



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Karolina Jönsson

Google AdWords

Ur ett marknadsrättsligt
och varumärkesrättsligt perspektiv

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats

Uppsats på juristprogrammet
15 högskolepoäng

Handledare: Lotta Maunsbach

Termin: HT 2013

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Syfte och frågeställning	6
1.3 Avgränsning	7
1.4 Metod och material	7
1.5 Disposition	9
1.6 Forskningsläge	9
2 VARUMÄRKESRÄTT	11
2.1 Inledande kommentar	11
2.2 Allmänt om varumärkesrätt	11
2.3 Varumärkesskyddet	13
2.3.1 Intrång vid dubbel identitet art. 5(1a) VmD	14
2.3.2 Intrång vid förväxlingsrisk art. 5(1b) VmD	15
2.3.3 Intrång på kända märken art. 5(2) VmD	17
3 MARKNADSRÄTT	20
3.1 Inledande kommentar	20
3.2 Europeisk utblick	20
3.3 Den svenska regleringen	23
4 GOOGLE ADWORDS	28
4.1 Inledande kommentar	28
4.2 Google France	28
4.3 Interflora	30

4.4 MD 2012:15	32
5 ANALYS	35
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	42
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	44

Summary

Google AdWords is a service that offers companies the possibility to register a keyword in Google. The service enables the company's advertisement to end up in Google's search results, even though the company does not have a natural connection with the keyword. The Court of Justice of the European Union has given a couple of preliminary rulings on Google AdWords and in 2012 the Swedish Court of Marketing Law gave a ruling on the procedure. The purpose of this paper is to investigate the relation between trademark law and marketing law in the assessment of Google AdWords.

The study investigates trademark law and marketing law. The different types of trademark infringement that are described in this paper, are double identity infringement, infringement at the likelihood of confusion and infringement on well-known marks. The result shows that marketing law and trademark law uses the same terms and the Courts have made similar assessments regarding for example the average consumer and protection for well-known marks. Despite this, there is a firm boundary in Swedish law between the two legal areas and in order to be successful in both trademark law and marketing law, a complaint must be made in two parallel trials. This is different from EU law, where the Courts make an overall assessment of marketing law and trademark law and the legal areas co-exist.

The Google AdWords cases show that the courts have evolved from the typical model for trademark infringement and have instead took a more typical marketing law approach in their assessments. The Swedish ruling from the Swedish Court of Marketing Law shows that it is possible that the attitude has changed towards a less strict separation between the legal areas.

Sammanfattning

Google AdWords är en tjänst som erbjuder företag möjligheten att registrera sökord i Google. Tjänsten innebär att vid sökning i Google visas företagets annons i träffarna, även om den inte har ett naturligt samband med sökordet. EU-domstolen har tagit upp Google AdWords för förhandsavgörande och 2012 avgav Marknadsdomstolen en dom om förfarandet. Syftet med denna framställning är att utreda varumärkesrättens och marknadsrättens relation till varandra vid bedömningen av Google AdWords.

Studien utreder varumärkesrätt och marknadsrätt. De olika typer av varumärkesintrång som redogörs för i denna framställning är intrång vid dubbel identitet, intrång vid förväxlingsrisk och intrång på kända märken. Resultatet visar att marknadsrätten och varumärkesrätten bygger på liknande begrepp och domstolarna gör liknande bedömningar vad gäller exempelvis genomsnittskonsumenten och skyddet för kända märken. Trots detta är gränsdragningen mellan de två rättsområdena skarp i svensk rätt och vid tvist måste två parallella prövningar göras i olika domstolar för att nå framgång med talan enligt både marknadsrättsliga och varumärkesrättsliga bestämmelser. Detta är en skillnad från EU-rätten där rättsområdena i stället samverkar och domstolarna gör en samlad bedömning av marknadsrätt och varumärkesrätt.

Google AdWords-avgörandena visar att domstolarna i viss mån har utvecklat den typiska modellen för varumärkesintrång och tagit hjälp av typiskt marknadsrättsliga tillvägagångssätt i sina bedömningar. Det svenska avgörandet från Marknadsdomstolen visar att det är möjligt att inställningen har ändrats mot en mindre strikt gränsdragning mellan rättsområdena.

Förord

Denna uppsats markerar ett slut på de första tre åren på juristprogrammet i Lund. Tiden har gått oerhört fort och varit fylld av glädje och skratt.

Jag vill passa på att tacka dem som har hjälpt mig under dessa år. Först och främst vill jag rikta ett särskilt tack till min mamma, pappa och lillasyster Elisabet. Jag vill vidare tacka min sambo Gustav, som har delat den största delen av min tid på juristprogrammet. Pappa och Gustav har dessutom ägnat sin tid åt korrekturläsning av min uppsats och det uppskattas enormt mycket!

Jag vill tacka min handledare Lotta Maunsbach på Juridiska Fakulteten som har hjälpt mig med utformningen av ämnet. Slutligen vill jag tacka Johan Norderyd och Tobias Carlsson från Advokatfirman Lindahl för deras hjälp med frågeställningen och kommentarer under arbetets gång.

Förkortningar

VmL	Varumärkeslagen, SFS 2010:1877
MFL	Marknadsföringslagen, SFS 2008:486
VmD	Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
DOA	Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare mot konsumenter på den inre marknaden
DJR	Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam
M&S	Marks & Spencer

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I takt med internets utveckling har det uppkommit allt fler internetbaserade metoder för företag att marknadsföra sig på. Google, Yahoo och Bing m.fl. erbjuder samtliga en tjänst som kallas sökordsannonsering. Tjänsten innebär att företagen kan registrera ett visst sökord. Om ett företag registrerar sig på exempelvis ordet *klocka*, kommer nämnda företag upp i träffarna vid sökning på *klocka*. Så långt är förfarandet problemfritt, men vad händer när ett företag registrerar ett annat konkurrerande företags varumärke som sökord? EU-domstolen har tagit upp ett par fall för förhandsavgörande som berör detta förfarande i Googles sökordstjänst.¹ Antalet förhandsavgöranden har ökat och det beror på att sökordsannonsering har blivit en av världens vanligaste marknadsföringsmetoder. Förhandsavgörandena har gett utslag i nationell rätt och Marknadsdomstolen har 2012 avgett en uppmärksammas dom om Google AdWords. Sökordsannonsering har blivit en miljardindustri, samtidigt som företag lägger ofta stora summor på att förvalta och utveckla sina varumärken.² Förfarandet är därför av största intresse både för varumärkesrättens och marknadsrättens utveckling.

Vid en sökning i Googles sökmotor genereras två olika sorters träffar. Den ena sortens träffar är de naturliga resultat som genereras. Det är de sökresultat som visas på grund av deras relevans till sökordet. Ett exempel härvid vore vid sökning på ordet *klocka* skulle kanske en Wikipedia-sida om klockor komma upp. Denna sida skulle visas för att den har ett naturligt samband med ordet *klocka*. I fokus för denna uppsats står emellertid den andra typen av träffar; de sponsrade sökorden. De visas eftersom ett företag har betalat för sin placering. Om vi fortsätter med klock-exemplet, så skulle exempelvis en annons för klockmärket Swatch

¹ Fortsatt refererat till Google AdWords.

² Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan; *Markedføringsretten*, Utgåva 2, Upplaga 1, Ex Tuto Publishing, København 2011, s. 658. Hädanefter refererad till Møgelvang-Hansen m.fl., 2011.

visas. Swatch hamnar i sökträffarna eftersom att företaget har betalat för sin placering. De sponsrade sökorden är markerade med en text i mindre format där det står ”annonser som är kopplade till...” Annonsen länkar vidare till annonsörens webbsida och är ofta åtföljd av en kort reklamtext. Vem som helst kan registrera ett sökord och det finns inget maxantal på antalet sökord. Om flera företag har registrerat samma sökord, hamnar den som har betalat mest högst upp. Eftersom det inte finns någon spärr på vilka ord som kan registreras innebär det att även registrerade varumärken kan registreras enligt Googles regler.³ I svensk rätt har varumärkesrätt och marknadsrätt behandlats separat. Google AdWords berör varumärkesrättsliga frågor, men förfarandet är samtidigt en marknadsföringsåtgärd. Rättsfallen som presenteras i denna uppsats aktualiserar därför frågor som ligger i gränslandet mellan varumärkesrätt och marknadsrätt.

1.2 Syfte och frågeställning

Denna framställning har som syfte att utreda varumärkesrättens och marknadsrättens relation till varandra vid bedömningen av Google AdWords. För att uppfylla detta syfte har jag sökt att besvara följande frågeställningar:

- Vad innebär ett varumärkesintrång?
- Vad innebär det att ett förfarande är oförenligt med god marknadsföringssed?
- Vilka likheter och skillnader finns i varumärkesrätten och marknadsrätten?
- Vilken bedömning har EU-domstolen och Marknadsdomstolen gjort i Google AdWords-avgörandena och hur har förfarandet bedömts i relation till varumärkesrätten och till marknadsrätten?

³ C-236/08- C-238/08, Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA m.fl. Hädanefter benämnt C-236-238/08 Google France.

1.3 Avgränsning

I största delen av framställningen kommer jag att redogöra för det som är relevant för Google AdWords-avgörandena. Det innebär att framställningen inte erbjuder någon genomgång av annan materiell rätt, exempelvis vilseledande marknadsföring eller vilseledande efterlikning. Det innebär också att de tolkningsfrågor som har ställts till EU-domstolen för förhandsavgörande ej kommer att beröras om de inte är nödvändiga för att besvara detta arbetes frågeställning. Denna avgränsning har jag valt att göra för att kunna undersöka frågeställningarna på ett ingående sätt, istället för att ytligt vidröra flera olika frågor. Det finns flera rättsfall som berör Google AdWords, men för att kunna utförligt besvara framställningens frågeställning redogör jag endast för de rättsfall som jag anser bäst illustrerar det disciplinöverskridande perspektivet mellan rättsområdena.

I denna uppsats är utgångspunkten att läsaren är någorlunda juridiskt orienterad. Uppsatsen ger därför exempelvis ingen översiktlig förklaring av vad rättsområdena immaterialrätt och marknadsrätt innebär. Det medför att jag inte kommer att redogöra för exempelvis mönsterrätt, patenträtt eller sådan marknadsrätt som inte är relevant för frågeställningen.

1.4 Metod och material

Framställningen kommer att i största delen av uppsatsen, redogöra för bestämmelser på EU-nivå parallellt med svenska bestämmelser. I fokus för de svenska bestämmelserna är varumärkeslagen⁴ och marknadsföringslagen.⁵ De EU-direktiv som främst behandlas är

⁴ Varumärkeslag, SFS 2010:1877.

⁵ Marknadsföringslag, SFS 2008:486.

varumärkesdirektivet⁶, direktivet om otillbörliga marknadsföringsmetoder⁷ samt direktivet om jämförande reklam⁸.

Denna framställning har ett disciplinöverskridande perspektiv vid undersökningen av relationen mellan varumärkesrätten och marknadsrätten. Frågeställningen kommer främst att besvaras med hjälp av praxis. Praxis som inte särskilt berör Google AdWords fyller en förklarande funktion av hur varumärkesrätten, respektive marknadsrätten är utformad. Dessa rättsfall används som illustration av de materiella bestämmelserna. Härvid behandlas även kortfattat ett danskt rättsfall för att belysa den mångfald av rättssystem som finns i EU. Vidare presenterar uppsatsen sådan praxis som särskilt berör Google AdWords. I detta kapitel presenteras två förhandsavgöranden från EU-domstolen och ett avgörande från Marknadsdomstolen.

I uppsatsen används även doktrin och förarbeten för att förklara de relevanta materiella bestämmelserna. De förarbeten som används är från äldre lagstiftning, men de används fortfarande som källor i doktrinen, varför de får anses vara aktuella även vid denna framställning.⁹ Möjligheten att sökordsannonsera är nytt och det finns därför relativt lite litteratur på området. Den litteratur som finns problematiserar inte förfarandet Google AdWords på ett ingående sätt. Den äldre praxis som kommer från EU-domstolen är i viss mån omskriven i doktrinen, men de avgöranden som nyligen är avgjorda finns det lite skrivet om, varför praxis utgör en viktig del i denna framställning.

⁶ Direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar har uppdaterats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

⁷ Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare mot konsumenterna på den inre marknaden. Härfter refererat till DOA.

⁸ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam. Härfter refererat till DJR.

⁹ Jfr exempelvis Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars och Sandgren, Claes; *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Upplaga 13, Jure AB, Stockholm, 2013, s. 288ff. Hädanefter refererad till *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013.

1.5 Disposition

Uppsatsen består av sex kapitel. Kapitel 2 handlar om varumärkesrätten och de allmänna kraven för varumärkesinträng. Detta avsnitt behandlar främst artikel 5(1) och 5(2) i varumärkesdirektivet.¹⁰ Kapitel 3 redogör för marknadsrätten, särskilt i förhållande till varumärkesrättsliga bestämmelser. Eftersom marknadsrätten skiljer sig till viss del åt i EU och i svensk rätt, så är detta kapitel uppdelat i en europeisk utblick och en svensk del. Den europeiska utblicken behandlar främst EU-rätt, men även nationell rätt kommer att beröras om än i begränsad utsträckning. I den svenska delen står marknadsföringslagen i fokus.¹¹ Kapitel 4 redogör för praxis som berör Google AdWords. Varje rättsfall redogörs för separat. Kapitel 5 sammanställer det resultat som har framkommit i kapitel 2, 3 och 4. Detta kapitel innehåller en analys och frågeställningarna som redogjordes för i kapitel 1 besvaras.

1.6 Forskningsläge

Varumärkesrättens reglering är väl behandlad i den juridiska doktrinen. Marianne Levin är ledande på området. Hon är professor vid Stockholms universitet och har skrivit flera böcker och artiklar i ämnet. Hon har bland annat givit ut *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, som är ett standardverk på immaterialrättens område och har utkommit i 10 upplagor. Boken har refererats till i flertalet artiklar, debatter och propositioner. Vidare är Per Jonas Nordell framstående på både marknadsrättens och immaterialrättens område. Han har skrivit *Varumärkesrättens skyddsobjekt – om ordkännetecknets mening och referens*, som är ett viktigt verk i varumärkesrätt.

Även på marknadsrättens område finns mycket doktrin. Ulf Bernitz är professor vid Stockholms universitet och ledande på marknadsrättens område. Han har författat många böcker som särskilt behandlar

¹⁰ Hädanefter refererad till VmD.

¹¹ Hädanefter refererad till MFL.

konkurrensrätt och marknadsrätt i EU. Han har skrivit *Svensk och europeisk marknadsrätt 2*.

Avseende marknadsrättens och varumärkesrättens förhållande är materialet betydligt mer begränsat och det är främst Ulf Bernitz och Per Jonas Nordell som har uttalat sig på området. Ulf Bernitz har tillsammans med flera andra skrivit *Immaterialrätt och Otillbörlig konkurrens*. Här finns det utöver detta endast lite doktrin som på ett ingående sätt belyser och behandlar rättsområdena från ett överskridande perspektiv.

2 Varumärkesrätt

2.1 Inledande kommentar

Den svenska varumärkesrätten har till stor del sin grund i EU-rätten, särskilt i VmD och bestämmelserna i varumärkeslagen¹² tolkas i enlighet med VmD.¹³ Av den anledningen behandlas VmD:s bestämmelser parallellt med VmL:s bestämmelser i denna del. I den första delen behandlas vad som krävs för att ett varumärke ska kunna få skydd enligt varumärkesrättens bestämmelser. I den andra delen av kapitlet redogörs för vad skyddet innebär och olika typer av intrång på ett varumärke.

Nordell menar att ett kännetecken kan bli skyddat både enligt varumärkesrättens bestämmelser och enligt marknadsföringslagstiftningen. Han menar att marknadsrätten utgör en allt viktigare komponent i skyddet för varumärken och anför att det marknadsrättsliga skyddet är i många avseenden likt varumärkesrättens skydd.¹⁴ För att kunna göra en jämförelse mellan skydden, krävs emellertid en genomgång av grundförutsättningarna för varumärkesskyddet. I detta kapitel läggs därför fokus främst på varumärkesrättens bestämmelser, men i vissa fall dras även paralleller till marknadsrätten.

2.2 Allmänt om varumärkesrätt

Varumärkesrättens syfte är bland annat att skydda näringslivets aktörer och den fria konkurrensen.¹⁵ VmD erbjuder ingen definition av vad som kan vara ett varumärke. Däremot anges i art. 2 VmD att ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt. I artikeln anges att det exempelvis kan vara ord, figurer, bokstäver, formen på en vara eller dess

¹² Hädanefter refererad till VmL.

¹³ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 258.

¹⁴ Nordell, Per Jonas; *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets referens och mening*, Upplaga 1, MercurIUS, Stockholm 2004, s. 429. Hädanefter refererad till Nordell, 2004.

¹⁵ Prop. 2009/10:225, s. 79f, jfr Levin, Marianne; *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, Upplaga 10, Norstedts juridik, Stockholm 2011, s.379f. Hädanefter refererad till Levin, 2011.

förpackning. Levin noterar att denna uppräkningslista inte är uttömmande.¹⁶ Kravet på grafisk återgivning medför att antalet varumärken som kan registreras blir i praktiken begränsat. EU-domstolen har exempelvis fastslagit att en färg kan utgöra ett varumärke, men en doft kunde inte vara det eftersom det inte kunde återges grafiskt på ett tillgängligt och tydligt sätt.¹⁷

Vidare ska varumärket ha en viss grad av särskiljningsförmåga för att kunna registreras. 1 kap. 5 § VmL erbjuder en definition av begreppet särskiljningsförmåga. Paragrafen säger att särskiljningsförmåga innebär att kännetecknet har förmågan att särskilja varor eller tjänster från dem som tillhandahålls i ett annat företag. Varumärket fyller således en särskiljningsfunktion. Exempel på varumärken som inte har kunnat registreras är extra och prima, eftersom de inte uppnådde tillräcklig särskiljningsförmåga.¹⁸ Däremot har man ansett att KappAhls varumärke XLNT uppnådde ett sådant skydd och kunde registreras.¹⁹ Om varumärket är deskriptivt, det vill säga endast anger det geografiska ursprunget, varornas art eller den avsedda användningen så föreligger ingen särskiljningsförmåga. Detsamma gäller om varumärket är generiskt betingat, det vill säga att kännetecknet utgörs av en sedvanlig beteckning för varan enligt dagligt språkbruk.²⁰ I sådana fall kan varumärket inte registreras.

Genomsnittskonsumerten²¹ ska i varumärkesrätten förstås i relation till sin omsättningskrets. Omsättningskretsen består av den krets som köper varan eller av den krets av personer som är verksamma inom den bransch som använder den.²² Omsättningskretsen varierar från vara till vara, från tid till tid och så vidare. Om det rör sig om ett livsmedel kan hela landet komma i fråga för omsättningskretsen, men om varan har särskilt lokal förankring kan omsättningskretsen begränsas till det området.²³

¹⁶ Levin, 2011, s. 413.

¹⁷ C-237/00, Sieckmann v Detusches Patent- und Markenamt, jfr C-104/01, Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau, jfr Levin, 2011, s. 413f.

¹⁸ Nordell, 2004, s. 204.

¹⁹ PBR den 10.10.2006 i mål 04-296.

²⁰ Jfr 1 kap. 5 § stycke 2 VmL, art. 3(1c) och 3(1d) VmD.

²¹ Se 3.2. för en mer utförlig förklaring av begreppet.

²² SOU 1958:10, s. 222.

²³ SOU 1958:10, s. 222f.

Nordell anför att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska innebära någon form av distinktion. Man skulle kunna uttrycka det negativt: ett kännetecken får helt enkelt inte utpeka någon annans varor.²⁴ Han menar att särskiljningsförmågan i praktiken bedöms med hjälp av genomsnittskonsumenten mot bakgrunden av flertalet omständigheter. Vidare säger han att en starkare särskiljningsförmåga ger ett starkare skydd.²⁵ Nordell anser att marknadsrättens inflytande har gjort att distinktionen mellan särskiljningsförmåga och intrång har försvagats. Numera måste därför en helhetsbedömning göras av förutsättningarna för särskiljningsförmågan och risken för förväxling.²⁶

2.3 Varumärkesskyddet

Skyddet för ett registrerat varumärke finns i art. 5 VmD och 1 kap 10 § VmL, och innebär att en ensamrätt ges för varumärkesinnehavaren att använda kännetecknet. Enligt ovan redovisat anges att ju starkare särskiljningsförmågan är, desto större är varumärkets skydd och det innebär att varumärkesinnehavarens ensamrätt blir desto större. Ensamrätten innebär att innehavaren har rätt att hindra tredje man från att använda kännetecknet. Enligt Bernitz m.fl. ska ensamrätten dock inte förstås som att varumärkesskyddet ger rättighetsinnehavaren en oinskränkt rätt att förhindra andra att använda varumärket. Skyddet aktualiseras nämligen endast vid användning av kännetecknet i näringsverksamhet.²⁷ Användning sker i näringsverksamhet när det är i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.²⁸ Skyddet innehåller i övrigt inte några generella inskränkningar, men Levin menar att det faktum att skyddet endast gäller i näringsverksamhet innebär en stark begränsning.²⁹ Bernitz m.fl. påpekar emellertid att skyddet omfattar i princip all användning. Begreppet användning inbegriper exempelvis både skriftlig marknadsföring och

²⁴ Se nedan under 2.3.2.

²⁵ Nordell, 2004, s. 201ff.

²⁶ Nordell, 2004, s. 206f.

²⁷ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 283.

²⁸ C-206/01, Arsenal FC v. Reed.

²⁹ Levin, 2011, s. 458, jfr s. 472.

muntlig användning.³⁰ Som redan framgått måste således användningen vara i näringsverksamhet och det är inte att anse som varumärkesintrång om kännetecknet skulle användas för privat bruk.³¹

Skyddet begränsas även av att varumärken registreras inom en viss klass som har ett gemensamt användningsområde. Det innebär att Lindex skulle exempelvis kunna registreras för saluföring av kläder, men eventuellt inte för livsmedel. Varumärket Lindex skulle därför bara vara skyddat inom den klassen och utöver det är varumärket oskyddat.³² Vidare menar Bernitz att om tredje man måste använda varumärket för att kunna saluföra sina egna varor eller tjänster, kan inte användningen utgöra varumärkesintrång. Detta har EU-domstolen konstaterat i BMW v. Deenik.³³ Där fastslog domstolen att skyddet inte innebar att endast varumärkesinnehavaren kunde använda kännetecknet BMW, utan även ett företag som reparerade och sålde begagnade bilar av märket BMW.³⁴

2.3.1 Intrång vid dubbel identitet, art. 5(1a) VmD

Art. 5(1a) VmD motsvaras av 1 kap. 10 § första stycket 1 VmL och angriper den situation då det föreligger dubbel identitet av både kännetecknet och varu- eller tjänsteslaget. Bestämmelsen innebär att ett intrång är för handen om tredje man använder ett kännetecken som är identiskt både med det registrerade varumärket och med de varor och tjänster som varumärket är registrerat för. Ett exempel skulle vara Mont Blanc som tillverkar lyxiga reservoarpennor och har registrerat varumärket Mont Blanc för saluföring av pennor. Om ett annat konkurrerande företag skulle använda Mont Blanc som kännetecken för sina egna varor, skulle möjligtvis ett förväxlingsintrång vara för handen. Men om det företaget dessutom saluför pennor, så innebär det att både kännetecknet och varuslaget är detsamma och då föreligger dubbel identitet. Vid art. 5(1a) rör det sig alltså om identiska kännetecken *och* identiska varor eller tjänster. När det gäller en

³⁰ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 291.

³¹ C-206/01, Arsenal FC v. Reed.

³² Detta är ett fiktivt exempel. Jfr det utökade skyddet för kända märken i 2.3.3.

³³ C-63/97, BMW s. Deenik.

³⁴ C-63/97, BMW v. Deenik.

sådan situation är skyddet absolut, eftersom det föreligger en inneboende förväxlingsrisk och då behöver ingen prövning enligt art. 5(1b) företas.³⁵ Enligt EU-domstolen gäller även detta om märkena inte är identiska men innehåller så små avvikelser att de vid en helhetsbedömning kan framstå som identiska för konsumenten.

2.3.2 Intrång vid förväxlingsrisk, art. 5(1b) VmD

Om dubbel identitet inte föreligger, så kan varumärkesinnehavaren förhindra användningen om det finns risk för förväxling. Art. 5(1b) VmD motsvaras av 1 kap. 10 § första stycket 2 VmL och anger att de kännetecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket kan leda till förväxling hos allmänheten kan förhindras. Detta hänger ihop med särskiljningsfunktionen, eftersom ett kännetecken ej kan registreras om det inte kan särskilja företagets varor. Detsamma gäller vid intrångsbedömningen, eftersom varumärket även fyller en funktion i form av ursprungsangivare. Ett varumärke ska utpeka varans eller tjänstens ursprung och det innebär att alla varor som har samma varumärke ska utpeka samma kommersiella ursprung.³⁶ Om ett annat företag använder ett kännetecken som utpekar det registrerade varumärkets varor, så finns en risk för förväxling med det registrerade varumärket. Art. 5(1b) erbjuder en möjlighet att förhindra sådan användning. Det rör sig således härvid inte om dubbel identitet, utan bestämmelsen blir tillämplig redan i den situation då det föreligger likhet mellan kännetecknen. Men för att skyddet ska aktualiseras krävs att kännetecknet är så likt det registrerade att det finns en risk för förväxling.

Man kan dela upp förväxlingsrisken på varuslagslikhet och märkeslikhet. Varuslagslikhet innebär att varumärken är förväxlingsbara om de berör varor av samma eller liknande slag. Granmar anger som exempel på varuslagslikhet att om ett tobaksbolag registrerar ordmärket Prince som varumärke, så är det inte förväxlingsbart med ett bolag som också använder

³⁵ Levin, 2011, s. 434.

³⁶ Nordell, 2004, s. 72.

ordmärket Prince om det bolaget tillverkar sportartiklar. Tobaksbolaget och sportartikelbolaget konkurrerar helt enkelt inte på samma marknad med samma konsumenter.³⁷ Vidare påpekar Levin att förväxlingsrisk kan föreligga om kännetecknet ger sken av att det finns ett ekonomiskt band med det äldre varumärket. Det kan exempelvis vara om varumärket framställs som att det är förknippat med ett annat företag.³⁸ Nordell menar att en helhetsbedömning måste göras vid varuslagslikheten för att avgöra om omsättningskretsen kan förledas till att tro att det föreligger ett sådant ekonomiskt samband varorna emellan.³⁹

Vad gäller märkeslikhet menar Levin att särskilt ljud- och synbilden spelar stor roll för ordmärken.⁴⁰ Även uttal kan ha betydelse vid ljudbilden. Levin påpekar att sådana märken som utgör starka märken åtnjuter ett större skyddsomfång.⁴¹ Vad gäller varuslagslikhet anför Levin att rent tekniska likheter varor sinsemellan kan ha mindre betydelse än exempelvis distributionssätt, ändamål och gemensam användning.⁴² Även Granmar menar att de tekniska egenskaperna spelar mindre roll än konsumentens helhetsintryck av varorna.⁴³

Bernitz m.fl. anser att märkes- och varuslagslikheten ska bedömas tillsammans, något som Levin är överens om.⁴⁴ De menar att ju större märkeslikheten är, desto mindre behöver därför varuslagslikheten vara och vice versa. Enligt Levin ska man inte lägga större vikt på detaljer,⁴⁵ utan en helhetsbedömning ska göras av samtliga viktiga omständigheter som berör varumärkena.⁴⁶ Även Bernitz anför att andra moment måste tas in i bedömningen. Han ger som exempel vilken typ av produkt intrånget avser, hur omsättningskretsen ser ut samt var och hur produkten kan köpas.⁴⁷

³⁷ Granmar, Claes; *Varumärkesskydd: En handbok om varumärken och domännamn*, Upplaga 1, Jure Förlag AB, Stockholm 2003, s. 72f. Hädanefter refererad till Granmar, 2003.

³⁸ Levin, 2011, s. 462.

³⁹ Nordell, 2004, s. 282.

⁴⁰ Levin, 2011, s. 461.

⁴¹ Levin, 2011, s. 465.

⁴² Levin, 2011, s. 466.

⁴³ Granmar, 2003, s. 73.

⁴⁴ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 284-288, jfr Levin, 2011, s. 454.

⁴⁵ Levin, 2011, s. 460.

⁴⁶ Levin, 2011, s. 453.

⁴⁷ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 284-287.

Helhetsbedömningen medför att om varumärkena symboliserar företag som tillhandahåller exempelvis identiska varor, så är de förväxlingsbara. Detta gäller emellertid även för så obetydliga avvikelser att de vid en helhetsbedömning kan uppfattas som identiska.⁴⁸

2.3.3 Intrång på kända märken, art. 5(2) VmD

Art. 5(2) VmD som motsvaras av 1 kap. 10 § första stycket 3 VmL erbjuder ett anseendeskydd för varumärket. Nordell och Wessman menar att anseendeskyddet är av marknadsrättslig karaktär.⁴⁹ Det är en ytterligare möjlighet för varumärkesinnehavaren att hindra tredje man från att använda varumärket. Bestämmelsen aktualiseras emellertid endast om det rör sig om ett käntärke. Skyddet för kända märken tangerar kännetecknets reklamfunktion. Reklamfunktionen är varumärkets funktion att påverka omsättningen av varan i marknadsföring.⁵⁰ Härvid bör även investeringsfunktionen nämnas. Den påminner om reklamfunktionen, eftersom varumärket fyller en funktion att påverka omsättningen. Nordell påpekar att funktionerna ofta kan vara svåra att urskilja, eftersom gränserna är svårdefinierade och funktionerna kan ibland överlappa.⁵¹ Investeringsfunktionen innebär att varumärket har som syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte bland konsumenterna. Investeringsfunktionen tar emellertid inte direkt syfte på reklam, utan på andra åtgärder vidtagna för att göra konsumenter trogna mot och lojala med varumärket.⁵² Det kan exempelvis vara välgörenhetsprojekt eller annan good will.

Vid tillämpningen av denna artikel krävs inte att det föreligger någon förväxlingsrisk. Däremot ska det föreligga en viss grad av likhet, så att det skulle kunna uppfattas som att det finns ett samband mellan märkena.⁵³ Skyddet aktualiseras om användandet av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda

⁴⁸ C-291/00, LTJ Diffusion v Sadas Vertbaudet.

⁴⁹ Nordell, 2004, s. 318.

⁵⁰ Nordell, 2004, s. 318.

⁵¹ Nordell, Per Jonas; *Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08 – C-238/08 (Google)*, Nordiskt Immateriellt Rättskydd, 3/2010, s. 264f.

⁵² C-323/09, Interflora, punkt 61–63.

⁵³ Granmar, 2003, s. 70, jfr C-408/01, Adidas v Fitnessworld och C-252/07, Intel v CPM.

kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Skillnaden mellan art. 5(1) och 5(2) är att det vid art. 5(2) inte krävs att det rör sig inom samma varuslag. Skyddet är således bredare än vid art. 5(1). Om exempelvis ordmärket H&M skulle användas vid tillverkning av motorfordon, är det mycket möjligt att det skulle kunna förhindras enligt art. 5(2), eftersom H&M är ett så väl ansett klädesmärke. Den som efterliknar ett sådant kännetecken drar otillbörlig fördel av det som någon annan har skapat.⁵⁴

Enligt EU-domstolens praxis krävs att märket är känt bland en betydande del av den relevanta personkretsen, det vill säga i en betydande del av omsättningskretsen.⁵⁵ Det krävs således att det äldre varumärket är tillräckligt känt för att det ska finnas en risk att det nya varumärket förknippas med det äldre märket. En betydande del av allmänheten bör känna till det äldre varumärket. Levin menar i detta hänseende att EU-domstolen inte ställer särskilt höga krav på marknadspenetration.⁵⁶ Detta håller Nordell med om. Han menar vidare att marknadsundersökningar sällan tjänar sitt syfte i varumärkesrätten och därför används mer sällan.⁵⁷ EU-domstolen har i praxis slagit fast att varumärket inte behöver vara känt i hela medlemsstaten, utan endast i en väsentlig del av medlemsstaten är tillräcklig för att kriteriet ska anses vara uppfyllt.⁵⁸

För att art. 5(2) ska bli tillämplig krävs att användningen innebär att tredje man drar otillbörlig fördel av eller orsakar skada på särskiljningsförmågan hos ett känt varumärke. Detta innebär exempelvis att snyltning, nedsvärtning eller urvattning krävs för att intrång ska anses föreligga enligt art. 5(2).⁵⁹ Levin menar att artikeln kan bli tillämplig om det finns en risk för att allmänheten vilseleds beträffande det kommersiella ursprunget, exempelvis om konsumenten förleds att tro att det finns en affärsmässig förbindelse mellan företagen.⁶⁰ Om varumärket har en utpräglad särskiljningsförmåga, kan det lida skada om ett annat liknande

⁵⁴ Nordell, 2004, s. 297.

⁵⁵ C-375/97, *General Motors v Yplon*, jfr Levin, 2011, s. 469.

⁵⁶ Levin, 2011, s. 470.

⁵⁷ Nordell, 2004, s. 309.

⁵⁸ Levin, 2011, s. 470f.

⁵⁹ *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 289ff.

⁶⁰ Levin, 2011, s. 470f.

kännetecken används för att symbolisera varor av exempelvis låg kvalitet. Detta kan gälla även om konsumenten är medveten om att det rör sig om två olika företag, men på grund av kännetecknets likhet skulle tro att det föreligger något samband och att konsumenten därmed tror att den höga kvalitet som präglade det ena kännetecknet även gäller för det andra.⁶¹

⁶¹ Nordell, 2004, s. 308-313.

3 Marknadsrätt

3.1 Inledande kommentar

I detta kapitel presenteras de bestämmelser som reglerar vad som är tillåtet och otillåtet vid kommersiell marknadsföring, nämligen marknadsrätt. De EU-rättsliga och svenska bestämmelserna delas upp eftersom det finns skillnader på skyddets bedömning. I det första avsnittet redogörs för EU-rättens marknadsrättsliga bestämmelser, varvid de viktigaste direktiven presenteras och EU-domstolens praxis framhävs. I det andra avsnittet presenteras den svenska marknadsrätten och de materiella bestämmelserna i MFL beskrivs. I detta kapitel tangeras särskilt bestämmelserna i gränslandet mellan immaterialrätt och marknadsrätt.

3.2 Europeisk utblick

EU saknar konkreta bestämmelser om marknadsföring i sina fördrag, men i EU:s funktionsfördrag stadgas att det ska gälla en hög nivå på konsumentskyddet inom EU.⁶² Marknadsrätten regleras däremot i direktiv. DOA reglerar marknadsföring som näringsidkare riktar mot konsumenter. Vidare finns även DJR från 2006 som rör både vilseledande reklam riktad mot näringsidkare, samt förutsättningarna för jämförande reklam mot konsumenter och näringsidkare. Vidare finns flera direktiv som reglerar specialsituationer, exempelvis hemförsäljningsdirektivet⁶³, konsumentkreditdirektivet⁶⁴ och direktivet om oskäliga avtalsvillkor.⁶⁵ Enligt Svensson är emellertid DOA det som står i centrum för EU-rättens konsumentreglering på marknadsrättens område.⁶⁶ Det är alltså tydligt att marknadsrätten är utspridd på flera olika regleringar och det finns inte ett samlat regelverk som reglerar rättsområdet. Det medför att den flyter in i

⁶² Art. 169, Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt.

⁶³ Europaparlamentet och rådets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal.

⁶⁴ Rådets direktiv 90/88/EEG om ändring av direktiv 87/102/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter.

⁶⁵ Rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal.

⁶⁶ Svensson, Carl Anders; *Den svenska marknadsföringslagstiftningen*, Upplaga 15:1, Studentlitteratur AB, Lund 2010, s. 11ff.

många andra rättsområden. Denna problematik illustrerar rättsfallet L'Oréal mot Bellure. Målet hade sin grund i att L'Oréal tillverkade lyxiga parfymer (bland andra Trésor, Miracle och Noa). Bellure tillverkade billigare kopior av dessa med liknande flaska och förpackning. L'Oréal väckte talan mot Bellure för varumärkesförfalskning och varumärkesintrång.⁶⁷ Bedömningen behandlade varumärkesintrång och renommésnyltning. Domstolen gjorde vid frågan om intrång en jämförelse mellan både varumärkesrättsliga bestämmelser och marknadsrättsliga bestämmelser.⁶⁸ I detta fall gjorde EU-domstolen alltså en samlad varumärkes- och marknadsrättslig bedömning. Fallet belyser att det inte finns någon skarp gränsdragning mellan marknadsrätten och varumärkesrätten på EU-rättslig nivå.

Marknadsrätten genomsyras av en bedömning utifrån hur konsumenten uppfattar marknadsföringsåtgärden. Begreppet genomsnittskonsument har därför använts länge i marknadsrätten. I art. 6(1) DOA anges att huruvida en affärsmetod ska anses som vilseledande eller inte ska bedömas med utgångspunkt i hur en genomsnittskonsument uppfattar situationen. I skäl 18 i ingressen till DOA definieras genomsnittskonsumenten som normalt informerad, samt skäligen uppmärksam och upplyst. Som ovan framgår, används begreppet såväl i varumärkesrättsliga som i marknadsrättsliga fall. I varumärkesrätten har begreppet däremot införts genom praxis.⁶⁹ Förhandsavgörandet Lloyd visar att EU-domstolen inte gör någon gränsdragning mellan varumärkesrätten och marknadsrätten. Lloyd var ett varumärkesrättsligt fall, där man vid användning av begreppet genomsnittskonsument hänvisade till det marknadsrättsliga målet Gut Springenheide.⁷⁰ Bernitz menar att begreppet ska tolkas med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer. Han noterar även att dessa faktorer kan ge upphov till unionsrättsliga

⁶⁷ C-487/07, L'Oréal v. Bellure, punkt 49.

⁶⁸ C-487/07 L'Oréal v. Bellure, punkt 53.

⁶⁹ Levin, 2011, s. 419.

⁷⁰ C-210/96, Gut Springenheide & Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, punkt 31. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen Handel, punkt 26, jfr *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 284.

skillnader.⁷¹ Vidare påpekar han att vid bedömningen ska man hålla i beräkningen att en genomsnittskonsument vanligtvis inte har möjlighet att jämföra de olika märkena. Konsumenten måste ofta förlita sig på endast en minnesbild av hur märket såg ut.⁷²

Det faktum att marknadsrätten regleras i direktiv, medför att medlemsstaterna själva kan utforma den exakta regleringen, så länge det görs inom ramen för direktivet. Marknadsrätten är således olika utformad på nationell nivå i EU. Detta är något som även uppmärksammas i skäl 3 i ingressen till DOA. Marknadsrätten och immaterialrätten är därför mer eller mindre integrerade i olika länder. Vad gäller Danmark, menar Madsen att den danska marknadsrätten och varumärkesrätten är starkt sammanknutna.⁷³ Den danska markedføringsloven innebär en anpassning till DOA och DJR.⁷⁴ Ett tydligt exempel på att varumärkesrätt och marknadsrätten är integrerade i dansk rätt, är att kännetecknets generalklausul finns i markedføringsloven 18 § och ska tolkas i enlighet med den danska varumärkeslagstiftningen.⁷⁵ I Danmark kan tvister som berör både immaterialrätt och marknadsrätt prövas i samma förfarande vid Sø- og Handelsretten.⁷⁶ Domstolen är en specialdomstol som prövar främst marknadsrättsliga och immaterialrättsliga tvister.⁷⁷ Ett exempel på att marknadsrätten och immaterialrätten är tätt förknippade i Danmark är rättsfallet *Billedbutikken*.⁷⁸ Billedbutikken väckte talan mot Pixelpartner för varumärkesintrång på grund av att Pixelpartner hade angett Billedbutikken som sökord i Google AdWords. Domstolen sade att Pixelpartners förfarande var att anse som ett ingrepp i Billedbutikkens varumärkesrätt, tillika överträdelse av marknadsföringslovens bestämmelser. Sø- og Handelsretten har vid flera tillfällen behandlat

⁷¹ Bernitz, Ulf; *Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten*, Upplaga 1, Norstedts juridik AB, Stockholm 2013, s. 76. Hädanefter refererad till Bernitz, 2013.

⁷² *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 284ff.

⁷³ Madsen, Palle Bo; *Markedsret del 3: Immaterialret*, Utgåva 5, Upplaga 1, Jurist – og økonomiforbundets Forlag, København 2008, s. 16ff.

⁷⁴ Møgelang-Hansen, m.fl., 2011, s. 24.

⁷⁵ Møgelvang-Hansen m.fl., 2011, s. 299ff.

⁷⁶ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 363.

⁷⁷ <http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Domstolar-i-Norden/> hämtat 2 december 2013, jfr [http://www.domstol.dk/soehandelsretten/Documents/Reformen/Oversigt_over_reformloven_-_kun_vedr_SH_\(22-06.pdf](http://www.domstol.dk/soehandelsretten/Documents/Reformen/Oversigt_over_reformloven_-_kun_vedr_SH_(22-06.pdf) hämtat 2 december 2013.

⁷⁸ Ufr 2011.634 SH.

förfarandet av Google AdWords, vilka samtliga dömdes enligt både varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga bestämmelser.⁷⁹

Sammanfattningsvis kan man därför säga att både i EU och i andra nationella system sammanfaller ofta den marknadsrättsliga bedömningen med den varumärkesrättsliga.

3.3 Den svenska regleringen

MFL utgör huvudlagen på den svenska marknadsrätten, men det finns många andra regleringar som också påverkar. Bernitz menar att ett viktigt exempel härvid är varumärkesrättens regleringar.⁸⁰

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som skapades på 70-talet. Den dömer endast i tvister enligt konkurrenslagen⁸¹ och MFL. Det innebär exempelvis att sådana mål som berör både immaterialrätt och marknadsrätt får prövas separat i två olika förfaranden, enligt Bernitz.⁸² Marknadsdomstolen har i praxis slagit fast att den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden och att ett förbud enligt MFL inte kan meddelas endast på grund av att ett förfarande utgör varumärkesintrång.⁸³ Denna skarpa gränsdragning har uppehållits i praxis och flertalet rättsfall har behandlats parallellt i tingsrätt och i Marknadsdomstolen av denna anledning.⁸⁴ Bernitz menar emellertid att det har blivit allt svårare för MD att upprätthålla en sådan processordning. Han anger härvid som exempel den bedömning som Marknadsdomstolen gjorde i PS Jailbreak. I detta fall dömdes tvisten enligt både upphovsrättsliga bestämmelser och enligt MFL:s bestämmelser i ett samlat förfarande. Bernitz menar att Marknadsdomstolen därmed intog en mjukare inställning till uppdelningen.⁸⁵

⁷⁹ Jfr exempelvis SH 2012.V-0052-11 och Ufr 2013.242 SH.

⁸⁰ Bernitz, 2013, s. 22.

⁸¹ Konkurrenslag, SFS 2008:579.

⁸² Bernitz, *Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentarer till svenska Marknadsdomstolens dom MD 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige*, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 4/2013 s. 454.

⁸³ MD 2005:25, jfr MD 1994:25.

⁸⁴ Jfr MD 1996:3 och NJA 1995 s. 635; MD 2002:9 och NJA 2005 s. 80.

⁸⁵ Bernitz, *Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentarer till svenska Marknadsdomstolens dom MD 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige*, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 4/2013 s. 453, jfr MD 2011:29.

Om ett kännetecken eller en produkt har särprägel, så uppnår det skydd enligt MFL. Särprägel innebär att utformningen har en huvudsakligen särskiljande funktion och att utformningen utmärker sig från andra produkter.⁸⁶ Enligt Levin överensstämmer det marknadsrättsliga begreppet särprägel med det varumärkesrättsliga begreppet särskiljningsförmåga.⁸⁷ Förväxlingsbarhet i marknadsrätten innebär att konsumenten förväxlar produktens kommersiella ursprung. Här har den bleknande minnesbilden fått stå i centrum för bedömningen, vilket innebär att man tar hänsyn till att konsumenten ej kan förväntas att minnas detaljer av produkten. Man gör en helhetsbedömning av särprägel, hur känd produkten är och vilken köpsituation det rör sig om. Levin menar att även här motsvarar förväxlingsbarhet varumärkesrättens förväxlingsrisk.⁸⁸

MFL bygger på EU:s bestämmelser i DOA och DJR.⁸⁹ Gerhard och Norinder anser att MFL fyller en funktion att främja både näringslivets och konsumenternas intressen.⁹⁰ Bernitz menar att dessa intressen utgör en skillnad mellan den svenska marknadsrätten och EU:s marknadsrättsliga bestämmelser, eftersom han anser att EU:s marknadsrätt inte lika tydligt har konsumentens och näringslivets intressen i blickfånget.⁹¹

MFL är tillämplig på åtgärder i näringsverksamhet, vidtagna i kommersiellt syfte i alla distributionsformer och på alla sorters produkter. Tillämpningsområdet för lagen är således omfattande, och medför att den även är tillämplig på kommersiell marknadsföring på internet, under förutsättning att den är riktad mot den svenska marknaden.⁹² Bestämmelserna är uppdelade i förbudsbestämmelser, generalklausulsbestämmelser och en svart lista med otillåtna affärsmetoder. Härnäst ska generalklausulen i 5 § behandlas mer ingående.

⁸⁶ Prop.1994/95:123, s. 59 och 168.

⁸⁷ Levin, Marianne; [Marknadsföringslag (2008:486) 14 §, 3.1.1.], i Lexino 2013-04-01 (hämtat 28 december 2013).

⁸⁸ Levin, Marianne; [Marknadsföringslag (2008:486) 14 §, 3.1.1.], i Lexino 2013-04-01 (hämtat 28 december 2013).

⁸⁹ Prop. 2007/2008:115 s. 1, och 105.

⁹⁰ Gerhard, Peter och Norinder, Henrik; *Marknadsrättens grunder*, Upplaga 2, Gleerups Utbildning AB, Lund 2011, s.19. Hädanefter refererad till Gerhard och Norinder, 2011. Jfr *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 343.

⁹¹ Bernitz, 2013, s. 21.

⁹² Jfr MD 2005:16, MD 2009:8 och MD 2009:25.

Generalklausulen i 5 § MFL anger att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. God marknadsföringssed innefattar begreppet god affärssed och andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter, enligt 3 § MFL. Detta kan exempelvis vara normer inom näringslivet, Konsumentverkets riktlinjer och praxis från Marknadsdomstolen.⁹³ Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, enligt 6 § MFL. Lagstridighetsprincipen innebär att förfarandet strider mot god marknadsföringssed om marknadsföringen är olaglig.⁹⁴ Marknadsdomstolen har i flera mål uttalat att de inte dömer i immaterialrättsliga frågor med hjälp av lagstridighetsprincipen.⁹⁵

Under 5 § MFL faller även renommésnyltning. Renommésnyltning innebär att man obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhets framtagna produkter, kännetecken eller koncept. Renommésnyltning rör sig om att någon drar fördel av den positiva uppfattning som konsumenten har om den produkt eller det kännetecken som någon annan har skapat. Symbolen måste vara väl känd och förknippad med den utnyttjade näringsidkarens renommé, samt ska utnyttjandet leda till en ekonomisk fördel för utnyttjaren.⁹⁶ Vid bedömningen huruvida varumärket är förknippat med ett renommé, har man i praxis sett till huruvida särprägel föreligger eller inte.⁹⁷ I det kända rättsfallet *Hästens* från Marknadsdomstolen lades stor vikt vid det blå-rutiga mönstret som ansågs ha blivit välkänt hos allmänheten på grund av dess ovanlighet. I detta fall fastställdes huruvida kännetecknet var känt i en betydande del av adressatkretsen med hjälp av en marknadsundersökning.⁹⁸ Nordell menar att marknadsrättens adressatkrets föranleder en skillnad gentemot den

⁹³ Gerhard och Norinder, 2011, s. 24.

⁹⁴ Gerhard och Norinder, 2011, s. 24f.

⁹⁵ Bernitz, Ulf: *Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom MD 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 4/2013 s. 453.

⁹⁶ MD 2006:19.

⁹⁷ Jfr MD 2013:18, punkt 140 och MD 2013:11, punkt 116.

⁹⁸ MD 2000:25.

varumärkesrättsliga omsättningskretsen eftersom rättstillämparen i marknadsrätten lägger större vikt på konsumentens totala bild av en marknadsföringsåtgärd och således inte omsättningskretsens uppfattning av ett visst kännetecken. Därför är den marknadsrättsliga bedömningen vidare än den känneteckensrättsliga.⁹⁹ Bernitz m.fl. menar att det varumärkesrättsliga anseendeskyddet löper parallellt med marknadsrättens skydd mot renommésnyltning. Han anser dock att MFL:s renomméskydd ger ett vidare skydd än varumärkesrätten, eftersom bestämmelserna i MFL sträcker sig utanför den klass som märket är registrerat i. Det innebär att det marknadsrättsliga skyddet normalt sett ligger utanför det varumärkesrättsliga skyddet.¹⁰⁰

Precis som ovan konstaterats, så ska MFL:s bestämmelser bedömas med utgångspunkt i hur en genomsnittskonsument uppfattar situationen.¹⁰¹ I svensk rätt har rättstillämparen länge utgått från en tänkt genomsnittskonsument med normal fattningsförmåga, erfarenhet och sakkunskap men utan närmare insikter om den vara eller tjänst som marknadsförs.¹⁰² Bernitz menar att denna genomsnittskonsument ska sättas i relation till sin adressatkrets. För blöjor kan exempelvis adressatkretsen vara småbarnsföräldrar och genomsnittskonsumenten blir således en normalt informerad och skäligen uppmärksam småbarnsförälder.¹⁰³

Brott mot MFL kan meddelas oavsett om en annan domstol har dömt att varumärkesintrång har skett.¹⁰⁴ Bernitz anser att Marknadsdomstolen är restriktiv i sitt förhållningssätt gentemot immaterialrättsliga bedömningar, och har endast i undantagsfall tagit ställning i frågan om immaterialrättsintrång har skett.¹⁰⁵ Ett skydd enligt MFL kan därmed ges, även om inget skydd enligt de immaterialrättsliga reglerna skulle föreligga. Detta hänger ihop med att Marknadsdomstolen är en specialdomstol som inte prövar immaterialrättsliga frågor. Bernitz menar

⁹⁹ Nordell, 2004, s. 441.

¹⁰⁰ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 368.

¹⁰¹ Prop. 2007/08:155, s. 66ff.

¹⁰² SOU 1966:71 *Otillbörlig konkurrens*, s. 97; jfr MD 2001:26 och MD 2003:31.

¹⁰³ Bernitz, 2013, s. 77.

¹⁰⁴ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 362.

¹⁰⁵ Jfr MD 2001:12 och MD 2011:29.

att detta är särskilt besynnerligt med tanke på att EU-domstolen inte delar inställningen till en skarp gränsdragning mellan marknadsrätt och varumärkesrätt.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2013, s. 363.

4 Google AdWords

4.1 Inledande kommentar

I detta kapitel presenteras ett par förhandsavgöranden från EU-domstolen. Google France är det första i raden av rättsfall från EU-domstolen som behandlar Google AdWords. Domstolen prövar huruvida sökordsanvändning i Google AdWords kan utgöra varumärkesintrång och om en söktjänstleverantör kan åläggas ansvar för förfarandet. EU-domstolen avgav förhandsavgörande i Interflora i september 2011. I detta fall följer domstolen sitt avgörande i Google France, men domstolen prövar även frågan om renommésnyltning och dess relation till Google AdWords. Härefter presenteras ett fall som avgjordes 2012 i Marknadsdomstolen som härrör ur en tvist mellan Elskling och Kundkraft. Detta mål bedömdes enligt MFL och med hjälp av lagstridighetsprincipen prövades förfarandet även enligt varumärkesrättsliga bestämmelser.

4.2 Google France

Under 2003 väckte ett par företag (bland andra Louis Vuitton) talan mot Google i fransk domstol eftersom deras varumärken användes som sökord i Googles sökmotor. Cour de Cassation (högsta instans i Frankrike) vilandeförklarade målen och hänsköt tolkningsfrågor till EU-domstolen. Den franska domstolen undrade om artikel 5(1a) och 5(1b) VmD skulle tolkas som att Google AdWords utgjorde användning enligt VmD:s definition, och om varumärkesinnehavaren i så fall skulle ha rätt att förhindra sökordsannonseringen.

Domstolen konstaterade att art. 5(1a) och 5(1b) under vissa förutsättningar kan ge varumärkesinnehavaren rätt att förhindra tredje man från att använda kännetecknet som sökord i Google AdWords. Domstolen fastslog att det första kravet för tillämpningen av VmD:s bestämmelser är att det ska röra sig om användning i näringsverksamhet. I enlighet med vad som ovan konstaterats innebär begreppet att användningen ska ske i

samband med affärsverksamhet som är avsedd för ekonomisk vinst. I det förevarande fallet rörde det sig om söktjänstleverantörens ansvar. Domstolen ansåg att Googles verksamhet rörde sig om näringsverksamhet, då tjänstens syfte var ekonomisk vinst och erbjöds i samband med affärsverksamhet. Däremot var inte användningen för Googles egen del, eftersom domstolen menade att Google endast hade skapat en teknisk möjlighet att använda tjänsten.¹⁰⁷ Google kunde därför inte anses ansvarig för varumärkesintrång i detta fall, men domstolen konstaterade att företaget som registrerade ett annat företags varumärke som sökord däremot använde varumärket i VmD:s mening.¹⁰⁸

Den andra frågan handlade om att man skulle tolka artikel 5 som att varumärkesinnehavaren kan hindra tredje man från att registrera varumärket som sökord i Google AdWords. EU-domstolen svarade att i ett fall som detta kunde sökordet endast hindras om någon av varumärkets funktioner skadades. EU-domstolen menade att ursprungsangivelsefunktionen och reklamfunktionen var relevanta i detta fall. Domstolen menade att varumärkets funktion att informera och övertyga konsumenter, det vill säga reklamfunktionen, var aktuell i fallet. Domstolen menade emellertid att eftersom annonserna visades bredvid de naturliga resultaten, så skadades inte varumärkets reklamfunktion. Både de sponsrade och de naturliga resultaten visades alltså sida vid sida och därmed kunde varumärket fortfarande marknadsföra sig i form av reklam.¹⁰⁹

EU-domstolen konstaterade vidare att varumärkets grundläggande funktion är att garantera varans eller tjänstens ursprung, så att internetanvändaren kan särskilja varorna eller tjänsten från ett annat företag.¹¹⁰ Domstolen fastslog att internetanvändaren i fallet var skäligen uppmärksam och normalt informerad.¹¹¹ Marknadsföringen ägde rum på internet och vid bedömningen tog man hänsyn till att det kan påverka uppfattningen av användningen av varumärket.¹¹² Domstolen menade härvid

¹⁰⁷ C-236-238/08, Google France, punkt 55-57.

¹⁰⁸ C-236-238/08, Google France, punkt 51.

¹⁰⁹ C-236-238/08, Google France, punkt 94-98.

¹¹⁰ C-236-238/08, Google France, punkt 82.

¹¹¹ C-236-238/08, Google France, punkt 84.

¹¹² C-236-238/08, Google France, jfr exv. punkt 68, 72 och 92-94.

att om en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan företagen, ska det anses föreligga skada på ursprungsangivelsefunktionen. Utgångspunkten för bedömningen av ursprungsangivelsefunktionen var således en internetanvändares uppfattning av annonsen och om den skulle uppfatta annonsen som ett resultat av ett samarbete mellan företagen eller förväxla dem för att vara samma företag. Om internetanvändaren inte skulle kunna förstå om ett ekonomiskt samband förelåg eller inte, så skulle skada föreligga på funktionen och därmed förelåg varumärkesintrång.

4.3 Interflora

Interflora väckte talan mot Marks & Spencer¹¹³ i brittisk domstol eftersom M&S hade registrerat Interflora som sökord i Google AdWords. Målet togs upp i The High Court of England, varvid man begärde ett förhandsavgörande hos EU-domstolen.

Domstolen följde i hög grad det som domstolen i Google France hade sagt, men utvidgade resonemanget till att även gälla investeringsfunktionen och renommésnyltning.¹¹⁴ Domstolen fastslog att målet avsåg marknadsföring på internet och det rörde sig om intrång vid dubbel identitet eftersom sökordet Interflora var identiskt med ordmärket Interflora.¹¹⁵

EU-domstolen förklarade att ursprungsangivelsefunktionen riskerade att skadas om en konsument hade svårt att avgöra huruvida annonsen hade sitt ursprung hos varumärkesinnehavaren eller hos någon annan.¹¹⁶ Domstolen sade att i denna dom utgjordes omsättningskretsen av normalt informerade och skäligen uppmärksamma internetanvändare. Det faktum att några internetanvändare kunde ha svårighet att uppfatta att den tjänst som M&S tillhandahöll var fristående från Interfloras tjänst räckte inte för att slå fast att det förelåg skada på ursprungsangivelsefunktionen.¹¹⁷

¹¹³ Här efter refererat till M&S.

¹¹⁴ C-323/09, Interflora, jfr punkt 8 och 67.

¹¹⁵ C-323/09, Interflora, punkt 30 och 33.

¹¹⁶ C-323/09, Interflora, punkt 34.

¹¹⁷ C-323/09, Interflora jfr punkt 44 och 50.

Om internetanvändaren fick intrycket att det förelåg ett ekonomiskt samband mellan Interflora och M&S, så skadades ursprungsangivelsefunktionen. Domstolen lade härvid vikt vid att det inte räckte att några internetanvändare hade svårighet att avgöra huruvida annonsen ingick i Interfloras nätverk eller inte, utan det krävdes att en större andel av internetanvändarna fick den uppfattningen. Domstolen menade att det även var av avgörande betydelse om internetanvändaren kände till varumärkesinnehavarens och konkurrentens organisationer. Om internetanvändaren kunde förväntas känna till att M&S blomstertjänst inte ingick i Interfloras nätverk så förelåg ingen skada på funktionen. Härtill sade domstolen att det berodde på hur annonsen var presenterad. I det fall att det av M&S annons framgick att bolaget inte var en del av Interfloras nätverk, skulle internetanvändaren förstå att inget kommersiellt samband fanns mellan företagen och då skulle inte skada på ursprungsangivelsefunktionen föreligga.¹¹⁸

EU-domstolen utvidgade begreppet *skada på funktioner* till att även omfatta investeringsfunktionen på varumärket. Om en tredje parts förfarande väsentligt hindrade varumärkets investeringsfunktion att göra konsumenter lojala mot märket, så förelåg en sådan skada som skulle utgöra varumärkesintrång.¹¹⁹ Däremot menade domstolen att om förfarandet endast innebar att internetanvändaren erbjöds ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, så utgjorde förfarandet endast en del av den lojala konkurrensen på marknaden.¹²⁰

Vidare bedömde EU-domstolen huruvida användning av sökordsannonsering kunde innebära varumärkesintrång även om varumärkets funktioner inte hade tagit skada. I denna fråga svarade domstolen att tredje man kan förhindra användningen av sökordsannonsering om annonsören drar otillbörlig fördel av eller orsakar skada på varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. EU-domstolen fann det utrett att Interflora var en välkänd blomsterleverantör i Förenade

¹¹⁸ C-323/09, Interflora, punkt 44.

¹¹⁹ C-323/09, Interflora, punkt 61-65.

¹²⁰ C-323/09, Interflora, punkt 64.

kungariket och i EU.¹²¹ Detta hade fastställts med hjälp av marknadsundersökning i den brittiska domstolen.¹²² Domstolen bedömde härefter varumärkets särskiljningsförmåga och utgick även här från en skäligen uppmärksam och normalt informerad internetanvändare. EU-domstolen sade att om kännetecknet inte längre kunde särskilja varor från ursprunget och det skulle leda till att internetanvändaren inte längre kunde avgöra vem tillverkaren var, så hade särskiljningsförmågan skadats. Domstolen konstaterade emellertid att det är möjligt att användning i näringsverksamhet skulle leda till en sådan minskning av särskiljningsförmågan, men att det inte nödvändigtvis var så vid sökordsannonsering på internet. Enligt domstolen var anledningen till att ett företag använder en konkurrents kännetecken att kunna utnyttja konkurrentens attraktionsförmåga och rykte. Detta skulle innebära att användaren drog otillbörlig fördel av renommén. Men om det däremot fanns en skälig anledning till intrånget, så kunde användningen av kännetecknet vara tillåten om ingen nedsvärtning eller urvattning skedde av varumärket.¹²³ EU-domstolen slog härvid fast att om internetanvändaren kan förstå att annonsen följer av sökordsannonsering och att sökträffen utgör en konkurrents annons, skulle det inte finnas någon minskning av varumärkets särskiljningsförmåga. I själva verket skulle användningen av sökordet bara uppmärksamma internetanvändaren på att en alternativ tjänst finns tillgänglig, vilket skulle utgöra skälig anledning till användningen. Domstolen menade att i det fall det var allmänt känt att tredje man var en konkurrent till innehavaren kunde genomsnittskonsumenten inte tro att det fanns ett ekonomiskt band mellan tredje man och innehavaren och då förelåg inte någon renommésnyltning enligt art. 5(2) VmD.

4.4 MD 2012:15

Elskling AB väckte talan mot Kundkraft Sverige AB med anledning av att Kundkraft hade angett *Elskling* som sökord för sin annons på Google

¹²¹ C-323/09, Interflora, punkt 16.

¹²² Interflora v. Marks & Spencer, [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 58-62

¹²³ C-323/09, Interflora, punkt 84 och 91.

AdWords. Elskling yrkade på förbud för Kundkraft att använda Elskling som sökord.¹²⁴

Marknadsdomstolen konstaterade att sökordsannonsering är att anse som en marknadsföringsåtgärd och tillämpade därför i första hand MFL och lagstridighetsprincipen.¹²⁵ Vid tillämpningen av lagstridighetsprincipen hänvisade domstolen till sin egen praxis, där man hade fastslagit att de marknadsrättsliga bestämmelserna ska bedömas självständigt från de immaterialrättsliga bestämmelserna. I förevarande fall förtydligade emellertid Marknadsdomstolen att om ett varumärkesintrång är för handen, innebär det inte nödvändigtvis att förfarandet är i strid med MFL:s bestämmelser. Domstolen förklarade att detta innebär att något som är förenligt med VmL inte nödvändigtvis är förenligt med god marknadsföringssed och MFL.¹²⁶

Domstolen valde i det aktuella fallet att avvika från sin äldre praxis och bedömde förfarandet enligt bestämmelserna om varumärkesintrång. Härvid fastslog Marknadsdomstolen att en genomsnittlig internetanvändare är skäligen uppmärksam och normalt informerad.¹²⁷ Domstolen följde EU-domstolens praxis vad gällde skada på varumärkets funktioner. Vid bedömningen av ursprungsangivelsefunktionen ansåg Marknadsdomstolen att bedömningen skulle ske utifrån hur annonsen presenterades.¹²⁸ Domstolen konstaterade att Elsklings och Kundkrafts tjänster befann sig i samma tjänsteslag. Däremot kunde tjänsten ha praktiska skillnader i användningen. Därtill skiljde sig hemsidorna åt på ett påtagligt sätt. Domstolen uppmärksammade att förfarandet ägde rum på internet och det försatte konsumenten i en annorlunda situation. Sammantaget ansåg Marknadsdomstolen att det inte förelåg någon skada på ursprungsangivelsefunktionen, investeringsfunktionen eller reklamfunktionen.

¹²⁴ MD 2012:15, punkt 80.

¹²⁵ MD 2012:15, punkt 85.

¹²⁶ MD 2012:15, punkt 92.

¹²⁷ MD 2012:15, punkt 84 och punkt 99.

¹²⁸ Domstolen lade stor vikt på att förklara hur annonsen var utformad och hur den skulle förstås av en genomsnittlig internetanvändare, MD 2012:15, jfr punkt 95-99.

Domstolen gick härfter vidare för att pröva om skydd enligt 1 kap. 10 § första stycket 3 kunde aktualiseras. I detta fall hade Elskling presenterat en marknadsundersökning som bevisning och det låg till grund för domstolens bedömning om varumärket var känt.¹²⁹ Domstolen sade att urvattning av varumärkets särskiljningsförmåga förelåg om konsumenten inte längre kunde associera Elsklings kännetecken med de tjänster som företaget erbjöd.¹³⁰ Domstolen kunde emellertid konstatera att ingen minskning på särskiljningsförmågan förelåg om användningen av kännetecknet endast medförde att konsumenten blev uppmärksam på alternativ till Elsklings tjänster.¹³¹

Sammantaget ansåg MD därmed inte att det förelåg något varumärkesintrång och lagstridighetsprincipen kunde därför inte tillämpas i fallet. Domstolen gick därför vidare för att pröva huruvida förfarandet var att anse som renommésnyltning enligt 5§ MFL. Domstolen konstaterade återigen att märket var känt på marknaden och bar en renommé.¹³² Marknadsdomstolen gick emellertid inte närmare in på bedömningen av renommén, utan hänvisade till det resonemang som domstolen hade fört om 1 kap. 10 § första stycket 3 VmL och konstaterade att det inte framkommit någon skillnad mellan Elsklings varumärkesrättsliga anseende och den marknadsrättsliga renommén.¹³³

¹²⁹ MD 2012:15, punkt 96.

¹³⁰ MD 2012:15, punkt 107.

¹³¹ MD 2012:15, punkt 109.

¹³² MD 2012:15, punkt 115.

¹³³ MD 2012:15, punkt 116 och 117.

5 Analys

Resultatet ovan visar att en tydlig gränsdragning mellan marknadsrättens och immaterialrättens bestämmelser har präglat den svenska rätten. Resultatet visar emellertid även att EU-rätten inte gör samma gränsdragning mellan de två rättsområdena. Enligt Bernitz är en av anledningarna till uppdelningen i svensk rätt att rättsområdena styrs av olika processordningar. Marknadsdomstolen har endast behörighet att pröva mål enligt marknadsrättsliga bestämmelser, och immaterialrättsliga intrångsmål prövas i tingsrätt. Det medför att en part måste väcka talan separat för varumärkesintrång, och separat för prövning enligt de marknadsrättsliga bestämmelserna. Bernitz menar även att det svenska systemet har sin grund i hur det byggdes upp på 70-talet. Detta var innan EU-rättens inträde i svensk rätt och herefter har en successiv anpassning skett av den svenska rätten till unionsrätten. Den svenska processordningen kvarstår emellertid fortfarande och det föranleder frågan huruvida den svenska rätten verkligen har uppnått en sammansmältning av de två rättsområdena. Frågeställningen har i denna framställning belysts med rättsfall som berör Google AdWords, eftersom förfarandet är en marknadsföringsåtgärd och aktualiserar därför marknadsrättsliga bestämmelser samtidigt som förfarandet utgör användning av ett annat företags varumärke, vilket aktualiserar varumärkesrätten.

Google France-avgörandet innebar först och främst att förfarandet föll in under begreppet användning i näringsverksamhet och således var art. 5 VmD tillämplig på förfarandet. Vidare klargjorde avgörandet att det uppställs tre krav för tillämpning av artikel 5(1a) och 5(1b) VmD vid Google AdWords. Det ska röra sig om användning i näringsverksamhet, kännetecknet ska vara identiskt eller liknande och det ska uppstå en skada på någon av varumärkets funktioner. Dubbel identitet förelåg i Interflora-fallet och härvid skulle en av varumärkets funktioner skadas för att det skulle röra sig om varumärkesintrång. Artikel 5 gav således inget absolut skydd, trots att både kännetecknet var identiskt och det rörde sig om samma

tjänsteslag. För tillämpning av artikel 5(1a) och 5(1b) var således inte förväxlingsrisken, hur känt varumärket var, särskiljningsförmågan, känneteckenslikhet eller varuslagslikhet relevanta. Domstolarna menade i stället att ursprungsangivelsefunktionen, reklamfunktionen och investeringsfunktionen var aktuella i fallet. Som ovan har framgått påpekar Nordell att funktionerna ofta kan vara svårdefinierade och att de kan överlappa varandra. I samtliga fall användes internetanvändaren som utgångspunkt för att definiera funktionerna. Google France fastslog att utgångspunkten för bedömningen var en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare. Domstolarna i Interflora och MD 2012:15 följde Google France-avgörandet i sina prövningar. Domstolarna uttrönte vem internetanvändaren var, hur den uppfattade förfarandet och vad den borde förstå. Begreppet som användes kan jämföras med "genomsnittskonsument" som har använts både i marknadsrättsliga och i varumärkesrättsliga avgöranden. I äldre svensk praxis har emellertid Marknadsdomstolen använt en annan definition av genomsnittskonsumenten än den som EU-domstolen använde. I svensk rätt har man tidigare utgått från en genomsnittskonsument med normal fattningsförmåga, erfarenhet och sakkunskap, men med utan närmare insikter om den vara eller tjänst som marknadsförs. MD 2012:15 visar emellertid att man använde samma definition som i Interflora och Google France. De två definitionerna torde motsvara hur genomsnittskonsumenten ser ut i det enskilda fallet och anpassas efter tid och rum. Det faktum att begreppet genomsnittskonsument har ändrats kan därför inte anses vara anmärkningsvärt, utan bör snarare kunna ses som en anpassning efter EU-domstolens praxis.

Vidare bör det uppmärksammas att internetanvändaren i Google AdWords-avgörandena inte nödvändigtvis var i direkt anslutning till att köpa varan eller tjänsten. Detta är en skillnad mot exempelvis en genomsnittskonsument av livsmedel i butik. Den konsumenten är normalt sett i större utsträckning beredd att köpa varan. Det medium som förfarandet ägde rum i är således av yttersta vikt och det innebär att sökordsannonsering på internet skiljer sig från exempelvis butiker. Det uppmärksammade även domstolarna. I Google France fastslog domstolen att det medium som

förfarandet avsåg var internet. Domstolarna i både Interflora och i MD 2012:15 uppmärksammade att förfarandet ägde rum på internet och gav det faktum att det rörde sig om internet betydelse vid bedömningen av särskiljningsförmågan. Inget i resultatet visar på att det medium som marknadsföringen har ägt rum i har givits någon större vikt i äldre praxis vid bedömningen av genomsnittskonsumenten, men Bernitz kommenterade att genomsnittskonsumenten normalt sett inte har möjlighet att jämföra olika kännetecken. Vid Google AdWords torde emellertid genomsnittskonsumenten ha möjlighet att jämföra de olika varumärkena eftersom sökträffarna presenteras sida vid sida, vilket domstolen uppmärksammade i Google France. Dessutom är marknadsföringen nära kopplad till företagets hemsidor och internetanvändaren kan därför lätt jämföra de olika företagen. Det faktum att uppmärksamhet ges åt vilket medium som förfarandet ägde rum i torde anses vara ett naturligt steg i utvecklingen av bedömningen av varumärken på internet, eftersom situationen ofta är en helt annan än i exempelvis butiker eller vid tv-reklamer.

EU-domstolen och Marknadsdomstolen tog vid bedömningen hänsyn till internetanvändarnas verkliga uppfattning av varumärket, snarare än att tillämpa en systematisk metod med avseende på särskiljningsförmåga, förväxlingsrisk och känneteckens- eller varuslagslikhet. Enligt min mening är det en bedömning som inte förvånar, eftersom varje varumärkesrättsligt fall påverkas av särskilda omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Som ovan visats anser Nordell att marknadsrättens inflytande har gjort att distinktionen mellan särskiljningsförmåga och intrång har försvagats, varför en helhetsbedömning av särskiljningsförmågan och risken för förväxling måste göras för att upprätthålla skyddet. Enligt ovan redovisat menar Levin att begreppen särprägel och förväxlingsbarhet till stor del överensstämmer med varumärkesrättens begrepp. Det är tydligt att marknadsrätten och varumärkesrätten sammanfaller i stor utsträckning, och att då upprätthålla Marknadsdomstolens strikta gränsdragning mellan rättsområdena torde anses förlegat.

Vid bedömningen av skada på varumärkets funktioner sade EU-domstolen i Interflora att det var av avgörande betydelse om en internetanvändare skulle kunna förväntas känna till M&S och Interfloras organisation. Domstolen sade att om internetanvändaren kände till att M&S blomstertjänst inte ingick i Interfloras nätverk så förelåg ingen skada på funktionen. Detta var under förutsättning att M&S annons var utformad på ett sådant sätt att det inte framgick om bolaget ingick i Interfloras nätverk. Detta torde innebära att ju mer känt ett företag är och ju större företaget är, desto större vore risken för varumärkesintrång. Kan man härifrån dra slutsatsen att om företagets organisation och uppbyggnad var allmänt kända och att den genomsnittlige internetanvändaren därmed skulle inse att företagen var konkurrenter till varandra, så skulle inget varumärkesintrång föreligga. Det vore exempelvis troligt att en internetanvändare känner till att Nokia och Ericsson är konkurrenter till varandra och enligt EU-domstolens resonemang torde därför internetanvändaren förstå att deras marknadsföring var skilda från varandra. EU-domstolens uttalande måste emellertid även kunna tolkas på motsatt sätt, det vill säga att ett sådant stort nätverk gör det svårt för en internetanvändare att förstå om det föreligger ett kommersiellt samband eller inte.

Eftersom förfarandet inte kunde anses skada varumärkets funktioner, gick domstolarna i Interflora och MD 2012:15 vidare för att bedöma huruvida varumärkesinnehavaren skulle kunna hindra förfarandet på grund av art. 5(2). Det första kriteriet är att det ska röra sig om ett känt varumärke. Huruvida varumärket är känt måste fastställas med hjälp av marknaden. I MD 2012:15 och Interflora använde domstolen begreppet omsättningskrets. Resultatet visar att man både i doktrin och i äldre praxis har använt sig av genomsnittskonsumerten som utgångspunkt vid bedömningen av ett känt varumärke. Omsättningskretsen kan jämföras med marknadsrättens adressatkrets. Dessa två begrepp motsvarar varandra i stor utsträckning och visar återigen att marknadsrätten och varumärkesrätten är till stor del lika. Vid klarläggandet av huruvida varumärket var känt eller inte, gjorde EU-domstolen en verklighetsförankrad bedömning. Det fastställdes alltså inte med hjälp av varumärkesrättsliga principer eller bestämmelser. Detta måste

sägas utgöra en marknadsrättslig anpassning av varumärkesrätten, vilket Nordell också menade. Både Levin och Nordell sade emellertid att i varumärkesrätten krävs en låg marknadspenetration och Nordell anförde även att marknadsrätten kräver en mer omfattande helhetsbedömning av marknadsföringsåtgärden. Han menade därför att det finns en skillnad mellan adressatkretsen och omsättningskretsen. I Interflora-fallet och MD 2012:15 använde domstolarna marknadsundersökningar för att fastställa huruvida märket var känt i omsättningskretsen. I marknadsrätten används ofta marknadsundersökningar, men det är tvivelaktigt om denna metod används i lika stor utsträckning i varumärkesrättsliga fall. Även om varumärkesrättens bedömning närmar sig marknadsrätten kan man därför inte säga att de är i full grad samstämmiga. Men det faktum att man använder samma metod för att fastställa att varumärket var känt talar för att rättsområdena knyter an till varandra.

Interflora-domstolen påpekade att det inte räcker med att det är ett känt varumärke, utan det måste även föreligga en otillbörlig fördel av särskiljningsförmågan eller renommén. För att detta ska vara för handen krävs att särskiljningsförmågan ska ha minskat. I MD 2012:15 bedömdes tvisten först enligt skyddet för väl ansedda märken enligt VmL:s bestämmelser. Värt att uppmärksamma är att domstolen aldrig prövade förfarandet enligt MFL:s bestämmelser om renommésnyltning, utan endast hänvisade till den bedömning som den hade gjort enligt VmL. Det måste alltså innebära att domstolen ansåg att samma bedömning kan göras enligt det marknadsrättsliga skyddet mot renommésnyltning och varumärkesrättens skydd för kända märken. Skydden bygger på samma grund, vilket gör att Marknadsdomstolens bedömning inte är förvånande. Både skyddet för kända varumärken och förbudet mot renommésnyltning rör sig om att någon drar fördel av den positiva uppfattning som konsumenten har om den produkt eller det kännetecken som någon annan har skapat. Vidare ska i båda fallen märkena vara kända och konkurrenten ska dra en otillbörlig fördel genom förfarandet. Resultatet visar härtill att vid bedömning om renommésnyltning enligt MFL har domstolarna tagit hänsyn till särprägel, vilket kan jämföras med särskiljningsförmågan vid

prövningen enligt VmL, enligt Levin. Det går därför att konstatera att skillnaden mellan MFL:s skydd och VmL:s skydd är liten. Domstolen i MD 2012:15 sade i detta hänseende att ingen skillnad finns på det varumärkesrättsliga anseendeskyddet och det marknadsrättsliga renomméskyddet. Enligt ovan redovisat skulle detta stämma överens med Bernitz m.fl. åsikt att det varumärkesrättsliga anseendeskyddet löper parallellt med marknadsrättens skydd. Bernitz menar emellertid att MFL ger ett vidare skydd än bestämmelserna om varumärkesrätten, eftersom bestämmelserna om renommésnyltning normalt sett ligger utanför det varumärkesrättsliga skyddet.

Det har ovan redovisats att VmL gäller inom den klass som varumärket är registrerat för. MFL ger därför ett bredare skydd, eftersom MFL:s skydd inte begränsas. Ett registrerat varumärke ger bara skydd inom en viss klass med liknande tjänster och varor. Motsatsvis kan det uttryckas att det inte finns något skydd för varumärket så länge det inte är skyddat inom den tjänste- eller varuklassen. Det varumärkesrättsliga skyddet är därför inte heltäckande. Enligt Bernitz m.fl. kompletteras varumärkesskyddet av MFL eftersom att det kan ge varumärket skydd även utanför klassen. Detta hänger samman med Marknadsdomstolens äldre praxis, eftersom detta innebär att ett förfarande kan vara tillåtet enligt immaterialrättsliga bestämmelser men samtidigt otillåtet enligt MFL. Vidare bör uppmärksammas att MFL och VmL tjänar olika skyddssyften, vilket även Gerhard och Norinder uppmärksammade. MFL:s huvudsakliga skyddssyfte är konsumenter och näringslivet, i jämförelse med VmL som skyddar främst näringslivets aktörer och den fria konkurrensen. Enligt resultatet ansåg emellertid Bernitz att EU:s marknadsrätt inte lika tydligt har konsumentens och näringslivets intressen i fokus. Processordningen som särskiljer marknadsrätten och varumärkesrätten kompletterar därför varandra.

Sammanfattningsvis kan man säga att MD 2012:15 visar att det är möjligt att Marknadsdomstolen är beredd att ompröva sin inställning till åtskillnaden av rättsområdena. Som ovan framgår menar Bernitz att gränsdragningen är besynnerlig med tanke på att EU-domstolen inte delar

den svenska inställningen till uppdelningen. Han menar att det emellertid sker en successiv anpassning efter EU-domstolens praxis. L'Oréal-målet från EU-domstolen visar tydligt att EU inte gör samma gränsdragning mellan marknadsrätten och immaterialrätten, eftersom det gjordes en samlad bedömning av varumärkesintrång och marknadsrättens renommésnyltning. Domstolen i MD 2012:15 gjorde likadant och bedömde de varumärkesrättsliga bestämmelserna och de marknadsrättsliga bestämmelserna samlat. Frågan uppstår således om detta avgörande ska innebära att marknadsrätten och immaterialrättens gränser suddas ut? Domstolen i MD 2012:15 använde lagstridighetsprincipen på ett sätt som öppnade upp för en mer samlad bedömning av de bestämmelserna. Marknadsdomstolen meddelade i MD 2011:29 och i MD 2012:15 att sådan marknadsföring som stod i strid med de immaterialrättsliga bestämmelserna vore att anse som otillbörlig enligt MFL på grund av lagstridighetsprincipen. Resultatet har även redogjort för hur det danska systemet förhåller sig till varumärkesrätt och marknadsrätt. Den danska lagstiftningen bygger på samma EU-direktiv som den svenska, men ändå har den danska Sö- og Handelsretten behörighet att pröva bestämmelserna i samma förfarande. Ett sådant system är givetvis mer processekonomiskt och på många sätt eftersträvansvärt. Det återstår att se om Marknadsdomstolen i framtiden kommer att fortsätta använda lagstridighetsprincipen som en dörr i gränslandet mellan rättsområdena, eller om domstolen i framtiden kommer att kvarhålla den skarpa gränsdragningen mellan marknadsrätten och varumärkesrätten.

Käll- och litteraturförteckning

Tryckta källor

Statens offentliga utredningar

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag

SOU 1966:71 Otillbörlig konkurrens

Proposition

Prop. 1994/95:123 Ny Marknadsföringslag

Prop. 2007/08:115 Ny Marknadsföringslag

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

Litteratur

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars och Sandgren, Claes,
Immaterialrätt och Otillbörlig konkurrens, Upplaga 13, Jure AB, Stockholm
2013

Bernitz, Ulf, *Svensk och europeisk marknadsrätt 2 – marknadsföringsrätten*,
Upplaga 1, Norstedts juridik AB, Stockholm 2013

Gerhard, Peter och Norinder, Henrik, *Marknadsrättens grunder*, Upplaga 2,
Gleerups Utbildning AB, Lund 2011

Granmar, Claes, *Varumärkesskydd: En handbok om varumärken och
domännamn*, Upplaga 1, Jure Förlag AB, Stockholm 2003

Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt,
mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, Upplaga 10,
Norstedts juridik, Stockholm 2011

Madsen, Palle Bo, *Markedsret del 3: Immaterialret*, Utgåva 5, Upplaga 1,
Jurist – og økonomiforbundets Forlag, København 2008

Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan,
Markedføringsretten, Utgåva 2, Upplaga 1, Ex Tuto Publishing, København
2011

Nordell, Per Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets
mening och referens*, Upplaga 1, Stiftelsen MercurIUS, Stockholm 2004

Svensson, Carl Anders, *Den svenska marknadsföringslagstiftningen*,
Upplaga 15:1, Studentlitteratur AB, Lund 2010

Artiklar

Bernitz, Ulf; Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 4/2013, s. 452

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

Elektroniska källor

<http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Domstolar-i-Norden/> (hämtat 2 december 2013)

[http://www.domstol.dk/soehandelsretten/Documents/Reformen/Oversigt_over_reformloven_-_kun_vedr_SH_\(22-06.pdf](http://www.domstol.dk/soehandelsretten/Documents/Reformen/Oversigt_over_reformloven_-_kun_vedr_SH_(22-06.pdf) (hämtat 2 december 2013)

Levin, Marianne: [Marknadsföringslag (2008:486) 14 §, 3.1.1.], i Lexino 2013-04-01 (hämtat 28 december 2013)

Rättsfallsförteckning

Marknadsdomstolen

MD 1994:25
MD 1996:3
MD 2000:25
MD 2001:12
MD 2001:26
MD 2002:9
MD 2003:31
MD 2005:16
MD 2005:25
MD 2006:19
MD 2009:8
MD 2009:25
MD 2011:29
MD 2012:15
MD 2013:11
MD 2013:18

Patent – och besvärsrätten

PBR den 10.10.2006 i mål 04-296

Nytt Juridiskt Arkiv

NJA 1995 s. 635
NJA 2005 s. 80

EU-domstolen

C-210/96, Gut Springenheide & Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt
C-63/97, BMW s. Deenik
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen Handel
C-375/97, General Motors v Yplon
C-237/00, Sieckmann v Detusches Patent- und Markenamt
C-291/00, LTJ Diffusion v Sadas Vertbaudet
C-104/01, Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau
C-206/01, Arsenal FC v. Reed
C-408/01, Adidas v Fitnessworld
C-252/07, Intel v CPM
C-487/07, L'Oréal v Bellure
C-236/08 – 238/08, Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl.
C-323/09, Interflora v Marks & Spencer

Sø– og Handelsretten

Ufr 2011.634 SH
SH 2012.V-0052-11

Ufr 2013.242 SH

The High Court of Justice, England and Wales High Court
Interflora v Marks & Spencer, [2013] EWHC 1291 (Ch)