

När blir ett välkänt varumärke för väl känt?

En undersökning av uppgiftsskyldigheten i varumärkeslagen

Författare: Emma Barnell

Handledare: Johan Axhamn

Kandidatuppsats i handelsrätt

HARH13

HT 2020



LUNDS UNIVERSITET
Ekonomihögskolan

Innehållsförteckning

Abstract	4
Sammanfattning	5
Förord	6
Förkortningar	7
1. Inledning	8
1.1 Bakgrund	8
1.2 Avgränsningar	10
1.3 Metod och material	10
1.4 Disposition	12
2. Det utökade varumärkesskyddet	14
2.1 Inledning	14
2.2 Varumärkesrätt på internationell och regional nivå	14
2.2.1 Inledning	14
2.2.2 Internationell lagstiftning	14
2.2.3 Regional lagstiftning	16
2.2.3.1 Absoluta registreringshinder	18
2.2.3.2 Relativa registreringshinder	18
2.3 Varumärkesrätt på nationell nivå	20
2.3.1 Inledning	20
2.3.2 Särskiljningsförmåga	21
2.3.2.1 Förvärvad särskiljningsförmåga	22
2.3.3 Renommé och goodwill	22
2.3.4 Utökat skydd för välkända varumärken	23
2.3.5 Skälig anledning och tillämpningen som säkerhetsventil	27
2.4 Sammanfattning	31
3. Varumärkesdegeneration	33
3.1 Inledning	33
3.2 Bestämmelser kring registrerade varumärken	33
3.2.1 Inledning	33
3.2.2 Varumärkesdegeneration för registrerade varumärken	33
3.3 Bestämmelser kring inarbetade varumärken	36
3.3.1 Inledning	36
3.3.2 Varumärkesdegeneration för inarbetade varumärken	37
3.4 Sammanfattning	38

4. Uppgiftsskyldighet	39
4.1 Inledning	39
4.2 Bestämmelsens framväxt och utformning	39
4.3 Sammanfattning	41
5. Resultat och sammanfattning	42
5.1 Inledning	42
5.2 Det utökade skyddets komplexitet	42
5.3 Förlust av det utökade skyddet	43
5.4 Uppgiftsskyldigheten - en brygga mellan skydd och degeneration?	44
5.5 Sammanfattning och slutsatser	45

Abstract

The aim of this thesis is to describe and analyze how the new article concerning the obligation to provide information within trademarklaw in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act, complement the provisions according the extended protection for well-known trademarks in chapter 1 article 10 first paragraph third point in The Swedish Trademark Act relative to the risk for trademark degeneration in chapter 3 article 1 second paragraph first point in The Swedish Trademark Act. The provision of the obligation to provide information aims at a different type of use than the business aspect which is already covered by the extended protection for well-known trademarks, therefore the provision in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act more comprehensive.

Due to the absence of a clear definition in law of the extended protection for well-known trademarks, and the provisions according to when trademark degeneration considered to have occurred, case laws will be of great importance in order to meet this purpose. Nevertheless, the absence also highlights the complexity of the affect of the provision to provide information. The opportunity to take part of an extended protection for the investments that has been made regarding the goodwill and reputation of the trademark, in combination with the provision of obligation to provide information, gives the holder of a trademarks exclusive rights comprehensive protection. Yet, this extended protection is general and not applicable without difficulties.

The paper concludes that by clarifying that a trademark is registered in situations where there is a risk for the public to perceive the trademark as a generic designation for a certain product or service category, might result in stronger distinctiveness. The provision of the obligation to provide information needs not only to be seen as a right in addition to the ordinary protection of trademarks, but also as a helpful tool against the risk of trademark degeneration.

Sammanfattning

Förevarande uppsats har till syfte att beskriva och analysera hur bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 1 kap. 18 § varumärkeslag (2010:1877) kompletterar bestämmelserna om det utökade varumärkesskyddet i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML i förhållande till risken för varumärkesdegeneration enligt 3 kap. 1 § andra stycket. 1 punkt VML. Uppgiftsskyldigheten tar sikte på en annan typ av användning än den inom näringsverksamhet som redan omfattas av det utökade varumärkesskyddet vilket innebär att skyddet blivit mer omfattande.

Då varken det utökade varumärkesskyddet för välkända varumärken, eller bestämmelserna kring när varumärkesdegeneration föreligger, är tydligt definierat i lagtext blir rättspraxis av stor relevans vilket gör utredningen kring uppgiftsskyldighetens faktiska effekt något komplex. Att ensamrättsinnehavare till ett varukännetecken har möjlighet att åtnjuta en utökad säkerhet för att skydda de investeringar som gjorts i varumärkets goodwill och renommé, i kombination med uppgiftsskyldigheten; som minskar risken för urvattning innebär ett omfattande, men ändå inte kravlöst skydd.

Genom att tydliggöra att varumärket är registrerat i de sammanhang där det finns risk att allmänheten kan uppfatta ordet som en generisk beteckning för en viss produkt- eller tjänstekategori kan varumärkets särskiljningsförmåga bli starkare. Uppgiftsskyldigheten behöver således inte enbart uppfattas som en rättighet utöver det ordinära varumärkesskyddet, utan kan också ses som ett verktyg mot risken för varumärkesdegeneration.

Förord

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Johan Axhamn som under hela processen motiverat, inspirerat och väglett mig vilket gett mig djupare kunskaper inom den juridiska disciplinen. Jag vill också tacka Beatrice Hedlund, Petra Larsson och Linnea Jönsson för deras ständiga stöd, korrekturläsning och feedback under den skrivande processen.

Kävlinge, 7 januari 2021,

Emma Barnell

Förkortningar

EU	Europeiska unionen
EU-VMF	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
HD	Högsta domstolen
SFS	Svensk författningssamling
TRIPs	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
VML	Varumärkeslag (2010:1877)
PRV	Patent- och Registreringsverket
WIPO	the World Intellectual Property Organization
WTO	the World Trade Organization

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Sedan den 1 juli 2011 tillämpas varumärkeslag (2010:1877), vidare kallad "VML", i Sverige vid frågor som rör "*bestämmelser kring varumärken eller varukännetecken som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till*" 1 kap. 1 § VML. Nyss nämnd lag i kombination med den införlivade europeiska immaterialrätten ger våra företag skydd för deras varumärken; lagen bygger till stor del på ett EU-direktiv. År 2018 infördes en ytterligare rättighet utöver det ordinära varumärkesskyddet i 1 kap. 18 § VML, bestämmelsen gällande uppgiftsskyldighet, som är en mer utvecklad och fördjupad version av den tidigare varumärkeslagens bestämmelse i 1 kap. 11 §. Syftet bakom den nya varumärkeslagen och uppgiftsskyldigheten är att göra varumärkesrätten mer teknikneutral, samt föra den svenska rätten närmare den EU-rättsliga och på så sätt även underlätta samhandeln.¹ Bestämmelsen innebär att innehavare av ett registrerat varumärke ges rätten att begära att det tydligt framgår att det rör sig om just ett registrerat varumärke när ett sådant återges i lexikon, handbok eller annan liknande skrift i tryckt eller elektronisk form. Genom införandet av uppgiftsskyldigheten ville lagstiftaren skydda varumärkesinnehavare och förhindra att allmänheten uppfattar ett registrerat varumärke som en generisk term för en viss produkt eller tjänst.²

Anledningen till att det uppstår problem när allmänheten ser ett registrerat varumärke som en allmän beteckning för en viss produkt eller tjänst är på grund av bestämmelserna som finns beträffande varumärkesdegeneration, vilka regleras i 3 kap. 1 § 2 st. 1 punkt VML "*en registrering får vidare hävas om varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser*". När varumärkesdegeneration inträffar har ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga och registreringen står därför inför en risk att hävas. Exempel på varumärken som förlorat sin särskiljningsförmåga och hävts är Grammofon³, Dynamit⁴ och

¹ Prop- 2017/18:267 s. 1.

² Prop. 2009/10:225 s. 140.

³ RÅ 1921 H 70.

⁴ NJA 1887 A 288.

Nylon⁵. I dagens allt mer digitaliserade och globaliserade samhälle har den nya tekniken gett oss en möjlighet att ta del av, och sprida, olika produkter och tjänster med specifika varumärken genom ett enkelt knapptryck. Vårt nya levnadssätt innebär att nya trender och begrepp uppstår snabbt, exempelvis har “googla” blivit en allmän beteckning för ett sätt att hitta information snabbt.⁶

För att välkända varumärken ska kunna marknadsföra sig och bli stora utan att de degenereras eller utnyttjas finns det ett utökat varumärkesskydd i 1 kap. 10 § 1 st. 3 punkt VML som tar sikte på varumärken som “...identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende...”. Bestämmelsen kring uppgiftsskyldighet kompletterar detta utökade skydd och när vårt globaliserade samhälle ställer välkända varumärken inför risken att degenereras prövas effektiviteten av regleringarna. Uppgiftsskyldigheten i 1 kap. 18 § VML gäller för alla varumärken och inte enbart de som är välkända, ändock är bestämmelsen av relevans för välkända varumärken då det ofta är de som står inför risken att degenereras. Välkända varumärken tvingas balansera på en våg där det dels är viktigt att skydda sitt varumärke från att förlora sin särskiljningsförmåga och därmed degenereras, dels marknadsföra sig och bli väl känt.

Med anledning av ovanstående finns det anledning att undersöka hur den nya bestämmelsen kring uppgiftsskyldighet påverkar förhållandet mellan det utökade varumärkesskyddet och risken för varumärkesdegeneration; fungerar uppgiftsskyldigheten kanske som en brygga?

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med förevarande uppsats är att beskriva och analysera hur bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 1 kap. 18 § VML kompletterar bestämmelserna om det utökade varumärkesskyddet i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML i förhållande till risken för varumärkesdegeneration enligt 3 kap. 1 § andra stycket. 1 punkt VML.

⁵ Levin, M. (2017). Lärobok i Immaterialrätt, elfte upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB. (s.494).

⁶ <https://svenska.se/tre/?sok=googla&pz=1> (hämtad 30 november 2020).

För att uppfylla syftet kommer följande fråga att besvaras:

På vilket sätt kompletterar uppgiftsskyldigheten i 1 kap. 18 § VML bestämmelserna om utökat varumärkesskydd i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML i förhållande till risken för varumärkesdegeneration enligt 3 kap. 1 § andra stycket 1 punkt VML?

1.2 Avgränsningar

Uppsatsen omfattas inte av några avgränsningar i förhållande till syftet.

1.3 Metod och material

I uppsatsen står det sig lämpligt att kombinera två metoder, den EU-rättsliga metoden samt den rättsdogmatiska metoden. När det gäller frågeställningen kring hur det rättsliga skyddet för varumärken ser ut måste gällande rätt, *de lege lata*, undersökas vilket gör den rättsdogmatiska metoden tillämplig. Rättsdogmatik innebär "*den del av rättsvetenskapen som arbetar med systematisering och tolkning av rättsregler under nyttjande av bl.a. skrivna lagregler, domstolsavgörande och juridiska arbeten*"⁷. Nämnad metod innebär således att man undersöker de allmänt accepterade rättskällorna; lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.⁸ Rättskällorna bryts ned i mindre beståndsdelar för att lättare kunna tolkas, tillämpas, förstås och överblickas. Vad som talar för den rättsdogmatiska metoden är den stora tillgången av material samt den stora fördelen att allt är skriftligt. Nackdelen är dock att fältundersökningar inte innefattas vilket riskerar att leda till en mindre nyanserad uppsats då alla perspektiv inte är möjliga att ta med.

En aspekt som talar både för och emot den rättsdogmatiska metoden är att doktrinen dels fungerar som källa för att påvisa rättsläget, dels motsatsvis då den också belyser och framhåller kritik mot vad som framkommit genom bland annat rättspraxis i jämförelse med lagtext eller lagförarbeten. Detta är av stor vikt då det finns "*möjligheter att förändra rättsläget genom tunga argument eller med stöd av argument som visar var t.ex. domstolarna gått fel i sin rättsdogmatiska analys*"⁹. Doktrinens kritik och påpekanden innebär en möjlighet att belysa och anpassa gällande rätt till dagens samhälle och de nya situationer rättssystemet ställs inför.

⁷ <https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättsdogmatik> (hämtad 10/11 2020).

⁸ Nääv, M. och Zamboni, M. (2019). Juridisk metodlära, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. (s. 21).

⁹ Ibid (s. 36).

I kombination med den rättsdogmatiska metoden används, som nämnt ovan, även den EU-rättsliga metoden. Metoden som sådan är starkt ändamålsorienterad med målet att främja både det stora och lilla sammanhanget, dock är tillvägagångssättet för att nå dit relativt fritt. Inom den EU-rättsliga metoden ryms sedan en del olika tolkningsmetoder, bland annat den texttrogna metoden där man tolkar ord för ord för att få förståelse och tolka en bestämmelse. Domstolen använder sig av den texttrogna tolkningsmetoden när en lydelse i sig är en tillbakahållande faktor i ett mål och domstolen behöver klargöra varje ords specifika betydelse i just det sammanhanget.¹⁰ I förevarande uppsats används den texttrogna tolkningsmetoden när lagtext eller andra rättskällor granskas och behandlas för att analysera rekvisit, belysa eventuella problem eller betydelser.

En svaghet med den EU-rättsliga metodens texttrogna tolkning är dock den stora variation av språk som förekommer mellan EU:s medlemsstater vilket kan resultera i olika tolkningar av lagbestämmelser. Detta innebär att metoden behöver kompletteras vilket gör den autonoma tolkningsmetoden relevant, som även den är en EU-rättslig tolkningsmetod. Den autonoma tolkningsmetoden innebär att juridiska begrepp måste få en *“självständig innebörd som är oberoende av hur motsvarande begrepp förstås i medlemsländernas rättsordningar”*¹¹.

Trots att den texttrogna tolkningsmetoden i kombination med den autonoma ger en bra överblick över materialet så är det viktigt att ha i åtanke att samhället inte alltid är direkt anpassat efter det som står i tryckt text. Det kan alltså uppstå situationer i verkligheten som inte omfattas av den skrivna texten i rättskällorna. När ett sådant mål dyker upp och den skrivna lagtexten är otydlig eller svår att tillämpa är det viktigt att framarbete allmänna rättsprinciper som är den tredje EU-rättsliga tolkningsmetoden och benämns som den komparativa metoden. Metoden tillämpas när EU-domstolen finner en framträdande problematik på en konkret frågeställning. Vad som då sker rent praktiskt är att de olika nationella rättssystemen jämförs och granskas med syfte att finna en gemensam nämnare som skulle kunna lösa problemet. Den komparativa metoden är

¹⁰ Hettne, J. (2011). EU-rättslig metod, andra upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB. (s.159).

¹¹ Ibid (s.161-162).

alltså till för att fylla luckor och syns därför inte alltid tydligt i unionsdomstolarnas rättspraxis, ändock är det en viktig metod för att underlätta samspelet mellan olika rättsordningar.¹²¹³

För att förhålla sig till EU:s ändamålskaraktär och inte glömma bort bestämmelsens ursprungliga syfte, kompletteras nämnda tolkningsmetoder med den teleologiska tolkningsmetoden där man tar hänsyn till syftet bakom formuleringen när ett kontextuellt sammanhang är oklart. Genom att använda den teleologiska tolkningsmetoden knyter man ihop övriga tolkningar och ser till så att bestämmelsen inte tolkas på ett sätt som strider mot syftet den skapades för vilket är av stor vikt för rättssäkerheten.¹⁴

Uppsatsen bygger huvudsakligen på olika rättskällor såsom lagstiftning, rättspraxis, EU-fördrag samt juridisk doktrin. Den doktrin som inkluderats för verkställandet av undersökningen är läroböcker inom immaterial- och EU-rätt skrivna av bland annat Levin¹⁵, Hettne¹⁶ och Arnerstål¹⁷. Den lagstiftning som behandlats främst är Varumärkeslag (2010:1877) i kombination med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 samt varumärkesdirektivet. För att tillföra ytterligare en dimension och inte enbart utgå ifrån hur varumärkesrätten ser ut rent teoretiskt kommer en del rättsfall att presenteras. Detta för att se hur de teoretiska bestämmelserna lämpar sig och tillämpas i praktiken vilket ämnar att berika uppsatsen.

1.4 Disposition

Uppsatsen inleds i kapitel två med att en presentation av varumärkesrätten görs, först på en internationell och regional nivå, sedan på en nationell nivå. Anledningen till vald ordningsföljd är på grund av att den nationella rätten bygger på den regionala och internationella rätten vilket ger uppsatsen en röd tråd. Vidare undersöks bestämmelserna kring varumärkesdegeneration inom den nationella rätten i kapitel tre där det även görs en jämförelse mellan registrerade respektive inarbetade varumärken. När en tydlig bakgrund till varumärkesskyddet och bestämmelserna om degeneration presenterats, undersöks den nya bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 1 kap. 18 § VML i uppsatsens fjärde kapitel.

¹² Ibid (s.162).

¹³ Nääv, M. och Zamboni, M. (2019). Sid. 143.

¹⁴ Hettne, J. (2011). Sid.168.

¹⁵ Levin, M. (2017).

¹⁶ Hettne, J. (2011).

¹⁷ Arnerstål, S. (2018).

För att ge en tydligare bild av hur rätten tillämpas i praktiken kommer en del rättsfall presenteras löpande genom uppsatsen för att analyseras. Genom att utreda relevanta rättsfall kan sedan en diskussion föras kring hur rekvisiten behandlats och bedömts i domskälen vilket ger en bild av hur rätten tillämpas utanför lagböckerna.

Varje nytt område uppsatsen berör inleds med en kort bakgrund för att sedan behandla och undersöka hur bestämmelserna ser ut i nutid. Detta för att ge läsaren en större och djupare förståelse för ämnet och på så sätt också en möjlighet att resonera och förhålla sig kritisk.

Uppsatsen knyts ihop i kapitel fem där ett resultat av undersökningen presenteras för att sedan diskuteras och resultera i en typ av slutsats. Avslutningsvis tas några kritiska reflektioner upp samt förslag på vidare forskning ges.

2. Det utökade varumärkesskyddet

2.1 Inledning

För att besvara uppsatsens syfte att beskriva och analysera hur uppgiftsskyldigheten i 1 kap. 18 § VML kompletterar bestämmelserna om det utökade varumärkesskyddet i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML i förhållande till risken för varumärkesdegeneration enligt 3 kap. 1 § andra stycket 1 punkt VML, är det av vikt att undersöka hur varumärkesskyddet faktiskt ser ut. Detta är av relevans för att senare kunna föra en fördjupad diskussion kring rekvisit som särskiljningsförmåga och skyddet som berör oregistrerade, men ändå inarbetade, varukännetecken. Kapitlet inleds med en relativt djupgående genomgång av varumärkesrätten på en internationell samt regional nivå, för att sedan undersöka den nationella rätten och hur det utökade skyddet fungerar i förhållande till det ordinära.

2.2 Varumärkesrätt på internationell och regional nivå

2.2.1 Inledning

För att genomföra en omfattande undersökning är det av stor vikt att inte enbart se till svensk rätt. Detta eftersom den svenska varumärkesrätten alltid haft en tydlig internationell prägel och till stor del utformats och växt fram genom den betydande samhandeln.¹⁸ För att förstå den nationella rätten är det därför av betydelse att känna till den internationella och regionala rätten. Den internationella varumärkesrätten är uppbyggd genom olika konventioner, bland annat Pariskonventionen för industriellt rättsskydd.

2.2.2 Internationell lagstiftning

Då immaterialrätten i sig inte har någon tydlig geografisk gräns är det viktigt att det finns ett väl fungerande internationellt system när det rör sig om handel och förvärv av immaterialrättsligt skydd. Tillämpningen av de internationella regleringarna måste vara effektiv och smidig för att samhandeln ska fungera.¹⁹

Den internationella varumärkesrätten är uppbyggd på en del olika konventioner, bland annat Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. Pariskonventionen administreras av WIPO som i

¹⁸ Levin, M. (2017). Sid. 386.

¹⁹ Ibid (s. 43).

sin tur arbetar med immaterialrätt och omfattar skydd för bland annat varumärken, design och patent.²⁰ Huvudprincipen i Pariskonventionen är nationell behandling²¹, och skyddet har en tydlig territoriell avgränsning vilket innebär att det finns ett tydligt bestämt geografiskt område där varukännetecknet skyddas. Det finns dock ett undantag från territorialitetsprincipen beträffande varumärken som endast har lokal betydelse i EU-VMF artikel 111. Undantaget innebär att ett utländskt registrerat varumärke som är notoriskt känt i en stat ska respekteras och skyddas även i de andra staterna, detta för att hindra och motverka internationella varumärkesstölder.²²

Undantaget har dock en något begränsad betydelse eftersom "*dess räckvidd är begränsad till samma eller liknande varor*"²³ vilket innebär att tillämpandet av undantaget försvåras då bestämmelsen är användbar i färre situationer. I en typisk varumärkesstöld tillägnar man sig ett välkänt varumärke med upparbetad goodwill och gott renommé för att visa sina egna varor och få uppmärksamhet för dem, trots att de är av ett helt annat slag. Huruvida undantaget därmed är ändamålsenligt och uppfyller sitt syfte är ett ämne för vidare diskussion; men dock av relevans att presentera för att förstå varumärkesskyddets komplexitet.

Den internationella handeln regleras till stor del av WTO som i sin tur bygger på det handelssystem som etablerades genom handelsavtalet GATT.²⁴ WTO verkar för att underlätta varuhandel, tjänstehandel samt immaterialrätten och bygger på två olika sorters avtal; multilaterala och plurilaterala.

De multilaterala avtalen omfattar alla WTO:s 164 medlemsländer och delas upp i tre olika kategorier. Den första kategorin är varuhandel vilken regleras genom GATT, den andra kategorin är tjänstehandel och den tredje kategorin är immaterialrätt som regleras genom TRIPs-avtalet. Gemensamt för de tre områdena är att samma tvistlösningssystem tillämpas, vilket administreras av WTO. De plurilaterala avtalen i sin tur skiljer sig från de multilaterala då det enbart är vissa länder som ingått dessa, de gäller därför inte alla medlemsländer.²⁵

²⁰ <https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/vanliga-ord-och-begrepp/wipo/> (hämtad 12/11-2020).

²¹ Uppfinnare och författare som har sin hemvist i annan stat skall behandlas likadant som landets egna medborgare.

²² Levin, M. (2017). Sid. 390.

²³ Ibid (s. 395).

²⁴ Ibid (s. 43).

²⁵

<https://www.kommerskollegium.se/om-handel/internationell-handel-och-handelspolitik/centrala-organisationer-i-handelspolitiken/wto/> (hämtad 13/11-2020).

Utöver de multilaterala avtalens kategorisering kan ytterligare uppdelning göras kring TRIPs-avtalets huvudprinciper. Den första huvudprincipen fastställer minimiregler, dessa syftar till att säkerställa att alla WTO:s medlemsländer har ett visst immaterialrättsligt skydd och fungerar således som en gräns för hur svagt skyddet får vara. Den andra huvudprincipen är principen om nationell behandling, den innebär ett förbud mot diskriminering av importerade varor då dessa måste behandlas likadant som motsvarande inhemska varor. Den tredje huvudprincipen är principen om mest gynnad nation vilken är till för att alla WTO-länder ska ges möjlighet att åtnjuta de mest fördelaktiga villkoren med landet i fråga. Även denna princip är en form av icke-diskriminering men kan avtalas bort genom specifika frihandelsavtal mellan länderna.²⁶

Då en redogörelse nu gjorts för den internationella varumärkesrätten har grunden för att förstå skyddets komplexitet lagts, vidare görs därför en presentation över den regionala varumärkeslagstiftningen för att så småningom smalna av området och djupdyka i specifika nationella lagbestämmelser.

2.2.3 Regional lagstiftning

För att främja samhandeln och integrationen även på den europeiska marknaden krävs ett gemensamt och välfungerande varumärkessystem. Ett sådant system trädde för första gången i kraft i mars 1994 genom EU-VMF och fungerar sedan dess som en enhetsrätt för varumärken inom EU.²⁷ Idag motsvaras 1994 års EU-VMF av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken. Mellan 1994 års förordning och 2017 års förordning tillämpades Rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

I artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 tas de rättigheter upp som är knutna till ett EU-varumärke, en sådan rättighet är ensamrätten som i praktiken innebär att innehavaren av ensamrätten kan hindra tredje man från att i sin näringsverksamhet använda sig

²⁶ Levin, M. (2017). Sid. 49.

²⁷ Ibid (s. 389-390).

av ett tecken om *“tecknet är identiskt med varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”*²⁸. När en intrångsbedömning görs huruvida varumärket använts av tredje part eller inte har det genom praxis framkommit att hänsyn tas till tre olika aspekter; varuslagslikhet, märkeslikhet och särskiljningsförmåga. För välkända varumärken innebär nyss nämnd reglering ett utökat skydd då kravet ställs lägre på att samtliga olika aspekter ska vara uppfyllda, en aspekt kan vara bristfällig men vägas upp av de andra två. Detta innebär att tredje part kan anses ha begått varumärkesintrång trots att enbart två aspekter varit uppfyllda.²⁹

EU-varumärke, alltså en enhetsrätt, kan fås enbart genom registrering hos den europeiska varumärkesmyndigheten EUIPO. När varukännetecknet registrerats och godkänts är det skyddat inom hela EU-territoriet och har ensamrätt att användas i alla EU:s medlemsstater. EU-VMF är ett så kallat öppet system vilket innebär att även länder som inte är med i EU kan ansöka om ett EU-varumärke. Detta gäller för stater som är medlemmar i antingen Pariskonventionen eller WTO. Viktigt att lägga märke till inom EU:s varumärkesrätt är kravet på registrering, det finns alltså inte möjlighet till skydd genom inarbetning.³⁰

Ett EU-varumärke måste användas. Uppfylls inte användningskravet så kan ensamrätten gå förlorad³¹, detsamma gäller vid passivitet.³²För att användningskravet ska anses uppfyllt måste varumärket använts för de registrerade varorna inom EU inom en femårsperiod från att registreringsförfarandet avslutats. Samma femårsgräns tillämpas när det gäller uppehåll i användningen, skulle uppehållet vara längre än så riskeras ensamrätten att gå förlorad. Vidare finns krav i EU-VMF artikel 15 på *“verkligt bruk”* inom unionen vilket uppfylls när *“bruket är verkligt om märket används i sin ursprungsangivande funktion för att bibehålla eller skapa marknadsandelar i EU för de varor eller tjänster som märket avser”*³³.

²⁸ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436, artikel 10.

²⁹ Se mål C-65/12.

³⁰ Levin, M. (2017). Sid. 390-391.

³¹ EU-VMF artikel 51.

³² EU-VMF artikel 58.

³³ Levin, M. (2017). Sid. 394.

2.2.3.1 Absoluta registreringshinder

När en ansökan om EU-varumärke görs, kontrollerar EUIPO *ex officio* att det inte finns några absoluta registreringshinder samt granskar att formaliteterna för registrering är uppfyllda. Vad som anses vara ett absolut registreringshinder regleras i EU-VMF artikel 7, bristande särskiljningsförmåga är ett sådant.³⁴ Andra absoluta registreringshinder är varumärken som enbart består av upplysningar kring varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Ytterligare ett absolut registreringshinder är *“varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten”*³⁵ vilket är värt att uppmärksamma då bestämmelsen indirekt kräver en undersökning kring huruvida varumärkesdegeneration föreligger eller inte.

Absoluta registreringshinder är hinder som berör varumärket självt och skulle ett sådant föreligga avslås ansökan om registrering helt eller delvis.³⁶

2.2.3.2 Relativa registreringshinder

Vad som anses vara relativa registreringshinder regleras i EU-VMF artikel 8 och sådana hinder har inte direkt koppling till varumärket självt utan beror på äldre rätt.³⁷ Av artikeln framgår att ansökan om registrering av ett varumärke ska avslås om det föreligger ett relativt registreringshinder och det äldre varumärket invänder mot ansökan. En sådan invändning kan göras om varumärket i fråga är *“identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat, om det- på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag- föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”*³⁸.

³⁴ Levin, M. (2017). Sid. 391.

³⁵ EU-VMF artikel 7.

³⁶ Levin, M. (2017). Sid. 391.

³⁷ Ibid (s.392).

³⁸ EU-VMF artikel 8.

För att i praktiken undersöka om det föreligger ett relativt registreringshinder utarbetar EUIPO en sökrappport om äldre EU-varumärken som sedan skickas till sökanden med en sammanställning av eventuella hinder. Sökanden har sedan olika valmöjligheter där en möjlighet är att låta ansökan falla, alltså inte gå vidare med registreringen. Ett annat alternativ är att kontakta alla innehavare av de äldre ensamrätter som finns och be om samtycke, och det sista alternativet är att offentliggöra ansökan och gå vidare. Skulle det sista alternativet aktualiseras kan innehavare av äldre varumärken lämna ett invändningsförfarande inom tre månader och på så sätt göra sin rätt gällande.³⁹

För att ge en djupare förståelse för hur rätten och skyddet tillämpas samt fungerar i praktiken presenteras tribunalens dom i mål T-584/10 av den 2 oktober 2012. I målet förelåg en ansökan om varumärkesregistrering för kännetecknen, **se bilaga A**, för alkoholhaltiga drycker, förblandade alkoholhaltiga drycker samt tequila från Mexico. En invändning mot registreringen gjordes av innehavaren av ett äldre internationellt ordmärke vid namn "MATADOR" som var registrerat för öl; mineralvatten, kolsyrat vatten, icke alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer, safter och andra koncentrat för framställning av drycker. Invändningen gjordes med stöd av dåvarande artikel 42 i förordning nr 40/94. Invändningsenheten biföll invändningen då varorna som de berörda kännetecknen innefattade var konkurrerade med varandra, i kombination med att varumärkena liknade varandra.

Tribunalen fastslog att det enligt rättspraxis föreligger risk för förväxling "*om det finns risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band*"⁴⁰ och vid en sådan prövning ska en helhetsbedömning göras med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna i fråga. Vidare ska hänsyn tas till samtliga relevanta faktorer i varje enskilt fall såsom känneteckenslikhet och varu- eller tjänsteslagslikhet.⁴¹

Vidare klargjorde tribunalen att det krävs att varumärkena i fråga är identiska eller liknar varandra för att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1b i förordning nr 207/2009, i

³⁹ Levin, M. (2017). Sid. 392.

⁴⁰ Mål T-584/10, punkt 39.

⁴¹ Mål T-584/10.

kombination med att varorna eller tjänsterna fallet rör är identiska eller av liknande slag. I detta fall rörde det sig således om kumulativa rekvisit, med andra ord måste båda ovanstående villkor vara uppfyllda för att bestämmelsen ska kunna tillämpas. I förevarande mål ansågs varorna alkoholhaltiga drycker såsom tequila från Mexico, samt öl, mineralvatten och andra icke alkoholhaltiga drycker, inte komplettera varandra. Att varorna ibland konsumeras, eller till och med blandas med varandra, påverkade inte tribunalens slutsats.⁴²

I mål T-584/10 ansågs skillnaderna mellan de aktuella varorna som varumärkena i fråga var registrerade för vara större än likheterna vilket enligt tribunalen också resulterade i att det inte finns någon risk för förväxling. Målet är av relevans för förevarande uppsats då det tydliggör att rekvisiten i den aktuella artikeln är kumulativa, således fanns det ingen anledning att utreda huruvida kännetecknen i sig var identiska eller förväxlingsbara vilket är av vikt för att till fullo förstå hur bestämmelserna tillämpas i praktiken.

Då en genomgång nu gjorts av dels den internationella varumärkesrätten, dels den regionala varumärkesrätten är det lättare att förstå den nationella varumärkesrätten som nu är lämplig att se över.

2.3 Varumärkesrätt på nationell nivå

2.3.1 Inledning

Den svenska varumärkesrätten baseras i stor utsträckning på EU:s varumärkesdirektiv där det senaste är från år 2015 samt EU-VMF. Direktivet och förordningen är i stora delar likalydande i materiella frågor. I Sverige kan ensamrätt till ett varumärke förvärfvas på olika sätt, dels genom en ansökan om registrering i varumärkesregistret hos Patent- och registreringsverket, dels genom inarbetning. En sådan ansökan ska enligt 2 kap. 1 § 1-4 punkt. VML innehålla bland annat uppgifter om sökandens namn, en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser samt en tydlig återgivning av varumärket. När det gäller inarbetning anses ensamrätt till ett varumärke föreligga om varukännetecknet är känt som beteckning för en viss sorts varor eller tjänster inom en betydande del av omsättningskretsen trots att det inte är registrerat enligt 1 kap. 7 § VML.

⁴² Mål T-584/10.

I 1 kap. 4 § VML framgår det att *“ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister”*⁴³ vilket innebär att omfattningen av begreppet varumärke är brett och komplext, men något alla varumärken måste ha gemensamt är särskiljningsförmåga.

Viktigt att notera är att den nationella rätten alltså skiljer sig från den EU-rättsliga varumärkesrätten i hänseendet att man inom svensk varumärkeslagstiftning kan få skydd utan registrering, om rekvisiten för inarbetning är uppfyllda.⁴⁴

2.3.2 Särskiljningsförmåga

Tidigare har det varit något otydligt beträffande vad begreppet särskiljningsförmåga *de facto* innebär och begreppet reglerades i två olika lagregler, nämligen 1 § andra stycket VML samt 13 § första stycket tredje meningen VML.⁴⁵ I propositionen till dagens varumärkeslag framgår det också att kravet på särskiljningsförmåga inte alltid ställts så högt, *“i förarbetena anfördes att bestämmelsen skulle öppna en möjlighet att i speciella fall bortse från primära brister i ett företags särskiljningsförmåga”*⁴⁶ vilket ändrats och nu blivit av stor relevans.

I dagens varumärkeslag har en definition av begreppet införts och det framgår att *“ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan”*⁴⁷ vilket underlättar tillämpningen av lagbestämmelsen då rekvisitet för ensamrätt till ett varukännetecken förtydligats.

Som huvudregel föreligger ingen särskiljningsförmåga om varukännetecknet enbart är en beskrivning av den produkt eller tjänst ensamrätten avser. Exempelvis kan en aktör som säljer hårfönar inte få ensamrätt till ordet “hårfön” då andra aktörer på marknaden som också säljer hårfönar måste få använda sig av det ordet. Det är som grundregel inte heller möjligt att förvärva

⁴³ 1 kap. 4 § VML.

⁴⁴ Rådets förordning (EG) nr. 207/2009 avdelning 2, avsnitt 1, artikel 6.

⁴⁵ Prop. 2009/10:225 s. 160.

⁴⁶ Prop. 2009/10:225 s. 157 sista stycket.

⁴⁷ 1 kap. 5 § VML.

ensamrätt till ord som enbart är en beskrivning av produktens eller tjänstens kvalitet, kvantitet, värde eller geografiska ursprung.⁴⁸

I ett försök att klargöra gränsen mellan när ett ord ses som beskrivande och när ett ord anses inneha särskiljningsförmåga, görs en redogörelse för ett mål mellan Procter & Gamble Company och harmoniseringsbyrån. Rättsfrågan i målet berörde om Procter & Gamble Companys ansökan om gemenskapsvarumärket “Baby-dry” för marknadsföring av blöjor var att anse som beskrivande. Harmoniseringsbyrån fastställde förstainstansens bedömning att en blöjas funktion är att hålla barn torra, och därmed anses ordkombinationen “Baby-dry” enbart upplysa konsumenten om blöjans användning, inte någon ytterligare egenskap som skulle kunna innebära särskiljningsförmåga. Vidare anser harmoniseringsbyrån, likt förstainstansrätten, “*att ordkombinationen Baby-dry uppfyller de villkor som således krävs för att den skall anses som uteslutande deskriptiv*”⁴⁹. I detta mål ansågs det därför inte föreligga varken ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga.

2.3.2.1 Förvärvad särskiljningsförmåga

Särskiljningsförmåga innebär inte enbart att man skapar ett nytt varukännetecken som ingen tidigare använt, och inte heller att ord som i vanliga fall inte uppfyller kraven för att anses ha särskiljningsförmåga faktiskt kan skyddas, utan givetvis finns det undantag. När det gått så långt att kundkretsen uppfattar ett visst ord som ett varumärke istället för ordets ursprungliga beskrivande mening så har varumärket uppnått förvärvad särskiljningsförmåga. Ordet har alltså genom konsekvent och flitig användning fått en “secondary meaning”.⁵⁰

2.3.3 Renommé och goodwill

En av de faktorer som är utmärkande för välkända varumärken är att de ofta har ett upparbetat renommé och goodwill, vilket också innebär att det finns ett behov av ett utökat skydd för detta. Som bestämmelsen i 1 kap. 10 § första stycket VML klargör så innebär ensamrätten för ett varukännetecken att ingen annan än innehavaren får använda sig av tecknet i sin näringsverksamhet utan tillstånd. Detta gäller dels om tecknet är identiskt med, dels om tecknet

⁴⁸ <https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/prv-skolan-online/steg-2-varumärke/> (hämtad 11/11-2020).

⁴⁹ Mål C-383/99 P, punkt 34.

⁵⁰ <https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/prv-skolan-online/steg-2-varumärke/> (hämtad 11/11-2020).

innebär en risk för förväxling eller utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av, varukännetecknet som är skyddat.

2.3.4 Utökad skydd för välkända varumärken

Beträffande det utökade skyddet för välkända varumärken tillämpas bestämmelsen i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML, som motsvaras av artikel 9 i varumärkesförordningen som i sin tur bygger på artikel 10.2 c i varumärkesdirektivet. Så vad är det som gör det utökade varumärkesskyddet i tredje punkten mer omfattande än den första och andra punkten i 1 kap. 10 § första stycket VML? När det kommer till rätten att förhindra tredje man från att använda sig av ett välkänt varukännetecken så är kravet i första punkten, att kännetecknet måste vara identiskt, borttaget. Vidare tas även kravet i andra punkten, att varukännetecknet ska ge upphov till förväxling, bort vilket innebär att det utökade skyddet vidgas och går utöver grundbestämmelserna kring ursprung och förväxling.⁵¹

Syftet med det utökade skyddet är således att skydda varumärkesinnehavarens investeringar som gjorts i varukännetecknet från snyltning eller skada på varumärkets goodwill eller renommé; men även fungera som ett skydd mot att varumärkets särskiljningsförmåga urvattnas. Detta innebär att fokus har ändrats från den ursprungliga tanken bakom varumärkesskydd. Tidigare låg fokus för ensamrätten på att skydda konsumenter från att bli vilseledda, med andra ord var synen förväxlingsbaserad. Genom det utökade varumärkesskyddet har fokus ändrats till att istället tillvarata varumärkesinnehavarens intressen för vad varukännetecknet symboliserar och skydda denne. Synsättet har därmed blivit egendomsbaserat istället.⁵²

För att ett varukännetecken ska åtnjuta det utökade varumärkesskyddet finns det fyra kumulativa rekvisit som ska vara uppfyllda,

1. Det ursprungliga varumärket ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen,
2. Det omtvistade varukännetecknet ska vara förväxlingsbart eller identiskt med det ursprungliga varumärket, oavsett huruvida det rör sig om varor eller tjänster av samma, liknande eller annat art.

⁵¹ Arnerstål, S. (2018). Sid. 107.

⁵² Ibid (s. 108-109).

3. Genom användningen av det omtvistade varukännetecknet dras en otillbörlig fördel av, eller alternativt skada, det ursprungliga varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
4. Användningen måste ske utan skälig anledning.⁵³

Bedömningen av när det första rekvisitet anses uppfyllt är komplex då ordet “känt” lämnar utrymme för tolkning. Det har genom praxis blivit belyst att det finns en skillnad mellan känt och välkänt, kommissionen har föreslagit att ett varumärke är känt när det har “*anseende hos allmänheten i fråga*”⁵⁴ och välkänt när varumärket uppfyller artikel 6 a i Pariskonventionen. EU-domstolen menar dock att det inte är möjligt att fastställa i vilken omfattning ett varumärke måste vara känt för att omfattas av den utökade skyddsregleringen, utan det är tillräckligt att “*varumärket i viss kvantitativ utsträckning skall vara känt för allmänheten*”⁵⁵

En helhetsbedömning måste ligga till grund när en utredning görs huruvida ett varukännetecken är tillräckligt känt. Aspekter som måste tas hänsyn till är exempelvis varumärkets marknadsandel, geografiska område, hur länge varukännetecknet har använts samt hur stora investeringar som gjorts i syfte att marknadsföra.⁵⁶

Ytterligare problematik som uppstår beträffande de fyra kumulativa rekvisiten för möjligheten att åtnjuta det utökade varumärkesskyddet är vilken omsättningskrets som är av relevans. För att tydliggöra detta görs nedan en redogörelse för mål C-252/07 mellan CPM United Kingdom Ltd. (vidare kallat CPM) och Intel Corporation Inc. (vidare kallat Intel). Målet grundar sig i en begäran som framstälts av Intel om upphävande av registrering av varumärket INTEL MARK som ägs av CPM sedan den 31 januari 1997. INTEL MARK är registrerat i Storbritannien för marknadsförings- och telefonmarknadsföringstjänster, klass 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, av den 15 juni 1957. Intel är sedan tidigare innehavare av bland annat det nationella ordmärket INTEL som är registrerat för datorer och datorrelaterade varor i klasserna 9, 16, 38 och 42 i Niceöverenskommelsen. Varumärket INTEL är mycket välkänt i Storbritannien, där det är registrerat, för chip och kringutrustning samt multimedia- och affärsprogramvara.

⁵³ Ibid (s. 110).

⁵⁴ Mål C-375/97 (General Motors) punkt 19.

⁵⁵ Mål C-375/97 (General Motors) punkt 21.

⁵⁶ Arnerstål, S. (2018). Sid.111.

Intel menade att varumärket INTELMARK skulle dra otillbörlig fördel av, alternativt vara till skada för, bolagets äldre varumärke INTEL och dess särskiljningsförmåga eller renommé. Den nationella domstolen fastslog att INTEL är ett påhittat ord och unikt i det hänseende att ingen annan använt det för någon annan vara eller tjänst än de Intel säljer, samt att varukännetecknet är mycket välkänt i Storbritannien för datorer eller datorrelaterade varor. Vidare menade den nationella domstolen att orden INTEL och INTELMARK är liknande men det senare ordmärket ger inte fog att förutsätta ett samband med Intel. Den nationella domstolen vilandeförklarade målet och ställde följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

“Är de omständigheterna att

1. *Det äldre varumärket är mycket välkänt för vissa slags varor eller tjänster,*
2. *Dessa varor eller tjänster skiljer sig från eller väsentligen skiljer sig från de varor eller tjänster som det yngre varumärket avser,*
3. *Det äldre varumärket är unikt i förhållande till alla varor och tjänster,*
4. *Genomsnittskonsumentens tankar förs till det äldre varumärket när denne kommer i kontakt med det yngre varumärket då det används för de tjänster som avses med detsamma,*⁵⁷

I sig tillräckliga för att det ska anses föreligga risk för, eller redan uppkommen, otillbörlig fördel eller förfång?

Domstolen ansåg att det inte förelåg intrång enligt artikel 4.4a i rådets första direktiv 89/104/EEG vilken är en ny artikel med näst intill identisk formulering som artikel 5.2 i samma direktiv, syftet med båda artiklarna är att ge ett starkare skydd för välkända varumärken. För att det utökade skyddet ska kunna nyttjas måste ett särskilt villkor vara uppfyllt; användningen av det yngre varumärket skall utan skälig anledning dra, eller skulle kunna dra, otillbörlig fördel av, eller är, alternativt skulle kunna bli, till förfång för det ursprungliga varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det finns tre typer av intrång som faller under nyss nämnt villkor och därmed gör det utökade skyddet tillämpligt, men det räcker att en av dessa intrång föreligger för att bestämmelsen i artikel 4.4 a i rådets första direktiv 89/104/EEG ska vara tillämplig. Den första typen av intrång är sådant som innebär skada för det äldre varumärkets

⁵⁷ Mål C-252/07, Intel, punkt 23.

särskiljningsförmåga, den andra typen av intrång innebär skada för det äldre varumärkets renommé och den tredje typen av intrång innebär att det yngre varumärket gynnas av det ursprungliga varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Det första intrånget, även kallat urvattning, anses föreligga när det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, för de varor eller tjänster varumärket blivit registrerat för, försvagas genom användningen av det yngre varumärket. Ett sådant intrång kan resultera i en upplösning av det äldre varumärkets identitet och varumärkesdegeneration blir ett faktum.

Det andra intrånget anses föreligga när det finns en viss grad av likhet mellan det äldre och yngre varumärket och detta medför att omsättningskretsen associerar de två varumärkena till varandra. Omsättningskretsen behöver alltså inte förväxla varumärkena utan det räcker emellertid att de tror att det finns ett samband mellan dem, om så inte är fallet kan det yngre varumärkets brukande av varukännetecknet inte anses dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket på så vis som anges i bestämmelsen i artikel 4.4a som den tredje typen av intrång. Domstolen fastslår dock att ett sådant samband inte i sig är tillräckligt för att åberopa förekomst av intrång.

Vidare klargör domstolen att vilken som är den relevanta omsättningskretsen beror på vilken typ av intrång som ensamrättsinnehavaren av det äldre varumärket gör gällande. Omsättningskretsen vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé ska bestå av en *“normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster”*⁵⁸ och hur den uppfattar varumärket. Vid bedömningen av om intrång föreligger som är till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska omsättningskretsen bestå av *“en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat”*⁵⁹. När det kommer till bedömningen om det föreligger intrång som innebär att det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska däremot omsättningskretsen bestå av *“en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och*

⁵⁸ Mål C- 252/07. Intel, punkt 34.

⁵⁹ Ibid (punkt 35).

medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat”⁶⁰ med hänsyn till att den fördel som dras av det äldre varumärket är förbjuden.

Slutligen förklarade domstolen att artikel 4.4 a i rådets första direktiv 89/104/EEG ska tolkas på följande sätt:

1. *“Användningen av det yngre varumärket kan vara till förfång för det äldre kända varumärkets särskiljningsförmåga även om det äldre varumärket inte är unikt.*
2. *Det kan vara tillräckligt att det yngre varumärket används en enda gång för att användningen ska vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.*
3. *För att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket, eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden”⁶¹.*

Domstolen ansåg således att genomsnittskonsumenten hör till olika kretsar beroende på vilken typ av intrång det rör sig om samt fastslår att intrång kan anses föreligga som är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, trots att det äldre varumärket inte är unikt. I detta mål ansåg domstolen att det förelåg intrång som skulle kunna leda till förfång för det äldre varumärkets (Intel) särskiljningsförmåga eller renommé då Intel var så pass välkänt för en viss typ av varor som dessutom skiljde sig väsentligt från de varor som CPM registrerat.

Detta rättsfall är av stor relevans för förevarande uppsats då grunden för domstolens beslut byggde på att Intel var ett mycket välkänt varumärke. Detta rättsfall är således ett exempel på när skyddet är förstärkt för välkända varumärken i förhållande till ordinära.

2.3.5 Skälig anledning och tillämpningen som säkerhetsventil

Rekvisitet skälig anledning regleras i artikel 10.2 c i varumärkesdirektivet, vilken fungerar som en sorts säkerhetsventil när det kommer till tredje mans utnyttjande av ett känt varukännetecken.

⁶⁰ Ibid (punkt 36).

⁶¹ Ibid (punkt 81).

Enligt bestämmelsen i varumärkesdirektivet har intrång begåtts *“om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”*⁶². Utnyttjandet får alltså inte lov att ske utan skälig anledning. Det finns dock språkliga avvikelser mellan bestämmelsen i varumärkesdirektivet och den motsvarande bestämmelsen i 1 kap. 10 § VML där det står att intrång föreligger om användningen av ett varukännetecken *“drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende”*. Enligt den svenska lagstiftningen tycks begreppet skälig anledning således endast vara av betydelse när det gäller skada på det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, och alltså inte när det gäller att dra otillbörlig fördel av det.

Genom att granska varumärkesdirektivet samt EU-domstolens domar är det emellertid klarlagt att den svenska formuleringen i VML är felaktig, vilket bör belysas. Begreppet skälig anledning har således betydelse dels när användning av ett känt varukännetecken leder till skada på varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, dels när otillbörlig fördel dras genom samma typ av handlande.⁶³

För att tydliggöra tillämpningen och betydelsen av begreppet skälig anledning görs nedan en redogörelse för mål C-65/12 mellan å ena sidan Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries (tillsammans vidare kallade De Vries), å andra sidan Red Bull GmbH och Red Bull Nederland BV (vidare tillsammans kallade Red Bull) där ett förhandsavgörande begärdes av EU-domstolen kring tolkningsfrågan *“Ska artikel 5.2 i direktiv 89/104 tolkas så, att det även kan vara fråga om skälig anledning i den mening som avses i denna bestämmelse, när tredje man i god tro redan har använt ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det kända varumärket innan en ansökan om registrering av det varumärket inges?”*⁶⁴.

Målet rörde tillverkning och försäljning av alkoholfria energidrycker där Red Bull ansåg att De Vries kännetecken Bull Dog, alternativt ett annat kännetecken som innehåller ordet “bull” innebar en risk för förväxling med Red Bulls egna registrerade varumärken.

⁶² Artikel 10.2 c varumärkesdirektivet.

⁶³ Se t.ex. Mål C-323/09 (interflora) punkt 89-91 och mål C-65/12 (bulldog) punkt 12.

⁶⁴ Mål C-65/12, Red Bull, punkt 19.

Förhandsavgörandet begärdes mot bakgrund att få klarhet i huruvida tredje man må anses ha en skälig anledning att använda ett kännetecken, som liknade ett känt varukännetecken för en vara som var identisk med den för vilket varumärket registrerats, när det kunde konstateras att kännetecknet brukats före ansökan om registrering av det kända varumärket gavs in.

Domstolen började med att fastställa att artikel 5.2 i direktiv 89/104 (vilken motsvarar artikel 10.2 i nuvarande Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning) är tillämplig eftersom det redan var bevisat att varumärket Red Bull Krating-Daeng är känt, och innehavaren av detta varumärke hade begärt att De Vries tillverkning och försäljning av identiska produkter med kännetecken som liknar Red Bulls varumärke skulle upphöra.

Parterna i målet var oeniga när det gällde tolkningen av begreppet skälig anledning. De Vries menade att det är skälig anledning att använda ett varukännetecken som liknar ett känt varumärke i de fall användningen sker innan ansökan om registrering av det kända varumärket skett, samt i god tro. Red Bull hävdar emellertid att begreppet skälig anledning enbart omfattar objektivt tvingande skäl.

En intressant aspekt att belysa är att Red Bull gjorde gällande att De Vries vida tolkning av begreppet skälig anledning indirekt skulle innebära att icke registrerade varumärken erkändes. Det skulle alltså öppna upp en dörr för varumärkesskydd genom inarbetning även i EU trots att varumärkesskyddet enligt Beneluxkonventionen grundar sig på varumärkesregistrering enbart.

Domstolen konstaterade att det inte finns någon definition av begreppet skälig anledning i direktiv 89/104 och att Red Bulls restriktiva tolkning därmed inte hade något stöd enligt artikel 5.2 i nyss nämnt direktiv. Begreppet måste enligt EU-domstolen tolkas mot bakgrund av den allmänna systematiken och ensamrätten som bestämmelsen i grunden syftar att ge. Ensamrätten innebär en rätt att säkerställa att varumärket uppfyller sin egentliga funktion och får således utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller riskerar att skada någon av varumärkets funktioner.

Domstolen slog fast att det utökade varumärkesskyddet som inrättats för kända varumärken i artikel 5.2 i direktiv 89/104 är mer omfattande än det skydd som ges i artikel 5.1 i samma direktiv. Det utökade skyddet ska ge ensamrättsinnehavaren skydd mot användning av kännetecken som är identiskt med, eller liknar, ett registrerat varumärke och utan skälig anledning drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller vara till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Detta resulterade i att när en medlemsstat åberopar artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska den således ge skydd beträffande varor eller tjänster som identiska eller av liknande slag. Med beaktande av ovanstående kan begreppet skälig anledning emellertid inte tolkas efter tillämpningsområdet för artikel 5.1 i direktiv 89/104.

Det utökade skyddet är således inte absolut då det, i fall där ensamrättsinnehavaren varit uppmärksam att anmärka på andra näringsidkares användning av kännetecknet som kan innebära intrång, ska göras en syftesbedömning för att väga båda parternas intressen mot varandra. Kan varumärkesinnehavaren påvisa att en skada enligt artikel 5.2 i direktiv 89/104 föreligger åligger det sedan tredje man att styrka att det funnits skälig anledning till brukandet.

Sammanfattningsvis innebär detta att begreppet skälig anledning inte ska omfatta enbart objektivt tvingande skäl, utan även det subjektiva intresset hos tredje man ska vägas in. Skälig anledning är således till för att jämvikt ska uppnås mellan varumärkesinnehavarens ensamrätt och tredje mans intressen i fråga, och kan resultera i att innehavaren av det kända varumärket måste tolerera att ett liknande kännetecken brukas. Detta när det kan konstateras att användningen togs i bruk innan ansökan om registrering av varumärket gavs in och så skett i god tro. Om så är fallet ska särskild beaktning tas till:

“1. Hur väl inarbetat det ovannämnda kännetecknet är och vilket anseende det åtnjuter hos omsättningskretsen.

2. Likheten mellan, å ena sidan, de varor och tjänster som detta kännetecken ursprungligen användes för och, å andra sidan, den vara som det kända varumärket registrerats för.

3. Den ekonomiska och kommersiella relevansen av att det kännetecken som liknar det ovannämnda varumärket används för denna vara.”⁶⁵.

Rättsfallet är av relevans i förevarande uppsats eftersom det påvisar omfattningen av det utökade varumärkesskyddet för välkända varumärken. Rättsfallet belyser att ett utökat skydd finns men att detta inte är absolut då det kan försvagas i fall där “skälig anledning” föreligger.

2.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det tydligt att den svenska varumärkesrätten är starkt kopplad till både den regionala samt internationella lagstiftningen med anledning dels av att Sverige är med i EU, dels för att varumärkesrätten är immateriell och inte har några territoriella begränsningar vilket kräver ett globalt samarbete.

Den internationella varumärkesrätten är uppbyggd på olika konventioner, bland annat Pariskonventionen för industriellt rättsskydd som administreras av WIPO. WIPO är en organisation som arbetar med immaterialrätt och omfattar skydd för bland annat varumärken, design och patent.

Den regionala varumärkesrätten tillämpar EU-VMF som ett gemensamt system sedan 1994 som en enhetsrätt för varumärken inom EU. För att få ett EU-varumärke måste en ansökan om registrering göras, vilken sedan handläggs av den europeiska varumärkesmyndigheten EUIPO; som också kontrollerar huruvida registreringshinder föreligger eller inte.

Den nationella varumärkesrätten regleras till stor del av varumärkeslagen som i sin tur bygger på de europeiska bestämmelserna. Av den nationella varumärkesrätten framgår att ensamrätt till ett varukännetecken kan förvärfvas genom både registrering och inarbetning till skillnad från regleringarna i EU-VMF där registrering är ett krav. För att skydda kända varumärken från att andra skadar, eller drar otillbörlig fördel av, dess goodwill eller renommé finns ett utökat skydd att ta del av om följande kumulativa rekvisit uppfylls:

1. Det ursprungliga varumärket ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen,

⁶⁵ Mål C-65/12, Red Bull, punkt 60.

2. Det omtvistade varukännetecknet ska vara förväxlingsbart eller identiskt med det ursprungliga varumärket, oavsett huruvida det rör sig om varor eller tjänster av samma, liknande eller annat art.
3. Genom användningen av det omtvistade varukännetecknet dras en otillbörlig fördel av, eller alternativt skada, det ursprungliga varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
4. Användningen måste ske utan skälig anledning.

Avslutningsvis är det av stor vikt att skyddet för varumärken ser någorlunda likadant ut i hela världen då ett varumärke inte alltid är något man kan ta på, vilket innebär att det är lätt att sprida och använda även över landsgränser. Av samma anledning är det av betydelse att förstå varumärkesrättens komplexitet eftersom det ställs höga krav på dels lagstiftningen, dels ensamrättsinnehavaren, då ett varumärke kan förekomma i så många olika former och branscher.

3. Varumärkesdegeneration

3.1 Inledning

Företag strävar ofta efter att bli så stora som möjligt för att kunna sprida deras produkt eller tjänst i större omfattning. Det investeras mycket pengar, och satsningar genomförs till syfte att arbeta upp ett gott anseende och skapa tillit gentemot varumärket hos konsumenterna. Det många företag inte tänker på är att en varumärkesregistrering kan hävas, vilket innebär att ensamrätten att använda sig av varukännetecknet förloras om varumärket har blivit för känt. Detta kapitel inleds med att undersöka bestämmelserna kring registrerade varumärken och sedan utreda problematiken kring varumärkesdegeneration för dessa. Vidare görs samma undersökning beträffande inarbetade varumärken för att avslutningsvis sammanfatta kapitlet och redovisa slutsatser.

3.2 Bestämmelser kring registrerade varumärken

3.2.1 Inledning

Då det finns två sätt att få varumärkesskydd i Sverige, genom registrering samt genom inarbetning, så ser bestämmelserna lite olika ut när det kommer till varumärkesdegeneration.

Detta eftersom varumärkesskydd genom inarbetning som huvudregel enbart går att få i Sverige, vilket innebär att det inte finns någon EU-bestämmelse som reglerar just det. När det kommer till registrerade varumärken däremot finns det bestämmelser dels i svensk rätt, dels genom praxis och bestämmelser direkt från EU.

3.2.2 Varumärkesdegeneration för registrerade varumärken

Enligt 3 kap. 1 § andra stycket 1 punkt VML framgår det att ett varumärke får lov att hävas om det *“till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser”*. Detta innebär en rättsförlust eftersom varumärket inte längre kan fungera som ett varumärke, då det som en gång varit ett särskiljande kännetecken mist sin särskiljningsförmåga.⁶⁶

⁶⁶ Levin, M. (2017). Sid. 493.

Varumärkesdegeneration drabbar oftast starkt inarbetade, och därför också mycket värdefulla, varumärken vilket ur en varumärkesinnehavares perspektiv är en stor förlust. Att specifika namn som ursprungligen var särskiljande för en viss bestämd produkt övergår till att bli en generisk beteckning är en universell utveckling och något som kan vara svårt att hindra. Exempel på ord som varit varumärken men blivit allmänna varubeteckningar är dynamit⁶⁷, grammofon⁶⁸ och nylon.⁶⁹

I ett rättsfall från EU-domstolen diskuterades betydelsen av omsättningskretsen vid degeneration. I målet väcktes talan i svensk tingsrätt om upphävande av varumärket Bostongurka då det uppfattades som en generisk term för hackad, inlagd gurka. Tingsrätten lämnade talan utan bifall då kärande part inte kunde bevisa att varumärket inte längre hade någon särskiljningsförmåga. Domen överklagades till Svea hovrätt som konstaterade att det varken genom förarbetena till dåvarande varumärkeslagen, eller artikel 12.2 a i rådets första direktiv 89/104/EEG (vilken motsvaras av nuvarande artikel 20 a eller 3 kap. 1 § andra stycket 1 punkt VML), framgick vilken omsättningskrets som var av relevans vid bedömningen huruvida ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga eller inte.

Svea hovrätt vilandeförklarade målet och bad om förhandsavgörande av EU-domstolen kring tolkningsfrågan; *“Vilka eller vilken är, enligt artikel 12.2 a i varumärkesdirektivet, i sådana fall där en vara hanteras i flera led innan den når konsumenten, den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara för vilke[n] det är registrerat?”*⁷⁰

EU-domstolen erinrade att gemenskapsbestämmelserna ska tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt mot bakgrund av de olika versionerna på samtliga språk som talas inom gemenskapen. Efter undersökning av artikel 12.2 a i rådets första direktiv 89/104/EEG framgick det att lydelsen kring relevant omsättningskrets i ett fåtal länder avsåg innefatta enbart näringsidkare, men en majoritet av språkversionerna föreföll avse såväl konsumenter som näringsidkare eller slutdistributörer av varan. EU-domstolen fastslog att *“den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om*

⁶⁷ NJA 1887 A 288.

⁶⁸ RÅ 1921 H 70.

⁶⁹ Levin, M. (2017). Sid. 494.

⁷⁰ Mål C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier, punkt 11.

nämnda varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den”⁷¹.

När det således blivit utrett vilken omsättningskrets som är av relevans vid en bedömning om ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga eller inte, är nästa steg att undersöka det andra rekvisitet som ligger till grund vid bedömningen av varumärkesdegeneration; innehavarens handlande eller passivitet.

I ett annat mål från EU-domstolen önskades ett förhandsavgörande kring en tolkningsfråga beträffande hur ett varumärkesintrång skulle bedömas i en situation där varumärket helt eller delvis förlorat sin särskiljningsförmåga efter intrång påbörjats, om förlusten helt eller delvis var ett resultat av varumärkesinnehavarens verksamhet eller passivitet. Tolkningsfrågan är av relevans för att förstå omfattningen av det utökade varumärkesskyddet för välkända varumärken då det påverkas av innehavarens agerande. Enligt artikel 9.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG framkommer det följande: innehavaren av ett äldre varumärke förlorar sin rätt att åberopa ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket, eller motsätta sig att det används för de varor eller tjänster för vilka det brukats, om denne varit medveten om att det yngre varumärket, registrerat i annan stat, använts under fem års tid.⁷²

Vidare ställs krav på att innehavaren av ensamrätten till ett varumärke inom fem år efter registreringsförfarandet skall bruka varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster som varumärket blivit registrerat. Skulle så inte ske, eller om det skett ett uppehåll för användningen av varumärket under mer än fem år, kan varukännetecknet förklaras ogiltigt och därmed förlora sitt skydd enligt rådets första direktiv 89/104/EEG. I målet framgick det även att *“varumärkesinnehavarens underlåtenhet kan även bestå i att denne inte inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 5 ansöker om att den behöriga myndigheten skall förbjuda tredje man att använda det tecken som innebär risk för förväxling med detta varumärke, eftersom en sådan ansökan just syftar till att bevara varumärkets särskiljningsförmåga”⁷³.*

⁷¹ Ibid, punkt 26.

⁷² Mål C-145/05, Levi Strauss.

⁷³ Mål C-145/05, Levi Strauss, punkt 34.

Det utökade skyddet för innehavare av välkända varumärken är i detta avseende således inte absolut då det föreligger vissa begränsningar. Det ställs krav på varumärkesinnehavaren att vara uppmärksam och anmärka på andra näringsidkares användning av det skyddade varukännetecknet om det finns misstanke om att användningen skulle kunna innebära ett intrång.

Sammanfattningsvis har varumärkesdegeneration ägt rum om det fastslagits att kännetecknet blivit en allmän beteckning hos en omsättningskrets som innefattar samtliga konsumenter, slutanvändare och i vissa fall näringsidkare som saluför varan eller tjänsten, och detta är ett resultat av varumärkesinnehavarens verksamhet eller passivitet. Varumärkesskyddet har då gått förlorat.

3.3 Bestämmelser kring inarbetade varumärken

3.3.1 Inledning

Enligt 1 kap. 7 § VML kan ett varumärke få ensamrätt, utan registrering, genom inarbetning. För att ett varumärke ska anses vara inarbetat krävs det att kännetecknet *“i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området”*⁷⁴. Värt att uppmärksamma är att den omsättningskrets som är relevant i detta fall är densamma som berörs i 1 kap. 10 § 3 punkt VML, det vill säga den som ligger till grund för om ett varumärke må anses känt och därmed omfattas av det utökade varumärkesskyddet.⁷⁵

Möjligheten till att få ensamrätt genom inarbetning innebär att varumärken som annars blivit nekade registrering ändå kan få varumärkesskydd. Enligt varumärkeslagen kan ett varumärke bestå av alla typer av tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Vad kravet på särskiljningsförmåga innebär kan förtydligas genom att tolka bestämmelsen i 1 kap. 5 § andra stycket VML *é contrario*. Det framgår att bristande särskiljningsförmåga råder i de fall varukännetecknet enbart beskriver

⁷⁴ 1 kap. 7 § andra stycket VML.

⁷⁵ Levin, M. (2017). Sid. 478.

varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning eller i dagligt språkbruk är en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Detta innebär således att särskiljningsförmåga föreligger om varukännetecknet resulterar i att en vara eller tjänst kan skiljas ut från de som säljs i en annan näringsverksamhet.⁷⁶

Enligt Patent- och registreringsverkets svenska varumärkesregister är Karlsons Klister ingivet som varumärke sedan 1973, och Kalles Kaviar sedan 1991. Detta trots att båda varumärkena högst troligt blivit nekade registrering utan inarbetning eftersom "klister" och "kaviar" i allmänt språkbruk är en beteckning för en massa man använder sig av för att fästa saker, respektive fiskrom. Kalles Kaviar lanserades 1954 men fick alltså inte varumärkesskydd förrän 1991, idag råder inga tvivel om att positionen på marknaden är stark då 96 procent av den svenska befolkningen känner till varumärket vilket visar på tydlig inarbetning.⁷⁷

Ytterligare ett varumärke som kan tas upp är Mor Annas Smörgåsgurka som sedan 1995 varit erlagt med varumärkesskydd trots att "Smörgåsgurka" beskriver produktens art och må anses vara en sedvanlig beteckning i allmänt språkbruk för just sådan gurka man har på sin smörgås.

3.3.2 Varumärkesdegeneration för inarbetade varumärken

För att varumärkesdegeneration över huvud taget ska kunna ske krävs det att varumärket i fråga innehar varumärkesskydd, antingen genom registrering eller inarbetning. För att det ska vara möjligt krävs det dessutom att kännetecknet är ett godkänt varumärke. Enligt 1 kap. 4 § VML kan ett varumärke bestå av "*alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister*"⁷⁸. När varumärkesdegeneration sker har ett varumärke blivit en allmän beteckning för en viss produkt eller tjänst och förlorar därmed sitt skydd. Detta innebär att varumärkesdegeneration för inarbetade varumärken sker när särskiljningsförmågan gått förlorad och varumärket istället blivit en generisk beteckning för en viss produkt eller tjänst. Då särskiljningsförmågan inte längre existerar uppfylls inte heller de krav som finns för att få kalla det tidigare kännetecknet för ett varumärke och förlust av skyddet är ett faktum.

⁷⁶ <https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/prv-skolan-online/steg-2-varumärke/> (hämtad 17/11-2020).

⁷⁷ <https://www.orkla.se/brands/kalles/> (hämtad 17/11-2020).

⁷⁸ 1 kap. 4 § VML.

3.4 Sammanfattning

När det gäller lagstiftningen för registrerade varumärken har det krävts ett tydliggörande kring vilken omsättningskrets som ska beaktas vid fråga om särskiljningsförmåga existerar eller inte. Av EU-domstolens praxis klargjordes att dels konsumenter, dels slutanvändare och näringsidkare skall räknas in i omsättningskretsen. Detta innebär att omsättningskretsen beroende på vara eller tjänst och bransch kan bli mycket bred. Ur varumärkesinnehavarens perspektiv kan detta vara positivt då fler har möjligheten att styrka särskiljningsförmåga, dock kan det också innebära en nackdel. Att marknadsföra sig och arbeta aktivt för att varumärket förknippas med just den varan eller tjänsten som registreringen avser, innebär att större resurser och investeringar krävs för att nå ut till hela den relevanta omsättningskretsen.

Utöver att varumärkesinnehavaren måste tänka på och ta hänsyn till den omfattande omsättningskretsen ställs ytterligare krav på denne när det kommer till dess agerande respektive passivitet. Innehavaren av ensamrätt till ett varukännetecken måste vara uppmärksam på användning av varumärken i andra stater, detta för att kunna anmärka om intrång föreligger inom angiven tidsfrist på fem år och på så sätt slippa riskera att ett annat varumärke drar fördel av, eller är till skada för, det ursprungliga varumärket. Det utökade varumärkesskyddet för välkända varumärken är således inte absolut utan snarare mycket komplext, och ställer höga krav på varumärkesinnehavaren.

För inarbetade varumärken inträffar degeneration i samma stund som särskiljningsförmågan gått förlorad och varumärket istället blivit en allmän beteckning för en viss produkt eller tjänst, inarbetning och degeneration kan således anses vara varandras motsatser. Inarbetning förstärker ett varumärkes juridiska och ekonomiska position samt innebär att varumärket befästs hos folket som en symbol eller ett särskiljande tecken för en viss produkt eller tjänst. Degeneration å andra sidan sker när allmänheten inte längre kopplar särskiljningsförmågan till det specifika varumärket utan varumärket utarbetas istället och den juridiska och ekonomiska positionen försvagas.

4. Uppgiftsskyldighet

4.1 Inledning

I november år 2018 trädde en ny bestämmelse kring varumärkesskydd i kraft, nämligen bestämmelsen kring uppgiftsskyldighet enligt 1 kap. 18 § VML. Syftet med bestämmelsen är att skydda varumärkesinnehavare från att deras varumärke återges på ett sådant sätt som skulle kunna resultera i att det uppfattas som en generisk beteckning för en viss produkt eller tjänst. Bestämmelsen ämnar således att ge ytterligare skydd för registrerade varumärken, samt vara en hjälpare hand när det kommer till att undvika degeneration. Detta kapitel inleds med att undersöka uppgiftsskyldighetens framväxt, för att sedan utreda om bestämmelsen skulle kunna fungera som en brygga eller länk mellan det utökade varumärkesskyddet och varumärkesdegeneration. Vidare förs en diskussion kring om uppgiftsskyldigheten är ett försök att sammanfoga det utökade varumärkesskyddet och bestämmelserna gällande varumärkesdegeneration. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet och en slutsats presenteras.

4.2 Bestämmelsens framväxt och utformning

I tidigare varumärkeslag fanns en bestämmelse i 1 kap. 11 § som innebar att då ett registrerat varumärke togs upp i handbok, lexikon eller annan liknande tryckt skrift så var författare, utgivare och förläggare skyldiga att informera om att det var ett registrerat varumärke, om innehavaren av varumärket begärt det. Den som försummade bestämmelsen ålades en skyldighet att offentliggöra rättelse samt stå kostnaderna för denna. Detta var en bestämmelse som ansågs falla utanför tryckfriheten då den inte stred mot något av de intressen som tryckfriheten skyddar. Syftet med bestämmelsen var redan då att skydda ensamrättsinnehavare från risken att deras varumärken omvandlades till att bli en generisk beteckning för en viss produkt eller tjänst och därmed förlora sin särskiljningsförmåga.⁷⁹

Uppkomsten av denna ytterligare rättighet för varumärkesinnehavare var dock inte självklar vilket framgår av förarbetena till föregående varumärkeslag. Flera remissinstanser motsatte sig förslaget och ansåg inte att bestämmelsen skulle införas över huvud taget, tvärtom menade andra att uppgiftsskyldigheten behövde ett ännu mer vidsträckt tillämpningsområde.⁸⁰

⁷⁹ Prop. 2009/10:225 s.140.

⁸⁰ Prop. 1960/167 s. 87 f.

När det gäller den nuvarande bestämmelsen kring uppgiftsskyldighet som trädde i kraft år 2018, framgår det av regeringens proposition 2009/10:225 att regeringens förslag skiljde sig något i förhållande till kommitténs. Regeringen föreslog att de redan befintliga bestämmelserna kring uppgiftsskyldighet då ett registrerat varumärke återges i lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter även skulle omfatta när sådana skrifter görs tillgängliga elektroniskt. Vidare framförde regeringen att även om symbolen ® tydligt återges tillsammans med det registrerade varumärket, skall uppgiftsskyldigheten inte alltid anses vara uppfylld.⁸¹

Kommitténs förslag överensstämde i huvudsak med regeringens förslag men kommittén ville att även utgivning av läroböcker skulle omfattas av uppgiftsskyldigheten. Däremot ansåg kommittén, till skillnad från regeringen, att uppgiftsskyldigheten alltid skulle anses vara uppfylld om symbolen ® tydligt återges i samband med varumärket. Ingen av remissinstanserna yttrade sig.⁸²

I likhet med den tidigare bestämmelsen om uppgiftsskyldighet framfördes i ovan nämnd proposition att enbart registrerade varumärken skulle omfattas, inarbetade varumärken skulle således fortfarande anses falla utanför. Regeringen ansåg att det inte skulle göras några sakliga förändringar gällande kommitténs förslag om utvidgning av bestämmelsen på så sätt att även läroböcker skulle omfattas. Detta med anledning av att en sådan utvidgning ansågs vara förenad med en viss gränsdragningsproblematik kring vad som skulle anses vara läroböcker och med dessa liknande skrifter.⁸³

I förarbetena diskuterades även i vilken utsträckning de elektroniska lexikon och liknande skrifter skulle omfattas av regleringen. Regeringen menade att "*Bestämmelsen får inte bli verkningslös utan det måste finnas en verklig möjlighet för en varumärkesinnehavare att få gehör för sin begäran*"⁸⁴ vilket resulterade i att de internetbaserade lexikon där alla kan bidra med material inte omfattas av regleringen; utan den är enbart tillämplig på sådana typer av tillhandahållanden som anges i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen såsom exempelvis bokförlag.⁸⁵

⁸¹ Prop. 2009/10:225.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid (s. 141).

⁸⁵ Prop. 2009/10:225.

Slutligen ansåg regeringen att det inte fanns något behov att lagstifta en bestämmelse gällande att uppgiftsskyldigheten alltid må anses uppfylld om symbolen ® tydligt anges tillsammans med varumärket. Detta med anledning av att symbolen redan fungerar som en upplysning om att det rör sig om ett registrerat varumärke och informationen är således tydlig för läsaren, vilket innebär att införandet av en lagregel inte ses som nödvändig.⁸⁶

Resultatet blev bestämmelsen i 1 kap. 18 § VML med följande lydelse: *“Vid utgivning eller annat tillgängliggörande av lexikon, handböcker eller andra liknande skrifter i tryckt eller elektronisk form är författaren, utgivaren eller förläggaren skyldig att se till att ett registrerat varumärke inte återges i skriften utan uppgift om att varumärket är skyddat genom registrering, om innehavaren av varumärket begär att uppgiften ska finnas med och återgivningen ger intryck av att varumärket är en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för”*. En liknande bestämmelse för gemenskapsvarumärkena finns i artikel 10 i varumärkesförordningen, den är dock utformad på ett något annorlunda sätt.⁸⁷

4.3 Sammanfattning

Den nya bestämmelsen i 1 kap. 18 § VML ämnar att utöver det traditionella varumärkesskydd som redan existerar, dels för ordinära varumärken, dels för kända varumärken, ge en rättighet till ensamrättsinnehavaren av ett registrerat varumärke. Rättigheten består i att innehavaren kan begära att det i samband med återgivning av varumärket i lexikon, handbok eller liknande skrift i tryckt eller elektronisk form, ska framgå att det är ett registrerat varumärke. Detta i de fall återgivningen kan anses ge intryck av att varumärket i själva verket är en generisk beteckning eller allmän term för den typ av vara eller tjänst varumärket är registrerat för.

Trots att införandet av bestämmelsen inte var en självklarhet enligt förarbetena anses regleringen idag ha ett relativt vidsträckt tillämpningsområde. Uppgiftsskyldigheten har blivit ett sätt för varumärkesinnehavare att få kontroll över spridningen av varumärket och hur det framställs, vilket innebär att risken för degeneration blir mindre då läsaren blir informerad om att det rör sig om ett registrerat varumärke. I kombination med att ge ett extra skydd för ensamrättsinnehavare av ett varukännetecken infördes bestämmelsen med syfte att föra den nationella varumärkesrätten närmare den EU-rättsliga och på så sätt också bidra till en bättre samhandel.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Prop. 2009/10:225.

5. Resultat och sammanfattning

5.1 Inledning

Syftet med förevarande uppsats är att beskriva och analysera hur den nya bestämmelsen kring uppgiftsskyldighet i 1 kap. 18 § VML kompletterar bestämmelserna om det utökade varumärkesskyddet i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML i förhållande till risken för varumärkesdegeneration enligt 3 kap. 1 § andra stycket. 1 punkt VML. I detta kapitel presenteras således vad som framkommit av undersökningen genom att först klargöra det utökade skyddets komplexitet. Vidare utreds resultatet av bestämmelserna kring förlust av det utökade varumärkesskyddet, för att avslutningsvis analysera betydelsen av uppgiftsskyldigheten.

5.2 Det utökade skyddets komplexitet

Vad som skiljer det utökade varumärkesskyddet från det ordinära är att det räcker att tredje man drar otillbörlig fördel av, eller är till skada för, det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé för att det ska anses föreligga intrång. Det krävs således inte att det rör sig om en identisk eller liknande produkt eller tjänst, inte heller ett identiskt eller liknande varukännetecken, till skillnad från de rekvisit som ligger till grund för det ordinära varumärkesskyddet. Anledningen bakom det utökade skyddets uppkomst är att det ansågs föreligga ett behov av att skydda varumärkesinnehavarens investeringar i varukännetecknet, vilka lett till varumärkets goodwill och renommé. För kända varumärken förändrades därmed ensamrätten genom 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML från att vara ett förväxlingsbaserat synsätt med syfte att skydda konsumenter från att bli vilseledda, till ett egendomsbaserat synsätt där varumärkesinnehavarens intresse tillvaratas.

Det utökade skyddet verkar dock inte vara så enkelt som ovan kan ge anledning att anta, utan präglas istället av en viss komplexitet. I mål C-65/12 "Bull Dog" påvisar domstolen just skillnaden mellan varumärkesskydd för ordinära respektive kända varumärken samt konstaterar att det utökade varumärkesskyddet inte är absolut. Detta eftersom det i fall då varumärkesinnehavaren varit uppmärksam och noterat att det sker användning av tredje man som riskerar leda till skada eller redan har orsakat skada på det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska göras en intresseavvägning mellan

ensamrättsinnehavarens och tredje mans intressen i syfte att nå jämvikt. En sådan intresseavvägning skulle kunna resultera i att varumärkesinnehavaren tvingas tolerera att tredje man brukar kännetecknet, om användningen påbörjats innan ansökan om registrering skett av varukännetecknet i fråga. Hur väl det utökade skyddet fungerar beror således till stor del på hur, och inom vilken tid, varumärkesinnehavaren agerar.

Det utökade skyddet framgår inte tydligt genom lagtext vilket innebär att bestämmelsen får sin betydelse och omfattning genom att undersöka och förstå domstolarnas praxis, vilket också förstärker komplexiteten. Att det utökade skyddet till stor del regleras genom praxis innebär att lagstiftningen riskerar att bli otydlig och inte fungera lika för alla. Detta eftersom tolkningen av en viss bestämmelse blir subjektiv då innebörden beror på vem som ska avgöra den aktuella frågan. Som ett resultat av lagstiftningens generösa tolkningsmöjligheter äventyras därför det syfte som lagstiftningen från början uppstod för att besvara vilket i förlängningen skulle kunna bli ett hot mot rättssäkerheten.

5.3 Förlust av det utökade skyddet

Ett registrerat varumärke får lov att hävas enligt 3 kap. 1 § andra stycket 1 punkt VML om det *“till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser”*⁸⁸. Bestämmelsen lämnar mycket tolkningsutrymme och vad som är av stor relevans att fastslå är vilken omsättningskrets som är av betydelse vid degeneration och bedömningen huruvida ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga eller inte. EU-domstolen besvarade frågan i mål C-371/02 och den relevanta omsättningskretsen består av såväl konsumenter som näringsidkare och slutdistributörer vilket innebär att den kan bli mycket omfattande beroende på bransch.

Utöver att varumärket för den produkt eller tjänst som det registrerats för omvandlats till att bli en generisk beteckning för en viss produkt- eller tjänstekategori, krävs det att detta inträffat till följd av innehavarens handlande eller passivitet för att ensamrätten till varumärket ska gå förlorad. Förlusten av det utökade skyddet är således starkt förknippad med problematiken kring att det utökade skyddet inte är absolut eller kravlöst utan beror på de handlingar

⁸⁸ 3 kap. 1 § andra stycket VML.

ensamrättsinnehavaren utför.

5.4 Uppgiftsskyldigheten - en brygga mellan skydd och degeneration?

Syftet med den uppdaterade varumärkeslagen var att föra den svenska varumärkeslagstiftningen närmare den EU-rättsliga, vilket skulle underlätta samhandeln inom unionen då de svenska regleringarna skulle bli mer lika de bestämmelser som tillämpas för EU-varumärken. Berört område präglas av viss komplexitet då en immaterialrätt inte är bunden till något fysiskt vilket innebär att spridning över landsgränser och in i våra hushåll kan gå mycket snabbt. Genom införandet av uppgiftsskyldigheten i 1 kap. 18 § VML anpassades också lagstiftningen efter dagens allt mer globaliserade samhälle och syftade till att resultera i en mer teknikneutral lagstiftning.

Införandet av den nuvarande bestämmelsen om uppgiftsskyldighet gav ytterligare en rättighet till varumärkesinnehavare utöver det traditionella varumärkesskydd som redan fanns, vilket innebär att risken för varumärkesdegeneration påverkats. Gränsen må eventuellt anses ha skjutits fram då ett varumärke tidigare högst troligt degenererats snabbare eftersom det inte behövde anges på samma sätt att ordet i fråga var ett registrerat varumärke. Viktigt att ha i åtanke är även de forum som omfattas av bestämmelsen; lexikon, handböcker eller annan liknande skrift. I sådana forum är majoriteten av de ord som visas generiska beteckningar eller allmänna termer för en viss produkt eller tjänst. Genom att införa en möjlighet för ensamrättsinnehavare att begära att det tydligt framgår att deras varukännetecken är ett registrerat varumärke, öppnar därför en ny dörr som inte uteslutande skulle kunna fungera som ett vapen mot varumärkesdegeneration. Möjligtvis skulle ett angivande där det framgår att varumärket är registrerat, exempelvis genom symbolen ®, tydliggöra en skillnad från de övriga ord som nämns eller tas upp i berört forum och på så sätt förstärka varumärkets särskiljningsförmåga.

Bestämmelsen kring uppgiftsskyldighet är en fördjupning av det utökade skydd som redan finns för välkända varumärken i 1 kap. 10 § första stycket 3 punkt VML. Anledningen till att uppgiftsskyldigheten bör ses som just en fördjupning av redan existerande skyddet är eftersom den tar sikte på en annan typ av användning än den "i näringsverksamhet" som det utökade

skyddet beträffar. Uppgiftsskyldigheten tar istället för användning i näringsverksamhet sikte på utgivning eller annat tillgängliggörande av lexikon, handböcker eller annan liknande skrift i tryckt eller elektronisk form. Vad detta innebär rent praktiskt är att varumärkesskyddets räckvidd utökats då även viss användning utanför näringsverksamhet nu omfattas av regleringar. Det krävs således inte längre att utnyttjandet som drar otillbörlig fördel av, eller användningen som är eller kan vara till skada för ett känt varumärkes goodwill eller renommé, sker inom en näringsverksamhet för att det utökade skyddet ska vara tillämpligt; omfattningen har blivit större.

Den bestämmelse som uppstod med syfte att enbart fungera som ett extra skydd, eller en ytterligare rättighet för ensamrättsinnehavare av ett varumärke, skulle kunna anses ha resulterat i att bli en brygga mellan det utökade varumärkesskyddet och varumärkesdegeneration; och inte bara en brygga utan även ett effektivt sätt att förstärka varumärkets särskiljningsförmåga. Genom att förstärka särskiljningsförmågan och tydliggöra att det rör sig om ett registrerat varumärke skjuts risken för varumärkesdegeneration allt längre bort och plötsligt är det kanske inte längre någon risk. 1 kap. 18 § VML kan således vara ett effektivt hjälpmedel för varumärkesinnehavare, men det gäller att vara uppmärksam och utnyttja sin rätt på det sätt som bestämmelsen kräver. En ouppmärksam varumärkesinnehavare kan således bli anledning till sin egen undergång, trots det komplexa skydd som finns att tillgå.

5.5 Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattningsvis innebär uppkomsten av bestämmelsen kring uppgiftsskyldighet i 1 kap. 18 § VML ett utvidgande av det utökade varumärkesskyddet som finns att tillgå för välkända varumärken. Bestämmelsen har blivit en sammankoppling mellan det utökade skyddet för välkända varumärken och risken för varumärkesdegeneration. Att ensamrättsinnehavare till ett varukännetecken har möjlighet att åtnjuta en utökad säkerhet för att skydda de investeringar som gjorts i varumärkets goodwill och renommé, i kombination med uppgiftsskyldigheten innebär ett omfattande, men ändå inte kravlöst, skydd. Möjligheten att begära att det tydligt framgår att det rör sig om ett registrerat varumärke när ett sådant återges i lexikon, handbok eller liknande skrift kan, utöver en utökad rättighet, resultera i att varumärket blir mer känt och får en starkare

ställning. Varumärkets särskiljningsförmåga kan bli starkare genom att tydliggöra att varumärket är registrerat i sådana sammanhang där det finns risk för allmänheten att uppfatta att ordet är en generisk beteckning för en viss produkt- eller tjänstekategori.

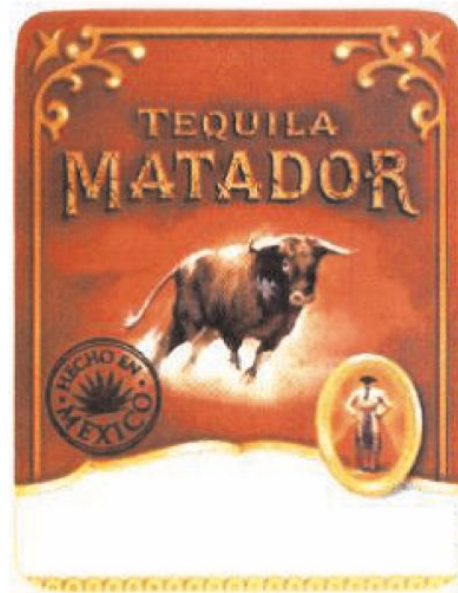
Viktigt att observera är dock att uppgiftsskyldigheten inte innebär att varumärkesdegeneration går att utesluta. I inledningskapitlet togs google upp som ett exempel och genom att återkoppla till det framgår det att den ytterligare rättigheten i och med den nya bestämmelsen inte alltid behöver ge effekt. Allmänheten vet om att google är ett varumärke, ändå används "googla" som ett sätt att beskriva hur man hittar information och enligt svenska akademiens ordlista betyder det "*söka på nätet med hjälp av Google el annan sökmotor*"⁸⁹. Trots att människor vet om att det rör sig om ett varumärke finns det alltså fortfarande risk för att särskiljningsförmågan går förlorad, vilket ifrågasätter bestämmelsen kring uppgiftsskyldighetens faktiska effekt.

Av ovanstående står det klart att trots uppgiftsskyldighetens syfte att vara en ytterligare rättighet för varumärkesinnehavare som tar sikte på en annan typ av användning än den i näringsverksamhet som det utökade skyddet omfattar, finns det ändå risk för att ensamrätten går förlorad genom att varumärket blivit en allmän term för en viss produkt eller tjänst. Det är därför av stor vikt att inte enbart uppfatta uppgiftsskyldigheten som en del av det utökade varumärkesskyddet, utan också försöka dra nytta av bestämmelsen och använda det som ett vapen mot varumärkesdegeneration genom att förstärka särskiljningsförmågan.

Avslutningsvis skulle en djupare undersökning av hur 1 kap. 18 § VML påverkar förhållandet mellan förutsättningarna för skydd och förutsättningarna för intrång vara av relevans för vidare forskning. Detta eftersom det borde finnas något samband mellan just rekvisiten för att få skydd och de rekvisit som måste uppfyllas för att intrång ska anses föreligga; där 1 kap. 18 § VML skulle kunna ha en roll.

⁸⁹ <https://svenska.se/tre/?sok=googla&pz=1> (hämtad 30 november 2020).

Bilaga A



Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Sverige

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

Prop. 1960:167, Med förslag till varumärkeslag.

Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr. 207/2009.

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

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

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

Litteratur

Arnerstål, S. (2018). Varumärkesanvändning, första upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Hettne, J. (2011). EU-rättslig metod, andra upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Levin, M. (2017). Lärobok i Immaterialrätt, elfte upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB.

Nääv, M. och Zamboni, M. (2019). Juridisk metodlära, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Internetkällor

Kommerskollegium, *WTO- en organisation för världens handel*. [elektronisk]

<https://www.kommerskollegium.se/om-handel/internationell-handel-och-handelspolitik/centrala-organisationer-i-handelspolitiken/wto/>

(hämtad 2020-11-13)

Nationalencyklopedin, *rättsdogmatik*. [elektronisk]

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättsdogmatik>

(hämtad 10/11-2020)

Orkla, *Kalles*. [elektronisk]

<https://www.orkla.se/brands/kalles/>

(hämtad 17/11-2020)

Patent- och registreringsverket, *PRV-skolan. Steg 2: varumärken*. [elektronisk]

<https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/prv-skolan-online/steg-2-varumarke/>

(hämtad 17/11-2020)

Patent- och registreringsverket, *WIPO*. [elektronisk]

<https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/vanliga-ord-och-begrepp/wipo/>

(hämtad 12/11-2020)

Svenska akademiens ordlista, *googla*. [elektronisk]

<https://svenska.se/tre/?sok=googla&pz=1>

(hämtad 30/11-2020)

Rättsfallsförteckning

Sverige

Nytt juridiskt arkiv

NJA 1887 A 288.

Regeringsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen

RÅ 1921 H 70.

Europeiska unionen

EU-domstolen

Mål C-383/99 P: Procter & Gamble mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). Domstolens dom den 20 september 2001.

Mål C-375/97: General Motors Corporation mot Yplon SA. Domstolens dom den 14 september 1999.

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

Mål C-65/12: Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries mot Red Bull GmbH och Red Bull Nederland BV. Domstolens dom den 6 februari 2014.

Mål C-371/02: Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB. Domstolens dom den 29 april 2004.

Mål C-145/05: Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA. Domstolens dom den 27 april 2006

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

Tribunalen/Förstainstansrätten

Mål T-584/10: Mustafa Yilmaz mot harmoniseringsbyrån och Tequila Cuervo, SA de CV.
Tribunalens dom den 2 oktober 2012.

