Arnerstål menar på att det inte finns någon enhetlig bild i doktrin av vad kommunikationsfunktionen avser. Vidare verkar funktionen även utgå från liknande tankar som investerings- och reklamfunktionen.¹⁸⁵

Kommunikationsfunktionen har dock försökt utredas av bland annat generaladvokaten Mengozzi i hans förslag till avgörande i L'Oréal-målet. Mengozzis förklaring på kommunikationsfunktionen var att det genom varumärket går att sprida upplysningar om produkterna till konsumenter. Upplysningarna kan antingen vidarebefordras direkt genom varumärket, exempelvis dess materiella egenskaper, eller så kallade ackumulerade upplysningar. Dessa ackumulerade upplysningar uppstår på grund av varumärkesinnehavarens reklam och marknadsföring. Upplysningarna kan exempelvis ge information om immateriella egenskaper så som kvalitet eller lyx.¹⁸⁶ Även generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer uttalade sig i sitt förslag till avgörande i Sieckmann-målet om kommunikationsfunktionen. Generaladvokaten menade att varumärket i fråga skapar en dialog mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten och att varumärket på så sätt blir ett kommunikationsmedel mellan aktörerna.¹⁸⁷

¹⁸³ Nordell (2010), s. 271.

¹⁸⁴ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 58.

¹⁸⁵ Arnerstål (2018) s. 94.

¹⁸⁶ GA Mengozzi i mål C-487/07 *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.* (L'Oréal), EU:C:2009:70, p. 54.

¹⁸⁷ GA Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00 *Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt* (Sieckmann), EU:C:2001:594, p. 19.

4.7 Oenigheter kring varumärkets funktioner

Som tidigare nämnts har gränsdragningen kring vad som utgör varumärkesanvändning blivit allt mer oklar. Nilsson menar att denna gränsdragning försvåras i samband med att fler funktioner betraktas som rättsligt relevanta av EU-domstolen. Nilsson påpekar även att när omfattningen av ensamrätten utvidgas uppstår påföljder för olika intressen. Exempelvis vill varumärkesinnehavaren kunna dra nytta av de ekonomiska fördelar som tillkommer med ensamrätten till ett varumärke. Samtidigt behöver det finnas en balanserad konkurrens för konkurrenterna som är i behov av att ha ett visst utrymme i sina egna marknadsföringsåtgärder. När skyddsområdet utvidgas tillgodoses därmed varumärkesinnehavarens intressen då flera funktioner kan skyddas vilket leder till flera möjligheter att hävda att varumärkesintrång föreligger. Dock menar Nilsson att det resulterar i att det blir svårare för företag att utöva sin marknadsföring och därmed negativt påverkar konkurrenternas intressen.¹⁸⁸

Vidare konstaterar Nordell att rättsutvecklingen som skett har bidragit till en rättsosäkerhet. Anledningen till detta är att det inte av EU-domstolen har preciserats vilka och hur många av funktionerna som kan betraktas vara rättsligt relevanta.¹⁸⁹ Det har heller inte motiverats av domstolen, enligt Arnerstål, varför just de funktioner som diskuterats varit rättsligt relevanta.¹⁹⁰ Utöver de erkända funktionerna av EU-domstolen har även doktrinen behandlat några stycken, bland annat särskiljnings- symbol- och individualiseringsfunktionen. Funktionerna, både de erkända och de som behandlats i endast doktrin, förefaller även överlappa varandra vilket också försvårar gränsdragningen.¹⁹¹

Viss kritik om tillämpningen av varumärkets funktioner har även kommit från EU-kommissionen. Kritiken kom i samband med Interflora-målet där kommissionen uttalade att de funktioner som omfattas av ensamrätten i art. 10.2.a VMD ska begränsas till endast ursprungsangivelsefunktionen. Övriga funktioner kan i stället bli aktuella vid bedömning gällande det utvidgade skyddet för välkända varumärken.¹⁹² EU-kommissionen framförde

¹⁸⁸ Nilsson (2014) s. 67 f.

¹⁸⁹ Nordell (2010) s. 273.

¹⁹⁰ Arnerstål (2018) s. 54.

¹⁹¹ Nordell (2010) s. 274.

¹⁹² Mål C-232/09 (Interflora), p. 35.

även sin åsikt i sitt förslag från 2013 till ett nytt varumärkesdirektiv där kommissionen uttalade att det uppstår en rättsosäkerhet när EU-domstolen erkänner ytterligare funktioner. Kommissionen hänvisade även till generaladvokatens förslag till avgörande i Interflora-målet. Med anledning av vad som konstaterats föreslog kommissionen således att endast ursprungsangivelsefunktionen ska ha betydelse när dubbel identitet föreligger.¹⁹³ Trots kommissionens yttrande har flera av varumärkets funktioner tillmätts betydelse i senare avgöranden av EU-domstolen, exempelvis i Mitsubishi-målet.

Walther och Malmberg uttrycker dock en positivitet för funktionslärans utveckling. De menar att varumärkets roll har förändrats på grund av bland annat nya marknadsförings- och distributionssätt och att det därför krävs att fokus riktas mot varumärkets funktioner. Från att varumärket har betraktats som ett identifikationsmedel för en produkt har synen nu ändrats till att varumärket ses som ett kommunikationsmedel som genom marknadsföring har försetts med ett antal olika värden. Varumärket är exempelvis ofta den drivande faktorn för en konsument i dennes köpbeslut i stället för produkten i sig. Författarna menar vidare att varumärken blivit en viktig tillgång för företagen och att de inte längre kan betraktas som en angivelse för kommersiellt ursprung. De värden som därmed tillmätts ett varumärke behöver skyddas.¹⁹⁴

¹⁹³ Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar, COM(2013) 162 final s. 7; GA Jääskinen i mål C-323/09 *Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl.* (Interflora), EU:C:2011:173, p. 9.

¹⁹⁴ Walther och Malmberg (2012) s. 75.

5 Analys

5.1 Inledning

Varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt 1 kap. 10 § 1 st. VML förefaller vara svårbedömd då tillämpning av rekvisiten “användning”, “i näringsverksamhet” och “för varor eller tjänster” inte alltid utvecklas av EU-domstolen. Även när en mer ingående undersökning görs av domstolen kring rekvisiten är det inte lätt att urskilja en generell tillämpning som övriga domstolar kan ta hänsyn till. Vidare har EU-domstolen utvecklat en funktionslära där även det fjärde skaderekvisitet ska beaktas vid bedömning om varumärkesanvändning föreligger. Detta fjärde rekvisit har heller inte utvecklats noggrant. Kommande kapitel syftar därför till att analysera de fyra rekvisiten för att svara på de två frågeställningarna nedan:

- *Vad är innebörden av rekvisiten “användning”, “i näringsverksamhet” och “för varor eller tjänster” i 1 kap. 10 § 1 st. VML?*
- *När föreligger otillåten varumärkesanvändning enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML och vilken betydelse har därvid det dolda skaderekvisitet?*

Första frågan kommer att besvaras i avsnitt 5.2-5.4 där de tre rekvisiten kommer att behandlas separat för att svara på vad innebörden av dessa är. Den andra frågan kommer sedan att besvaras i avsnitt 5.5 där en analys görs av skaderekvisitet.

5.2 Användning

Det framkommer av uppsatsen att rekvisitet ”användning” oftast inte diskuteras för sig själv samt att rekvisitet knappt har behandlats i doktrin. I bland annat Google-avgörandena samt L’Oréal mot eBay-målet har domstolen konstaterat att det finns ett krav på att tredje man ska använda varumärket i sin egen marknadskommunikation för att ”användning” ska anses föreligga. Domstolen uttalade även detta i Top Logistics och framförde att det inte krävs en direkt relation mellan näringsidkaren och konsumenten. I Top Logistics-målet var syftet med de varumärkesförsedda varorna dock att de skulle släppas ut på marknaden till konsumenterna så småningom. Här hade varorna inte varit föremål för

marknadskommunikationen men rekvisitet "användning" ansågs trots det föreligga. Det förefaller därför som att domstolen lägger vikt vid hur konsumenten antingen har exponerats eller kommer att exponeras för varumärket för att kunna avgöra om "användning" föreligger. Det verkar som att ifall syftet med handlingen är att i ett senare skede bli en del av marknadskommunikationen gentemot konsumenter ska rekvisitet anses vara uppfyllt.

Domstolens avgörande i Daimler-målet och de kriterier som uppställdes på aktiv åtgärd och kontroll har sökt att bidra till en tydligare bild hur rekvisitet "användning" ska tillämpas. Domstolen menar att användning ansågs föreligga när svaranden aktivt beställt annonser med varumärket på men ansågs inte utgöra användning när annonsören inte ville ta bort annonserna från internet då ingen kontroll förelåg. Vad som blir motsägelsefullt kring de två kriterierna är domstolens uttalande i exempelvis MK Advokaten-målet. Domstolen ansåg inte att användning förelåg när annonser återges av tredje man på annan webbplats om annonsen från början utgjort varumärkesintrång. Både aktiv åtgärd och kontroll förelåg men domstolen ansåg inte rekvisitet vara uppfyllt vilket påvisar en oklarhet kring hur de två kriterierna ska tillämpas i relation till rekvisitet "användning".

I de avgöranden som domstolen dock ansett att en part har haft en mer passiv roll har användning inte ansetts föreligga. I exempelvis Frisdranken Industrie Winters-målet, där svaranden på uppdrag av tredje man hade tappat läskedryck på burk, ansågs användning inte föreligga eftersom svaranden endast skapade tekniska förutsättningar för att tredje man skulle kunna möjliggöra sin användning. Samma uttalande gjordes i Google-målen gällande tjänsteleverantören vilket tyder på en mer konsekvent bild hur domstolen tolkat rekvisitet "användning" när det förekommer en passiv roll.

Vidare har rebranding och debranding diskuterats i samband med "användning". I Mitsubishi-avgörandet ansåg domstolen att rebranding och debranding utgjorde "användning" i direktivets mening då det förelåg en aktiv åtgärd när svaranden tog bort Mitsubishis varumärke för att placera sitt eget varumärke på varorna i fråga. Domstolen konstaterade dock inte om situationer där endast debranding föreligger skulle omfattas av rekvisitet. Denna tanke uppkom istället i generaladvokatens förslag till avgörande i Mitsubishi-målet. Generaladvokaten verkade hålla med Kur och Senftleben om tanken kring

att debranding egentligen pekar på en ovilja av tredje man att använda varumärket. Denna tanke framfördes även gällande rebranding. Genom tredje mans placerande av sitt eget varumärke påvisar det också en ovilja att använda varumärkesinnehavarens varumärke eftersom varumärket avlägsnas för att bytas ut mot ett annat. Generaladvokaten grundade sitt påstående utifrån sin bokstavstolkning av rekvisitetet ”användning” vilket inte tidigare har gjorts av domstolen i andra avgöranden. Generaladvokatens uttalande förefaller vara logiskt då ett avlägsnande av ett varumärke är svårt att tolka som användning då det endast påvisar en ovillighet.

Dock kan debranding även ses ur ett annat perspektiv. Genom att koppla avlägsnande av varumärken till kriteriet att en aktiv åtgärd måste inträffa, är det enligt min mening inte omöjligt att ”användning” även föreligger vid debranding. Genom att tredje man aktivt avlägsnar varumärket utför denne en aktiv åtgärd samtidigt som det föreligger kontroll över åtgärden vilket visar att båda kriterierna uppfylls. En annan tolkning kan vara att avlägsnandet av ett skyddat varumärke anses vara en form av förberedande åtgärd, något som även framkommit i tidigare offentliga utredningar¹⁹⁵ vilket betyder att avsikten med den kommande handlingen behöver bedömas. Om tredje mans avsikt är att anbringa ett annat varumärke som är skyddat kan detta anses utgöra ”användning”, medan om tredje man anbringar sitt eget varumärke ska detta anses falla utanför rekvisitetet. När tredje man har avlägsnat det skyddade varumärket för att anbringa sitt eget har alltså konsumenten inte exponerats för varorna när de varit märkta med det skyddade varumärket och kan på så sätt inte heller anses ha använts i marknadskommunikation.

5.3 I näringsverksamhet

Rekvisitetet ”i näringsverksamhet” verkar ha en extensiv tolkning enligt både EU-domstolen och doktrin. Användningen ska ske i avsättningsfrämjande syfte, det vill säga att verksamheten inte faktiskt behöver gå med vinst förutsatt att det finns ett vinstsyfte. Rekvisitetet uppfylls även när exempelvis en kommissionär handlar för en agents räkning och i de fall näringsverksamheten tillhör någon annan än tredje man. Som framkommit verkar det som att domstolen i flertal mål inte gör någon närmare undersökning kring rekvisitetet, utan

¹⁹⁵ SOU 1958:10 s. 241.

endast konstaterar att rekvisitet uppfylls. Detta kan tyda på att rekvisitet är lättare att konstatera än exempelvis ”användning”. Dock har domstolen utvecklat rekvisitets innebörd i mål som gällt marknadsföring och import. Vad gäller marknadsföring kan anledningen vara att marknadsföringen idag utvecklas konstant. Digitaliseringen har ökat och det uppstår ständigt nya marknadsföringssätt. Det blir därmed svårt för domstolen att lätt kunna konstatera att rekvisitet har uppfyllts om domstolen hela tiden bemöter nya tvister som de inte är bekanta med. Vad gäller rekvisitets prövning i mål som rör import kan orsaken vara att det uppstår en svårighet för domstolen att fastställa om varor köps in för privat bruk eller för att användas i näringsverksamhet.

Gränsen mellan privat användning och användning i näringsverksamhet är dock svårbedömd vilket leder till en oklarhet kring när en vara egentligen används i näringsverksamheten. Bland annat uttalade domstolen i L’Oréal mot eBay-målet att en privat användning kan övergå till användning ”i näringsverksamhet” på grund av exempelvis frekvens eller volym. I det nyligen avgjorda Lacoste-målet ansåg domstolen exempelvis att inköp av fem likadana tröjor inte ansågs utgöra ”i näringsverksamhet” eftersom det inte kunde påvisas att tröjorna varit ämnade att användas i näringsverksamheten. Dock ansågs det i A/B-målet utgöra användning ”i näringsverksamhet” trots att B inte yrkesmässigt bedrev näringsverksamhet. Domstolen preciserade inte mer ingående i målen hur bedömningen ska göras vilket hade varit önskvärt i ett framtida avgörande. Att utgå från faktorer som frekvens och volym kan även bli ett svårt moment för domstolen. Privatpersoner som inte ämnat att använda varor i näringsverksamhet kommer få det tufft att bevisa för domstolen att användningen endast kommer att ske privat.

I bland annat Mitsubishi-målet kom domstolen fram till att användningen skedde i näringsverksamheten då ommärkningen av varor skedde i samband med affärsverksamheten och hade som syfte att ge ekonomisk vinst. Generaladvokatens avgörande visar dock på en annan syn på rekvisitet. Eftersom varumärket inte hade förts ut på marknaden och inte hunnit saluföras menade generaladvokaten att varken rekvisitet ”i näringsverksamhet” eller ”användning” var uppfyllt. Det verkar som att EU-domstolen la fokus på rekvisitet ”användning” och när det konstaterades att det var uppfyllt kunde domstolen lättare godkänna att handlingen även skedde ”i näringsverksamhet”. Enligt min mening motsvarar domstolens

bedömning tidigare praxis. Eftersom syftet med varorna i Mitsubishi-målet var att föra ut de på marknaden bör detta uppfylla kravet att syftet är att ge ekonomisk vinst, inte att ekonomisk vinst faktiskt har förelegat. På så sätt blir generaladvokatens uttalande motsägelsefullt gentemot hur rekvisitet har tolkats i tidigare praxis.

WIPO har genom sin rekommendation försökt att klargöra hur varumärkesanvändning på internet ska behandlas. WIPO anser att användning i näringsverksamhet föreligger om en kommersiell effekt uppstår i medlemsstaten i fråga. WIPO nämner även ett par grunder som ska tas hänsyn till vid bedömningen. Problemet som uppstår är att WIPO valt att använda ett annat begrepp än det som används i varumärkesdirektivet och det är heller inte klargjort hur de två begreppen ”kommersiell effekt” och ”användning i näringsverksamhet” står i förhållande till varandra. Även fast WIPO:s rekommendation endast är en vägledning och på så sätt inte bindande finns det trots allt anledning att kunna förstå hur begreppen ska tolkas. Om kriteriet ”kommersiell effekt” ämnar ersätta ”användning i näringsverksamhet” uppstår risken att handlingar som inte omfattats av ensamrätten faller under dess tillämpningsområde.

5.4 För varor eller tjänster

Rekvisitet ”för varor eller tjänster” förefaller också tolkas relativt brett av EU-domstolen. Bland annat är det inte relevant i bedömningen vem som äger varorna eller tjänsterna, det vill säga om dessa är tredje mans egna eller inte. Vidare föreligger även användning ”för varor eller tjänster” i hänseenden där tredje man endast syftar till att jämföra sina egna varor med varumärkesinnehavarens. Det viktiga i målet är att det ska uppstå ett intryck att ett samband föreligger mellan det skyddade varumärket och de produkter som tredje man saluför. Domstolens avgöranden har även visat att tolkningen ändrats genom åren. Domstolen konstaterade i BMW-målet att rekvisitet uppfylldes när tredje man använde varumärkesinnehavarens varumärke för att ange ursprunget för innehavarens varor. Domstolen ändrade dock sitt uttalande i det efterföljande Hölterhoff-målet där det konstaterades att tredje man ska använda det skyddade varumärket för att uppge sina egna varor eller tjänsters ursprung, alltså inte ursprunget för innehavarens varor. Sedan har domstolen även frångått sitt yttrande i Hölterhoff-målet gällande jämförande reklam. Detta

påvisar att rekvisitet har ett brett tillämpningsområde samtidigt som det kan uppstå oklarheter kring vad som gäller då domstolen ändrat bedömningen genom åren.

Högsta domstolens uttalande i Layher-målet att det är tillräckligt att användningen i fråga endast behöver ske *i anslutning till* tredje mans egna varor eller tjänster har EU-domstolen dock inte ordagrant konstaterat. Dock är det möjligt att EU-domstolen också har samma krav som HD och att Layher-målet kan ses som någon form av jämförande reklam. I Layher-målet hade endast varumärkesinnehavarens varor och tredje mans varor funnits i en reklamkatalog i syfte att visa att varorna var kompatibla med varandra. Slutsatsen som kan dras är att EU-domstolens uppfattning av jämförande reklam i exempelvis L'Oréal mot eBay-målet verkar stämma överens med HD:s bedömning i Layher-målet. Båda målens utgång var nämligen att när varumärkesförsedda varor från två parter jämförs med varandra kommer användningen bedömas ske *i anslutning till* tredje mans varor.

Vad gäller åtgärder som utgör användning ”för varor eller tjänster” har domstolen bland annat hänvisat till art. 10.3 VMD där handlingar så som import, marknadsföring och saluföring av varor med ett skyddat varumärke anses uppfylla rekvisitet. Specifikt marknadsföring har behandlats i ett flertal mål och anledningen till detta kan bero på att det i dagsläget finns oändligt många sätt för näringsidkare att marknadsföra sina produkter på. Det blir därför både viktigare och svårare för domstolen att i varje enskilt fall avgöra ifall just den formen av marknadsföring anses utgöra användning ”för varor eller tjänster”. Även i sådana mål har domstolen konstaterat att det påstådda sambandet är viktigt för bedömningen. Det krävs exempelvis inte att tredje man marknadsför sina varor på ett sätt som indikerar att varorna är ett alternativ till varumärkesinnehavarens, utan även när tredje man försöker vilseleda konsumenten till att tro att ett samband föreligger mellan dennes egna varor och varumärkesinnehavarens.

En fråga som uppstår är om användning ”för varor eller tjänster” ska anses föreligga även om produkterna inte kommit ut på marknaden så att konsumenterna inte har haft möjlighet att uppfatta användningen. Exempelvis kunde konsumenter i Mitsubishi-målet inte uppfatta användningen av varumärket i relation till varorna i fråga. Även i mål gällande sökordsannonsering kan internetanvändare inte uppfatta att en användning sker när ett sökord

registreras. Dock kan användaren vid sökordsannonsering uppfatta när ett varumärke används i relation till tredje mans egna varor vilket påvisar att ett samband finns mellan varumärkesinnehavarens skyddade varumärke och tredje mans egna varor. Trots att konsumenterna inte kunde uppfatta sambandet i Mitsubishi-målet ansåg domstolen ändå att varumärkesanvändning förelåg vilket visar på en skillnad från tidigare praxis.

Värt att nämna är att domstolen inte alls bedömde ifall användning ”för varor eller tjänster” förelåg i Mitsubishi-målet vilket är märkvärdigt då debranding och rebranding inte omfattas av åtgärderna i art. 10.3 VMD. Trots att domstolen inte gjorde en bedömning av rekvisitet kunde domstolen ändå konstatera att varumärkesanvändning förelåg. Slutsatsen som möjligtvis kan dras är att när domstolen konstaterat att rebranding och debranding anses innebära ”användning” kan de vidare konstatera att användningen sker ”för varor eller tjänster” eftersom det är varorna i fråga som är föremål för avlägsnandet och ommärkningen.

5.5 Skaderekvisitet

Som diskuterats har det växt fram en så kallad ”ny varumärkesanvändning” där varumärkets funktioner har tillmätts stor betydelse i praxis. För att kunna åberopa 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML och art. 10.2.a VMD krävs alltså att ett varumärke ska lida skada av användningen för otillåten varumärkesanvändning ska föreligga. Att det finns en ursprungsangivelsefunktion har redan konstaterats i skälen till varumärkesdirektivet men genom åren har allt fler funktioner ansetts vara rättsligt relevanta enligt EU-domstolen. Det förefaller som om EU-domstolen försöker utveckla funktionsläran för att den gällande rätten ska kunna följa med utvecklingen som sker i samhället. Förr ansågs varumärken endast ange varor eller tjänsters ursprung, medan de idag har många fler funktioner och hänsyn tas till olika former av varumärkesanvändning. Gränsdragningen kring vad som utgör tillåten och otillåten varumärkesanvändning har dock blivit mer oklar och skapat en rättsosäkerhet. Osäkerheten uppstår även på grund av EU-domstolens underlåtenhet att definiera funktionerna. Istället har domstolen endast uttalat att funktionerna förekommer och att det krävs att en skada uppstår.

Att flera funktioner erkänts har lett till en förstärkning av skyddet för varumärken då en varumärkesinnehavare nu har möjlighet att åberopa varumärkesintrång på allt fler olika

grunder. Utvecklingen av funktionerna är dock inte helt oproblematiske. Förr var det inte svårt att avgöra vad ett varumärke var, medan det idag blivit relativt svårare på grund av de funktioner som har tillkommit. EU-domstolen har i vissa avgöranden inte preciserat vilka funktioner som avsetts i avgörandet i fråga. Domstolen överlåter även ibland prövningen av skadan på varumärkets funktioner till de nationella domstolarna vilket också bidrar till en osäkerhet. Frågan som uppkommer då är hur dessa nationella domstolar ska genomföra en korrekt prövning när de varken har tydliga instruktioner kring vilka funktioner som möjligen kan bli aktuella, vad deras innebörd är samt vilka faktorer som kan leda till att en skada uppstår. Vidare förespråkar EU-domstolen att en likartad tolkning ska göras av varumärkesdirektivet vilket blir ologiskt och nästan omöjligt utan någon konkret grund att utgå ifrån.

Ursprungsangivelsefunktionen, som uttryckts vara varumärkets grundläggande funktion, har framkommit både i varumärkesdirektivet och EU-domstolens praxis. Funktionen har fått en stor betydelse och ifall skada uppkommer på en produkts kommersiella ursprung anses otillåten varumärkesanvändning föreligga. Vad som dock fortfarande är oklart är ifall EU-domstolen försöker tillmäta ursprungsangivelsefunktionen en mer betydande roll genom att alltid referera till att funktionen är grundläggande. Det har dock konstaterats att ifall ett varumärke inte uppfyller ursprungsangivelsefunktionen kan det inte ens anses vara ett varumärke. Vidare har domstolen även uttalat, i exempelvis Interflora-målet, att det föreligger större krav på att en skada uppstått på ursprungsangivelsefunktionen. På grund av utvecklingen som skett kring funktionerna är det inte omöjligt att flera funktioner inom en snar framtid kan bli allt mer betydelsefulla.

Oklarheterna kring de olika funktionerna är långt ifrån utredda. Bland annat har det inte klarlagts vad som omfattas av kommunikationsfunktionen, som innebär att ett varumärkes egenskap är att fungera som ett kommunikationsmedel. Det finns inga prövningar av EU-domstolen kring hur funktionen ska tillämpas samtidigt som det förefaller att kommunikationsfunktionen tillmäts stor betydelse på grund av sin funktion att kunna kommunicera produkters egenskaper till slutanvändarna. Problematiken blir på så sätt ännu tydligare när en enhetlig syn på ett varumärkes funktion inte existerar.

Vidare uppstår även oklarheter kring investeringsfunktionen. Denna har på senare tid utvecklats och det är inte omöjligt att funktionen i framtiden kan tillmätas större betydelse och ha högre krav på uppkommen skada, likt den betydelse som ursprungsangivelsefunktionen har i dagsläget. Eftersom investeringsfunktionen endast anses skadad om varumärkesanvändningen besväras *i stor utsträckning* blir gränsen svår att dra. Det har uttalats att innehavaren ska kunna stå ut med vissa störningar då det är en följd av sund konkurrens men frågan som uppkommer är hur denna bedömning ska göras. Exempelvis uppstår en oklarhet kring vad som ska anses som en godkänd störning och vad för störningar som varumärkesinnehavaren inte ska behöva tillåta. Bedömningen av denna gränsdragning kommer fortsätta vara svår eftersom investeringsfunktionen inte givits en tydlig definition i varken praxis eller doktrin.

Sammanfattningsvis kan uppsatsens andra fråga besvaras på så sätt att otillåten varumärkesanvändning föreligger när de tre rekvisiten “användning”, “i näringsverksamhet” och “för varor eller tjänster” uppfylls samtidigt som varumärket i fråga lider skada av användningen. Skaderekvisitet blir därmed av betydelse vid bedömningen. Det förefaller som att det problematiska med tillämpningen av skaderekvisitet är att domstolen underlåtit att definiera funktionerna vilket skapat en rättsosäkerhet. Gränsen kring vad som är en varumärkesanvändning där ingen funktion skadas och en varumärkesanvändning som anses vara otillåten är därmed diffus. Det önskvärda är därför att EU-domstolen utvecklar mer specifikt vilka funktioner som är rättsligt relevanta samt preciserar funktionernas innebörd för att bidra med en generell tillämpning av rekvisitet som övriga domstolar kan beakta.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Prop. 1960:167

Prop. 2009/10:225

Prop. 2017/18:267

SOU 1958:10

SOU 2016:79

Doktrin

Arnerstål, Stojan (2018), *Varumärkesanvändning*, 1 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik.

Bernitz, Ulf (2020), *Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - Marknadsföringsrätten*, 2 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik.

Carlsson, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, Karnov (JUNO) (besökt 2021-11-15).

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

Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (2011), *EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, Stockholm: Norstedts Juridik.

Jareborg, Nils (2004), 'Rättsdogmatik som vetenskap', *SvJT* 2004 s. 1-10.

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

Levin, Marianne (2019), *Lärobok i immaterialrätt - Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt*, 12 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik.

Maunsbach, Ulf, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, Lexino, 2014-11-19.

Nilsson, Magnus (2014), 'Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys', *NIR 1/2014*, s. 67-79.

Nordell, Per Jonas (2003), 'Varumärkesanvändning och yttrandefrihet. Kommentarer till NJA 2003 s. 25 (Tre kronor)', *NIR 4/2003*, s. 408-414.

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

Nordell, Per Jonas (2010), 'Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08-C- 238/08 (Google)', *NIR 3/2010*, s. 264-275.

Walther, Carolina och Malmberg, Paulina (2015), 'Varumärkesintrång – en fråga om varumärkets funktioner', *Ny juridik*, nr 2, s. 62–75.

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

Rättsfallsförteckning

EU-domstolen

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

Mål C-119/75 *Société Terrapin (Overseas) Ltd. mot Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co*, EU:C:1976:94.

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

Mål C-10/89 *SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG*, EU:C:1990:359.

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

Mål C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, EU:C:1998:442.

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

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

Mål C-443/99 *Merck, Sharp & Dohme GmbH mot Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, EU:C:2002:245.

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

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

Mål C-245/02 *Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik*, EU:C:2004:717.

Mål C-48/05 *Adam Opel AG mot Autec AG*, EU:C:2007:55.

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

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

Mål C-62/08 *UDV North America Inc mot Brandtraders NV*, EU:C:2009:111.

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

Målen C-236/08-C-238/08 *Google France och Google mot Louis Vuitton m.fl.*, EU:C:2010:159.

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

Mål C-558/08 *Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV*, EU:C:2010:416.

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

Mål C-323/09 *Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl.*, EU:C:2011:604.

Mål C-119/10 *Frisdranken Industrie Winters BV mot Red Bull GmbH*, EU:C:2011:837.

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

Mål C-379/14 *TOP Logistics BV m.fl. mot Bacardi Co. Ltd m.fl.*, EU:C:2015:497.

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

Mål C-129/17 *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd m.fl. mot Duma Forklifts NV m.fl.*, EU:C:2018:594.

Mål C-772/18 *A mot B*, EU:C:2020:341.

Mål C-684/19 *MK Advokaten GbR mot MBK Rechtsanwälte GbR*, EU:C:2020:519.

Generaladvokatens förslag till avgörande

GA Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00 *Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt*, EU:C:2001:594.

GA Mengozzi i mål C-487/07 *L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.*, EU:C:2009:70.

GA Jääskinen i mål C-323/09 *Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl.*, EU:C:2011:173.

GA Sánchez-Bordona i mål C-129/17 *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd m.fl. mot Duma Forklifts NV m.fl.*, EU:C:2018:292.

Högsta domstolen

NJA 2008 s. 1082 (North face)

NJA 2014, s. 580 (Layher)

Patent- och marknadsöverdomstolen

PMT 6325-16, Rolex

PMT 6368-19, Lacoste