



INTERNATIONELLA  
HANDELSHÖGSKOLAN  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

# Googles varumärkespolicy

En förändring av varumärkets värde?

Kandidatuppsats inom affärsjuridik (immaterialrätt)

Författare: Joakim Wahlgren

Handledare: Kristin Friberg

Framläggningsdatum 2011-05-19

Jönköping Maj 2011

## Kandidatuppsats inom affärsjuridik (immaterialrätt)

Titel: Googles varumärkespolicy, en förändring av varumärkets värde?  
Författare: Joakim Wahlgren  
Handledare: Kristin Friberg  
Datum: 2011-05-19

### **Sammanfattning**

Den 14 september ändrade Google varumärkespolicy vilket innebar att sökord vilka motsvarar ett ägt varumärke kan bjudas ut till alla vilka har för avsikt att knyta ordet till sin annons. Detta görs via tjänsten Adwords som Google erbjuder. Ändringen skedde i samband med att EU-domstolen slog fast att Google genom att tillhandahålla denna tjänst inte inkräktar på den ensamrätt det motsvarande varumärket åtnjuter. Frågan är om varumärkesinnehavaren kan förhindra användningen av varumärket via Adwords på annat vis? EU-domstolen har konstaterat att annonsören kränker ensamrätten då sökordet är identiskt med det innehavda varumärket, annonsören gör reklam för varor och tjänster som är identiska med de varor och tjänster som det innehavda varumärket står för samt att reklamen gör det omöjligt eller svårt för en genomsnittlig internetanvändare att på egen hand förstå om varorna eller tjänsterna härstammar från innehavaren eller företag med ekonomiska förbindelser till innehavaren eller till tredje man. Möjligheterna att uppfylla dessa rekvisit är små så länge annonsören tydligt gör reklam för sitt företag och dess produkter. Möjligheterna att stoppa annonseringsförfarandet finns i Marknadsföringslagen. Lagen förbjuder renommésnyltning samt vilseledande marknadsföring. I blocket – målet prövades huruvida Metro hade bedrivit renommésnyltning genom att använda den varumärkesskyddade termen ”blocket” som sökord. Marknadsdomstolen konstaterade utan motivering att någon renommésnyltning inte förelåg. Varumärket har i och med de ändringar som gjorts reducerat sitt värde då möjligheterna att skydda sitt varumärke finns kvar men processen är numera kostsammare. Detta kan ändras så fort möjligheten vilseledande marknadsföring prövas av marknadsföringsdomstolen då detta till synes är en punkt som skulle kunna fälla annonsörer vilka använder sökord som motsvarar ägda varumärken.

## Bachelor's Thesis in Commercial and Tax Law (intellectual property law)

Title: Google's trade mark policy, a change in the value of trademark?

Author: Joakim Wahlgren

Tutor: Kristin Friberg

Date: 2011-05-19

### **Abstract**

During September 2010, Google decided to change their trade mark policy to allow keywords which is equal to an already own trademark to be offered to all who intend to link the word to their ad. They offered a service for this called Adwords. The update followed since The Court Of Justice (CoJ) stated that Google does not commit trade mark infringement by doing this. The question to answer is whether the proprietors of trademarks can do something to stop them from being used by competitors as keywords in Adwords. CoJ has stated that the advertisers are infringing the exclusive right of a trademark if the used keyword is identical to the trademark, the commercial focuses on products that is identical to the products which are registered on the trademark and if the commercial makes it difficult or impossible to an average internet user to decide whether the products originate from the proprietor, a company which has a financial connection to the proprietor or a third party. If an advertiser limits the ad to contain commercial which focuses on their specific business and products it is most likely not possible for the proprietor to claim trade mark infringement. The opportunities to stop the advertising is found in the Swedish Marketing Act . This section of law prohibit so-called abuse of reputes and misleading marketing. In the case Blocket vs Metro it is tested whether Metro had conducted Abuse of Blockets repute by using the trademarked term "blocket". The Swedish Market Court (MD) stated without justification that some abuse of repute did not exist. The trade mark has, because of the policy change, reduced its value since the opportunities to protect a trade mark are still around but now the process is less efficient and more expensive. This however can be changed as soon as the possibility of "misleading advertising" is tested by the MD.

## **Förord.**

Jag vill börja med att tacka Kristin Friberg då hon i egenskap av handledare för denna uppsats givit mig mycket goda råd och framför allt för att ha hjälpt mig komma vidare i skrivandet. Då jag haft frågetecken att reda ut har Kristin direkt rätt ut dessa och det är framförallt den korta svarstiden som jag uppskattat mest då arbetet innebär en viss tidspress, tack för det. Jag vill även tacka Anna-Maria Lagerqvist, ansvarig för juristavdelning på företaget Valea, för att ha tipsat mig om ämnet och även för att ha rådgivit under skrivandets gång. Jag vill även rikta många tack till hemsidan brandnews.se som via deras temaartikel i BN 3/2010 ”Google – Bara en leverantör av söktjänster” gett mig stor inspiration till analysen samt hur jag valde att avgränsa arbetet. Vid frågetecken kring artikeln fick jag omedelbart svar av Christer Löfgren, chefredaktör på Brandnews vilket hade stor betydelse för mitt fortsatta arbete, tack för det. Till sist vill jag tacka mina opponenter för att ni bemödat er med att göra min uppsats lite bättre. Till sist blev uppsatsen klar och ni som nämnts har stor del i det.

Tack allihopa!

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>1</b>
1.1	Bakgrund.....	1
1.2	Syfte och avgränsning.....	2
1.3	Metod och material.....	2
1.4	Disposition.....	3
<b>2</b>	<b>Aktuella varumärkesförfattningar .....</b>	<b>4</b>
2.1	EU-lagstiftning.....	4
2.1.1	Förordning NR 207/2009 .....	4
2.1.2	Direktiv 2008/95.....	4
2.2	Varumärkeslag .....	5
2.3	Marknadsföringslagen .....	6
2.3.1	Inledning .....	6
2.3.2	Lagrum .....	7
2.3.2.1	<i>Vilseledande.....</i>	<i>7</i>
2.3.2.2	<i>Rennoméshnyltning.....</i>	<i>8</i>
<b>3</b>	<b>Praxis .....</b>	<b>10</b>
3.1	De tre förenade målen.....	10
3.1.1	Omständigheter .....	10
3.1.1.1	<i>Gemensamt för C236/08-C238/08.....</i>	<i>10</i>
3.1.1.2	<i>Louis Vuitton C-236/08.....</i>	<i>10</i>
3.1.1.3	<i>Viaticum och Luteciel C-237/08.....</i>	<i>10</i>
3.1.1.4	<i>Pierre-Alexis Thonet C-238/08.....</i>	<i>10</i>
3.1.2	Tolkning av direktiv och förordning .....	11
3.1.2.1	<i>Inledning.....</i>	<i>11</i>
3.1.2.2	<i>Frågor från Cour de cassation.....</i>	<i>11</i>
3.1.2.3	<i>Googles ansvar.....</i>	<i>12</i>
3.1.2.4	<i>Annonserernas ansvar .....</i>	<i>12</i>
3.1.3	Domslut .....	14
3.2	BergSpechte mot Treking. At Reisen .....	14
3.2.1	Omständigheter .....	14
3.2.2	Frågor till EU-domstolen.....	15
3.2.3	EU-domstolens tolkning.....	16

3.2.4	Domslut .....	17
3.3	Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV .....	17
3.3.1	Omständigheter .....	17
3.3.2	Frågor till EU-domstolen .....	18
3.3.3	EU-domstolens tolkning samt domslut.....	18
3.4	B Locket AB mot Metro Modern Media AB.....	19
3.4.1	Blockets anförande .....	19
3.4.2	Fakta från Google Trender samt kiaindex.....	19
3.4.3	Metros bestridande .....	20
3.4.4	Domsskäl.....	20
<b>4</b>	<b>Googles varumärkes policy .....</b>	<b>21</b>
4.1	Policyn innan ändringen .....	21
4.2	Ny policy.....	21
<b>5</b>	<b>Analys .....</b>	<b>23</b>
5.1	Googles roll .....	23
5.2	Varumärkesinnehavaren mot Annonssören .....	24
5.3	Vilseledande marknadsföring och renommésnyltning .....	25
5.4	Slutsats .....	26
	<b>Referenslista .....</b>	<b>28</b>

# I Inledning

## I.1 Bakgrund

Ett varumärke är ett kännetecken som en näringsidkare använder sig av för att separera sina varor och tjänster från andra näringsidkares varor och tjänster<sup>1</sup>. I stora delar av världen använder sig Google av en varumärkespolicy som gör det möjligt för annonsörer att bjuda på sökord vilka motsvarar tredjeparts varumärken. Inom den Europeiska unionen (nedan kallat EU) har ovan beskrivna möjlighet inte funnits då en annorlunda policy funnits vilken inte tillät något sådant.<sup>2</sup> Under Mars 2010 avgjorde den Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) tre förenade mål (nedan kallat Google-målet) där Google ansågs ha rätt att bjuda ut sökord vilka alltså motsvarar tredjeparts varumärken.<sup>3</sup> Den 14 september 2010 uppdaterade Google sin varumärkespolicy i EU därefter.<sup>4</sup> Det sökmotorn nu tillåter innebär alltså att en sökning på en näringsidkares varumärke kan resultera i träffar på dess konkurrenter. Om en tredjepart anser att ett varumärkesintrång skett kan klagomål göras hos Google som då gör en utredning huruvida det föreligger intrång eller inte förutsatt att vissa rekvisit är uppfyllda.<sup>5</sup> Ur ett användarperspektiv menar Google att en användare kan dra nytta av detta då fler relevanta sponsrade länkar kommer dyka upp vid en sökning. Ett företag som har råd kan alltså i och med detta köpa sig konkurrensmedel genom att använda kännetecken vilka motsvarar konkurrenters varumärken som sökord. Sökordsmarknaden är i dagsläget en viktig plats för varumärkesinnehavare då potentiella kunder många gånger kommer i kontakt med näringsidkaren genom sökningar på varumärken. Betydelsen syns tydligt då sökordsmarknaden under 2010 omsatte nära två miljarder kronor.<sup>6</sup> För att få sin webbsida visad som länk vid en viss sökning krävs endast att företaget ansluter sig till tjänsten Adwords. Det görs via Googles webbsida där det

---

<sup>1</sup> Rådets förordning (EG) NR 207/2009, ingressen, sid 2, 8p.

<sup>2</sup> <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6118> tillgänglig 2011-05-09.

<sup>3</sup> Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-238/08). DOMSLUT 2p. (nedan kallat Google-målet).

<sup>4</sup> Håkan Sjöström, Claes Loos, Mitti juridiken, Om Google adwords, varumärke och marknadsföring på internet, publicerad 26 mars 2011.

<sup>5</sup> <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=sv&answer=6118> tillgänglig 2011-04-05.

<sup>6</sup> TT, köpta sökord bästa reklam tillgänglig: 2011-04-05 kl 11:16.

enkelt skapas ett konto genom att fylla i sina personuppgifter. Därefter utformas en annons som kopplas ihop med de sökord som föredras. Vid valet av sökord finns ett verktyg som visar hur många träffar valda ord har globalt och lokalt. Google gör sedan en kalkyl på vad annonsen kommer kosta. Det går sedan att själv göra en budget genom att t. ex begränsa kostnaden per klick samt den totala dagskostnaden.<sup>7</sup> När allt är klart kommer annonsen vid en sökning på valda sökord visas under fältet sponsrade länkar vilket är en kolumn som ska förtydliga att dessa länkar visas på grund av att någon betalat för det.

## **1.2 Syfte och avgränsning**

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida varumärkesinnehavarens möjligheter att skydda sitt varumärke och värdet med detta förändras i och med Googles nya varumärkespolicy. Uppsatsen avgränsar sig till att enbart utreda de skyddsmöjligheter som ges via ensamrätten i EU-rätten samt Varumärkeslagen och även de möjligheter som kan komma till sin existens via marknadsföringslagen.

## **1.3 Metod och material**

Information inhämtas från lagtext, praxis, doktrin, samt artiklar ur juridiska tidskrifter. Rättskällevärdet på de artiklar som nyttjas är lågt men nödvändigt då förändring är så pass ny att mängden doktrin är begränsad. Dessa juridiska artiklar kommer inte nämnas i arbetet eftersom dessa endast används som inspiration. Huvuddelen av uppsatsen kommer bestå av utförliga presentationer kring relevanta författningar (EU - förordning, EU - direktiv, samt svensk lagstiftning) praxis samt Googles varumärkespolicy, således används en deskriptiv metod<sup>8</sup>. De olika författningarna, rättsfallen och Googles gamla och nya policy jämförs vilket innebär att även en komparativ metod används.

---

<sup>7</sup><https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=adwords&hl=sv&ltmpl=adwords&passive=true&iffr=false&alwf=true&continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt%3DNone>  
tillgänglig:2011-05-09.

<sup>8</sup> Strömholm, Stig, *Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära*, 5 upplagan, Norstedts Juridik 1996, s 487 f.



## **I.4 Disposition**

Uppsatsen inleds med en presentation av aktuell lagstiftning. Efterföljande del utgörs av en redogörelse kring praxis från EU-domstolen samt Marknadsdomstolen (MD). Den faktamässiga delen avslutas till sist med en beskrivning av Googles nya samt gamla policy inom Europa. För att ta ställning till det analyseras faktadelen för att till sist avslutas med en slutsats vilken besvarar frågan som ställs i syftet.

## 2 Aktuella varumärkesförfattningar

### 2.1 EU-lagstiftning

#### 2.1.1 Förordning NR 207/2009

Förordningen uppdaterades den 26 februari 2009 och gick innan ändringen under beteckningen 40/94. Förordningen skall tillämpas på gemenskapsvarumärken enligt art 1 varumärkesförordningen.<sup>9</sup> När gemenskapsvarumärket är registrerat åtnjuter det ensamrätt. Med denna har innehavaren enligt art 9.1 a) rätt att förhindra tredje man från att i näringsverksamhet nyttja ”ett tecken som är identiskt med gemenskapsvarumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat”<sup>10</sup>. Enligt art 9.1.b) kan innehavaren även förhindra tredje män från att i näringsverksamhet nyttja ”ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket”<sup>11</sup>.

#### 2.1.2 Direktiv 2008/95

Direktivet uppdaterades den 22 oktober 2008 och gick innan ändringen under beteckningen 89/104. Enligt art 5.1 varumärkesdirektivet<sup>12</sup> får ett varumärke ensamrätt då det registreras. Innehavaren får i och med ensamrätten enligt art 5.1 a) en möjlighet att förhindra tredje man från att i näringsverksamhet nyttja ”tecken som är identiska med varumärken med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”<sup>13</sup>. I art 5.1 b) stadgas att innehavaren av ett varumärke även har rätt förhindra tredje man från att i näringsverksamhet nyttja ”tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket”<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Rådets förordning (EG) NR 207/2009 av den 26 februari 2009 (kallad varumärkesförordningen).

<sup>10</sup> art 9.1 a varumärkesförordningen

<sup>11</sup> art 9.1.b varumärkesförordningen

<sup>12</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008(kallat varumärkesdirektivet).

<sup>13</sup> art 9.1.b varumärkesdirektivet

<sup>14</sup> art 5.1 b varumärkesdirektivet

## 2.2 Varumärkeslag

För att förvärva ensamrätt på ett varumärke krävs att det registreras enligt 1 § Varumärkeslagen (nedan kallad VML)<sup>15</sup>. Om varumärket inte registreras kan det förvärva ensamrätt om det är så pass inarbetat att det ses som beteckning för de varor och tjänster som tillhandahålls under kännetecknet, enligt 2 § VML. 4 § VML stadgar följande: ”Rätten till ett varukännetecken enligt 1–3 §§ innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Vad som nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också bit införs. Är i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela landet, gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

*Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets användning. Lag (2000:352)”<sup>16</sup>.*

Med ovan presenterade menas att annan än innehavaren till varumärket i näringsverksamhet inte får använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor om inte tillåtelse från innehavaren ges. Användandet får inte ske i reklam, affärshandling, på varan, varans förpackning eller på annat sätt.

Begreppet förväxlingsbart förtydligas i 6 § VML: ”Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende”<sup>17</sup>.

För att kännetecken alltså ska anses förväxlingsbara ska det representera varor av samma eller liknande slag. Kännetecknet ska också vara identiskt eller likt.

---

<sup>15</sup> Varumärkeslag SFS 1960:644.

<sup>16</sup> 4§ VML, SFS 1960:644.

<sup>17</sup> 6§ VML, SFS 1960:644

Sammanfattningsvis skall alltså en märkeslikhet och varuslag/tjänst- likhet föreligga samt att dem användas i en näringsverksamhet för att rätten enligt 4§ VML skall anses kränkt.<sup>18</sup> Den 1 juli 2011 träder en ny varumärkeslag ikraft där lagstiftaren valt att säkerställa rätten till att inte få sitt varumärke förväxlat samt en definition på förväxlingsbart och vad som avses med användning i en och samma paragraf., se 10 kap 1§ Varumärkeslag (2010:1 877)

**”1 kap. 10 §** [Denna lydelse träder i kraft 2011-07-01.]

*Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är*

- 1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag,*
- 2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller*
- 3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.*

*Som användning anses*

- 1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,*
- 2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,*
- 3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller*
- 4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.”<sup>19</sup>*

## **2.3 Marknadsföringslagen**

### **2.3.1 Inledning**

Marknadsföringslagen (nedan kallad MFL) uppdateras den 1 juli 2008<sup>20</sup>. Då det i denna uppsats presenteras praxis baserat på MFL innan uppdateringen (nedan kallad MFL1995:450), kommer även de äldre relevanta lagrummen återges för att ge läsaren en komplett bild.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Levin, Marianne & Koktvedgaard, Mogens, Lärobok i Immaterialrätt, 9 upplagan, Nordstedts Juridik 2008. Sid. 413.

<sup>19</sup> 1 kap. 10 § Varumärkeslag SFS 2010:1877.

<sup>20</sup> Marknadsföringslagen, SFS 2008:486.

<sup>21</sup> Marknadsföringslagen, SFS 1995:450.

## 2.3.2 Lagrum

### 2.3.2.1 Vilseledande

I den 5 § MFL stadgas det att ”*marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed*”<sup>22</sup>.

Den 6 § MFL föreskriver att ”*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*”<sup>23</sup>. Otillbörlighet strider alltså mot god marknadsförings sed.

Den 8 § MFL förtydligar vilka lagrum som klassificerar olika typer av otillbörlighet angående vilseledande: ”*Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12–17 §§ är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1–23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig*”<sup>24</sup>.

#### 10 § MFL:

”*En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.*

*Första stycket gäller särskilt framställningar som rör*

- 1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,*
- 2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö,*
- 3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande,*
- 4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prispödelar och betalningsvillkoren,*
- 5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter,*
- 6. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren,*
- 7. leveransvillkor för produkten,*
- 8. behovet av service, reservdelar, byte eller reparation,*

---

<sup>22</sup> 5 § MFL, SFS 2008:486

<sup>23</sup> 6 § MFL, SFS 2008:486

<sup>24</sup> 8 § MFL, SFS 2008:486

9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder, och

10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.

*En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt*<sup>25</sup>.

Enligt ovanstående lagrum är det alltså förbjudet att insinuera att en vara eller tjänst kommer från annan än vad som stämmer. Om en sådan situation ändå skulle uppstå kallas det att vilseleda om varans eller tjänstens kommersiella ursprung.<sup>26</sup> Dessa situationer karakteriseras av att de ofta orsakar förväxling eller sammanblandning vilket i sig inte är ett rekvisit för att de ska kunna angripas via 10§ MFL (se 2 st. 2 p.). För att något skall anses vara vilseledande krävs det att kännetecknet som används i sitt originalutförande är så pass känt och karakteristisk att den anger dess kommersiella ursprung. Situationer som skulle kunna angripas är då identiska eller snarlika kännetecken används utan innehavarens tillåtelse samt om det felaktigt antyds att det existerar ett samarbete eller liknande mellan annonsören och originalinnehavaren<sup>27</sup>.

I 4§ MFL hänvisas till bilaga 1 innehållande exempel på de otillbörliga affärsmetoder som eg-direktivet driver fram. Listan är uppdelad i vilseledande respektive aggressiva affärsmetoder.<sup>28</sup>

### **2.3.2.2 Renoményltning**

Ett företag som arbetat upp sin image till något positivt bland konsumenterna anses besitta en goodwill. Goodwillen är särskilt återkopplat till det som konsumenten förknippar med företaget såsom ett kännetecken eller en speciellt karakteristisk produkt. Dessa komponenter utgör bärare av företagets goodwill och går under samlingsnamnet renommé. Om någon utan tillåtelse i sin näringsverksamhet skulle använda någon annans renommé

---

<sup>25</sup> 10§ MFL, SFS 2008:486

<sup>26</sup> C-A Svensson, A Stenlund, T Brink, L-E Ström, T Carlen-Wendels, Praktisk marknadsrätt, Åttonde upplagan, sid 332

<sup>27</sup> AAS, sid 334.

<sup>28</sup> EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/29/EG av den 11 maj 2005. BILAGA I, AFFÄRSMETODER SOM UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ÄR OTILLBÖRLIGA.

kallas detta för renommésnyltning.<sup>29</sup> Ett sådant handlande går att angripa via 5§ MFL, generalklausulen, genom praxis vilket följer av bland annat målet MD: 2010:1. Domstolen förklarar tydligt i målet vad som krävs för att renommésnyltning skall uppstå: ”För att renommésnyltning ska anses föreligga förutsätts att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkt, kännetecken eller liknande. Ytterligare ett villkor är att det som utnyttjas är väl känt på marknaden så att det förknippas med den andre näringsidkarens renommé.”<sup>30</sup> I ett annat mål uttrycker domstolen följande: ”Ett otillbörligt utnyttjande av annans renommé kan föreligga om en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annans näringsidkares produkter, kännetecken eller liknande. En förutsättning för renommésnyltning är att det som utnyttjas är känt på marknaden så att det förknippas med en annan näringsidkares verksamhet. Det som utnyttjas måste vidare ha ett positivt uppmärksamhetsvärde eller ett kommersiellt renommé. Det otillbörliga består i att den ”snyltande” till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren”<sup>31</sup>.

Innan MFL uppdateras gick renommésnyltning under 4,8§§ MFL (1995:450).

---

<sup>29</sup> C-A Svensson, A Stenlund, T Brink, L-E Ström, T Carlen-Wendels, Praktisk marknadsrätt, Åttonde upplagan, sid 435

<sup>30</sup> MD: 2010:1 WeSC AB (publ) mot KappAhl Sverige Ab, Domskäl

<sup>31</sup> MD 2011:8 Hittapunktse AB mot Scandinavian Media Solutions AB och M. M, Domskäl

## **3Praxis**

### **3.1 De tre förenade målen**

#### **3.1.1 Omständigheter**

##### **3.1.1.1 Gemensamt för C236/08-C238/08**

Den gemensamma nämnaren för fallen är att de kommer från franska Cour de cassation samt att Google stämms för varumärkesintrång då annonsörer via Adwords valt att sammankoppla sökord motsvarande konkurrenters varumärken för att vid en sökning på nämnda sökord få sin annons visad under fältet sponsrade länkar. Underinstanserna hade samtliga slagit fast Google som skadeståndsskyldiga. Cour de cassation ville inte döma på egen hand utan rådfrågade EU-domstolen.<sup>32</sup>

##### **3.1.1.2 Louis Vuitton C-236/08**

Louis Vuitton invände i sitt fall på att sökordsannonsören nyttjade deras varumärke för att sprida reklam för kopior på de produkter som varumärkesinnehavaren tillverkar. Därtill använde annonsören även imitationer och kopior som ihopkopplade sökord till Vuittons varumärke.<sup>33</sup>

##### **3.1.1.3 Viaticum och Luteciel C-237/08**

Luteciel är ett företag vars huvudsakliga verksamhet går ut på att tillhandahålla datortjänster åt resebyråer.<sup>34</sup> De handhar Viaticums hemsida och dessa två parter noterade att det vid en sökning på Viaticums varumärke visades, under sponsrade länkar via Googles sökmotor, ett flertal annonser från tredje man vilka länkade vidare till hemsidor som föreslog identiska eller liknande produkter.<sup>35</sup>

##### **3.1.1.4 Pierre-Alexis Thonet C-238/08**

Varumärket Eurochallenges förestås av Pierre-Alexis Thonet som erbjuder tjänsten äktenskapsförmedling. CNRRH är ett annat företag som även dem erbjuder

---

<sup>32</sup> Google-målet p. 32,37,42.

<sup>33</sup> Google-målet p. 29.

<sup>34</sup> Google-målet p. 34.

<sup>35</sup> Google-målet p. 35.



äktenskapsförmedling. Pierre-Alexis Thonet licensierade ut rätten att använda Eurochallenges till CNRRH År 2003 upptäckte Thonet och CNRRH att en sökning vid Googles sökmotor på varumärket Eurochallenges resulterade i träffar på sponsrade länkar till konkurrenter.<sup>36</sup> Ovannämnda utgjorde alltså grunden till varför talan väcktes.

### **3.1.2 Tolkning av direktiv och förordning**

#### **3.1.2.1 Inledning**

Som ovan nämnt ville inte Cour de cassation döma i fallen utan att först be om ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Ett flertal frågor ställdes till EU-domstolen.

#### **3.1.2.2 Frågor från Cour de cassation**

Den franska domstolen ställde sig frågande över hur rätten att förhindra tredje man skulle tolkas. Rätten att förhindra tredje man finns fastslagen i art 5.1 a och b i varumärkesdirektivet samt art 9.1 a och b i varumärkesförordningen.

Från Louis Vuitton -målet kom frågan om innehavaren har rätt att förhindra Google från att erbjuda annonsörer sökord vilka motsvarar innehavarens registrerade varumärke och som leder till länkar vars webbplatser erbjuder kopior på varan eller tjänsten som det registrerade varumärket står för?<sup>37</sup>

Baserat på Pierre Alexander Thonet samt Viaticum Luteciel - målen ställdes två identiska frågor, med skillnaden från ovanstående fråga, att webbplatsen erbjöd identiska eller produkter av liknande slag och inte förfälskade produkter.

Om en näringsidkare bokar ett sökord vilket motsvarar ett av någon ägt varumärke och sökningen leder till en hemsida som erbjuder varor av identiska eller liknande slag som varumärket står för och näringsidkaren bokar sökordet utan varumärkesinnehavarens tillåtelse, är då bokningen att ses som ett intrång i ensamrätten vilken ges genom art 5 varumärkesdirektivet?<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Google-målet p. 38-39.

<sup>37</sup> Google-målet p. 32, ”1).

<sup>38</sup> Google-målet p. 41, ”1,2).

### 3.1.2.3 Googles ansvar

Som ovan redovisats krävs att tredje man använder varumärket i näringsverksamhet för att innehavaren skall kunna förhindra användningen. EU-domstolen slår fast att köparen av sökordet (annonsören) använder kännetecknet i näringsverksamhet då det används i en affärsverksamhet som syftar till att gå med ekonomisk vinst.<sup>39</sup> Vad gäller söktjänstleverantören, i detta fall Google, anser domstolen att de genom att lagra sökord, vilka består av kännetecken som är identiska med varumärken, och utifrån dessa visa annonser driver affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst. Google bedriver alltså näringsverksamhet. Domstolen gör dock klart att tredje mans nyttjande av varumärket måste ske i eget reklammeddelande. Google erbjuder en möjlighet att koppla ihop kännetecken vilka motsvarar registrerade varumärken med webbplatser utan att promota sig själva. Varumärkesinnehavaren har alltså inte rätt att förhindra sökmotorns användning enligt art 5.1 a i varumärkesdirektivet eller art 9.1 a varumärkesförordningen. Ett eventuellt intrång via en sökmotor kan dock prövas men då med annonsören som svarande och inte söktjänstleverantören.<sup>40</sup>

### 3.1.2.4 Annonserernas ansvar

För att ett intrång på ett varumärke ska anses föreligga krävs det att det blivit nyttjat i näringsverksamhet med avseende på varor och tjänster samt att det skett utan tillåtelse från varumärkesinnehavaren. I det aktuella fallet bedömde EU-domstolen att annonsören i vuitton-målet nyttjat varumärket som sökord och även i sin annons. I Viaticum samt Thonet-målet användes varumärket endast som sökord. Google menar att en annonsör vilken begränsar kännetecknet som motsvarar varumärket till att endast utgöra sökord inte använder det med avseende på varor och tjänster.<sup>41</sup> Domstolen svarar på det genom att slå fast att ”när, som i föreliggande fall, ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke har valts som sökord av en konkurrent till varumärkesinnehavaren i syfte att erbjuda Internetanvändare ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, föreligger användning av kännetecknet med avseende på nämnda konkurrents varor och tjänster”<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Google-målet p. 50-52.

<sup>40</sup> Google-målet p. 55-59.

<sup>41</sup> Google-målet p. 60-64.

<sup>42</sup> Google-målet p. 69.

Utöver det krävs det också att användningen skadar eller kan skada antingen varumärkets ursprungsangivelsefunktion alternativt reklamfunktion.<sup>43</sup>

För att en skada på ursprungsangivelsefunktionen skall kunna uppstå krävs det att annonsen ”*inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som anses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man*”<sup>44</sup>. Om det via en tredje mans annons insinueras att det föreligger ett ekonomiskt band mellan tredje man och varumärkesinnehavaren har skada på ursprungsangivelsefunktionen uppstått.<sup>45</sup> Om annonsen inte antyder att något ekonomiskt band existerar kan skada på sistnämnda funktion ändå anses föreligga om annonsen i sin framställning är så pass vag i sitt sätt att visa ursprunget för varorna eller tjänsterna ”*att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare inte utifrån reklamlänken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren*”.<sup>46</sup>

Vad gäller reklamfunktionen syftar denna till att säkerställa varumärkesinnehavarens rätt att genom reklam informera och övertyga konsumenter om dess varor eller tjänster. Denna rätt kallas nedan bruk. Om någon utan varumärkesinnehavarens tillåtelse använder ett med varumärket identiskt kännetecken för varor eller tjänster som är identiska med de produkter som varumärket registrerats för och det skadar innehavarens bruk av varumärket i reklamkampanjer och försäljningsmetoder har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra det. Vid användandet av ett sökord som är identiskt med ett registrerat varumärke är det enligt EU-domstolen uppenbart att det potentiellt sett kan få konsekvenser för innehavarens bruk av reklam för varumärket. Varumärkesinnehavarens möjligheter till att själv boka sökord och försöka rangordna sig bland de träffar som en sökning resulterar i inte påverkas i den graden att varumärkets reklamfunktion skadas.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup>Google-målet p. 75,81 samt Mål C-206/01, Arsenal Football Club, p 54.

<sup>44</sup> Google-målet p. 84.

<sup>45</sup> Google-målet p. 89.

<sup>46</sup> Google-målet p. 90.

<sup>47</sup>Google-målet p. 91-98.

### 3.1.3 Domslut

EU-domstolen kommer som ovan nämnts fram till att en söktjänsteleverantör som erbjuder sökord vilka motsvarar ägda varumärken inte gör sig skyldiga till varumärkesintrång. För att en annonsör skall kunna förhindras av innehavaren i den mening som återfinns i art 5.1 a) varumärkesdirektivet samt art 9.1 a) varumärkesförordningen krävs att följande rekvisit uppfylls:

- Sökordet är identiskt med det innehavda varumärket.
- Annonsören gör reklam för varor och tjänster som är identiska med de varor och tjänster som det innehavda varumärket står för, utan innehavarens tillåtelse.
- Reklamen gör det omöjligt eller svårt för en genomsnittlig internetanvändare att på egen hand göra sig medveten om varorna eller tjänsterna härstammar från innehavaren alternativt företag med ekonomiska förbindelser till innehavaren eller, motsatsen, till tredje man.<sup>48</sup>

## 3.2 BergSpechte mot Treking. At Reisen

### 3.2.1 Omständigheter

Två dagar efter att Google-målet avgjorts kom EU-domstolen med ett utlåtande i ett liknande fall med den skillnaden att annonsören nu utgjorde svarande.

BergSpechte innehar ett registrerat varumärke i form av nedanstående ord och figurmärke.



(Bild 1)<sup>49</sup>

Varumärket är registrerat för bland annat anordning av resor samt sport och idrottsaktiviteter. Treking. at Reisen arrangerar precis som BergSpechte friluftstresor. Vid användandet av orden Bergspechte och Edi Koblmüller på Googles sökmotor fann en

---

<sup>48</sup> Google-målet, Domslut, p. 1-2.

<sup>49</sup> <http://www.BergSpechte.at/> tillgänglig 2011-05-02

internetanvändare under sponsrade länkar annonser från trekking.at Reisen vilka rubricerades ”Äthiopien mit dem bike ”(Etiopien på cykel) samt ”Trekking- und Naturreisen”(trekking och naturresor).<sup>50</sup>

Fallet kommer från Österrike vars högsta domstol sände det vidare för tolkning av EU-domstolen.

### **3.2.2 Frågor till EU-domstolen**

Den österrikiska domstolen ställde två frågor till EU-domstolen. Den första frågan grundade sig i hur art 5.1 i varumärkesdirektivet skulle tolkas. Problemställningen handlade om huruvida användningen av ett sökord, som liknar ett ägt varumärke och som även används för en annons vilken visar reklam för identiska eller liknande varor och tjänster, skall anses inkräkta på den ensamrätten innehavaren besitter?

Den andra frågan ställdes utifrån det fall att ovanstående fråga skulle besvaras med att situationen leder till ett intrång. Den österrikiska domstolen undrade då om användandet av ett sökord, som är identiskt med ett varumärke vilket står registrerat för varor eller tjänster som i sin tur är identiska med de varor eller tjänster som användaren av sökordet erbjuder, kan ses som intrång på ensamrätten oavsett om länken visas i träfflistan eller som ett avskilt annonsblock oberoende av huruvida den markeras som annons?

Den ställde sig även frågande till om risken för förväxling kunde uteslutas i det fall ”reklamen markeras som sponsrad länk och/eller inte visas i träfflistan utan i ett avskilt block” förutsatt att förhållandet mellan sökord, varumärke samt varor och tjänster såg ut som följande:

- Sökord som är identiskt med ett innehavt varumärke. Samt att varumärket är registrerat för varor eller tjänster vilka är liknande med de varor eller tjänster som sökordets länk erbjuder.
- Sökord som är liknande ett innehavt varumärke. Samt att varumärket är registrerat för varor eller tjänster vilka är identiska med de varor eller tjänster som sökordets länk erbjuder<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH. Mål C-278/08. p. 5-12 (nedan kallat BergSpechte – målet)

### 3.2.3 EU-domstolens tolkning

EU-domstolen inleder med att hänvisa tillbaka till p. 51,52 samt 65-73 i Google-målet och konstaterar att användandet av kännetecknet sker i näringsverksamhet och med avseende på annonsörens varor.<sup>52</sup>

Sökorden har i målet använts för tjänster vilka är identiska med det varumärket BergSpechte står för<sup>53</sup>, vilka ovan i kap. 4.2.1 redovisats.

För att sökorden skall anses identiska med varumärket krävs det att dem ”återger *samtliga varumärkets beståndsdelar eller när det, sett i sin helhet, uppvisar så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi*”<sup>54</sup>. Sökordet Edi Koblmüller anses, baserat på ovan förda resonemang, inte identiskt med varumärket BergSpechte eftersom det endast återger en begränsad del av varumärket (jfr bild 1). Domstolen lämnar bedömningen huruvida sökordet liknar BergSpechte till den nationella domstolen i österrike. Sökordet Bergspechte återger inte varumärkets samtliga beståndsdelar men skulle kunna anses innehålla så små skillnader att en genomsnittskonsument missat dem. EU-domstolen lämnar även här över denna bedömning till Österrikes nationella domstol. Den tillägger dock att det vid en slutsats som säger att det inte föreligger identitet rimligtvis bör konstatera likhet mellan sökordet och varumärke, med reservation för den nationella domstolens bedömning.<sup>55</sup>

Som det konstaterades i C236/08-237/08-målet krävs det att antingen ursprungsangivelsefunktionen eller reklamfunktionen blivit skadad för att varumärkesinnehavaren skall kunna förhindra en användning av varumärket enligt art. 5.1 varumärkesdirektivet. Reklamfunktionen kan inte i fallet skadas eftersom det även i detta fall rör sig om användning av Googles sökmotortjänst Adwords.<sup>56</sup> EU-domstolen lämnar

---

<sup>51</sup> BergSpechte-målet p. 15.

<sup>52</sup> BergSpechte-målet p. 18,19.

<sup>53</sup> BergSpechte-målet p. 23.

<sup>54</sup> BergSpechte-målet p. 25 samt dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkt 54.

<sup>55</sup> BergSpechte-målet p. 26-28.

<sup>56</sup> BergSpechte-målet p. 29-34.

bedömningen huruvida ursprungsangivelsefunktionen skadats till den Österriska domstolen.

### **3.2.4 Domslut**

EU-domstolen kommer i målet fram till att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra annonsörer enligt varumärkesdirektivet då följande rekvisit uppfylls:

- Sökordet är identiskt med det innehavda varumärket.
- Annonsören gör reklam för varor och tjänster som är identiska med de varor och tjänster som det innehavda varumärket står för, utan innehavarens tillåtelse.
- Reklamen gör det omöjligt eller svårt för en genomsnittlig internetanvändare att på egen hand göra sig medveten om varorna eller tjänsterna härstammar från innehavaren alternativt företag med ekonomiska förbindelser till innehavaren eller, motsatsen, till tredje man.<sup>57</sup>

Den andra fråga som ställdes besvaras inte, med motivering att det för utgången i målet aldrig kan bli aktuellt hur skyddet sett ut då annonsen visas på andra ställen än under sponsrade länkar eftersom det i målet endast rör sig om annonser under sponsrade länkar.<sup>58</sup>

## **3.3 Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV**

### **3.3.1 Omständigheter**

Fallet kommer ursprungligen från Nederländernas domstol (Hoge Raad der Nederlanden) vilka skickade det vidare till EU-domstolen för tolkning.

Primakabin har via Googles tjänst Adwords använt orden portakabin, portacabin, portokabin samt portocabin. Deras konkurrent Portakabin driver en verksamhet som går ut på att tillverka och leverera flyttbara byggnader. De innehar även varumärket PORTAKABIN. Varumärket är registrerat för bland annat byggnader och byggmaterial. Primakabin säljer precis som Portakabin flyttbara byggnader. De hyr till skillnad från Portakabin även ut flyttbara byggnader. En gemensam affärsstrategi ifrån båda parter är att

---

<sup>57</sup>Google-målet Domslut, p 1-2.

<sup>58</sup> BergSpechte-målet p. 43-44.

de annonserar ut sina varor på deras respektive hemsidor. På grund av Primakabins användning av ovan beskrivna ord stämde de av Portakabin för varumärkesintrång.<sup>59</sup>

### **3.3.2 Frågor till EU-domstolen**

Den holländska domstolen ställde sig frågande till bland annat om följande situation ryms inom art 5.1 a) varumärkesdirektivet: En annonsör som hos en sökmotor registrerar ett ord vilket är identiskt med ett registrerat varumärke och som dessutom registrerats för varor eller tjänster av liknande slag och en internetanvändare som skriver in sökordet och får en träff på en länk till annonsörens hemsida.<sup>60</sup>

En fråga som i de tidigare målen inte blivit besvarad kom till sin existens via Portakabin – målet. Nämligen om det utgör någon skillnad vid bedömningen av fallet om annonsören gör reklam för sina varor och tjänster då det klickas på annonsen och bli vidareförflyttad till annonsörens hemsida eller om det direkt i annonsen görs reklam?<sup>61</sup>

### **3.3.3 EU-domstolens tolkning samt domslut**

Domstolen upprepar proceduren ifrån de två tidigare målen där de kommer fram till samma resultat, nämligen att kännetecknet används i näringsverksamhet, med avseende på varor och att det är upp till den nationella domstolen att på de tidigare fallen (Google-målet samt Bergspechte-målet) angivna grunderna pröva huruvida det föreligger skada på ursprungsangivelsefunktionen<sup>62</sup>

Det spelar ingen roll om de varor och tjänster som annonsen avser faktiskt bjuds ut till försäljning i annonsen eller via hemsidan vilken är kopplad till annonsen. Det beror på att det inte blir någon skillnad vid bedömningen om kännetecknet används med avseende på varor och tjänster eftersom informationen är så pass lättillgänglig även om internetanvändare genom ett tryck måste få information om de varor och tjänster som annonsen erbjuder. Vad gäller en eventuell skada på ursprungsangivelsefunktionen ska

---

<sup>59</sup> Mål C-558/08 Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV p. 11-18. (nedan kallat Portakabin målet)

<sup>60</sup> Portakabin-målet p. 21(1”a).

<sup>61</sup> Portakabin-målet p. 21(1”c).

<sup>62</sup> Portakabin-målet p. 26-36 samt 1p domslut.



bedömningen ske på samma vis oavsett hur annonsen presenteras eftersom det vid sista nämnda bedömning bör ske ur ett helhetsperspektiv.<sup>63</sup>

### **3.4 B Locket AB mot Metro Modern Media AB**

#### **3.4.1 Blockets anförande**

Blocket framför i målet att de under flera år har strävat efter att arbeta upp sin goodwill på kännetecknen ”blocket” samt ”blocket.se”. Då kännetecknen idag starkt förknippas med företagets webbsida samt utgör det näst vanligaste sökordet på Google skall dessa anses besitta ett mycket gott renommé. De är också Sveriges mest besökta köp och säljmarknad. Metro har, enligt Blocket, som sökord via Googles tjänst Adwords bokat den varumärkesskyddade termen ”blocket.se”. Blocket hävdar i och med det att de fått sitt renommé utnyttjat av Metro på ett sådant vis att det lider skada och att det då ska förbjudas enligt 4§ MFL (1995:450).<sup>64</sup>

#### **3.4.2 Fakta från Google Trender samt kiaindex.**

Det skall tilläggas att ”blocket” enligt Googles egna mätverktyg under år 2006 utgjorde det nionde vanligaste sökordet på Googles svenska sökmotor. Under 2010 var det listat på plats nummer sex.<sup>65</sup> Under 2007 v.22 var Blockets webbsida listat som etta av köp och säljsidor<sup>66</sup> samt trea av samtliga webbsidor i Sverige<sup>67</sup>. Under 2010 placerar de sig som femma<sup>68</sup> bland alla webbsidor i Sverige och som nummer ett bland köp och säljsidorna<sup>69</sup>. Rankningen baseras på antal besökare.

---

<sup>63</sup> portakabin-målet p. 42-44.

<sup>64</sup> MD 2006:13(nedan kallat blocket - målet)BLOCKETS anförande samt klagandegrund.

<sup>65</sup> <http://www.google.se/insights/search/#geo=SE&date=1%2F2006%2012m&cmpt=q> tillgänglig:2011-05-07.

<sup>66</sup> <http://www.kiaindex.net/1/y:2007/w:22/c:11> tillgänglig: 2011-05-07.

<sup>67</sup> <http://www.kiaindex.net/1/y:2007/w:22> tillgänglig: 2011-05-07.

<sup>68</sup> <http://www.kiaindex.net/1/y:2010/w:22> tillgänglig: 2011-05-07.

<sup>69</sup> <http://www.kiaindex.net/1/y:2010/w:22/c:11> tillgänglig: 2011-05-07.

### **3.4.3 Metros bestridande**

Metro i sin tur redogör att de bokat sökordet ”blocket” men nu tagit bort det. De bestrider att Blockets kännetecken besitter något renommé och i det fall de anses besitta renommé skall metro inte anses utnyttjat något sådant.<sup>70</sup>

### **3.4.4 Domsskäl**

MD förklarar att Metros upphörande av användningen inte utgör någon skillnad i bedömningen. De slår sedan fast, utan förklaring, att Metros användning av ”blocket.se” som sökord inte är att se som otillbörligt angående renommésnyltning och står således inte i strid med MFL.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Blocket – målet, METROS anförande samt bestridande.

<sup>71</sup> Blocket-målet domskäl.

## 4 Googles varumärkes policy

### 4.1 Policyn innan ändringen

Innan Google ändrade policyn nekade de annonsörer från att använda tredje parts registrerade varumärke. Om ett varumärke enligt innehavaren ansågs kränkt gjorde Google på begäran av denne en utredning på huruvida det förelåg intrång eller inte. Om de ansåg att ett intrång existerade tog de bort annonsen. Kraven för att en utredning skulle inledas specificerades inte till mer än att det måste röra sig om träffar på sponsrade länkar, alltså inte de träffar som visas under rubriken sökresultat. Om detta förelåg vid ett klagomål från en varumärkesinnehavare efterföljdes det också utav en utredning. Google påpekade dock att de inte utgör tredjemansförmedlare och uppmuntrar innehavaren att själv lösa konflikten direkt med annonsören.<sup>72</sup>

### 4.2 Ny policy

Den 14 september uppdaterade Google sin policy i och med EU domstolens utlåtande i Google-målet, om att det inte ansågs vara intrång på varumärkesinnehavarens varumärke genom att bjuda ut dessa sökord till alla annonsörer på marknaden genom tjänsten Adwords. För att använda tjänsten Adwords krävs det att användarvillkoren accepteras. I dessa ställs ett krav upp vilket kräver att kunden garanterar att den inte skall göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter.<sup>73</sup> Om man som varumärkesinnehavare upplever ett intrång på sin ensamrätt kan en begäran om att avlägsna annonsen skickas till Google. Skillnaden från innan ändringen blir nu att Google begränsar sin utredning till om sökordet leder till en specifik annons vars existens innebär att användarna blir förvirrade angående de annonserade varorna samt tjänsternas ursprung. Om så är fallet kommer annonsen tas bort. För att förtydliga vad det innebär har Google publicerat en lista på exempel, vilka inte innebär intrång enligt ovannämnda kriterier;

---

<sup>72</sup> <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6118> tillgänglig: 2011-05-09

<sup>73</sup> Adwords allmänna villkor, GOOGLE IRELAND LIMITED ("GOOGLE") ALLMÄNNA VILKOR FÖR ANNONSERING, 10p.

*”•ads using a trademarked term in a descriptive or generic way, such as not in reference to the term as a trademark*

*•ads for competing products or services*

*•ads for informational sites about a product or service corresponding to the trademark*

*•ads for resale of the trademarked goods or services*

*•ads for the sale of components, replacement parts, or compatible products corresponding to a trademark”<sup>74</sup>.*

Google understryker att dessa exempel inte skall ses som några begränsningar.

Ovan presenterade exempel innebär för det första att annonsörer som använder en varumärkesskyddad term i beskrivande och allmängiltigt syfte utan att hänvisa till varumärket inte gör intrång enligt den nya varumärkespolicyen. För det andra ska annonsörer som på ett konkurrensmässigt plan erbjuder motsvarande varor och tjänster kunna knyta sin annons till ett sökord vars lydelse motsvarar ett registrerat varumärke. För det tredje ska sökord vilka motsvarar registrerade varumärken som leder till annonser för prisjämförande webbsidor vilka presenterar produkterna på ett objektivt vis, t.ex. <http://www.pricerunner.se/>, inte ses som intrång. För det fjärde skall en annonsering, baserad på ett sökord vilket motsvarar ett registrerat varumärke, för utförsäljning av de varor och tjänster som varumärket står för ska inte ses som intrång. För det femte skall en annonsering för reservdelar och komponenter som svarar mot ett registrerat varumärke även det anses tillåtet. Ett exempel är en tillverkare av reservdelar till Alfa Romeo- bilar som till sin annons använt just Alfa-Romeo som sökord vilket alltså är tillåtet enligt Googles nya policy.

Något generellt förbud om att använda tredje parts registrerade varumärke kommer alltså inte existera. De termer som innan förhindrats att användas som sökord på grund av klagomål och utredningar kommer nu tillåtas<sup>75</sup>. Rekvisiten som Google ställer upp i sin nya policy påminner mycket om de krav EU-domstolen vad gäller kränkt ensamrätt använt sig av.( jfr kap 3.1.3).

---

<sup>74</sup> <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=177578> tillgänglig: 2011-05-18

<sup>75</sup> <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=177578> tillgänglig: 2011-04-20

## 5Analys

### 5.1 Googles roll

Innan Googles policy ändrades gjorde de själva en utredning huruvida det förelåg intrång eller inte vilket högst troligt har varit kostsamt för företaget. Men på grund av EU-domstolens utlåtande i de tre förenade målen har Google inget ansvar vad gäller eventuella immaterialrättsintrång via tjänsten Adwords. Resultatet blev att Google ändrade sin policy förmodligen i allra högsta grad motiverat av den förflyttningen av kostnaderna som i och med ändringen förs över till varumärkesinnehavare samt annonsörer. Nämda kostnad består i att få ett varumärkesintrång fastslaget samt åtgärdat. När Google själva gjorde utredningarna och åtgärdade potentiella varumärkesintrång drabbades de av den största kostnaden vilket då inte inverkade på ett varumärkes värde i sig. För att i dagsläget få en annons borttagen ifrån Google krävs det betydligt mer eftersom annonsören och varumärkesinnehavaren nu ,utan Googles hjälp, i de flesta fallen tvingas lösa tvisten. Det görs antingen genom en egen överenskommelse utan rättsväsendets inblandning. Denna möjlighet har dock alltid funnits, även innan Google ändrade sin policy. Om varumärkestvisten inte löser sig efter att innehavaren kontaktat annonsören angående det påstådda intrånget finns endast en möjlighet kvar, nämligen att gå till domstol. En process som är kostsam på många sätt och vis. De direkta kostnaderna såsom rättegångskostnader och arvode till eventuella juridiska ombud kan efter en långtgående process bli stora. Men den största kostnaden som kan komma till sin existens via en process i domstol är den skada på varumärket som kan uppstå då processer av nämnda slag är offentliga. Det leder till en potentiell möjlighet att på olika sätt bli uppmärksammas av allmänheten. Om uppmärksamheten riktar sig i negativt riktning, vilket inte är omöjligt då misstänksamhet högst troligt uppstår hos gemene man när denne vid en snabb anblick uppfattar situationen: varumärkesinnehavaren i domstolsprocess, kan kostnaderna i form av minskat värde på goodwillen bli påfrestande för den inblandade parten. Dock är det orimligt att Google skulle bära ansvaret för värdeminskningen vad gäller innehavda varumärken eftersom de som sagt enligt EU-domstolen inte sker i eget reklammeddelande.

## 5.2 Varumärkesinnehavaren mot Annonssören

För att förhindra annonsören från att använda ens registrerade varumärke krävs alltså bland annat att sökordet ”återger samtliga varumärkets beståndsdelar eller när det, sett i sin helhet, uppvisar så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi”<sup>76</sup>. I BergSpechte – målet slog EU-domstolen fast att ordet ”Bergspechte” inte återgav BergSpechtes varumärkes samtliga beståndsdelar (jfr kap 3.2.1 Bild 1). Eventuellt kunde det ses uppvisa så små skillnader att de skulle gå obemärkt förbi en genomsnittskonsument men inget slogs fast. Det är ett bra riktmärke på hur likt ett sökord kan vara utan att anses återge samtliga beståndsdelar. Det innebär att alla varumärke som består av ett ord och något mer, exempelvis en bild eller ett till ord, inte återges i sin helhet då sökordet motsvarar ordet. För att förtydliga redogörelsen följer här ett högst teoretiskt exempel vars exakta omständigheter inte skall appliceras på verkligheten: Mercedes väljer att använda ordet ”honda” som sökord till sin annons. Företaget Honda i sin tur har registrerat följande



varumärke: **HONDA**<sup>77</sup>.

Eftersom varumärket utöver ordet honda även består av en bild, kan inte ordet honda anses återge varumärkets samtliga beståndsdelar.

Nästa steg blir en helhetsbedömning av hur små skillnaderna är och om dessa kan gå en genomsnittskonsument förbi. Här lämnas utrymme för tolkning men om varumärket innehåller ett ord vilket är identiskt med sökordet bör det troligtvis anses gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi. Om sökordet anses identiskt med varumärket krävs det också att de tjänster eller varorna som annonsen gör reklam för är identiska med de som varumärket är registrerat för. Om nu dessa två rekvisit är uppfylla återstår bara ett kvar. Nämligen att annonsen antyder ett kommersiellt samband med varumärkesinnehavaren och annonsören eller att annonsen gör det omöjligt eller svårt för en genomsnittlig internetanvändare att på egen hand göra sig medveten om varorna eller tjänsterna härstammar från innehavaren alternativt företag med ekonomiska förbindelser till innehavaren eller, motsatsen, till tredje man. Om annonsören i annonsen är tydlig med

---

<sup>76</sup> Mål C-278/08-Bergspechtemålet, p. 25 samt dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkt 54.

<sup>77</sup><http://www.theautochannel.com/news/2010/07/07/486146.1-lg.jpg> tillgänglig: 2011-05-17.

att göra reklam för sitt eget företag samt dess varor och tjänster föreligger alltså ingen möjlighet för varumärkesinnehavaren att hävda ett intrång på ensamrätten.

Möjligheterna för varumärkesinnehavaren att komma åt annonsören genom att hävda kränkning av ensamrätten är sammanfattningsvis små då annonsören har ett stort svängrum vad gäller annonsering. De riktlinjer som EU-domstolen använder sig av är som ovan redovisats även de som skall gälla i svensk lag då vår egen VML är ett resultat av en implementering av varumärkesdirektivet. Dessutom blir VML ännu mer överensstämmande i och med den uppdatering som görs den 1 juli.

### **5.3 Vilsedande marknadsföring och renommésnyltning**

Dock finns det en teoretisk möjlighet som inte blivit prövad av någon rättsinstans än, vilseledande marknadsföring. I fallet Blocket mot Metro prövades aldrig om Metros användande av ”blocket” kunde anses som vilseledande. Den prövning som gjordes utgick ifrån renommésnyltning och anledningen till domstolens slutsats förklarades aldrig vilket vore önskvärt då bedömningsgrunderna för vilseledande marknadsföring och renommésnyltning går hand i hand. Metro hävdade att blocket inte besitter något renommé alternativt att de i alla fall inte utnyttjat något sådant. MD förklarade heller inte vilken av dessa punkter de godtar för att ogilla Blockets yrkande vilket i alla fall hade gett lite vägledning om hur ett eventuellt vilseledande man ska bedömas i skenet av en annonserig via Adwords.

Då Metro använde den varumärkesskyddade termen ”blocket” beror en eventuell vilseledande marknadsföring på om det kan anses skapa en felaktig uppfattning av att det finns en kommersiell koppling till originalet eller företaget vilket marknadsför detta. Eftersom ”blocket” är ett så pass känt begrepp hos gemene man att de exempelvis utgör den sjätte vanligaste sökningen på Google i samband med att det är Sveriges mest besökta köp och säljsajt bör det anses att termen utmärker ett kommersiellt ursprung. I och med det kan det också anses att termen åtnjuter renommé då bärare av detta t.ex. kan vara en term som uppmärksammar företaget kommersiellt. Återigen återkommer MD:s utlåtande om att Metros användning av Blockets kännetecken inte anses vara otillbörligt på grund av renommésnyltning. Termen bör enligt ovanstående resonemang åtnjuta renommé och således har MD troligtvis ansett att Metro inte utnyttjat blockets renommé. Något som ter sig lite märkligt är Metros försvar, till varför de inte skall anses utnyttjat renomméet, vilket

utgörs av argumentation kring att de nu upphört med att använda ”blocket” som sökord i Adwords. Domstolen i sin tur säger att det inte spelar någon roll för bedömningen och trots det väljer dem i sina domskäl att gå på Metros linje om att någon renommésnyltning inte skett. Det är dock omöjligt att avgöra vilken linje MD följt men båda är i vilket fall tveksamma enligt ovan redogjorda.

För att utreda huruvida det kan föreligga vilseledande marknadsföring måste också själva användningen analyseras. Är den vilseledande eller inte? Det finns två linjer att gå på: föreligger det förväxlingsrisk eller falska antydningar om att det finns ett samarbete mellan varumärkesinnehavaren och annonsören. Eftersom Metro och Blocket så som ord inte kan anses vara det minsta lika kan det inte anses föreligga risk för förväxling då en konsument skriver in ”blocket” på Googles sökmotor och sedan finner en länk till Metro. Dock anses en länk, oavsett hur den visas, insinuera ett samarbete mellan Blocket och Metro, som alltså inte finns, eftersom deras verksamheter i målet är så pass lika att en konsument troligtvis kommer anta att ett samarbete föreligger.

## **5.4 Slutsats**

Sammanfattningsvis föredras att MD:s ogillande av yrkande nr 4 i Metro/blocket-målet föregås av ett resonemang vilket förklarar den slutsatsen som dragits. Utöver detta föredras även slutsatsen att Metro använt termen ”blocket” via Googles sökmotor på ett sådant vis att det föreligger renommésnyltning. Resonemanget kring det bygger på att Blocket för termerna ”blocket” samt ”blocket.se” åtnjuter renommé (se. argumentation i analysen) samt att användningen främst haft till syfte att resultera i fler träffar på Metros hemsida vilken bör anses vara till Metros ekonomiska fördel. Baserat på ovanstående borde alltså Metro i fallet ansetts ha renommésnyltat istället för motsatsen vilken MD föredrog utan förklaring till varför.

De möjligheter som ges via ensamrätten i varumärkesförordningen, varumärkesdirektivet innebär till synes inget praktiskt skydd då de rekvisit som ställs upp i de olika rättsfallen i praktiken är svåra att uppfylla, vilket är det som krävs för att ett intrång skall kunna förhindras av varumärkesinnehavaren. Vad gäller möjligheterna att komma åt annonsören via VML anses dessa vara mycket små då samma argumentation som användes i EU-domstolen går att applicera på de i allmänhet med EU-lagstiftningen lika reglerna.



En argumentation i MD kring vilseledande marknadsföring alternativt renommésnyltning borde kunna stoppa flera fall som via varumärkesförordningen, varumärkesdirektivet samt varumärkeslagen normalt inte förhindras.

Framtida praxis kommer därför spela en avgörande roll för varumärkets skydd eftersom användningen av termer som sökord via sökmotorer högst sannolikt spelar en stor ekonomisk roll då en näringsidkare vill marknadsföra sitt varumärke.

Varumärkesinnehavarens möjligheter att skydda sitt varumärke har baserat på ovanstående förändrats i och med Googles policyändring. Dock återstår flera oprövade möjligheter att stoppa annonseringen. Möjligheten att skydda sitt varumärke i sökordssituationen finns alltså kvar dock är det betydligt dyrare efter policyändringen eftersom det krävs domstolsprocess. Värdet av att åtnjuta ensamrätt på sitt varumärke har alltså i och med detta minskat till följd av Googles policyändring. Värdet kan dock stiga igen om det i praxis skulle slås fast att sökordsituation är att ses som otillåten enligt MFL.

# Referenslista

## Rättsakter

Rådets förordning (EG) NR 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärningen av medlemstaternas varumärkeslagar.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/29/EG av den 11 maj 2005. *BILAGA I*, AFFÄRSMETODER SOM UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ÄR OTILLBÖRLIGA.

Varumärkeslag, SFS 1960:644.

Varumärkeslag, SFS 2010:1877

Marknadsföringslag, SFS 2008:486

## Praxis

C-291/00 LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA [2003]

C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed [2002] ECR I-10273.

C-236/08–C-238/08 Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-238/08) [2010] ECR I-0000.

C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH.[2010] ECR I-0000.

C-291/00 LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA [2003]

C-558/08 Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV [2010] ECR I-0000.

MD 2006:13 B Locket AB mot Metro Modern Media AB

MD: 2010:1 WeSC AB (publ) mot KappAhl Sverige AB

MD 2011:8 Hittapunktse AB mot Scandinavian Media Solutions AB och M. M.

## Litteratur

Levin, Marianne & Koktvedgaard, Mogens, *Lärobok i Immaterialrätt*, 9 upplagan, Nordstedts Juridik 2008.

C-A Svensson, A Stenlund, T Brink, L-E Ström, T Carlen-Wendels, *Praktisk marknadsrätt*, Åttonde upplagan, Nordstedts juridik, 2010

Strömholm, Stig, *Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära*, 5 upplagan, Nordstedts juridik, 1996.

## Artiklar

Håkan sjöström, Claes Loos, Mitti juridiken, Om Google Adwords, varumärke och marknadsföring på internet, publicerad 26 mars 2011.

TT, köpta sökord bästa reklam 2011-04-05

## Internet

<http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6118> tillgänglig 2011-04-05

<http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=177578> tillgänglig: 2011-05-18

<http://www.google.se/insights/search/#geo=SE&date=1%2F2006%2012m&cmpt=q>

<http://www.kiaindex.net/l/y:2007/w:22/c:11> tillgänglig: 2011-05-07

<http://www.kiaindex.net/l/y:2007/w:22> . tillgänglig: 2011-05-07

<http://www.kiaindex.net/l/y:2010/w:22> tillgänglig: 2011-05-07

<http://www.kiaindex.net/l/y:2010/w:22/c:11> tillgänglig: 2011-05-07

<http://www.BergSpechte.at/> tillgänglig 2011-05-09

<https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=adwords&hl=sv&ltmpl=adwords&passive=true&iffr=false&alwf=true&continue=https://adwords.google.com/um/gaiaauth?apt%3DNone> tillgänglig 2011-05-09

<http://www.theautochannel.com/news/2010/07/07/486146.1-lg.jpg> tillgänglig: 2011-05-17.