



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Kamelia Behdjou Arshi

Otillbörlig marknadsföring av annans varumärke

Examensarbete
20 poäng

Per Jonas Nordell

Immaterialrätt

Termin 9

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRORD	2
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	4
1.1 Syfte- och problemformulering	6
1.2 Metod och material	6
1.3 Avgränsningar	6
1.4 Disposition	7
2 VARUMÄRKETS FUNKTIONER	8
2.1 Konkurrensfunktion	8
2.2 Symbol-, Särskiljnings- och individualiseringsfunktion	10
2.3 Ursprungsfunktion	11
2.4 Garantifunktion	13
2.5 Reklamfunktion	16
3 MARKNADSFÖRINGSLAGENS SYFTE	18
4 VARUMÄRKESRÄTTSLIGT SKYDD	20
4.1 Skyddets uppkomst	21
4.1.1 Inarbetsningskriteriet	21
4.1.2 Skyddsobjekt	23
4.2 Särskiljningsförmåga	24
4.3 Varumärkesrättens omfattning	26
4.3.1 Förväxlingsbedömning	27
4.3.1.1 Märkeslikhet	29
4.3.1.1.1 Ordmärken	30
4.3.1.1.2 Figurmärken	31
4.3.1.2 Varuslagslikhet	31
4.3.2 Skyddet för väl ansedda varumärken	33
4.3.2.1 ”Väl ansett”	34
4.3.2.2 Likhetsbedömning	35

4.3.2.3 Skada	36
4.4 Vilseledande och förväxlingsbara varumärken	38
4.4.1 Registreringshinder	39
4.4.2 Vilseledande användning av kännetecken	41
5 MARKNADSFÖRINGSLAGEN	44
5.1 Vederhäftighetskravet	44
5.2 Lagstridighetsprincipen	45
5.3 Renommésnyltning, 4 § MFL	46
5.3.1 MD-praxis	48
5.3.2 Sammanfattande synpunkter	52
5.4 Vilseledande efterbildningar, 8 § MFL	55
5.4.1 MD-praxis	58
5.4.2 Sammanfattande synpunkter	64
5.5 Vilseledande reklam, 6 § MFL	68
5.5.1 MD-praxis	69
5.5.2 Sammanfattande synpunkter	72
5.6 Jämförande reklam, 8 a § MFL	73
5.6.1 Praxis	77
5.6.2 Sammanfattande synpunkter	79
5.7 Vilseledande om geografiskt ursprung	80
5.7.1 MD-praxis	81
5.7.2 Sammanfattande synpunkter	81
6 SANKTIONER	84
6.1 Varumärkeslagen	84
6.2 Marknadsföringslagen	86
6.3 Sammanfattning	88
7 SLUTSATSER	89
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	94
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	97

Sammanfattning

Ett varumärke har olika funktioner som till viss del skyddas av både den känneteckensrättsliga lagstiftningen och marknadsföringslagen (MFL). Härvid brukar det talas om att ett varumärke har en särskiljnings-, ursprungs-, garanti- och reklamfunktion. Funktionerna är av central betydelse vid bedömningen av huruvida ett varumärke är vilseledande både enligt varumärkeslagen (VML) och MFL.

Att otillbörligen åberopa sig på annans varumärke kan vara förbjudet enligt MFL och VML. I varumärkesrätten är utgångspunkten om det föreligger någon olovlig *känneteckensanvändning* och detta får man söka i förväxlingsreglerna. MFL innehåller vissa bestämmelser som reglerar vilseledande marknadsföring i form av bl.a. renommésnyltning, vilseledande om kommersiellt ursprung, efterbildningar och jämförelser i reklam. MD:s praxis är här av central betydelse. MFL kan utgöra ett komplement till känneteckensrätten även om det inte skall råda något samspel mellan regelverken. Vid bedömningen av om kännetecknet är vilseledande står MFL fri i förhållande till känneteckenrättens systematik och skyddsförutsättningar.

I Sverige har man tidigare haft den uppfattningen att den immaterialrättsliga ensamrättslagstiftningen skulle vara exklusiv. I och med den utveckling som har skett genom rättspraxis har detta synsätt kommit att ändras, även om utgångspunkten fortfarande är att det normalt är tillåtet att efterbilda immaterialrättsligt oskyddade kännetecken och prestationer.

Sanktionsmässigt finns det viss diskrepans mellan regelverken, men möjligheten att få ett snabbt slut på ett eventuellt intrång eller olovlig marknadsföring finns i båda lagstiftningarna genom förbudsregler som ofta förenas med vite och genom möjligheterna att få till stånd ett interimistiskt förbud.

Det finns vissa grundläggande skillnader mellan regelverken. VML är en ensamrättslagstiftning som primärt har att tillgodose den enskilde rättsinnehavarens intressen medan MFL har att tillgodose både den enskildes och allmänhetens intressen. Regelverken är också uppbyggda på olika sett. MFL har en bred generalklausul som gör att skyddsomfånget blir större. Det ger också större utrymme för MD:s praxis som kan vara flexibel och ibland även ha överraskande utfall. VML har en klarare reglering med tydliga kriterier både vad avser skyddsomfattningen och skyddsförutsättningarna. Den ger då en bättre förutsägbarhet om vad som kan omfattas av lagstiftningen och vad som kan falla utanför.

Förord

Jag vill här ta tillfället i akt och tacka min handledare Per Jonas Nordell för hjälp med ämnesval. Jag vill också avsluta min studieperiod i Lund med att tacka alla mina vänner som gjort den här tiden till en minnesvärd sådan. Min familj har varit ett oerhört stöd och en inspirationskälla under dessa år. Ett stort tack till Taher Sadigh som har tagit sig mödan och korrekturläst uppsatsen och till Johanna Schiratzki som har kommit med goda råd under min studieperiod. Tack!

Kamelia Behdjou

Stockholm 2003

Förkortningar

BrB	Brottsbalk (1962:700)
EG	Europeiska Gemenskapen
EG-domstolen	Europeiska Gemenskapens domstol
VM-direktivet	Direktiv EEG 89/104 av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar
VM-förordningen	Förordning EEG 40/94 av den 20 december 1993 om Gemenskapsvarumärken
EU	Europeiska Unionen
ICC	Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce)
IKL	1931 års lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (1931:152)
KO	Konsumentombudsmannen
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (1970:486)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (tidskrift)
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, Högsta domstolens domar
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market (Harmoniseringskontoret i Alicante)
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd 1883
Prop.	Regeringens proposition
PRV	Patent – och registreringsverket
RB	Rättegångsbalk
RegR	Regeringsrätten
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods
VFU	Varumärke och firmautredningen (SOU 1958:10)
WIPO	World Intellectual Property Organization/Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
VML	Varumärkeslag (1960:644)

1 Inledning

Varumärken är centrala när ett företag skall kommunicera med sina kunder på marknaden. I dag består värdet för ett företag med starka varumärken i allt större utsträckning av märket i sig. För att nå dit, d.v.s. ge ett varumärke innehåll och gott anseende, krävs det omfattande insatser och investeringar från företagets sida. Insatser i form av t.ex. marknadsföring medför ofta stora kostnader för företaget. Efter investeringar kan ett företag med märket förmedla mycket mer än bara var varan härstammar ifrån. Det blir med andra ord mer och mer intressant för märkeshavaren att skydda de investeringar han har gjort i märket genom att reglera hur märket används i marknadsföringssammanhang. Tidigare åtskilda rättsområden som immaterialrätt och marknadsrätt närmar sig därmed varandra med ett överlappande och till viss del kompletterande skydd.¹

Vid marknadsföring är ett vanligt förfarande åberopanden. Härmed brukar förstås att en näringsidkare i sin reklam hänvisar till och därigenom åberopar sig på någon utomstående, såsom en annan näringsidkares varumärke.² Det är tillåtet att använda sig av åberopanden i marknadsföringen så länge påståendena är vederhäftiga enligt MFL. Det finns även gränser för åberopandens tillåtlighet som följer av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Den närmare rättsliga bedömningen kräver att man drar en gräns mellan varumärkesskydd och berättigat krav på effektiv konkurrens vid marknadsföring. Man finner sig här i ett gränsområde mellan varumärkesrätt och marknadsrätt, där det finns tre skilda huvudintressen som gör sig gällande. Nämligen varumärkeshavarens intresse av skydd mot intrång i sin ensamrätt, konsumenters och utomstående näringsidkares intresse av att inte bli vilseledda och det allmänna intresset av att upprätthålla effektiv konkurrens.

Otillbörligt eller obehörigt åberopande av annans skyddade kännetecken kan ske på olika sätt. Det kan förekomma att näringsidkare med användning av sitt eget kännetecken åberopar eller gör anspelningar på annan näringsidkares skyddade kännetecken. Han ger då oriktigt sken av att hans vara härrör från kännetecknets innehavare eller ger köparna den felaktiga uppfattningen att varumärkeshavaren lämnat godkännande eller att något samband finns mellan varumärkeshavaren och den näringsidkare som åberopar varumärket. Det mest centrala för en otillåten varumärkesanvändning ligger i det felaktiga angivandet av att ett *kommersiellt samband* föreligger med varumärkeshavaren. I dessa fall är åberopandet alltså *relaterat* till näringsidkarens verksamhet eller kännetecken. Så är fallet t.ex. vid jämförande reklam. Otillbörligt

¹ Bernitz, U i Festskrift till Kurt Grönfors, s. 52.

² Bernitz, U i NIR 1981 s. 41 (42)., se även Nordell, PJ i NIR 1992 s. 482 som bl.a. tar upp begreppet åberopande.

åberopande kan också förekomma utan att en näringsidkare direkt relaterar till sitt eget kännetecken eller sin verksamhet.

Att någon i näringsverksamhet obehörigen använder eller åberopar ett kännetecken som en annan rättighetshavare har ensamrätten till kan då innebära, om inte handlingen kan motiveras av något legalt eller legitimt intresse, intrång i en känneteckensrätt eller vara otillbörlig enligt MFL. Inom känneteckensrätten får man söka gränsen för åberopandes tillåtlighet i förväxlingsreglerna. Avgörande för bedömningen av frågan om varumärkesintrång blir då om det föreligger en *varumärkesanvändning*. I marknadsföringslagen finns det vissa stadganden med vars tillämplighet man då kan åtkomma *otillbörliga* åberopanden i form av renommésnyltning, vilseledande känneteckensanvändning på så sätt att de ger intryck av att ha ett kommersiellt samband med en annan näringsidkare, efterbildningar samt vilseledande jämförelser i reklam.

Bedömningen enligt MFL skiljer sig dock från den känneteckensrättsliga, bl.a. på grund av att olika skyddsintressen finns bakom lagstiftningarna. MFL har både konsumenter och näringsidkare som skyddsintressen medan VML i första hand har till uppgift att skydda känneteckenshavarens ensamrätt. Likväl finns det från konsumentens synpunkt regler i VML som innebär att användningen av förväxlingsbara varumärken är olaglig. Det är ett grundläggande konsumentintresse att användningen av förväxlingsbara varumärken förhindras.³

Länge har man i Sverige haft den uppfattningen att det inte skulle råda något samspel mellan de båda lagstiftningarna som behandlas i uppsatsen. Vid utformandet av den gällande VML sökte lagstiftaren också där exklusivt reglera det varumärkesrättsliga skyddet. Dock bröts denna exklusivitet vid införandet av 1970 års MFL. Det skydd som VML erbjuder överlappar många gånger det marknadsrättsliga skyddet. En näringsidkare som utsatts för varumärkesintrång eller otillbörligt förfarande genom att någon annan åberopat sig på hans kännetecken kan således i många fall välja vilket av regelverken han vill åberopa.

En annan skillnad är också att VML uppställer vissa skyddsförutsättningar som är grundläggande för att ett kännetecken skall komma att skyddas enligt regelverket. I MFL finns det däremot inte reglerat någon direkt skyddsförutsättning, utan man ser härvid till det vilseledande moment som kan uppkomma vid en otillbörlig marknadsföring. De marknadsrättsliga bedömningsprinciperna har vuxit fram i enlighet med MD:s praxis, främst vad gäller förpacknings efterbildningar. MD:s praxis har också haft stor betydelse för andra otillbörliga åberopanden som kan uppkomma vid marknadsföring.

³ Pehrson, L., *Varumärken från konsumentens synpunkt*, Stockholm 1981, s. 205.

1.1 Syfte- och problemformulering

Syftet med uppsatsen är att presentera den lagstiftning som finns att tillgå och den praxis som har utvecklats i MD vad gäller otillbörlig marknadsföring av annans varumärke. Ramen för uppsatsen utgörs av MFL:s stadganden om otillbörlig marknadsföring, där främst fyra centrala paragrafer gör sig gällande. Det varumärkesrättsliga skyddsförutsättningarna och skyddsomfattningen med vars tillämplighet man kan åtkomma förväxlingsbara återopanden av annans varumärke, behandlas också i uppsatsen.

Problemställningen är hur det kommer sig att MD har tagit ställning till spörsmål av *känneteckensrättslig karaktär*. De frågor som jag ämnar besvara är vilka former av *kommersiellt utnyttjande* av annans varumärke som skyddas av regelverken; om marknadsföringslagen utgör ett *kompletterande* skydd till varumärkeslagen; om och i vilka fall varumärkesrätten och marknadsrätten möts, d.v.s. när en *överlappningssituation* uppstår.

1.2 Metod och material

Metoden för uppsatsen är inledningsvis en klassisk rättsdogmatisk undersökning av de gällande regelverken och den praxis som är knuten till dessa. Litteraturen på området är inte omfattande och är närmast obefintlig på området rörande moderna jämförelser av VML respektive MFL. Det är endast ett fåtal författare som har behandlat dessa rättsområden trots att det finns rikligt med praxis från Marknadsdomstolen. Det finns dock en del artiklar skrivna i NIR som behandlar dessa regelverk ur ett jämförande perspektiv. Annat material som jag har använt mig av är förarbetena till både VML och MFL.

1.3 Avgränsningar

I den föreliggande uppsatsen utgår jag främst ifrån MD:s praxis och de däri behandlade otillbörlighetsgrunderna för vilseledande marknadsföring. Den svenska marknadsrätten representeras i uppsatsen uteslutande av MFL och all annan konkurrensrättslig lagstiftning utesluts. Eftersom detta är min utgångspunkt och den ram jag följer så utesluts vissa fall av otillbörliga återopanden som kan uppkomma vid marknadsföring av reservdelar och vid parallellimport, då dessa former främst hör till varumärkesrättens sfär och kan åtkommas med dess tillämplighet. Det behandlade området för skydd av varumärken och dess användning eller återopande överlappas även av andra immaterialrättsliga ensamrättslagar. Vad gäller formskyddet finns det bestämmelser i upphovsrättslagen och mönsterskyddslagen och, vad gäller ordmärken, firmalagen och namnlagen. Här kommer följaktligen dessa lagar att utelämnas då min undersökning främst bygger på den marknadsrättsliga och varumärkesrättsliga regleringen.

Den registreringspraxis som finns från PRV och PBR behandlas inte mer ingående än som exemplifieringar vid behandlingen av de principiella skyddsförutsättningarna, eftersom uppsatsen främst tar upp de fall när en näringsidkare utsätts för intrång eller otillbörligt förfarande av hans befintliga kännetecken.

1.4 Disposition

Uppsatsen har lagts upp på följande sätt: Först presenteras varumärkets funktioner samt syftet bakom MFL. Här behandlas hur dessa funktioner åtnjuter skydd i regelverken. Därefter redogörs för den varumärkesrättsliga regleringen där skyddets uppkomst och omfattning behandlas. Vidare tar jag upp den marknadsrättsliga regleringen där fyra centrala paragrafer i MFL med relevant praxis från MD redovisas. Avslutningsvis redogörs för de sanktioner som finns i respektive lagstiftning samt mina slutsatser.

Här bör vissa påpekanden göras angående några centrala begrepp i uppsatsen. I VML används inte bara beteckningen varumärke utan också beteckningen varukännetecken. Beteckningen varumärke används för sådana typer av tecken som kan registreras, dock oavsett om registrering faktiskt skett, medan beteckningen varukännetecken används när både registrerbara och icke registrerbara typer av kännetecken avses. Men eftersom nästan alla typer av tecken kan registreras som varumärken och dessutom registrerade och inarbetade märken erhåller i praktiken samma skydd, har skillnaden mellan dessa begrepp inte någon större betydelse.

2 Varumärkets funktioner

Känneteckensrätten har normalt inte till uppgift att skydda intellektuella prestationer utan fyller i första hand funktionen att göra det möjligt för en näringsidkare att individualisera sin rörelse och i denna tillhandahållna varor och tjänster. Reglerna på området bärs upp av olika intressen. Känneteckenshavarna har intresse av skydd för sina individualiseringsmedel. Konsumenterna och andra näringsidkare har till intresse att näringsidkarna framträder på marknaden under individualiserade och från varandra särskiljbara kännetecken.⁴

Varumärkets funktioner uppkommer genom en växelverkan mellan varumärkesinnehavarens sätt att använda sitt eller sina varumärken och konsumenternas associationer som de får när de kommer i kontakt med dem.⁵ Funktionerna spelar en avgörande roll vid bedömningen av huruvida ett varumärke är vilseledande både enligt VML och MFL.⁶ Varumärkets funktioner är således intressanta som bakgrund till en jämförelse av det varumärkesrättsliga och det marknadsrättsliga skyddet för ett varumärke. När varumärkesrätten inte kunnat skydda alla funktioner hos ett varumärke har marknadsrätten kunnat komplettera med ett mer tydligt investeringsskydd. På vissa områden har rättsområdena flutit ihop så att ett överlappande skydd skapats. Dock har dessa funktioner inte någon större betydelse när det gäller omfattningen av varumärkesinnehavarens ensamrätt till sitt märke. Själva skyddssyftet enligt känneteckensrätten är rent privaträttslig. Man vill ge innehavare av kännetecken skydd mot intrång av deras prestationer.⁷

I den juridiska doktrinen brukar det talas om att ett varumärke har en särskiljnings-, ursprungs-, kvalitets- eller garanti- och reklamfunktion.⁸ Dessa funktioner hos varumärket är delvis beroende av varandra och kan sägas gå in i varandra.

2.1 Konkurrensfunktion

Varumärkets grundläggande funktion för varumärkesinnehavaren är dess konkurrensfunktion. Syftet med användning av ett varumärke för en näringsidkare är att göra det lättare för honom att nå målen med sin näringsverksamhet.⁹ Med hjälp av sitt varumärke kan varumärkeshavaren särskilja och framhäva sina produkter bland övriga produkter på marknaden.

⁴ Bernitz, U m fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Stockholm 2001, s. 239.

⁵ Pehrson, L., a.a. s. 26.

⁶ Pehrson, L., a.a. s. 27.

⁷ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, Stockholm 1993, s. 152.

⁸ Tiili, V i NIR 1970 s. 240 (241).

⁹ Pehrson, L., a.a. s. 27.

Varumärket medför ju i allmänhet att konsumenterna lättare kan komma ihåg varan. Ett välfunnet och välfungerande varumärke kan också i många fall bidra till att ge innehavarens varor önskad image, t.ex. exklusiv och kvalitativt högtstående. Ett varumärke kan sägas fungera som bärare av den eventuella goodwill som varumärkeshavaren har upparbetat för sina varor och denna kan ha ett mycket stort värde. Användning av varumärket är även för de flesta näringsidkare en förutsättning för att genom reklam och annat medium kunna kommunicera direkt med konsumenterna.¹⁰ Detta gäller i vart fall konsumentvarumarknaden. Strukturen på konsumentvarumarknaden gör att varumärken används i stor omfattning.¹¹ Utan varumärken skulle konsumenterna ha mycket svårt att identifiera sökta varor. Således skulle det uppstå sök- och informationssvårigheter. Känneteckensrätten fyller genom att säkerställa rätten till individualiseringsmedel viktiga konkurrensfrämjande och konsumentfrämjande funktioner.¹² Användning av varumärken är således en ekonomisk nödvändighet och utgör en del av varumärkesinnehavarens marknadsföringsåtgärder.¹³ Främst påverkar användningen av varumärken konsumenternas uppfattning av produkten.¹⁴

Skyddet för kännetecknen kan också medföra vissa konkurrensbegränsande effekter. Detta har att göra med att varumärken i praktiken inte bara individualiserar olika näringsidkares varor utan också i viss mån differentierar dem i konsumenternas ögon.¹⁵ Varor som är märkta med olika varumärken kan uppfattas ha olika egenskaper och som mindre substitutbara. Starka märkespreferenser kan då komma att uppstå för de på marknaden existerande produkterna. Detta kan medföra att nya företag hindras att inträda på marknaden. Kostnaderna för att börja marknadsföra en ny produkt kan bli så stora att efterfrågan uteblir, om priset skall täcka framställnings- och marknadsföringskostnader. En viss grad av monopol kan då komma att uppstå på marknaden.¹⁶ Konsumenterna knyter ofta olika föreställningar till välkända märkesvaror mestadels genom reklampåverkan. Härigenom föredrar konsumenten att köpa en viss märkesvara framför andra objektivt sett ungefär likvärdiga produkter på marknaden. Varumärkeshavaren kan då i viss mån uppnå skyddad konkurrensposition, i vart fall för en tid.¹⁷

¹⁰ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 174.

¹¹ Pehrson, L., a.a. s. 28.

¹² Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 239.

¹³ Pehrson, L., a.a. s. 28.

¹⁴ Pehrson, L., a.a. s. 29.

¹⁵ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 239.

¹⁶ Pehrson, L., a.a. s.110.

¹⁷ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 240.

2.2 Symbol-, Särskiljnings- och individualiseringsfunktion

I sig självt är varumärket en *symbol* – en kommunikationskod mellan näringsidkarens företag och hans kundkrets. I egenskap av symbol utpekar varumärket en vara och detta är kännetecknets symbolfunktion. När varumärket är lösryckt från sin konkreta kommersiella miljö äger den inte, annat än i undantagsfall, en självständig mening eller eget värde. Varumärket blir till först i en konkret miljö. Därmed skiljer sig känneteckensrätten från andra immaterialrättigheter, främst patent- och upphovsrätten. Inom dessa grenar skyddas objekten under förutsättning att de har en egen betydelse och ett visst eget värde, som exempel kan nämnas ett litterärt verk eller en uppfinning.¹⁸

Grundfunktionen hos ett varumärke är som ovan nämnts dess konkurrensfunktion. Varumärket fyller dock denna funktion genom att det särskiljer olika varor och andra tjänster från varandra, det har så till vida en *särskiljningsfunktion*. Varumärket är då ett *individualiseringsmedel* för varan. Även om märkeshavaren inte är känd har varumärket en individualiseringsfunktion. Man frågar efter en viss typ av varor och vet att de märkta varorna är av en viss typ.¹⁹

En grundläggande förutsättning för varumärkesrätten är att kännetecknet skall ha en särskiljningsförmåga.²⁰ Varumärken måste alltså ha ett inneboende eller förvärvat särdrag och skilja ut sig, d.v.s. ha distinktivitet. Något varumärkesrättsligt system skulle aldrig ha funnits om alla varor marknadsfördes under samma symbol. Kravet på särskiljningsförmåga är något helt annat än upphovsrättens originalitetskrav eller patenträttens nyhetskrav. Ett varumärke kan ha tillräcklig särskiljningsförmåga även om känneteckenshavaren inte själv har skapat den och även om den har varit känt i århundraden. Som exempel kan nämnas att man mycket väl kan tillägna sig en egyptisk hieroglyf eller en antik grekisk dekoration och använda den som sitt eget varumärke.²¹

Ett varumärkes särskiljningsfunktion åtnjuter även skydd enligt marknadsföringslagen.²² I den marknadsrättsliga bedömningen talas det primärt om särprägel. I flera avgöranden har Marknadsdomstolen talat så väl om särprägel som det inom känneteckensrätten hemmahörande begreppet särskiljningsförmåga.

Ett märke som inte uppfyller särskiljningsfunktionen är inte något varumärke i egentlig mening. Särskiljningsfunktion indelas i två delar. Dels

¹⁸ Kocktvedgaard, M, Levin, M., *Lärobok i immaterialrätt*, Stockholm 2000, s. 318.

¹⁹ Kocktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 318.

²⁰ Jfr 1 § 2 st., 13 § 1 st. och indirekt 2 § VML.

²¹ Kocktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 326 f.

²² Se nedan under kap. 5.4 angående efterbildningsskyddet 8 § MFL.

har den en identifikationsdel, d.v.s. att varumärket utpekar något, och dels har den en särskiljningsdel, d.v.s. att varumärket hänför det utpekade till en bestämd grupp.²³

Särskiljningsfunktionen har i sin tur en negativ och en positiv komponent. Med den positiva komponenten avses att varor med samma varumärke har något gemensamt med varandra (någon eller några gemensamma konstanta egenskaper.) Sådana gemensamma egenskaper anses bestå av varornas kommersiella ursprung samt att varorna håller en viss kvalitet. Varumärket betraktas då som ett uttryck för en varas ursprung och kvalitet och därmed glider särskiljningsfunktionen över till att varumärket har en *ursprungs- och garantifunktion*.²⁴

Med den negativa komponenten avses att varor som är försedda med ett visst varumärke skiljer sig från andra varor som inte är försedda med samma varumärke.²⁵ Med andra ord får ett varumärke inte utpeka någon annans varor. Förväxlingsläran bygger på detta och enligt 4 § 1 st. VML får inte annan än innehavaren i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken. Ett varumärke får alltså endast användas för varor som har sitt *kommersiella ursprung* hos innehavaren av varumärket, om det ej föreligger något tillstånd för en annan att använda sig av varumärket. Den goodwill som varumärket är bärare av kommer alltså bara dess innehavare till godo och detta är grunden till att ett varumärke kan få så betydande värde för dess innehavare.²⁶

För konsumenter fungerar varumärken som *symboler* för de olika varorna på marknaden. Särskiljningsfunktionen medför då att konsumenterna på ett enkelt sätt kan identifiera de olika varorna på marknaden och förbinda samt identifiera viss varuinformation med avsedd vara.²⁷ Att dessa båda funktioner är viktiga från konsumentsynpunkt står som närmast självklart. Utan varumärken skulle det vara otroligt svårt att hitta samma vara som man tidigare köpt och blivit nöjd med och att undvika en produkt som man blivit missnöjd med. Varumärket gör det enklare för konsumenterna att komma ihåg varan och detta är en fördel för varumärkesinnehavaren.²⁸

2.3 Ursprungsfunktion

Med varumärkets faktiska *ursprungsfunktion* avses att köparna förutsätter att alla produkter som är försedda med ett visst varumärke har samma

²³ Pehrson, L., a.a. s. 31.

²⁴ Tiili, V i NIR 1970 s. 240 (241).

²⁵ Tiili, V i NIR 1970 s. 240 (241).

²⁶ Pehrson, L., a.a. s. 41.

²⁷ Pehrson, L., a.a. s. 42.

²⁸ Pehrson, L., a.a. s. 57.

ursprung.²⁹ Med detta avses ytterst relationen mellan märkeshavaren och dess omsättningskrets.

Ursprungsfunktionen avser både varans kommersiella ursprung och dess faktiska ursprung. Man bör dock skilja mellan faktiskt och kommersiellt ursprung. Med det förra avses dels den som faktiskt producerat varan och dels varans geografiska ursprung. Det senare utgörs av varans tillverkare eller någon av dess olika distributörer. Det kommersiella ursprunget är identisk med *det faktiska ursprunget* endast i de fall när varans tillverkare är innehavare av märket som han använder och aldrig när en distributör är innehavare av det använda märket.³⁰ Detta innebär att när man talar om en varas ursprungsfunktion är det närmast fråga om dess kommersiella ursprung, d.v.s. den som är varumärkesinnehavaren.³¹ Detta kan närmast förklaras med att det idag inte är vanligt förekommande som det var tidigare att känneteckensinnehavaren är detsamma som tillverkaren. Det normala är istället att varor som har samma faktiska och kommersiella ursprung kännetecknas av olika varumärken för varor av samma eller liknande slag. Varumärkesinnehavaren disponerar över två eller flera olika märken och använder dessa för olika produkter. Varumärket särskiljer då den kännetecknade produkten från andra näringsidkares varor och från andra varor som varumärkesinnehavaren själv säljer.³² Dock kan ett kännetecken utgöra både ett varu- och näringskännetecken. Detta sker i de fall när en näringsidkare använder sig av ett enda varumärke och detta i sin tur är identisk med dominanten i näringsidkarens firma. Kännetecknet symboliserar då både näringsidkarens rörelse och de varor som härstammar från den.³³

Varumärket lämnar upplysning om att alla produkter med ett visst varumärke härstammar från samma kommersiella källa och att en kommersiell relation råder mellan vissa varor som är märkta med samma varumärke.³⁴ Detta betyder dock inte att varumärket har till uppgift att ange vem som *faktiskt tillverkat varan*. Varumärket hänvisar istället till ett bestämt men anonymt ursprung.³⁵ En varas faktiska ursprung kan bli känt för köparen genom att märkeshavarens namn eller firma används som ett komplement till kännetecknet. Men som nämnts är det inte varumärkets primära uppgift att ge upplysning om vem som har framställt varan.³⁶ Eftersom varumärket inte ger upplysning om vilken denna ursprungskälla är bör också varumärkets ursprungsfunktion och firma hållas isär. Ett exempel som *Tiili* anger är att en person som inhandlar en flaska whisky av märket

²⁹ Tiili, V i NIR 1970 s. 240 (241).

³⁰ Pehrson, L., a.a. s. 33.

³¹ Pehrson, L., a.a. s. 39.

³² Pehrson, L., a.a. s. 35.

³³ Pehrson, L., a.a. s. 32.

³⁴ Pehrson, L., a.a. s. 34.

³⁵ Pehrson, L., a.a. s. 33 f., Tiili, V i NIR 1970 s. 240 (242), SOU 1958:10 s. 214.

³⁶ Tiili, V i NIR 1970 s. 240 (242).

Black & White inte med hänvisning till varumärket vet att whiskyframställarens namn är James Buchanan & Co Ltd.³⁷

Levin har konstaterat att märkets primära funktion är, sedd utifrån lagstiftarens synpunkt, ursprungsangivelsen; dock numera i princip endast att varor härrör från ett visst, bestämt, eventuellt anonymt (kommersiellt) ursprung. Dock har enligt *Levin* den traditionella grundsynen kommit att förändras genom olika företeelser, såsom att lagstiftaren accepterat fria överlåtelser. Enligt henne är det svårt att orientera sig på marknaden med hjälp av fantasimärken och logos om det handlar om att veta varans ursprung. Det är bara ibland som kännetecknet säger något om vem som reellt säljer, vem som verkligen tillverkat osv.³⁸

Tiili menar också att om varumärket enligt lag alltid skulle vara symbol för samma anonyma ursprung, så skulle märket inte kunna överlåtas separat från det kommersiella ursprunget. Eftersom det inte förhåller sig så, på grund av att märket kan fritt överlåtas enligt 32 § VML, har märket således inte enligt lag ursprungsfunktion i en traditionell bemärkelse. Varumärket behöver inte ständigt hänvisa till samma kommersiella ursprung.³⁹ Den slutsats som kan dras av detta är att ursprungsfunktionens innebörd enligt lagstiftningen bara är att varumärket ger upplysning om att varan härstammar från den näringsidkare, som för tillfället är innehavare av varumärket. Eftersom ursprungsfunktionen är en del av särskiljningsfunktionens positiva komponent skyddas den primärt av känneteckensrätten och i fråga om faktiskt ursprung enligt 13 § 1 st. och 14 § VML. Känneteckensrätten ger här också ett skydd mot att kännetecknet *i sig* inte får vara vilseledande eller mot att användningen av ett kännetecken är vilseledande om egenskap eller ursprung, 35 § VML.

I marknadsrätten talas härvid även om en varas kommersiella ursprung. Det anses vara otillbörligt inom ramen för MFL att vilseleda om det kommersiella ursprunget.⁴⁰ Även det faktiska ursprunget med avseende på de geografiska ursprungsbeteckningarna skyddas enligt marknadsföringslagen.⁴¹

2.4 Garantifunktion

Varumärkes- och firmautredningen uttalade att varumärkena för konsumenterna tjänade till ledning i valet mellan olika konkurrerande varor.⁴² Köparen kunde då genom varumärket identifiera den vara som bäst motsvarade hans behov och önskemål. I varumärket såg alltså konsumenten

³⁷ Tiili, V i NIR 1970 s. 240 (241).

³⁸ Levin, M i NIR 1994 s. 516 (520).

³⁹ Tiili, V i NIR s. 240 (248).

⁴⁰ Se nedan under kap. 5.

⁴¹ Se nedan under kap. 5.7.

⁴² SOU 1958:10 s. 48.

ett slags garanti för att varan hade de egenskaper eller den kvalitet som han förband med en viss tillverkning eller hade vant sig att finna hos den.

I praktiken brukar det talas om att ett varumärke fyller en garantifunktion, även kallad kvalitets- eller förtroendefunktion.⁴³

Med garantifunktion avses att köparen, när han ser eller hör varumärket, förbinder ett bestämt märke med bestämt ursprung och bestämd kvalitet. En produkt som ett visst märke kännetecknar brukar då sägas ha en konstant eller åtminstone en icke försämrade kvalitet. Det är en varas kvalitet som står i centrum och man gör en skillnad mellan en varas objektiva och subjektiva kvalitet. Med objektiv kvalitet förstås en varas faktiska egenskaper och prestanda. Som *Tiili* anför i sin artikel kan den fastställas genom olika tester där man undersöker om råvarorna i en produkt förblir oförändrade.⁴⁴ Med en varas subjektiva kvalitet förstås varans förmåga att tillfredsställa ett bestämt behov hos köparna. Enligt *Tiili* är de med kännetecknet förbundna kvalitetsuppfattningarna subjektiva. En varas kvalitet beror närmast på den uppfattning som köparen har om kvaliteten. Det är då likgiltigt om en produkt gynnas på grund av verkliga eller inbillade egenskaper. Dock framkallar garantifunktionen förväntningar hos köparen som har sin motsvarighet i verkligheten, medan reklamfunktionen (se nedan) skapar förväntningar som i många fall inte har någon reell bakgrund utan bara existerar i köparens fantasi.⁴⁵

Den allmänna kvaliteten hos en produkt och produktens förmåga att tillfredsställa ett bestämt behov är beroende av produktens objektiva kvalitet. Om en förändring hos den objektiva kvaliteten också inverkar på produktens subjektiva kvalitet beror på om den kan anses ändra den för produkten typiska förmågan att tillfredsställa ett behov. Den subjektiva kvaliteten ändras därför om också produktens karaktäristiska och typiska kvalitativa egenskaper ändras.⁴⁶

Som ovan anförts övergår kännetecknets särskiljningsfunktion i dess garantifunktion. Genom kännetecknets särskiljningsfunktion kan omsättningskretsen anta att de varor som är försedda med ett visst kännetecken skiljer sig från varor som inte är försedda med det kännetecknet. Detta kan ses som garantifunktionens negativa sida.⁴⁷

Garantifunktionen tjänar såväl märkeshavarens som konsumenternas intressen.⁴⁸ Om kännetecken skulle saknas hos en vara skulle denna förbli okänd för konsumenten. Han skulle därmed inte kunna identifiera varan vid ett annat köpetillfälle. När det gäller märkesvaror förhåller det sig annorlunda. Köparen kan identifiera varan just på grund av märket och

⁴³ Pehrson, L: a.a. s. 72., Levin, M i NIR 1994 s. 516 (521).

⁴⁴ Tiili, V i NIR s. 240 (242).

⁴⁵ Tiili, V i NIR s. 240 (246).

⁴⁶ Tiili, V i NIR s. 240 (243).

⁴⁷ Tiili, V i NIR s. 240 (241).

⁴⁸ Tiili, V i NIR s. 240 (243).

känner till kvaliteten hos produkten. Kännetecknet blir då en symbol för omsättningskretsen som koordinerar varans karaktäristiska och typiska egenskaper. Konsumenterna kan då med hjälp av denna symbol särskilja varor som de vill ha från andra liknande varor. Märkeshavaren kan i sin tur med hjälp av symbolen främja avsetningen av sin produkt genom att tillgodogöra sig det goda renommé som kännetecknet förvärvat.⁴⁹

Angående frågan om garantifunktionen åtnjuter skydd enligt VML så menar *Tiili* att varumärket inte är ett garanti- eller kvalitetsmärke och märkeshavaren är inte på grund av någon norm i VML skyldig att fortgående bibehålla samma kvalitet på sina varumärkesförsedda varor. Enligt henne är dock märkets garantifunktion faktiskt sett relativt skyddad. Detta grundar hon på att märkeshavare i allmänhet är obenägna att förändra produktens karaktäristiska och typiska kvaliteter och detta känner köparna till.⁵⁰ Några av de känneteckensrättsliga bestämmelserna rör dock indirekt kännetecknets garantifunktion. Här bör först och främst nämnas 4 a § 2 st. VML som rör situationen att varan har förändrats eller försämrats sedan den förts ut på marknaden. Även förbudet mot vilseledande varumärken i 35 § VML stödjer dock till viss del varumärkets garantifunktion.⁵¹

Skydd kan även tillgodoses genom marknadsföringslagstiftningen då egenskaperna och/eller kvaliteten ändrats hos de kännetecknade varorna så att de ej längre motsvarar förbrukarnas förväntningar. Kännetecknet kan då vara vilseledande enligt 6 och 8 a §§ MFL.⁵²

EG-domstolen har i ett antal avgöranden särskilt påpekat varumärkets garantifunktion. I *Centrafarm-avgörandet*⁵³ uttalades att varumärkets huvudfunktion bestod i att garantera en produkts ursprung för konsumenter och andra förbrukare, så att de utan förväxlingsrisk kunde skilja den från produkter av annat slag. Ett liknande uttalande gjordes också av EG-domstolen i *Hoffman-La Roche avgörandet*.⁵⁴ I detta avgörande uttalade domstolen att en av varumärkets grundläggande funktioner var att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutliga användaren genom att göra det möjligt att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor som har ett annat ursprung. Ursprungsgarantin innebär då att konsumenten eller den slutliga användaren kan vara säker på att en märkesvara som erbjudits honom inte på ett tidigare stadium av omsättningen varit föremål för ett ingrepp som utförts av tredje man utan innehavarens tillstånd och som påverkat varans ursprungliga beskaffenhet.⁵⁵

⁴⁹ Tiili, V i NIR s. 240 (243).

⁵⁰ Tiili, V i NIR s. 240 (248).

⁵¹ Se närmare under kap. 4.4.2.

⁵² Jfr Pehrson, L., a.a. s. 100.

⁵³ Mål C-16/74 (Centrafarm).

⁵⁴ Mål C-102/77 (Hoffman-La Roche).

⁵⁵ Se p. 6-7 i mål C-102/77 (Hoffman-La Roche).

I ett senare avgörande, *Terrapin/Terranova-målet*⁵⁶, uttalade EG-domstolen att varumärkets huvudfunktion att garantera konsumenterna att likadant märkta varor hade samma ursprung redan kunde vara underminerade på grund av frivillig eller tvångsmässig märkesuppdelning. I *Hag II*⁵⁷ framhölls att varumärken i förhållande till konsumenterna fungerade som en garanti för att alla varor som bär ett visst kännetecken kom från samma tillverkare eller var underställda dennes kontroll och hade därmed uppenbarligen samma kvalitet. Enligt generaladvokaten bestod huvudfunktionen av ett varumärke i att anvisa konsumenten att alla varor under kännetecknet stammade från samma person var kontrollerade av honom eller var av jämförbar kvalitet. Vidare framhöll generaladvokaten att den kvalitetsgaranti som varumärket innefattade inte var absolut, utan det stod tillverkaren fritt att ändra varorna på egen risk. Han ansåg också att kvalitetsgarantifunktionen var fast förknippad med varumärkets huvudfunktion, d.v.s. dess ursprungsfunktion. Innebörden av en ursprungsgaranti var förknippad med en uppfattning hos konsumenterna om just kvalitet hos de marknadsförda varorna. För konsumenterna innebar detta att samma ursprung betydde samma kvalitet. I *Hag II* blir alltså varumärkets garantifunktion framhållen som en direkt effekt av ursprungsfunktionen.⁵⁸ Dessa uttalanden stöds av det senare avgörandet i *Audi Quattro-målet*.⁵⁹ Där framhölls att varumärkesrättens särskilda föremål med åberopande var att skydda innehavaren mot förväxlingsbara kännetecken så att tredje man inte rättsvidrigt kunde dra fördelar av kännetecknets renommé. Vikten av att konsumenterna inte ska bli vilseledda beträffande kvalitet har bekräftats i *Ideal Standard-målet*.⁶⁰

2.5 Reklamfunktion

Från garantifunktionen skiljer sig ett varumärkets *reklamfunktion*. Med detta avses att varumärket som sådant påverkar avsättningen av en vara och har förmågan att attrahera köparna. Reklamfunktionen verkar oftast vid sidan av andra funktioner.⁶¹ Reklamfunktionen utgör ett viktigt element i märkeshavarens sätt att nå ut till sin omsättningskrets. Reklam får anses vara en förutsättning för marknadsföring i alla fall av konsumentvaror.⁶² Varumärket kan då sägas ha ett *egenvärde* och uppkomsten av detta kan bero på olika faktorer. Märket kan till en början ha ett sådant värde i sig självt, där den genom sitt utseende fångar uppmärksamhet på ett effektivt sätt. Vidare kan märkets idéinnehåll vara sådant att den association som det väcker ökar köparens benägenhet att gynna märket. En viktigare orsak till ett varumärkets egenvärde är dock den starka inarbetningen av märket genom

⁵⁶ Mål C-119/75 (*Terrapin/Terranova*).

⁵⁷ Mål C-10/89 (*Kaffe Hag II*).

⁵⁸ Levin, M i NIR 1994 s. 516 (523).

⁵⁹ Mål C 317/91 (*Audi*).

⁶⁰ Mål C-9/93 (*Ideal Standard*).

⁶¹ Tiili, V i NIR s. 240 (243).

⁶² Levin, M i NIR 1994 s. 516 (524).

suggererande reklam. Dessa omständigheter är dock inte avgörande för hur kännetecknet kommer att verka hos omsättningskretsen. Syftet är att på andra sätt än de nu nämnda omständigheterna förmå konsumenter att ta ett köpebeslut. Genom att känslor och upplevelser utnyttjas försöker man påverka konsumenternas beteenden. Det är viktigt att varumärket erbjuder möjlighet till identifikation hos olika grupper i omsättningskretsen.⁶³ Reklamfunktionen hos ett kännetecken har endast betydelse för märkeshavarens avsättningsintressen och inte för konsumenternas intressen att bevara kännetecknets egenvärde. Här sammanfaller alltså inte de olika aktörernas intressen med varandra.⁶⁴

Reklamfunktionen skyddas indirekt av anseendeskyddet i 6 § 2 st. VML.⁶⁵ Om ett kännetecken har ett anseende på marknaden åtnjuter den i handeln ett skydd som går utöver varuslagslikhetsgränserna. Regeln bygger på art 4.3 och 5.2 om ett utvidgat anseendeskydd i VM-direktivet.⁶⁶ Bestämmelsen täcker i princip, utöver det att skydda det ansedda kännetecknet mot skada, även snyltning, d.v.s. utnyttjande av annans varumärke i syfte att åka snålskjuts.⁶⁷ Vidare uppställs det skydd genom MFL mot renommésnyltning och skydd mot jämförande reklam, enligt 4 § och 8 a §.

⁶³ Tiili, V i NIR s. 240 (245).

⁶⁴ Tiili, V i NIR s. 240 (246).

⁶⁵ Se nedan under kap. 4.3.2.3.

⁶⁶ 89/104/EEG, rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar.

⁶⁷ Levin, M i NIR 1994 s. 516 (524).

3 Marknadsföringslagens syfte

Otillbörlig marknadsföring och annan otillbörlig konkurrens som rättsområde har dubbla skyddssyften.⁶⁸ Det har till uppgift att ge skydd både åt konsumenter och åt näringsidkare.

Tillkomsten av marknadsföringslagen av år 1970, utvidgad 1975, blev ett avgörande steg i den utveckling som sedan lett till tillkomsten av en omfattande konsumentskyddande lagstiftning. Lagen satte konsumentskyddet särskilt markant i centrum. Detta ledde till upprättande av KO-institutionen, en statlig ombudsmannafunktion. Den dömande funktionen koncentrerades till den då nyupprättade Marknadsföringsdomstolen, d.v.s. ett eninstanssystem skapades. Näringsidkare gavs endast en subsidiär talerätt i domstol.⁶⁹ Genom att lagstiftaren satte konsumentskyddet i centrum och utformade lagen så att den kunde passa de nya tillämpade organen, främst KO, kom den andra huvuduppgiften, nämligen att bereda näringsidkare ett rättsskydd mot otillbörliga åtgärder, att skjutas i bakgrunden.

Marknadsdomstolens praxis har dock kommit att spela en central roll vad gäller rättsutvecklingen främst inom ramen för MFL:s generalklausul. Detta har lett till en förstärkning av rättsskyddet mot otillbörliga konkurrensåtgärder riktade mot näringsidkare. Denna utveckling har varit tydlig när det gäller efterbildningsskyddet. Utvecklingen har vidare påverkats av ICC:s Grundregler för reklam och vedertagna bedömningsprinciper från andra nordiska länder.⁷⁰

Den nya svenska MFL som trädde i kraft 1 jan. 1996 fyller det dubbla syftet att främja både konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter, framförallt genom att motverka otillbörlig marknadsföring.⁷¹ Marknadsföringsåtgärder som är otillbörliga är otillbörliga både i förhållande till konsumenter och andra näringsidkare.⁷² Den ger näringsidkare ett starkare skydd mot otillbörliga konkurrensåtgärder än den äldre lagstiftningen gjorde. Näringsidkare har givits en primär talerätt och marknadsföringslagens processuella system har byggts ut väsentligt.⁷³ Den tidigare gällande primära talerätten för KO att föra talan har avskaffats utom i fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift, 39 § MFL.

⁶⁸ Bernitz, U., a.a. *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 13.

⁶⁹ Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (128).

⁷⁰ Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (129).

⁷¹ Nordell, P.J., *Marknadsrätten en introduktion*, Stockholm 2002, s. 45., Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 242.

⁷² Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (129).

⁷³ Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (130).

Avsikten är istället att företagen skall hävda sin rätt själva eller genom sina organisationer.

MFL är en generell lag som gäller för alla typer av marknadsföringsåtgärder och för hela näringslivet. Den omfattar alla slag av varor, tjänster och andra nyttigheter och alla distributions- och säljformer.

I den nya lagstiftningen kompletteras generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring med ett större antal konkret utformade lagbestämmelser riktade mot sådana typer av otillbörliga åtgärder som framstår som klart otillbörliga, den s.k. förbudskatalogen. Starkare sanktioner har knutits till förbuden i förbudskatalogen än till sådana otillbörliga förfaranden som endast träffas av generalklausulen. Marknadsdomstolen är dock den första och sista instansen vad gäller rena förbudsmål, 38 § MFL.⁷⁴

⁷⁴ Se nedan under kap. 6.2.

4 Varumärkesrättsligt skydd

En av varumärkets viktigaste funktioner är att identifiera olika varor och särskilja dem från varandra efter dess kommersiella ursprung. Konsumenter får härigenom en överblick över utbudet av varor och tjänster på marknaden. Det finns alltså ett intresse från konsumenthåll av att alla varukännetecken som fyller en särskiljningsfunktion skyddas, d v s förbehålls en näringsidkare.⁷⁵ För näringsidkarens del utgör varumärket en förbindelselänk mellan hans företag och hans kundkrets. Det är denna som skyddas och inte kundkretsen som sådan. Alla har såtillvida rätt att dra till sig kundkretsen. Det ligger i den fria konkurrensens natur att andra måste ha rätt att lojalt konkurrera genom att erbjuda bättre och billigare varor. Innehavare av ett kännetecken har ofta investerat ansevärd belopp för att skapa en image och hålla dess goodwill vid liv. Det som skyddas är det värde som ligger i varumärket och dess utveckling på marknaden. I dagens informationsamhälle, med en mängd skilda medier som kan användas vid marknadsföringen av varor, tjänster och företag, fungerar varumärken ofta som en bärare av företagets totala goodwillvärde och relationen på marknaden.⁷⁶ Lagstiftarens utgångspunkt har såtillvida varit att allt som fungerar som kännetecken också skall kunna skyddas som sådant, antingen genom registrering eller inarbetning. Varumärkesrätten skall med ensamrätt skydda sådana kännetecken och individualiseringsmedel som det finns både privata och samhälleliga behov av att skydda. Vid utformandet av den gällande VML sökte lagstiftaren exklusivt reglera det varumärkesrättsliga skyddet. Införandet skedde i syfte att reglera rättsområdet för otillbörlig konkurrens. Den tidigare bestämmelsen, 9 § IKL, som var riktad mot illojal användning av kännetecken upphävdes därför. Bestämmelsen ersattes vad gällde kännetecken med ett stadgande i 1 § 2 st. VML där såväl registrerade som inarbetade kännetecken gavs skyddsmöjlighet. Inom svensk känneteckensrätt har utgångspunkten varit att allt känneteckensskydd skall vara reglerat av den immaterialrättsliga ensamrättslagstiftningen.

Inom EU finns flera rättsakter som är av betydelse för varumärkesrätten. Av särskilt betydelse är rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (VM-direktivet), som innehåller bestämmelser med avseende på registrerade varumärken. Vidare har det antagits en förordning om gemenskapsvarumärken (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 (VM-förordningen), som innehåller de grundläggande bestämmelserna om registrering av gemenskapsvarumärken.

⁷⁵ Pehrson, L., a.a. s. 122.

⁷⁶ Se Levin, M., Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling i SOU 2001:26 s. 152 f.

4.1 Skyddets uppkomst

Skydd för varumärken uppkommer enligt VML genom registrering, 1 § VML, eller genom inarbetning, 2 § VML. Registrering kan ske antingen av PRV eller av WIPOs internationella byrå enligt Madridprotokollet.⁷⁷ Därutöver är gemenskapsvarumärken som är registrerade hos OHIM enligt EU:s VM-förordning⁷⁸ skyddade i Sverige. Många varumärken uppkommer slumpmässigt. I början kan det vara så att kännetecknet saknar särskiljningsförmåga, vilken är en förutsättning för registrering. Skyddet kan då uppstå genom en inarbetning. Detta sätter då stopp för att andra tillägnar sig det oregistrerade kännetecknet och därigenom också en eventuell goodwill. Det finns dock åtskilliga fördelar med att registrera ett varumärke. Rättens existens och omfattning kan härigenom med lätthet bevisas och prioritet kan därigenom inte ifrågasättas. Innehavaren av varumärket erhåller ett starkare och tidigare skydd, det sistnämnda närmast på grund av att inarbetningsprocessen inte behöver inväntas. Skyddet omfattar hela landet och inte bara det geografiska område som märket är inarbetat inom. Dessutom medför den granskning som PRV gör vid registrering en viss säkerhet för att det senare inte skall visas att märket är förväxlingsbart. PRV kan också lättare bevaka varumärkesinnehavarens rätt gentemot nya ansökningar.⁷⁹

4.1.1 Inarbetningskriteriet

Ensamrätt till ett varukännetecken kan alltså, som ovan nämnts, förvärfvas oberoende av registrering, om kännetecknet blivit inarbetat enligt 2 § VML.

Enligt 2 § 3 st. VML skall ”Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet”.

Som ett första villkor uppställs att märket skall vara *känt här i landet*. Med detta avses inte att märket behöver vara inarbetat i hela landet utan det räcker med en del av landet, t.ex. Stockholm. Märket behöver inte heller ha använts här, utan det räcker med att märket t.ex. blivit känt genom reklamåtgärder innan varan släppts ut på marknaden.⁸⁰

Ett kännetecken som blivit inarbetat lokalt utgör då hinder för en senare svensk varumärkesansökan som avser hela landet. Dock bör det

⁷⁷ Sverige tillträdde Protokollet 1994.12.30. Genom systemet kan svenska företag genom en enda ansökan uppnå varumärkesskydd internationellt (ca. 40 länder).

⁷⁸ Rådets förordning 40/94/EEG av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

⁷⁹ Pehrson, L., a.a. s. 124., Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 182.

⁸⁰ Kocktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 316.

uppmärksammas att detta inte räknas som en äldre rätt i förhållande till ett EG-varumärke, jfr art 107 VM-förordningen, då krävs det nämligen en nationell inarbetning.⁸¹

Som ett andra villkor uppställs att märket skall vara känt inom *den krets* som det riktar sig till, d.v.s. *omsättningskretsen*. En viss grad av kännedom om kännetecknet skall alltså förekomma inom en bestämd krets av personer. Omsättningskretsens omfattning består vanligen av en branschgrupp och en förbrukargrupp, d.v.s. av såväl dem som någon gång under distributionen tar befattning med varan och de slutliga förbrukarna, som ofta är konsumenter.⁸² Till den förra gruppen hör alla som är verksamma inom den bransch som varan tillhör genom att delta i varans tillverkning eller distribution. Detta innebär att personer som inte arbetar med varor av det aktuella märket men som är verksamma inom branschen ingår i omsättningskretsen. Till den senare gruppen hör såväl förbrukarna av det aktuella märket som förbrukarna av andra märken av samma varuslag.⁸³ Konsumentdelen är dock inte begränsad till förbrukarna av varuslaget i fråga utan hit hör även de som står i begrepp att börja konsumera sådana varor. Det måste dock framstå utåt som någorlunda troligt att ett inköp kommer att ske inom en viss tidsrymd. Marknadsföring av en produkt riktar sig inte i allmänhet till de personer som precis köpt varan utan istället till de som står i begrepp att göra det.⁸⁴ Omsättningskretsens sammansättning kan dock variera från fall till fall, beroende på det eller de varuslag som kännetecknet gäller för.⁸⁵

Som ett tredje villkor uppställs att kännetecknet skall vara känt i en *betydande del* av omsättningskretsen. Alla inom omsättningskretsen behöver dock inte känna till varan. I lagförarbetena talas inte heller om någon procentsats. Det framhölls istället att delen får bero av omständigheterna i det enskilda fallet.⁸⁶ Kravet på att märket skall vara känt i en betydande del av omsättningskretsen stämmer också väl med EG-praxis.⁸⁷

Som ett fjärde och slutligt villkor uppställs att kännetecknet skall vara känt som *beteckning för de varor* som tillhandahålls. Kännetecknet måste alltså fungera som ett individualiseringsmedel. Själva objektet måste således uppfattas som ett varukännetecken. För detta krävs en viss särskiljningsförmåga, antingen ursprunglig eller förvärvad sådan. Detta grundläggande krav för skydd gäller både vid registrering och vid inarbetning, även om detta inte direkt framgår ur bestämmelsen om

⁸¹ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 316.

⁸² Se SOU 1958:10 s. 222.

⁸³ Pehrson, L., a.a. s. 156.

⁸⁴ Pehrson, L., a.a. s. 158.

⁸⁵ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 316.

⁸⁶ Se prop. 1994/95:59 s. 45.

⁸⁷ Mål C-108/97 (CHIEMSEE) punkt 52.

inarbetning. Således räcker det inte att något känns igen som en allmän beteckning för varans art eller egenskaper.⁸⁸

För att bevisa huruvida inarbetning föreligger används i praktiken olika marknadsundersökningar och procentsatser. De undersökningar som företagits av Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd har fått stor betydelse. Nämnden, som är ett privat organ, har till uppgift att efter begäran utreda om ett visst kännetecken är inarbetat. Undersökningarna går framförallt ut på att fastställa hur stor andel av omsättningskretsen som känner till det undersökta kännetecknet. Kännetecknet anses inarbetat om *cirka en tredjedel* av omsättningskretsen identifierar det.⁸⁹

4.1.2 Skyddsobjekt

Enligt 1 § 1 st. VML definieras symboler som kan åtnjuta varumärkesskydd som särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i näringsverksamhet. Utgångspunkten för lagstiftaren har alltså varit att allt som kan fungera som särskiljande också kan utgöra varukännetecken.⁹⁰

För registrering av varumärken fordras dock tecken som kan återges grafiskt enligt 1 § 2 st. VML, under förutsättning att tecknen kan *särskilja varor* i näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. I bestämmelsen uppräknas en icke uttömmande lista över vad som avses med tecken som kan återges grafiskt. Där nämns ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning. De uppräknade objekten kan även erhålla skydd genom inarbetning. Inarbetningsskyddet kan dessutom erhållas för andra typer av varukännetecken som används i en näringsverksamhet enligt 2 § 2 st. Som exempel kan nämnas utstyrelse av annonser, affärsbrev, kataloger och annat affärstryck samt skyltar och utstyrelse av affärslokal.⁹¹

Det mest förekommande av de uppräknade registrerbara märkestyperna är ordmärken. Detta beror på att ordmärken inte bara kan nyttjas på själva varan utan också i marknadsföringen, t.ex. genom reklam, i såväl muntliga som skriftliga sammanhang. Figurmärken är annars det klassiska varumärket. Oftast förekommer de i kombination med ett eller flera ord.⁹² Varu- och förpackningsutformning, utstyrelse, har fått erkännande i och med 1960 års VML. Tidigare omfattades skyddet av 9 § IKL. I och med VM-direktivet har de fått ett definitivt erkännande i Europa. I direktivets art. 2 stadgas att ett varumärke kan utgöras av formen på en vara eller dess förpackning. Varu- och förpackningsutformningar har kommit att bli allt mer viktiga i det varumärkesrättsliga systemet. Många varor säljs numera

⁸⁸ Kocktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 317.

⁸⁹ Kocktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 317., Pehrson, L., a.a. s. 160.

⁹⁰ Kocktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 320.

⁹¹ Se SOU 1958: 10 s. 110., Pehrson, L., a.a. s. 150.

⁹² Kocktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 321.

färdigförpackade och företag satsar stora pengar på framtoning av såväl varan, dess design, som dess emballage.⁹³

4.2 Särskiljningsförmåga

En grundläggande förutsättning för varumärkesrätt är att kännetecknet äger särskiljningsförmåga, distinktivitet.⁹⁴ Detta generella krav framgår av 1 § 2 st. VML där det stadgas att ”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt..., förutsatt att tecknen kan *särskilja varor* [min kurs] ...”. Detta är även ett allmänt krav enligt 13 § 1 st. VML för registrering. Regeln i 13 § 1 st. VML innefattar dock endast en presumtion som kan motbevisas. Detta kan göras genom att det visas att märket genom användning erhållit särskiljningsförmåga. Så gott som alla märken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan erhålla sådan.⁹⁵ Kravet på särskiljningsförmåga framgår vidare indirekt av 2 § VML om inarbetning. Även om det ej direkt framgår av stadgandet att ett krav på särskiljningsförmåga uppställs är det klart att det med nödvändighet krävs att kännetecknet har en sådan förmåga.⁹⁶

VM-direktivet innehåller detaljerade regler om särskiljningsförmåga, art. 3. Motsvarande regel finner man även i VM-förordningen, art 7. Liksom de svenska reglerna i 13 § 1 st. VML baserar sig direktivets regler på vad som föreskrivits i PK. Några materiella ändringar i 13 § 1 st. VML har EU-samarbetet därför inte medfört. Däremot har 13 § 2 st. VML fått en helt ny lydelse.

Ett varukännetecken måste ha ett ursprungligt eller förvärvat särdrag för att kunna skilja ut sig, d.v.s. kunna vara distinkt. Kravet på distinktivitet har två motiveringar enligt förarbetena till varumärkeslagen.⁹⁷ Där framhölls det att alltför enkla figurer, avbildningar av själva varan eller rent beskrivande eller generiska ord inte kan anses fullgöra ett varumärkes funktion att individualisera en viss näringsidkares varor och skilja dem från andra näringsidkares varor av samma eller liknande slag. Vidare framhölls det att dylika beteckningar inte kan förbehållas en enskild näringsidkare med verkan att övriga företag inte kan använda sig av beteckningen. Det ligger en strävan i själva kravet på särskiljningsförmåga att frihålla språkets vanliga ord och vanliga symboler. Detta framkommer av 13 § 1 st. VML där det stadgas att ett märke som uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Denna uppräkningslista bygger på art 6 quinquies

⁹³ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 322.

⁹⁴ Holmqvist, L., *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Stockholm 1999, s. 79.

⁹⁵ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 186.

⁹⁶ Pehrson, L., a.a. s. 163.

⁹⁷ Se SOU 1958:10 s. 269., prop. 1960:167 s. 101. Se även Holmqvist, L., a.a. s. 109.

B 2 PK där det stadgas att unionsländerna inte behöver ge registreringskydd för de där angivna märkena.⁹⁸

Sedvanliga beteckningar på varan eller tjänsten kan alltså inte skyddas. Vidare får ord som mer eller mindre anger varans art inte heller registreras. Märket får inte vara av beskrivande karaktär, d.v.s. deskriptivt.⁹⁹ Som exempel kan nämnas ordet WINDSURFER¹⁰⁰ för bl. a. segelbrädor.

Också märken som består av ord som ingår i främmande språk anses deskriptiva om ordens betydelse kan antas vara känd i Sverige. Registrering har avslagits för märket CONCEAL¹⁰¹ avsett för ett medel att dölja ringar under ögonen.

I praxis har dock suggestiva märken accepterats, d.v.s. märken som antyder någon egenskap hos varan. Som exempel kan nämnas SMOKELESS¹⁰² för snus och TORR OCH GLAD¹⁰³ för blöjor.

Ett märke som till en början anses sakna särskiljningsförmåga men som genom användning erhåller sådan kan dock registreras.¹⁰⁴ Märket måste då ha fått en ny innebörd (secondary meaning) vid sidan av sin ursprungliga och det är denna som varumärkesinnehavaren får ensamrätt till. Som exempel kan nämnas MUMS-MUMS¹⁰⁵ för gräddbullar.

Särskiljningsförmågan kan som ovan nämnts även förvärfvas genom inarbetning, 2 § och 13 § 1 st. VML. En ruta för sängar har kunnat registreras som varumärke efter mycket stark inarbetning.¹⁰⁶ Varumärket KARLSONS KLISTER var till en början ett efternamn utan varje särskiljningsförmåga som efter lång tids inarbetning erhöll registrering.

Förstainstansrätten har ansett att ett antal varumärken inte kan registreras som gemenskapsvarumärken på grund av att de angav varans art, beskaffenhet eller användning. Som exempel kan nämnas BABY-DRY¹⁰⁷, för vissa typer av blöjor, och OPTIONS¹⁰⁸, för bl.a. försäkrings, garanti- och finansieringstjänster.

⁹⁸ Pehrson, L., a.a. s. 163.

⁹⁹ Pehrson, L., a.a. s. 170.

¹⁰⁰ RÅ 1979 Ab 464.

¹⁰¹ Besvärsavdelningen 38/1969.

¹⁰² RÅ 1974 s. 43.

¹⁰³ Besvärsavdelningen 62/74.

¹⁰⁴ Pehrson, L., a.a. s. 164., se även SOU 1958:10 s. 273 f.

¹⁰⁵ Besvärsavdelningen 39/76.

¹⁰⁶ Se PBR den 6.4.1999 mål nr 98-236 och 98-237.

¹⁰⁷ Mål T-19/99, DWK Deutsche Krankenversicherung v. OHIM, REG 2000 s II-1.

¹⁰⁸ Mål T- 91/99, Ford v. OHIM, REG 2000 s II-1925.

4.3 Varumärkesrättens omfattning

Ensamrättens omfattning och innehåll framgår av 4-6 §§ VML och dess syfte är att skydda det ekonomiska värde som kännetecknet representerar och därigenom främja en effektiv konkurrens. Innehavare av skyddade varukännetecken har ett behov av skydd mot att deras kännetecken inte blir utnyttjade eller skadade. Ensamrätten till ett varukännetecken är inte tidsbegränsad, utan kan i princip bestå hur länge som helst. Skyddet för registrerade varumärken gäller för en tid av tio år åt gången, men registrering kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Skyddet för inarbetade varukännetecken gäller så länge inarbetningen består inom ett visst område.

Avgörande för ensamrättens omfattning är vilken ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga som märket har, där kännedom om märket är av särskild stor betydelse.¹⁰⁹ Skyddet för ett varukännetecken innebär att ingen annan än känneteckenshavaren i näringsverksamhet får använda ett med det skyddade kännetecknet förväxlingsbart sådant, 4 § 1 st. VML. Därmed kan känneteckensinnehavaren hindra andra från att använda förväxlingsbara kännetecken. Detta inbegriper användning av kännetecknet på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri är också inbegripet muntlig användning.¹¹⁰ Ensamrätten omfattar således i princip all användning i näringsverksamhet.

Ett åberopande av annans kännetecken kan således utgöra varumärkesintrång om förväxling föreligger mellan kännetecknen. I detta sammanhang får man söka vägledning i förväxlingsreglerna för att kunna konstatera om ett åberopande föreligger eller ej. I *NJA 1988 s. 183 (Sodastream)*, har det ansetts vara varumärkesintrång att utan varumärkeshavarens tillstånd fylla i ny kolsyra i behållare på vilka varumärket Sodastream var ingraverat. Det ansågs föreligga risk för missuppfattning om cylindrarnas kommersiella ursprung i ett senare säljled.

Den ensamrätt som en känneteckenshavare har är dock begränsad på två sätt. För det första gäller den endast vissa märken, nämligen märken som är förväxlingsbara med innehavarens eget, och för det andra omfattar ensamrätten bara viss användning av kännetecknet.¹¹¹ Som grund till avgränsning för otillåten användning av annans kännetecken är känneteckensrättens huvudfunktion som individualiseringsmedel för varor och tjänster. Eftersom ensamrätten endast omfattar näringsverksamhet kan en gräns dras mellan privat verksamhet och näringsverksamhet. Det utgör således inte varumärkesintrång att t.ex. märka något av sina privata föremål med annans varumärke. I varumärkes- och firmautredningens betänkande

¹⁰⁹ SOU 2001:26 s. 262 f.

¹¹⁰ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 202. Se även Nordell, PJ i NIR 1992 s. 482 (484)., Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 177.

¹¹¹ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s.195.

med förslag till varumärkeslag betonades att ensamrätten inte var helt absolut.¹¹² Om det fanns lojala och legitima skäl för en näringsidkare att åberopa annans varumärke utgjorde detta inte en kränkning av ensamrätten. Som exempel på sådana situationer nämndes jämförelser i reklam. Det skulle då ske på ett sådant sätt att den som tar del av reklamen inte skulle uppfatta kännetecknet såsom åsyftande annonsörens varor. Enligt utredningen skulle dock åberopanden som hade till avsikt att ange en viss varutyp, t.ex. ”likör av BENEDICTINE-typ”, inte ha något sådant lojalt eller legitimt intresse i allmänhet. Som motiv för att utnyttjande av detta slag skulle omfattas av ensamrätten har anförts att det dels innebär en risk för förväxling av kommersiellt ursprung och dels risk för degeneration.

I VM-direktivet finns en uttrycklig bestämmelse om vilka inskränkningar i en varumärkesrätt som är tillåtna, art. 6. Bestämmelsen har implementerats i 3 § samt 4 § 2 st. VML. Där stadgas nämligen att innehavaren av ett varumärke inte får hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller adress eller uppgifter som varans eller tjänstens art, kvalitet eller beskaffenhet m.m. En innehavare kan inte heller motsätta sig att tredje man använder innehavarens varumärke om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt om det är fråga om ett tillbehör eller en tjänst, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. Denna inskränkning har tillkommit av konkurrenshänsyn. Som exempel kan nämnas att för en tillverkare av reservdelar till ett visst bilmärke skulle det vara omöjligt att konkurrera med bilens producent om tillverkaren inte skulle kunna ange till vilket bilmärke hans reservdel är avsedd.

4.3.1 Förväxlingsbedömning

Själva ensamrätten till ett varukännetecken innebär alltså att ingen annan än rättsinnehavaren får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken, 4 § 1 st. VML. Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknade slag, 6 § 1 st. VML.

Två märken anses vara förväxlingsbara om märkeslikheten är så stor att märkena i sig kan förväxlas och de dessutom avser varor av samma eller liknade slag. Det som grundar förväxling är således både märkes- och varuslagslikhet. Enligt den så kallade *produktregeln* gäller att ju större märkeslikheten är desto mindre behöver varuslagslikheten vara och tvärtom.¹¹³ Även om förväxlingskriteriet kan uppdelas på två komponenter är det av vikt att bedömningen utgörs utifrån ett helhetsperspektiv. Samtliga moment som rör märkena skall tas i beaktande vid en bedömning, som t.ex. särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likhet i skrift och tal, varornas beskaffenhet, likhet och varuslag. I *Lloyd-fallet*¹¹⁴ anförde EG-

¹¹² SOU 1958:10 s. 236 f.

¹¹³ SOU 1958:10 s. 251 ff., Pehrson, L., a.a. s. 207.

¹¹⁴ Mål C-342/97 (Lloyd).

domstolen att det enligt dess fasta rättspraxis skulle göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövning av huruvida det hos allmänheten förelåg en risk för förväxling.¹¹⁵ Helhetsbedömningen skulle grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkom, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar.¹¹⁶ Domstolen framhöll i anslutning därtill att genomsnittskonsumerten vanligtvis uppfattade ett varumärke som en helhet och inte ägnade sig åt att undersöka dess olika detaljer.¹¹⁷ Enligt EG-praxis är förväxlingsrisken större ju större särskiljningsförmåga ett äldre märke har.¹¹⁸ Vid bedömningen om ett märke har en hög särskiljningsförmåga skall det göras en helhetsbedömning.

Det bör uppmärksammas att man vid ord- och bildmärken lägger större vikt vid märkenas särskiljningsförmåga. Starka märken har rätt till något större skyddsomfång än svaga märken. Graden av inarbetning har också betydelse. Starkt inarbetade märken får ett starkare skydd.¹¹⁹

Avsikten med förväxlingsreglerna är att de skall förhindra registrering och användning av märken som kan medföra faktiska förväxlingar rörande de kännetecknande varornas kommersiella ursprung.¹²⁰

Art 4.1 (b) VM-direktivet ger varumärkeshavare skydd mot registrering av identiska eller liknande varumärken för identiska eller liknande varor eller tjänster om det ”föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre märket”. I Art 5.1 (b) finns i huvudsak en identisk bestämmelse som reglerar de fall när en innehavare av ett varumärke har rätt att förhindra tredje man från att använda tecken som är av samma eller liknande slag som hans varumärke. Som en följd av art 4.1 (b) och 5.1 (b) i varumärkesdirektivet inbegriper förväxling även risken för att ett yngre varumärke kan *associeras* med ett äldre. I målet *SABEL mot Puma*¹²¹ tillfrågades EG-domstolen huruvida det förelåg en sådan risk för förväxling när allmänheten skulle kunna associera två varumärken utan att förväxla dem. Förevarande mål avsåg art. 4.1 (b). Domstolen fastslog att det av avfattningen av art. 4.1 (b) framgick att begreppet risk för association inte var ett alternativt begrepp till risk för förväxling utan syftade till att precisera dess räckvidd. Ordalydelsen i denna bestämmelse utesluter i sig att den skulle kunna tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling.¹²² EG-domstolen uttalade

¹¹⁵ Mål C-342/97 (Lloyd) punkt 18.

¹¹⁶ Mål C-342/97 (Lloyd) punkt 25.

¹¹⁷ Mål C-342/97 (Lloyd) punkt 25.

¹¹⁸ Se mål C-342/97 (Lloyd) domslutet och C- 251/95 (SABEL) punkt 24.

¹¹⁹ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 355., Wessman, R i NIR 2000 s. 639 (641)., Wessman, R i NIR 1998 s. 486 (489). Se även SOU 1958:10 s. 254.

¹²⁰ Pehrson, L., a.a. s. 209.

¹²¹ Mål C-251/95 (SABEL). Se härvid även Wessman, R i NIR 1998 s. 486 ff.

¹²² Se domen i mål C-251/95 (SABEL) punkterna 18 och 19.

vidare ”att enbart en association mellan två varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begrepps innehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse”. Å andra sidan ansåg domstolen att risken för förväxling på grund av likhet mellan märkenas konceptuella innehåll ökade bl.a. om det äldre märket var särskilt känt.¹²³ I ett senare avgörande från EG-domstolen, *Marca Mode CV mot Adidas*¹²⁴, fastslogs återigen att enbart association mellan två varumärken inte i sig var tillräcklig för risk för förväxling. I målet var den aktuella rättsfrågan huruvida risk för association mellan en figur och ett kännetecken förelåg. Fallet avsåg tolkningen av art. 5.1 (b). EG-domstolen uttalade att det faktum att ett varumärke var känt medförde inte att det kunde antas föreligga en risk för förväxling enbart på den grunden att det förelåg en risk för association i strikt bemärkelse.¹²⁵ Det krävs således att det konkret fastställs att det föreligger en risk för förväxling, vilket skall styrkas.¹²⁶ Om ett varumärke har en speciell särskiljningsförmåga och tredje man, utan varumärkesinnehavarens samtycke, använder ett tecken som påminner om varumärket i sådan omfattning att det kan leda till att tecknet associeras med varumärket, så skall art 5.1 (b) inte tolkas så att varumärkesinnehavarens ensamrätt ger honom befogenhet att förhindra tredje man att använda tecknet.¹²⁷

4.3.1.1 Märkeslikhet

Vid en märkeslikhetsbedömning tas hänsyn till omsättningskretsens sammansättning. Lika märken tillåts mer än annars när det är fråga om varor som vänder sig till fackfolk eller någon annan grupp som med stor förmåga kan hålla isär liknande varumärken.¹²⁸ Som exempel kan nämnas att märket VALENTINE för vin ej ansågs vara förväxlingsbart med Ballantine's whisky.¹²⁹ Köparna ansågs vara märkesmedvetna. Vidare är det av vikt om märkena förväxlas vid en direkt jämförelse eller om det är tillräckligt att det ena märket kan förväxlas med minnesbilden av det andra.¹³⁰ Det är märkenas helhetsintryck som skall bedömas och jämföras. Man måste då givetvis göra en likhetsbedömning där hänsyn tas till utseendet, uttalet och slutligen om märkena har samma meningsinnehåll.¹³¹

Vid en märkeslikhetsbedömning finns det tre principer som man skall ta i beaktande. Nämligen principen om helhetsintryck, principen om den

¹²³ Se domen i mål C-251/95 (SABEL) punkterna 24-25.

¹²⁴ Mål C-425/98 (Adidas).

¹²⁵ Se domen i mål C-425/98 (Adidas) punkten 41.

¹²⁶ Se domen i mål C-425/98 (Adidas) punkten 39.

¹²⁷ Se domen i mål C-425/98 (Adidas) punkten 42 och domslut.

¹²⁸ Se SOU 1958:10 s. 257.

¹²⁹ RÅ 1967 s. 32.

¹³⁰ Pehrson, L., a.a. s. 216.

¹³¹ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 351.

bleknande minnesbilden samt principen att likhetsbedömningen inte är densamma för alla varumärken.

Den första principen har sin grund i att marknaden inte gör någon noggrann granskning av enskilda märkens närmare detaljer. Märkena uppfattas istället som helheter. Man skall alltså bortse ifrån oväsentliga detaljskillnader.¹³²

Den andra principen innebär att en konsument inte ser två varumärken samtidigt, utan han har en bleknande bild av det han tidigare sett eller införskaffat.

Enligt den sistnämnda principen skall man inte använda samma måttstock för alla varumärken vid en likhetsbedömning. Utan vid en bedömning skall man utgå ifrån att varans art och köparkretsens egenskaper kan vara olika.

4.3.1.1.1 Ordmärken

Vid ordmärken är det främst likheten mellan märkenas stavning och uttal som blir avgörande vid förväxlingsbedömningen. Även om märkena inte är identiska är det av betydelse om dessa har ett eller flera karakteristiska led gemensamt. Konsumenternas uppfattning påverkas också av ordets betydelse och eventuella associationer ordet kan ge upphov till.¹³³ Hänsyn tas till alla dessa omständigheter.

Som exempel kan nämnas att varumärket ENCO ansågs vara förväxlingsbart med Nordiska Kompaniets figurmärke NK i en ring samt den inarbetade förkortningen NK vilken uttalas ENKÅ.¹³⁴ Vidare har det ansetts att GOD NATT är förväxlingsbart med GOD MORGON.¹³⁵ Vid fall där varuslagslikheten är fullständig krävs det en minsta likhet för att det skall vara fråga om förväxling enligt produktregeln. Som exempel på märken som ansetts vara förväxlingsbara när varuslagslikheten varit total kan nämnas JACKI och JOCKEY, båda för kläder, WUZZI och WYZO, båda för kosmetiska preparat, samt BEACON och BISON, båda för grammofonskivor.¹³⁶ Däremot ansågs varumärket Gaetano inte förväxlingsbart med varumärket Galliano.¹³⁷

Någon generell regel uppställs inte när bägge märkena består av två fristående ord varav ett är gemensamt. Allmänna ord och stavelser kan oftast bortses ifrån. Som exempel kan nämnas att förväxling ej ansågs föreligga

¹³² Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 351.

¹³³ Pehrson, L., a.a. s. 225.

¹³⁴ RÅ 1972 H 51.

¹³⁵ RÅ 1993 not 492.

¹³⁶ Se Pehrson, L., a.a. s. 226.

¹³⁷ NJA 1995 s. 635 (Galliano I).

mellan varumärkena ELISABETH OF SWEDEN och ELISABETH ARDEN.¹³⁸

Stavnings- och uttalslikhet behöver inte alltid föreligga samtidigt. Varumärkena ZMIL och SNILL ansågs vara förväxlingsbara på grund av uttalslikhet även om stavningslikhet ej förelåg.¹³⁹

Är det fråga om ord som verkar främmande faller man ofta tillbaka på den visuella likheten. Som exempel kan nämnas att märket PHENYALIN ansågs vara förväxlingsbart med FENJAL. Besvärsavdelningen ansåg att det var tänkbart att y: et i PHENYALIN skulle uttalas som j och därmed skulle uttalslikheten vara påfallande. Principen är att man skall bedöma förväxlingsrisken enligt varje tänkbart uttal. Detta stämmer väl överens med att förväxlingsrisken skall avgöras efter en helhetsbedömning.¹⁴⁰

4.3.1.1.2 Figurmärken

Vid bedömning av om två figurmärken anses förväxlingsbara är synintrycket det avgörande. Det finns dock inte några fasta regler för hur en likhetsbedömning skall gå till. Vad gäller märken som är sammansatta av en stor mängd olika figurer är en helhetsbedömning det avgörande. Detta gäller särskilt vid etiketter på flaskor för olika drycker. Även om viss olikhet föreligger mellan etiketterna utesluts ej förväxling om märkenas dominerande delar är i stort identiska med varandra. Detta stämmer väl överens med principen att det är konsumenternas minnesbild av märket som är avgörande för förväxlingsbedömningen.¹⁴¹

Vidare kan figurmärkets färg eller storlek spela en stor roll för hur det uppfattas. I princip registreras varumärken i svartvitt och erhåller skydd i alla färgkombinationer. Normalt utgör då en färgangivelse vid registrering en inskränkning. Dock kan det vara en nödvändighet att ange färg för att få en registrering godkänd. Vid en förväxlingsbedömning presumeras normalt båda märkena vara utförda i samma färg.

4.3.1.2 Varuslagslikhet

Kärnan i förväxlingsläran är att det skall röra sig om varor av samma eller liknande slag.¹⁴² Varuslagslikhet som förutsättning för förväxling bygger vidare på PK art 5 C 3, 6 bis 1 och 6 ter 2. De faktorer som bör beaktas vid en förväxlingsbedömning är hur varan distribueras, varans pris, ändamål,

¹³⁸ Pehrson, L., a.a. s. 234.

¹³⁹ Se Pehrson, L., a.a. s. 227.

¹⁴⁰ Se Pehrson, L., a.a. s. 227 f.

¹⁴¹ Pehrson, L., a.a. s. 239.

¹⁴² Se 6 § 1 st. VML.

gemensam användning osv. I förarbetarna framhölls det att rent tekniska likheter mellan varor har en underordnad betydelse.¹⁴³

Vid avgörande av när varuslagslikhet föreligger finns endast begränsad vägledning att finna i EG-domstolens praxis. I Canon-avgörandet uttalade domstolen att det äldre märkets särskiljningsförmåga, och särskild den omständighet att det är känt skall beaktas.¹⁴⁴ Vidare har domstolen i detta avgörande även fastslagit att den s.k. produktregeln skall tillämpas, d.v.s. att kravet på varuslagslikhet är mindre om märkeslikheten är stor och vice versa.¹⁴⁵ När det gäller kravet på förväxling har domstolen uttalat att artikel 4.1 (b) föreskriver att det måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling.¹⁴⁶ Domstolen har också slagit fast att begreppet förväxling även omfattar indirekt förväxling, d.v.s. att det kan föreligga en risk för förväxling även om allmänheten förstår att varorna kommer från olika företag, men tror att det finns ett ekonomiskt samband mellan företagen.¹⁴⁷ En sådan risk för förväxling kunde däremot uteslutas om det inte föreföll finnas någon risk för att allmänheten uppfattade det som att varorna eller tjänsterna i fråga kom från samma företag eller i det förekommande fallet från företag med ekonomiskt samband.¹⁴⁸

Enligt *Wessman* får det anses innebära med beaktande av EG-domstolens praxis att det inte är tillåtet att vidta en initial och separat bedömning av varornas likhet. Frågan om varornas likhet utgör istället en osjälvständig del av frågan om förväxlingsrisk som inte går att dela upp i skilda steg eller mindre delar. Härvid är inte bara varornas och märkenas likhet, utan även det äldre märkets särskiljningsförmåga och övriga relevanta omständigheter av betydelse. Med andra ord rör det sig om en enda fråga och den är beroende av en sammanvägning av skilda omständigheter.¹⁴⁹

I sammanhanget bör nämnas den promemoria om varuslagslikhet som 1949 upprättades inom PRV. Den är inte rättsligt bindande men den har en viss aktualitet. Som *Levin* uttrycker det är det dock viktigt att hålla i minnet att i modern svensk varumärkesrätt ligger tonvikten på helhetsbedömning.¹⁵⁰ I promemorian uppställdes vissa riktlinjer för hur en likhetsbedömning skulle gå till. Enligt dessa riktmärken föreligger varuslagslikhet främst om varorna har samma eller praktiskt taget samma användningsområde eller ändamål eller har en likhet i sammansättningen. Som exempel på detta nämndes bl. a. skor och strumpor, raktvål och rakvatten samt bysthållare och korsetter.

¹⁴³ SOU 1958:10 s. 254.

¹⁴⁴ Mål C-39/97 (Canon) punkterna 18 och 19., Se *Wessman, R., Varumärkeskonflikter*, sid. 346 ff.

¹⁴⁵ Mål C-39/97 (Canon) punkterna 17 och 19.

¹⁴⁶ Mål C-39/97 (Canon) punkten 22.

¹⁴⁷ Mål C-39/97 (Canon) punkten 29.

¹⁴⁸ Mål C-39/97 (Canon) punkten 30.

¹⁴⁹ *Wessman, R., Varumärkeskonflikter*, Stockholm 2002, s. 33 och 347.

¹⁵⁰ *Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 356.*

Andra likhetsförhållanden som upptogs i promemorian var mellan råvaror och halvfabrikat såsom järn och spik; delar och tillbehör såsom gummilackar och skor; varor som är avsedda att användas i förening såsom cigaretter och askfat; samt varor för praktiskt taget motsatta ändamål såsom socker och salt.¹⁵¹

4.3.2 Skyddet för väl ansedda varumärken

Av det som har framkommit ovan är en varumärkesinnehavare enligt huvudregeln inte skyddad mot att det varumärke han använder används av någon annan för *andra typer av varor*. Det finns dock undantag från denna huvudregel, främst på grund av att vissa märken har ett särskilt skyddsbehov som sträcker sig utöver konkurrensrelationer. Detta gäller varumärken som är väl ansedda på marknaden. Redan tidigt konstaterades i utländsk praxis att kravet på varuslagslikhet begränsade skyddet i de fall där det äldre märket var synnerligen välkänt. Därför utsträckte man skyddet i praxis för sådana märken även till vissa andra varuslag än det för vilka märket använts.¹⁵² Man ville härigenom skydda välkända varumärkens goodwill från andras användning av identiska eller liknande varumärken, även om de användes för andra typer av varor. Ett tidigt avgörande träffades i England år 1898 vilket gällde varumärket KODAK.¹⁵³ Detta varumärke som var registrerad för kameror åtnjöt härigenom skydd mot att annan använde det för cyklar. Bestämmelse om skydd för välkända märken utan begränsning till varuslagslikhet har sedan dess i Norden allmänt kommit att kallas för Kodakregeln.

Som en konsekvens av EG-direktivets regler¹⁵⁴ om skydd utanför varuslagslighetsgränserna infördes i 6 § 2 st. VML en regel om skydd för väl ansedda varumärken.¹⁵⁵ Det tidigare Kodakskyddet och rättgiftsregeln¹⁵⁶ ersattes härigenom med ett skydd för väl ansedda märken.¹⁵⁷ Den tidigare Kodakregeln ansågs vara en sträng undantagsregel. Det krävdes att märket

¹⁵¹ Se SOU 1958:10 s. 255 där promemorian är citerad.

¹⁵² Pehrson, L., a.a. s. 245.

¹⁵³ Eastman Photographic Materials Co. Ltd and Others v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd and Kodak Cycle Co. Ltd, [1898] 15 RPC 105.

¹⁵⁴ Se art.4.4 a och art. 5.2 i VM-direktivet.

¹⁵⁵ Se prop. 1992/93:48 s. 80 ff.

¹⁵⁶ Rättgiftsregeln innebar att inarbetade kännetecken som avsåg varor av i varumärkesrättslig mening ömtålig natur fick ett skydd mot användning av yngre kännetecken som avsåg sådana varor att det äldre märkets reklamvärde kunde skadas. Som exempel kan nämnas att ett inarbetat märke för parfym t.ex. kunde påräkna skydd mot användning av ett liknande yngre kännetecken för rättgift.

¹⁵⁷ Jfr VM-direktivets art. 5.2.

skulle vara synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten. Skyddet tillerkändes endast om märkesanvändningen ansågs utgöra ett otillbörligt utnyttjande av det kända märkets goodwill.¹⁵⁸

Enligt 6 § 2 st. VML kan en innehavare av ett väl ansett varumärke stoppa annans användning av ett identiskt eller liknande varumärke även för varuslag som det väl ansedda varumärket inte används för, under förutsättning att varumärkesinnehavaren kan visa att användningen av det yngre märket drar *otillbörlig fördel* av eller är *till förfång* för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Tre kriterier uppställs för att bestämmelsen skall vara tillämplig. För det första måste varumärket vara väl ansett, för det andra måste det yngre varumärket vara identiskt med det äldre varumärket och slutligen förutsätts att användningen av det yngre märket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé.

Avgörande för en intrångsbedömning blir, i och med den nya bestämmelsen, om annans användning av det väl ansedda märket riskerar att skada märkesinnehavaren eller dra otillbörlig fördel av hans märke.¹⁵⁹

4.3.2.1 ”Väl ansett”

I varumärkeslagen uppställs ingen definition av vad som skall avses med väl ansedda varumärken eller vilken grupp av personer som det äldre märket skall vara väl ansett inom. Inte heller kan man finna någon ledning i EG-direktivet eller i förordningen om EG-varumärken.

Viss ledning kan man få av uttalanden i ”Chevy” målet¹⁶⁰, där EG-domstolen förefaller fastnat för att det äldre märket skall vara väl ansett i sin egen omsättningskrets. I målet har domstolen yttrat sig över hur artikel 5.2 i varumärkesdirektivet skall tolkas. När det gäller kravet på kännedom har domstolen anfört att varumärket skall vara känt av en *betydande del* av omsättningskretsen. Där framhöll domstolen att för ett utvidgat skydd måste det ses som en första förutsättning att det äldre märket i viss utsträckning är känt.¹⁶¹ Vid prövning av denna fråga skall hänsyn tas till alla relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra märket.¹⁶² Enligt domstolen är det nämligen endast för det fall varumärket är tillräckligt känt som den allmänhet som stöter på det yngre varumärket kan förknippa de två varumärkena med varandra, till förfång för det äldre varumärket. Den allmänhet som avses kan antingen vara bred eller en del av

¹⁵⁸ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 350.

¹⁵⁹ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 349.

¹⁶⁰ Mål C-375/97 (Chevy).

¹⁶¹ Mål C-375/97 (Chevy) punkterna 24 och 26.

¹⁶² Mål C-375/97 (Chevy) punkten 27.

t.ex. en viss yrkeskrets. Enligt ordalydelsen i direktivets art. 5.2 är det ej tillåtet att kräva att varumärket skall vara känt för en viss procentandel av denna allmänhet. Det är tillräckligt att varumärket är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. Den nationella domstolen skall vid en bedömning beakta samtliga relevanta omständigheter. Vidare skall enligt art. 5.2 varumärket vara känt i en medlemsstat och enligt domstolen räcker det med att varumärket är känt i *en väsentlig del* av medlemsstaten. Det uppställs alltså inget krav på att varumärket skall vara känt i en medlemsstat i dess helhet.

4.3.2.2 Likhetsbedömning

Som ovan anförts räcker det med att det yngre varumärket *liknar* det äldre, 6 § 2 st. VML. Jämför man detta med den gamla Kodakregeln framstår den nya bestämmelsen som tämligen mild, eftersom den gamla regeln förutsatte i princip märkesidentitet. HD har dock inte tolkat det på samma sätt. I *NJA 1995 s. 635 (GALLIANO I)* har HD uttalat att den nya regeln bör tolkas på samma sätt som Kodakskyddets identitetskrav. Frågan gällde om ett interimistiskt förbud skulle meddelas mot användning av varumärket Gaetano för ett likörextrakt. Innehavaren av märket Galliano för en välkänd likör hävdade att märkena var förväxlingsbara. Även Gaetanos etikett påminde om Gallianos etikett. HD fastslog visserligen att extraktet fått ett namn och etikett som i och för sig påminde starkt om likörens. Ändå ansågs inte märkena förväxlingsbara enligt 4 och 6 §§ VML eftersom det inte fanns risk för förväxling rörande varornas kommersiella ursprung. HD fann att användningen av Gaetano utnyttjade Gallianolikörens renommé, men tillmätte inte detta betydelse. HD uttalade att vid bedömningen av förväxlingsrisken var det inte betydelsefullt om ett märke kunde sägas snylta på ett annat varumärkes renommé. Sådan snyltning kunde förekomma utan att det fanns någon som helst risk för förväxling. Enligt Levin torde HD:s inställning i detta fall förklaras med att det svenska genomförandet av regeln inte gjordes tillräckligt nära texten i direktivets art. 5.2. Artikelnen innehåller ej något förväxlingskriterium till skillnad från det grundläggande varumärkesskyddet enligt art. 5.1.¹⁶³ 6 § 2 st. VML är dock till sin ordalydelse beroende av förväxlingsbarhet mellan tecknen.¹⁶⁴ HD:s motivering i Galliano-fallet framstår numera som högst tveksam, eftersom enligt direktivet krävs inte ens att märkena är förväxlingsbara. I Puma-fallet konstaterade domstolen att ordalydelsen i artikel 4.1 (b) uteslöt att bestämmelsen tillämpades om det inte förelåg en risk för förväxling. Domstolen anförde därvid att denna tolkning inte motsades av artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 (som rör det utökade skyddet), vilket medgav att innehavaren av ett varumärke med renommé hindrar andra från att utan skälig anledning använda tecknen som är identiska eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, och detta även om de

¹⁶³ Se exempelvis mål C-425/98 (Adidas) punkten 36, där EG-domstolen fann att för skydd för kända varumärken enligt art 5.2 inte krävs att det föreligger en risk för förväxling.

¹⁶⁴ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 359.

ifrågavarande produkterna inte är likartade.¹⁶⁵ Detta uttalande talar för att det enligt VM-direktivet finns ett utökat skydd också inom varuslagsgränserna.¹⁶⁶ EG-domstolen har nyligen fastslagit detta i fallet *Davidoff*.¹⁶⁷ Här anförde domstolen att artiklarna 4.4.a och 5.2 i direktivet skulle tolkas så, att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, även om det yngre varumärket eller tecknet är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av det kända varumärket.¹⁶⁸

I administrativ praxis har man dock i några fall anført att det utökade skyddet för väl ansedda varukännetecken får anses innefatta ett skydd mot att ett yngre märke drar otillbörlig fördel av det väl ansedda kännetecknets goodwill och ett skydd mot bl.a. urvattning, utan krav på förväxling i egentlig mening. Som exempel kan nämnas att Patentbesvärsträtten i målet *TULOSBA AKDOV*¹⁶⁹ har funnit att det förelegat hinder mot registrering av varumärket TULOSBA AKDOV för bl.a. alkoholhaltiga drycker, eftersom en användning av märket enligt domstolens mening skulle leda till urvattning av det för vodka väl ansedda kännetecknet ABSOLUT. Därmed skulle det vara till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga och anseende även om det inte fanns något stöd för att kännetecknen var förväxlingsbara i den mening att konsumenterna skulle tro att de varor som tillhandahölls under kännetecknen hade ett gemensamt kommersiellt ursprung eller att det fanns något samband mellan deras innehavare.

Det bör observeras att frågan om det utökade skyddet mot användning som skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé nyligen har prövats av EG-domstolen när det gäller användning för varor av samma eller liknande slag.¹⁷⁰

Vid en bedömning bör en helhetsvärdering göras. Normalt krävs det stor märkeslikhet för att en annans användning av märket skall innebära ett otillbörligt utnyttjande av dess särskiljningsförmåga eller renommé eller riskera att medföra skada.¹⁷¹ Användning av det yngre märket måste således innefatta någon form av snyltning, nedsvärtning eller urvattning för att intrång skall föreligga.

4.3.2.3 Skada

¹⁶⁵ Mål C-251/95 (SABEL) punkt 20.

¹⁶⁶ SOU 2001:26 s. 268.

¹⁶⁷ Mål C-292/00 (Davidoff).

¹⁶⁸ Mål C-292/00 (Davidoff) punkt 30 och dom.

¹⁶⁹ PBR 23.4.1999 nr 96-316 (ABSOLUT/TULOSBA). Omvänt blir TULOSBA AKDOV = ABSOLUT VODKA.

¹⁷⁰ Se ovan under kap. 4.3.2.2, mål C-292/00 (Davidoff).

¹⁷¹ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 360.

För skydd enligt 6 § 2 st. VML fordras vidare att användningen av det yngre varumärket drar en otillbörlig fördel av eller är till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Vad som egentligen krävs är någon form av skada eller en risk för skada. Märkesinnehavaren av det väl ansedda varumärket behöver inte visa att en skada verkligen uppkommit, utan det räcker med att visa att användningen av det yngre varumärket inneburit en risk för skada.¹⁷² I *Chevy-målet* konstaterade EG-domstolen att ju större särskiljningsförmåga eller renommé som märket har desto lättare är det att anse att en viss användning är till förfång.¹⁷³ Skada på en innehavares goodwill kan te sig på olika sätt. Som exempel kan nämnas renommésnyltning. Med renommésnyltning avses att en näringsidkare utan samtycke på ett långtgående sätt i sin marknadsföring anknyter till andra näringsidkares välkända varumärken eller symboler utan att det föreligger förväxlingsrisk eller vilseledande i övrigt. På detta sätt åker han snålskjuts på den goodwill som den andre lagt ner mycket pengar eller tid på att arbeta upp. Genom den andres marknadsföringsinsatser ökar hans försäljning på ett otillbörligt sätt. Man kan komma åt ett sådant beteende antingen genom att det föreligger ett varumärkesintrång enligt VML eller en otillbörlig marknadsföring enligt MFL.

De skador som kan uppstå på märkesinnehavarens goodwill är framförallt skador på varumärkets reklamfunktion, urvattning och degeneration. En skada på varumärkets reklamfunktion kan uppkomma genom att någon använder ett liknande varumärke för varor av dålig kvalitet eller genom en direkt smutskastning. Genom dessa förfaranden kommer konsumenterna att förknippa varumärket med negativa egenskaper. En exemplifiering kan vara att ett varumärke som traditionellt förknippas med lyxvaror kommer genom detta förfarande att förknippas med varor av undermålig kvalitet.

Med urvattning avses att ett varumärke mer och mer förlorar sin särskiljningsförmåga och istället blir vagt och ger upphov till en mängd olika associationer. Om urvattningen går tillräckligt långt leder detta till att varumärket degenereras. Urvattningsläran bortser helt från varuslagslikhet och lägger istället sin huvudsakliga vikt vid skyddet av märkets egenvärde och reklamfunktion.¹⁷⁴ Ett exempel kan vara att man använder det världsberömda bilmärket ROLLS ROYCE för barnvagnar, strumpor och cigarettändare. Varumärket kommer då att förlora sin exklusivitet och elegans.

Med degeneration avses att ett varumärke med tiden kommit att förlora sin särskiljningsförmåga och blivit en allmän eller generisk beteckning för det varuslag som varumärket åtnjuter skydd för.¹⁷⁵ Enligt 25 § 2 st. p 2 VML och art. 50 (1) VM-förordningen är degeneration en grund för hävning av

¹⁷² Grundén, Ö i NIR 1995 sid. 227 (239).

¹⁷³ C-375/97 (Chevy) punkt 30.

¹⁷⁴ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 349., Se vidare Levin, M., *Noveller i varumärkesrätt*, Stockholm 1990, 71 ff.

¹⁷⁵ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 368.

varumärkets registrering. Exempel på varumärken som på så sätt förlorat sin särskiljningsförmåga är grammofon, nylon och JEEP. Märkesinnehavaren kan dock företa vissa åtgärder för att slippa att varumärket degenererar. Först och främst måste han se till att han själv inte använder märket som typbeteckning och att han använder ett särskilt logo eller skriver märket med versaler. Han bör också använda en generisk beteckning för vara vid sidan om varumärket. Varumärkesinnehavaren kan enligt 11 § VML och art. 10 VM-förordningen kräva att utgivare av lexikon, handböcker och dyl. vid omnämning av varumärket anger att det är ett registrerat varumärke. Dock finns det ingen sanktion knuten till bestämmelsen.

4.4 Vilseledande och förväxlingsbara varumärken

I varumärkeslagen skiljs det åt mellan förväxlingsbara¹⁷⁶ och vilseledande varumärken¹⁷⁷ till skillnad från MFL där syftet inte är att värna om en känneteckenshavares ensamrätt i och för sig utan att skydda konsumenter och näringsidkare mot vilseledande marknadsföring.¹⁷⁸ Ledning för bedömningen finns att hämta i förarbetena till varumärkeslagen.¹⁷⁹ Där gjordes det en skarp skillnad mellan *vilseledande* i fråga om varornas objektiva egenskaper och *förväxling* beträffande varornas kommersiella ursprung.

Enligt förarbetena är ett förväxlingsbart kännetecken så likt ett annat kännetecken att en konsument kan få uppfattningen att de båda kommer från samma näringsidkare, d.v.s. har samma kommersiella ursprung. Som följd av EG-direktivet inbegriper det varumärkesrättsliga begreppet förväxling även associationsskapande. Med detta avses att det är tillräckligt att konsumenterna associerar efterbildningen med originalvaran.¹⁸⁰

Ett vilseledande kännetecken innebär i princip att kännetecknet i sig vilseleder om varans objektiva egenskaper. Med detta avses vilseledande om en varas art, beskaffenhet, mängd, användning, ursprungsort, pris och tid för framställning. Kännetecken kan vidare vilseleda utan att innehålla objektivt oriktiga uppgifter. Så är fallet när ett kännetecken skapar vilseledande associationer.¹⁸¹ Här är det alltså inte fråga om likheten med ett annat kännetecken som för konsumenterna bakom ljuset.

¹⁷⁶ 14 § 1 st. 6-9 p. VML.

¹⁷⁷ 14 § 1 st. 2 p. och 35 § VML.

¹⁷⁸ Bernitz, U, m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 247.

¹⁷⁹ SOU 1958:10 s. 280 f.

¹⁸⁰ Se ovan under kap. 4.3.1.

¹⁸¹ SOU 1958:10 s. 281.

Anledningen till uppdelningen mellan vilseledande och förväxlingsbara kännetecken är bl.a. att det finns två skyddsvärda intressen. Enligt förarbetena skulle *ett allmänt intresse* av att motverka vilseledande väsentligen bara knyta sig till vilseledande om beskaffenheten, medan det i huvudsak bara skulle vara *ett privaträttsligt intresse* att motverka förväxling om det kommersiella ursprunget.¹⁸² Med andra ord är ett vilseledande kännetecken främst skadlig ur konsumentsynpunkt, medan ett förväxlingsbart varumärke är skadlig för den enskilda varumärkeshavares rätt till varumärket.

En skarp skillnad mellan förväxlingsbara och vilseledande kännetecken kan vara svår att dra. Både förväxlingsbara och vilseledande kännetecken vilseleder ju konsumenterna på så sätt att de inte erhåller vad de förmodat att de skall få. Skillnaden blir klarare om man talar om varukännetecken som är *vilseledande i sig*. Här handlar det inte om likhet med andra kännetecken utan att kännetecknet är vilseledande på ett objektivt sätt. I förarbetena uttrycks det på följande sätt: ”de köpare till vilka märket vänder sig, får en annan och sämre vara än vad den genom märket bringats att räkna med...”.¹⁸³ Ett förväxlingsbart kännetecken vilseleder däremot genom just förväxling av olika varor och tjänster, en köpare tror att han erhåller X:s vara när det i själva verket är Y som tillhandahåller den.

4.4.1 Registreringshinder

I 14 § VML (art. 4 VM-direktivet) har under nio punkter samlats ett flertal olika omständigheter, vilkas förekomst medför att registrering inte medges. Under punkterna 1-3 finns registreringshinder som är uppställda främst av allmänt intresse. De är absoluta och kan inte avtalas bort. Punkterna 4-9 innehåller registreringshinder som primärt anses tillgodose enskilda intressen och är relativa. De kan ge vika om den som berörs negativt samtycker till detta, 14 § 4 st. I detta sammanhang, vad gäller vilseledande, är det främst hindret att registrera vilseledande varumärken som är av intresse, 14 § 1 st. 2 p. VML. Ett varumärke får inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten. I praktiken har stadgandet använts för att hindra registrering av varumärken som vilselett om en produkts geografiska ursprung.¹⁸⁴ Ett problem är dock att det är svårt för PRV att redan vid registreringen avgöra om ett varumärke är vilseledande.¹⁸⁵ Ett varumärke kan registreras i en mängd klasser vilket gör det svårt för PRV att granska om varumärket är vilseledande.¹⁸⁶ Ett varumärke kan således vara registrerbart i en klass och samtidigt vara vilseledande i en annan klass. Även om sökande skall uppge de varor eller de varuklasser som han önskar att få sitt varumärke registrerat i kan det vara svårt för PRV att få full

¹⁸² SOU 1958:10 s. 280 f., jfr art. 10 bis i PK.

¹⁸³ SOU 1958:10 s. 280 f.

¹⁸⁴ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 191.

¹⁸⁵ Pehrson, L., a.a. s. 379 f.

¹⁸⁶ Holmqvist, L., a.a. s. 86.

kännedom om varornas egenskaper. I förarbetena¹⁸⁷ ges följande exempel. Om registrering söks av ordet YLLONA för bomullstyger föreligger registreringshinder. Däremot föreligger inget registreringshinder om varuslaget uppges som vävnader eller tyger. Då kan nämligen PRV utgå från att märket är avsett för tyger av ylle eller av ylle och nylon.

Det är viktigt att det finns möjlighet att stoppa ett vilseledande varumärke redan vid registreringen. Detta förhindrar att konsumenterna vilseleds över huvud taget. Förbud på ett senare stadium, t. ex. med stöd av 35 § VML som i och för sig aldrig kommit att tillämpas i praktiken eller MFL, medför risk för vilseledande innan förbudet meddelas.

Av de registreringshinder som uppställs i enskilt intresse är det som återfinns i 14 § 1 st. 6 p. VML det väsentliga för denna framställning. Där stadgas det bl.a. att ett varumärke som är förväxlingsbart med en annan näringsidkares redan tidigare skyddade, d.v.s. registrerade eller inarbetade varukännetecken, inte kan registreras. Förväxlingsbedömningen i registreringsförfarandet följer samma regler som intrångsmålen.¹⁸⁸ Registrering av ett förväxlingsbart varumärke kan dock normalt ske om innehavaren av det äldre märket lämnar sitt medgivande härtill, 14 § 4 st. VML. Som ovan anförts är de registreringshinder som är stadgade i enskilds intresse relativa och gäller endast om den vars rätt är i fråga inte ger sitt tillstånd till registrering. Medgivande att registrera ett identiskt eller praktiskt taget identiskt varumärke för samma eller mycket likartade produkter har dock inte godtagits.¹⁸⁹ I praxis har man således ansett att om förväxling mellan två märken vilseleder konsumenterna rörande varans kommersiella ursprung skall det anses vara ett vilseledande och registreringshinder föreligger då enligt 14 § 1 st. 2 p. VML. Här har alltså distinktionen mellan vilseledande och förväxlingsbara varumärken uppluckrats. Om en konsument känner till egenskaper hos en speciell produkt av ett visst märke men förväxlar detta med ett annat varumärke, leder detta till att konsumenten får en produkt med andra egenskaper än vad han hade förväntat sig att få.¹⁹⁰ Förväxlingen kan med andra ord leda till vilseledande. Från praxis kan nämnas *APPLE-avgörandet*.¹⁹¹ Ett företag inom datorbranschen ansökte om registrering av varumärket APPLE för datorer och datorutrustning. I RegR åberopade företaget ett medgivande från innehavaren av det mothållna varumärket. RegR ansåg trots det att hinder förelåg då märkena i princip var identiska och varuslagslikhet förelåg. Trots medgivandet ansågs således märket vara uppenbarligen¹⁹² ägnat att vilseleda allmänheten, 14 § 1 st. 2 p. VML. Ett annat avgörande med liknande utgång

¹⁸⁷ SOU 1958:10 s. 281.

¹⁸⁸ Se ovan under kap. 4.3.1.

¹⁸⁹ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 193.

¹⁹⁰ Pehrson, L., a.a. s. 293.

¹⁹¹ RÅ 1984 2:64 (APPLE).

¹⁹² Tidigare krävdes att varumärket var ”uppenbart” vilseledande, se Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 350.

är *KÖNIG-PILSENER*.¹⁹³ Här hade ett företag med medgivande från innehavaren av två andra liknande märken ansökt om registrering av varumärket König-Pilsener för öl. Enligt PRV var märkena i princip identiska och varuslagslikhet förelåg. Konsumenterna kunde då komma att vilseledas om varornas kommersiella ursprung. Att ett medgivande fanns från innehavarna ändrade inte detta förhållande. Ansökan avslogs således enligt 14 § 1 st. 2 och 6 p. PBR ansåg att det särskiljande kännetecknet var König och att märkets andra led, Pilsener, var deskriptivt. Enligt PBR var märket därför vilseledande om varornas kommersiella ursprung. Ansökan avslogs. Av dessa fall kan man skönja att enligt praxis, i förhållande till förarbetenas definition, en ny form av vilseledande som egentligen faller under förväxlingsdefinitionen kommit att utvecklas. Detta är nämligen *vilseledande om kommersiellt ursprung*. Eftersom man anser att förväxlingen påverkar det allmänna intresset blir det absoluta registreringshindret mot vilseledande varumärken i 14 § 1 st. 2 p. tillämplig. Ett medgivande kan då inte påverka registrerbarheten, som det annars kan göra vid förväxlingsfall.

4.4.2 Vilseledande användning av kännetecken

I 35 § VML finns det ett förbud mot användning av vilseledande kännetecken. Stadgandet tar sikte på två olika situationer, dels när varumärket efter överlåtelse eller upplåtelse blivit vilseledande i den nya innehavarens eller licenstagarens hand, 35 § 1 st., dels när kännetecknet är vilseledande i sig eller att innehavaren använder kännetecknet på ett vilseledande sätt, 35 § 2 st. Enligt förarbetena är 35 § 2 st. tillämplig både på kännetecken som i sig är vilseledande för de varor som de kännetecknar och på kännetecken som i sig inte är vilseledande, men som används på ett vilseledande sätt.¹⁹⁴ All användning av vilseledande kännetecken kan således förbjudas. Men det bör redan här påpekas att bestämmelsen inte har kommit att tillämpas i praktiken.

Användning av *förväxlingsbara* varumärken kan också strida mot 35 § VML, även om bestämmelsen inte kommit att få så stor betydelse i praktiken. Lagrådet påpekade att förväxlingsbarhet kan vara sådan att allmänheten vilseleds därav och att 35 § VML därför kan vara tillämplig.¹⁹⁵ Det är alltså möjligt att i rent konsumentskyddande syfte föra talan om förbud mot användning av sådana förväxlingsbara kännetecken som kan medföra att allmänheten vilseleds. Avgörande blir om användningen av det vilseledande kännetecknet är ägnat att framkalla förväxling. Här bör hänsyn tas till alla förväxlingsfrämjande omständigheter. Detta innebär att tolkningen av 35 § VML kommer att uppvisa stora likheter med förväxlingsreglerna. I praktiken torde endast användningen av mycket lika märken anses stridande mot 35 § VML. Enligt huvudregeln i 6 § VML krävs

¹⁹³ PBR 93/407 (KÖNIG-PILSENER).

¹⁹⁴ SOU 1958:10 s. 328.

¹⁹⁵ Prop. 1960:167 s. 254, 252. Se även Pehrson, L., a.a. s. 294.

dock också varuslagslikhet för att förväxling skall anses föreligga. Frågan blir här om det krävs varuslagslikhet för att 35 § VML skall bli tillämplig. Mot detta talar att det avgörande enligt 35 § VML är om kännetecknet är vilseledande och vilseledande om kommersiellt ursprung kan uppkomma oavsett om varuslagslikhet föreligger eller ej. Enligt *Pehrson* är uppdelningen mellan förväxlingsbara och vilseledande varumärken i VML inte helt lyckad. Skillnaden ligger inte primärt i vilka omständigheter märkena kan vilseleda om, utan i stället i det sätt på vilket vilseledandet uppkommer.¹⁹⁶

Bestämmelsen har dock inte kommit att tillämpas i särskilt stor utsträckning.¹⁹⁷ Redan i förarbetena uttalades att paragrafens betydelse låg på det principiella planet. Det skulle tillämpas varsamt och endast i undantagsfall.¹⁹⁸ En anledning till varför förbudet tillämpats sparsamt kan vara talerättens utformning. Talan kan föras av allmän åklagare, av envar som lider förfång av kännetecknets användning och av sammanslutning av berörda näringsidkare, 35 § 3 st. VML. Sanktionen är vite och förbud. Enligt *Pehrson* är det både uppenbart och naturligt att åklagarmyndigheten inte ser det som någon central uppgift att ingripa mot användningen av vilseledande varumärken.¹⁹⁹ Vidare kan det för enskilda konsumenter, som också är taleberättigade²⁰⁰, bli dyrbart att processa. I vissa fall kan det också vara svårt att visa förfång och bristen på prejudikat gör att rättsläget är väldigt oklart.²⁰¹ Viss vägledning kan dock hämtas från avgöranden i samband med registreringshindret enligt 14 § 1 st. 2 p VML. Märken som har vägrats registrering med stöd av denna bestämmelse faller även under förbudet i 35 § VML.²⁰² Om det vilseledande märket är registrerat kan registreringen också hävas, 25 § 2 st. VML.

Här utgör dock MFL ett viktigt komplement, under vilken i princip alla fall av vilseledande användning av kännetecken kan falla. I förslaget till ny varumärkeslag föreslås att bestämmelsen 35 § VML skall utgå.²⁰³ Enligt varumärkeskommittén bör dock även i fortsättningen finnas hinder mot att vilseledande kännetecken registreras och möjlighet att upphäva registrerade kännetecken som blivit vilseledande.²⁰⁴ Varumärkeskommittén menar att ”konsumenternas och näringslivets intressen av att varukännetecken inte används på ett vilseledande sätt hör till de intressen som lämpligen helt och hållet kan tillgodoses med regler i marknadsföringslagen”.²⁰⁵ I praktiken har

¹⁹⁶ Pehrson, L., a.a. s. 295 f.

¹⁹⁷ Se Pehrson, L., a.a. s. 380 ff. Se även Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 209.

¹⁹⁸ SOU 1958:10 s. 327., Se även Pehrson, L., a.a. s. 381.

¹⁹⁹ Pehrson, L., a.a. s. 382.

²⁰⁰ SOU 1958:10 s. 328.

²⁰¹ Levin, M, Wessman, R (Red)., *Varumärkesrättens grunder*, Stockholm 1996, s. 94.

²⁰² Pehrson, L., a.a. s. 382.

²⁰³ SOU 2001:26 s. 356.

²⁰⁴ SOU 2001:26 s. 356 f.

²⁰⁵ SOU 2001:26 s. 357.

det också förhållit sig på detta sätt. Vilsedande och intrång har kommit att bedömas enligt MFL i det stora hela.

Förbudet mot vilsedande varumärken i 35 § stödjer dock till viss del varumärkets garantifunktion. Bestämmelsen syftar delvis till att förhindra att ett varumärke på ett oriktigt sätt garanterar vissa egenskaper, t.ex. kvalitet hos en vara. På så vis kan bestämmelsen vara ett viktigt komplement till MFL. Enligt denna sätts det kommersiella ursprunget i förgrunden och inte förväxling mellan kvalitet.²⁰⁶ Vid varumärkestvister är det dock oftast fråga om risk för förväxling och inte rena vilsedanden. Användningsförbudet i 35 § gäller primärt när varumärket är vilsedande i sig. MFL täcker däremot in både vilsedande och förväxlingsbara varumärken. Följaktligen är det en större chans att otilbörlig varumärkesanvändning faller under MFL relativt vida regler än under 35 § VML mer snäva.

²⁰⁶ Levin, M., *Noveller i varumärkesrätt*, s. 246 ff.

5 Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen har som ovan nämnts till syfte att skydda både konsumenter och näringsidkare mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder. Huvudbestämmelsen i MFL är dess breda generalklausul, 4 §, som riktar sig mot alla former av marknadsföringsåtgärder från näringsidkares sida vilka strider mot god affärssed eller på annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare.²⁰⁷ Lagens övriga materiella bestämmelser har formen av en regelkatalog, som förbjuder vissa former av otillåtna marknadsföringsåtgärder.²⁰⁸

Enligt marknadsföringslagen kan vissa åberopanden eller användning av annans *varumärken* vara otillbörliga. Med stöd av generalklausulen 4 § MFL kan man komma åt åberopanden i form av renommésnyltning. Även misskrediterande inslag i marknadsföringen kan åtkommas med hjälp av generalklausulen. Vidare är kännetecknen som är *vilseledande* om det kommersiella och geografiska ursprunget genom att de ger intryck att ha ett kommersiellt samband med annan näringsidkare förbjudna enligt 6 § 2 st. 2 och 4 p. MFL. En annan form av vilseledande om det kommersiella ursprunget är efterbildningar av annan näringsidkares kända och särpräglade produkter enligt 8 § MFL. Direkta jämförelser i reklam, d.v.s. när en näringsidkare jämför sina egna produkter med en viss utpekad konkurrents produkt, omfattas idag av bestämmelsen i 8 a § MFL.²⁰⁹ Härigenom kan MFL användas som ett komplement till VML, dock finns det även situationer där endast MFL kan erbjuda ett skydd.

5.1 Vederhäftighetskravet

Den mest centrala principen i MFL är kravet på vederhäftighet. Med hjälp av generalklausulen kan man ingripa mot alla framställningar eller åtgärder i näringsidkares marknadsföring som är ägnade att vilseleda och därigenom påverka efterfrågan på en vara eller tjänst. Huvudprincipen enligt generalklausulen är att all marknadsföring skall vara vederhäftig. Lagen riktar sig mot varje marknadsföringsåtgärd som är ägnad att vilseleda mottagaren. Man vill härigenom motverka och hindra osanna eller på annat sätt vilseledande marknadsföring.²¹⁰ Alla åtgärder som syftar till att främja avsättning av varor eller tjänster faller under begreppet marknadsföring.²¹¹ Vederhäftighetskravet framgår också av art. 5 i ICC:s Grundregler för reklam.

²⁰⁷ Bernitz, U m.fl., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 131.

²⁰⁸ 5 – 13 §§ MFL.

²⁰⁹ Bestämmelsen bygger på ett EG-direktiv 97/55/EG om ändring av direktivet 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam.

²¹⁰ Svensson, C-A m.fl., *Praktisk marknadsrätt*, Stockholm 2002, s. 96.

²¹¹ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 135.

Vederhäftighetskravet slår också igenom på kännetecken som används i näringsidkarens marknadsföring. För allt som fungerar som kännetecken i näringsidkarens marknadsföring, vare sig det är fråga om närings- eller varukännetecken och vare sig kännetecknet är registrerat, inarbetat eller immaterialrättsligt skyddat, gäller principen att kännetecknet inte får vilseleda om t.ex. arten, mängden eller beskaffenheten av en verksamhet, vara eller tjänst och därigenom påverka efterfrågan på denna.²¹²

Vid bedömningen av om kännetecken vilseleder om en varas eller tjänsts beskaffenhet står MFL fri i förhållande till känneteckensrättens systematik och skyddsförutsättningar. Detta är särskilt viktigt eftersom MFL torde ha ett strängare vederhäftighetskrav än de känneteckenrättsliga reglerna.²¹³ För känneteckensrätten utgör sanningsprincipen den grundläggande principen. Enligt denna får kännetecken inte vilseleda om beskaffenheten av den vara eller tjänst som kännetecknet avser.

Avgörande vid en vederhäftighetsbedömning är hur framställningen vid en översiktlig läsning uppfattas av dem till vilka den riktar sig, d.v.s. målgruppen. Hänsyn skall tas till att reklam ofta läses mycket flyktigt. Bedömningen skall ske med beaktande av att konsumenten i regel påverkas av det helhetsintryck som reklamen ger vid en snabb kontakt.²¹⁴

5.2 Lagstridighetsprincipen

En allmän huvudregel är att marknadsföring skall vara förenlig inte bara med MFL utan också med övrig lagstiftning. Marknadsföringsåtgärder som i sig strider mot särskild lagstiftning och som uppmanar till brott eller på annat sätt skapar risk för olagligt beteende anses oftast otillbörliga och kan förbjudas med stöd av 4 § 1 st. MFL. Dock skall ett förfarande som är förbjudet eller straffbart enligt särskild lagstiftning beivras med stöd av denna och inte med stöd av MFL.

Ett viktigt undantag från lagstridighetsprincipen utgörs av den immaterialrättsliga regleringen. I motiven till 1970 års MFL uttalade departementschefen att dåvarande marknadsrådet i princip inte borde ge sig in på frågor om varumärkesintrång.²¹⁵ MD har i flera avgöranden uttryckligen uttalat att den inte tar ställning i immaterialrättsliga tvister och inte meddelar förbud enligt MFL på den grunden att ett förfarande utgör ett immaterialrättsligt intrång.²¹⁶ En förklaring till att det kan förhålla sig på detta sätt torde vara att immaterialrätten knappast har karaktär av en

²¹² Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 136., Prop. 1970:57 s. 89.

²¹³ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s.136.

²¹⁴ Svensson, C-A m.fl., a.a. s. 105.

²¹⁵ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 146., Prop.1970:57 s. 90.

²¹⁶ Se bl.a. MD 1974:5 (Blomin) och MD 1988:6 (Klorin I).

speciallagstiftning utan utgör förmögenhetsrätt med eget självständigt utformat bedömnings- och sanktionssystem.²¹⁷

Tidigare har man i Sverige haft den uppfattningen att den immaterialrättsliga ensamrättslagstiftningen skulle vara exklusiv, d.v.s. att det skulle vara generellt tillåtet att utnyttja efterbildningar av andras kännetecken och prestationer utanför skyddsområdet för den immaterialrättsliga regleringen. Genom en successiv utveckling i rättspraxis, både enligt den äldre MFL och genom tillkomsten av den nya MFL, har detta synsätt kommit att ändras även om utgångspunkten fortfarande är att det normalt är tillåtet att efterbilda immaterialrättsligt oskyddade kännetecken och prestationer.²¹⁸

Enligt det tidigare uttalandet av departementschefen skall man inte kunna ge ett objektskydd genom MFL för andra objekt än sådana som omfattas av den immaterialrättsliga lagstiftningen. Det är dock möjligt enligt honom att ingripa enligt MFL mot utnyttjande i marknadsföring av efterbildningar, som kan vara ägnade att vilseleda genom att framkalla förväxling med annan näringsidkares vara eller verksamhet. Departementschefen framhöll särskilt att ett förbud kan meddelas med stöd av generalklausulen i MFL mot användning av visst kännetecken under hänvisning till att det kan förväxlas med annans kännetecken och på detta sätt vilseleda allmänheten angående varans eller tjänstens kommersiella ursprung. MFL bör enligt honom vara fullt tillämplig även på varukännetecken, oavsett om detta leder till en viss dubblering i förhållande till varumärkeslagstiftningen. Härigenom har MFL brutit med den princip om varumärkeslagstiftningens exklusivitet som tidigare lagts till grund för VML.²¹⁹

5.3 Renommésnyltning, 4 § MFL

Med renommé förstås att ett företag eller dess varor har ett gott anseende, en positiv image, ett kommersiellt uppmärksamhetsvärde eller goodwill. Ofta krävs det betydande insatser och kostnader för att bygga upp och vidmakthålla ett renommé. Det kan då vara lockande för ett företag att försöka utnyttja andras redan etablerade image och tillgodogöra sig detta på sin egen produkt.²²⁰ Som renommésnyltning betecknas ofta de fall där en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, symboler eller liknande. Ett sådant förfarande kan vara otillbörligt enligt 4 § MFL. Det otillbörliga i dessa fall 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. Ett sådant utnyttjande är typiskt

²¹⁷ Bernitz, U., *Marknadsföringslagen*, Stockholm 1997, s. 57., Se SOU 1993:59 s. 237 ff., Prop. 1994/95:123 s. 43.

²¹⁸ Bernitz, U., *Marknadsföringslagen*, s. 57.

²¹⁹ Prop. 1970:57 s. 74 ff., 89 f., Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 132.

²²⁰ Svensson, C-A m.fl., a.a. s. 284.

sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick.²²¹

Möjligheterna att komma åt renommésnyltning framstod under en mycket lång tid snävt begränsade. Bedömningen skulle främst bygga på intresset att skydda konsumenterna. I förarbetena till 1970 års MFL uttalade departementschefen att ingrepp bara kunde ske om renommésnyltningen också innefattade att konsumenterna vilseleddes eller att de suggererades²²² på ett förkastligt sätt.²²³ Avgörande var om konsumenterna vilseletts att överskatta den marknadsförda varans värde.²²⁴ I praxis efter 1975 års MFL tog MD avstånd från den tidigare inställningen enligt förarbetena och öppnade en möjlighet till ingrepp mot renommésnyltning även om den inte hade några direkta negativa effekter på konsumenterna.²²⁵

Marknadsutredningen hade i sitt betänkande till ny MFL föreslagit att renommésnyltning skulle vara direktsanktionerad. Utredningen uttalade att renommésnyltningen hade givits en olycklig och föga ändamålsenlig insmävning i 1970 års förarbeten. Det primära i renommésnyltning var enligt utredningen just skadeeffekter för en annan näringsidkare. Det sekundära var istället den eventuella suggereringen av konsumenterna. Här uttalades att renommésnyltning förelåg redan vid ett *uppmärksamhetsskapande* utnyttjande av annans anseende.²²⁶ I propositionen till ny MFL avlogs emellertid utredningens förslag att direktsanktionera renommésnyltning. Anledningen till detta var, enligt propositionen, att utredningens lagförslag i denna del inte uppfyllde kraven på konkretion utan mer hade karaktär av generalklausul. På denna grund fick renommésnyltning även i fortsättningen beivras med stöd av den generella generalklausulen.²²⁷ På senare år har dock genom praxis en kraftig rättsutveckling ägt rum där synsättet både moderniserats och påtagligt vidgats. Rättsfall av betydelse är bl.a. Robinson, MD 1999:21, och Hästens, MD 2000:25. Renommésnyltning som led i jämförande reklam täcks numera även av 8 a § MFL.

Vidare framgår det av art. 10 i Grundreglerna för reklam att reklam inte får utformas så att det goda renommé, som är förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, kännetecken eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller om renommé som andra uppnått genom reklamkampanjer.

²²¹ Se MD 2000:25 (Hästens), MD 2002:20 (Champagnesmak!).

²²² Suggesterades = Påverkades, bibringades, influerades.

²²³ Prop. 1970:57 s.72.

²²⁴ Konsumentverket, *Marknadsföringslagen i praxis*, 1996, s. 95.

²²⁵ Se genomgång av praxis i SOU 1993:59 s. 323ff.

²²⁶ SOU 1993:59 s. 328.

²²⁷ Prop. 1994/95:123 s. 76 och 77.

5.3.1 MD-praxis

I *MD 1987:10 (Pre-Glandin)* förbjöds renommésnyltning som en form av otillbörlig marknadsföring var. Ett företag (Cederoth) var återförsäljare med ensamrätt i Norden av en hälsoprodukt som såldes under det inregistrerade varumärket Pre-Glandin. Preparatet innehöll essentiella fettsyror, vid namn GLA. Ett annat företag (Naturmedica) började marknadsföra en ny produkt, också innehållande GLA, under varumärket Maxglandin. I det aktuella målet uppkom frågan om marknadsföringen var att anse som en otillbörlig jämförelse, renommésnyltning samt vilseledande om kommersiellt ursprung. Såvitt gäller renommésnyltningen uttalade MD att det fick anses vara utrett att Pre-Glandin var väl känt hos hälsokonsumenterna och hade mycket gott renommé. Domstolen ansåg vidare att annonsen vände sig genom rubriken ”Kära Preglandinvänner” till konsumenterna som uppskattade Pre-Glandin och Maxglandin jämfördes i annonsen med Pre-Glandin. Detta innebar enligt domstolen att Naturmedica utnyttjade Pre-Glandins renommé för att hos konsumenterna skapa en förmånligare bild av Maxglandin. Således förbjöds marknadsföringen av hälsopreparatet, Maxglandin, då man i annonseringen jämförde den egna produkten med en konkurrents preparat, Pre-Glandin, vilken var populär på marknaden.

I fallet *MD 1988:19 (Globen)*, fann MD ingen renommésnyltning föreligga eftersom det inte förelåg något kommersiellt renommé. MD gjorde dock i detta avgörande principiellt hållna uttalanden om bedömningen av renommésnyltning. MD hävdade här, mot departementschefens uttalande i förarbetena till 1970 års MFL, att renommésnyltning även kunde anses otillbörlig mot en näringsidkare.

I ett senare fall, *MD 1993:9 (Boss)*, visade det sig att otillåten renommésnyltning kan uppkomma genom en annonsutformning som i kombination med ett namn associerar till visst företag. Även medievalet kan ha en betydelse. Fallet gällde marknadsföring av affärsgruppförsäkringar i en annons i tidningen *Veckans affärer*. Frågan i målet var om marknadsföringen utgjorde en renommésnyltning och även om annonsen varit misskrediterande. Ett försäkringsbolag hade i sin marknadsföring använt sig av ordet ”boss”. Annonsen innehöll en bild av en hund iklädd mörk kavaj, vit skjorta och slips och med en mörkbrun portfölj under ”armen”. I bilden var ordet boss tydligt angivet med vita bokstäver. Emellertid marknadsförde företaget HUGO BOSS sin herrkonfektion under namnen BOSS och HUGO BOSS. MD konstaterade att varumärket BOSS var känt bland många konsumenterna och förknippades med produkter av hög kvalitet och exklusiv karaktär. Domstolen anförde att genom valet av *Veckans affärer* som annonsmedium hade försäkringsbolaget vänt sig till samma målgrupp som HUGO BOSS. MD fann vidare att annonsen, genom sin bildkomposition och genom den framträdande placeringen av ordet ”boss” i samma typsnitt som används av HUGO BOSS, hade påtaglig likhet med HUGO BOSS marknadsföring. Det fick därför antas enligt domstolen på grund av HUGO BOSS goda renommé att annonsen lockade många

läsare att närmare ta del av innehållet. Likheten ansågs skapa en association mellan HUGO BOSS produkter och den marknadsförda försäkring. Detta medförde att BOSS renommé utnyttjades till att ge en fördelaktig bild av försäkring och annonsen ansågs vara otillbörlig i marknadsföringslagens mening. Dock ansågs inga misskrediterande inslag föreligga.

Det uppställs inget krav på förväxlingsrisk för att otillbörlig renommésnyltning skall anses föreligga enligt MFL. Fallet *MD 1996:3 (Galliano/Galanto)* utgör ett bra exempel på MFL kompletterande funktion till varumärkesrätten. Innehavaren (Rémy) av varumärkena LIQUORE GALLIANO, GALLIANO och GALLIANO HOT SHOT försökte först på varumärkesrättslig väg invända mot registreringen och senare stoppa försäljningen och marknadsföringen av liköressensen GAETANO men misslyckades.²²⁸

Rémy hade dock en marknadsrättslig framgång med att hindra ett annat företag, Partyman AB, från att marknadsföra liköressensen LIQUORE GALANTO med en snarlik etikett som den för likören LIQUORE GALLIANO från Rémy. Partyman använde i sin marknadsföring av liköressensen varumärkena GALLIANO och GALLIANO HOT SHOT samt benämningen HOT SHOT. Man hade även avbildat GALLIANO-flaskan i annonser. Originalen ansågs vara både särpräglade och välkända men eftersom det inte förelåg någon förväxlingsrisk²²⁹ ansåg domstolen att det inte var fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung. MD konstaterade dock att konsumenterna klart förknippade namnet GALLIANO och likörens etikett med en produkt av kvalitet och exklusiv karaktär. Vidare ansågs det att Partyman hade i sin marknadsföring associerat mycket nära till Rémys Gallianolikör genom att ha använt sig av namnet LIQUORE GALANTO, etikettens utformning samt avbildningen av GALLIANO-flaskan. MD fann att Partyman på detta sätt hade utnyttjat GALLIANOS goda renommé till att ge en fördelaktig bild av essensen. Detta ansågs därmed vara otillbörligt.

En vidgad och skärpt syn på renommésnyltning som företeelse kom i och med det s.k. Robinsonmålet, *MD 1999:21*. I målet konstaterades bl.a. att sådant som TV-program kan ha ett kommersiellt värde. Sveriges Television (SVT) hade med start från 1997 sändt programserien Expedition: Robinson. SVT:s serie hade blivit mycket populär och rönt stor uppmärksamhet i pressen. OLW – SNACKS AB (OLW) lanserade samtidigt med att programmet sändes en produkt kallad Robinson Chips. OLW:s

²²⁸ Se ovan under kap. 4.3.1.3.2, NJA 1995 s. 635 (Galliano I). Jämför även med MD 1996:37 (Galliano II), där frågan gällde interimistiskt förbud. MD ansåg här att Rémy varit allt för passiv då man enbart försökt få till stånd interimistiska åtgärder enligt VML. Eftersom Rémy inte hade framfört sin talan på tre år ansåg MD att det inte skäligen kunde befaras att skada skulle uppstå genom att låta den påstådde intrångsgöraren fortsätta sin marknadsföring.

²²⁹ MD fann här att det var oklart om produkterna vände sig till samma eller skilda målgrupper. Det ansågs ej vara utrett att det förelåg en risk för att köpare av essensen kunde tro att denna hade samband med Gallianolikören.

marknadsföring hade, förutom på Internet, skett genom en chipspåse och en kartong innehållande nio påsar. Chipspåsens framsida hade på mitten i röd färg texten Robinson chips. Påsens övre del visade en ö med ett grönt palmmotiv mot blå bakgrund. Påsens baksida innehöll bl.a. en text om Robinson Crusoe och en inbjudan att delta i en pristävling på Internet. På kartongen förekom namnet Robinson Crusoe på ett flertal ställen samt texten ”Tävla med OLW! Vinn en resa till Robinson Crusoes Ö”. Frågan var om OLW utnyttjat det renommé som SVT hade byggt upp och om vilseledande förelåg om produktens ursprung. MD konstaterade först och främst att TV-program har en speciell karaktär jämfört med flertalet andra produkter. De saluhålls inte på vanligt sätt utan exponeras för konsumenterna vid visning. På så sätt kan de bli kända hos ett stort antal konsumenter och kan därmed erhålla stor uppmärksamhet på kort tid. Därav kan det ha ett betydande kommersiellt värde att vid marknadsföring av andra produkter anknyta till programmet. Värdet är dock i regel begränsat i tiden eftersom TV-program ofta är aktuella i folks medvetande bara en relativt kort period. Ett sådant *uppmärksamhetsvärde*, utgjorde enligt MD, renommé i något vidare mening än det gängse. Detta innebar dock inte att det var tillåtet för andra att fritt utnyttja det uppmärksamhetsvärde som SVT hade skapat genom TV-programmet. MD anförde vidare att för att OLW:s beteende skulle utgöra renommésnyltning krävdes att programserien Expedition: Robinson var så känd på marknaden att konsumenterna förknippade Robinson-chipsen med SVT:s program. Både SVT och OLW anspelade dock på Defoes romanfigur Robinson Crusoe. Frågan var då om andra än SVT kunde göra motsvarande. MD ansåg att namn och företeelser som är allmänt tillgängliga också skall kunna användas av andra. MD anförde dock att bedömningen undantagsvis kunde bli annorlunda. SVT:s serie hade blivit mycket populär. Allmänheten anknöt i högre grad Robinson till TV-programmet än till Defoes romanfigur. SVT hade gett ”Robinson-begreppet” ett nytt innehåll. Detta nya innehåll ansågs inte OLW dra fördel av. Utan kombinationen av att TV-programmet blivit så känt, att OLW:s marknadsföring ägde rum under en period då programmet var särskilt omtalat och att en söderhavsmiljö var central både i TV-programmet och på chipspåsarna medförde att renommésnyltning ansågs föreligga. OLW:s marknadsföring av Robinsonchips i påsar med söderhavsmiljö samtidigt som sändningarna pågick ansågs av domstolen ha en mycket stark anknytning till TV-programmet och associerade till detta. Därigenom utnyttjade OLW kommersiellt det uppmärksamhetsvärde som SVT och programmet skapat hos konsumenterna. OLW förbjöds att använda namnet Robinson under perioder när programmet sändes och ett år därefter. MD ansåg däremot, med hänsyn bl.a. till att både företagen och produkterna var så olika, att det inte fanns grund för att bedöma marknadsföringen som vilseledande om chipsens kommersiella ursprung.

Domstolen har följt och utvecklat den linje som förekom i Robinson-målet i ett antal efterföljande fall. Ett fall är *MD 2000:25 (Hästens)* angående ruttmönster på Hästens sängar. År 1978 lanserade Hästens sängar AB ett ruttmönster på sina produkter. Den vanliga färgställningen på ruttmönstret är

blå och vitt, men även bl.a. i kombination gult och vitt. Förebilden för rutmönstret är den s.k. Gripsholmsrutan, som hade funnits sedan 1700-talet. Rutmönstret hade dock kommit ur bruk på bäddutrustning när hästen introducerade sitt tyg och bolaget var då ensamt om att ha det på sina madrasser och sängar. Med en omfattande marknadsföring byggde Hästens upp sin image kring rutan. MD fastslog att mönstret blivit känt på marknaden och hade fått särskiljningsförmåga och var därmed särpräglad, så att det förknippades med Hästens produkter. MD ansåg här att det blåvita och även det gulvita rutmönstret som sängutstyrsel hade fått en ny aktualitet och ett nytt innehåll genom Hästens insatser. Ett annat bolag vid namn Skeidar Möbler & Interiör AB började år 1997 att sälja sängar med namnet Solebo, vilka var försedda med ett snarlikt rutmönster som Hästens. MD konstaterade att Skeidars marknadsföring anknöt starkt till Hästens utstyrsel och associerade till denna. Skeidar utnyttjade därigenom kommersiellt det uppmärksamhetsvärde som hästen skapat hos konsumenterna. MD ansåg att detta var otillbörlig renommésnyltning och Skeidar förbjöds att använda mönstret. Förfarandet ansågs däremot ej strida mot 6 eller 8 §§ MFL. MD anförde att köpsituationen skiljer sig mellan sällanköpsvaror och köp av dagligvaror. Sängar ansågs enligt MD vara dyra sällanköpsvaror och detta föranledde överväganden, förutom beträffande priset, om frågor om användningssätt, komfort m.m. MD menade här att en konsument som stod i begrepp att köpa en säng kunde antas skaffa sig information om sängar och marknaden för dessa. Solebosängen ansågs befinna sig i en annan prisklass än Hästensängen även om prisskillnaden mellan den dyraste Solebosängen och den billigaste Hästens inte var särskilt stor. Mot denna bakgrund ansåg MD att det använda rutmönstret inte kunde anses medföra att Solebosängen förväxlades med Hästensängen så att en konsument därigenom blev vilseledd i fråga om Solebosängens kommersiella ursprung, eller om det annars skulle förelegat någon kommersiell samhörighet mellan sängarna.²³⁰

I fallet *MD 2001:21 (Guldägget)*, marknadsförde TV3 AB på ett sådant sätt att det framstod som sponsorer på Guldäggets gala.²³¹ TV3 hade dock inget med evenemanget att göra. Domstolen fann här att Guldägget arrangerats under många år och framstod som den ledande reklamtävlingen. Den hade erhållit ett särskilt uppmärksamhetsvärde och var så välkänd att den också hade ett betydande kommersiellt värde. Tävlingen kunde således vara bärare av ett renommé på samma sätt som en produkt eller annan nyttighet. Domstolen fann att det sätt som TV3 använt namnet Guldägget på innebar ett kommersiellt utnyttjande av det uppmärksamhetsvärde som Reklamförbundet skapat. Eftersom inget medgivande förelåg utgjorde förfarandet en form av otillbörlig renommésnyltning.

²³⁰ Andra snarlika och efterföljande fall om Hästens sängar är MD 2001:16, MD 2002:24 och 2002:33.

²³¹ Se närmare om fallet nedan under 5.5.1.

När Hemglass Sverige AB marknadsförde en isglass vid namnet HYGGLÖ ansåg MD att en otillåten snyltning förelåg av GB Glace AB:s långvariga storsäljare IGLOO, detta även om IGLOO inte hade marknadsförts på drygt ett år, MD 2002:10 (HYGGLÖ).

I MD 2001:26 (Falun Rödfärg), förbjöd MD marknadsföringen av en målarfärg vid namn [Nya] Rödfärg Special som salufördes av Alcro-Beckers AB. I sin marknadsföring hade bolaget använt formuleringar som "Falurött för alla!", "njuta av den faluröda charmen" och "precis den rätta nyansen och matta ytan som med äkta Falun Rödfärg". Stora Kopparbergs Bergslags AB, innehavare av varumärket Falun Rödfärg, menade att produktnamnet var vilseledande och att med "rödfärg" bara kunde förstås den traditionella slamfärgen. Slamfärgen hade använts i flera hundra år på träbyggnader i landet. MD konstaterade att varumärket Falun Rödfärg åtnjöt mycket gott anseende och var välkänt bland allmänheten. Det ansågs dock vara godtagbart att använda benämningen "faluröd" för att ange en kulör och att använda rödfärgsbegreppet neutralt samt att anknyta till Falun Rödfärg som utgångspunkt för en objektiv jämförelse mellan produkterna. De aktuella formuleringarna gick dock, enligt domstolen, klart utöver dessa ramar och associerade så nära till Falun Rödfärg att de drog fördel av varumärkets goda anseende på ett sätt som utgjorde otillåten renommésnyltning. MD konstaterade även att utredningen gav belägg för att åtskilliga människor fortfarande i första hand associerade termen rödfärg med slamfärg. Dessa riskerade att vilseledas när beteckningen användes på annat slags färg. Detta hindrade emellertid inte att "rödfärg" för andra hade en vidare betydelse. Enligt domstolen saknade benämningen den starka entydighet som Stora hade gjort gällande och att kategoriskt förbjuda den på/för annan färg kunde därför inte komma ifråga. Däremot var det angeläget att motverka vilseledandet, d.v.s. risken för att den som målade en yta med Rödfärg Special gjorde det utan att inse att det därefter blev omöjligt att använda slamfärg där. Tilläget "special" i produktnamnet ansåg domstolen ej vara tillräckligt klargörande. Alcro-Beckers förbjöds att marknadsföra annan färg än slamfärg med namn och formuleringar där "rödfärg" ingick, utan att samtidigt tydligt upplysa om att målning med denna färg gör det omöjligt att sedan måla om med slamfärg.

5.3.2 Sammanfattande synpunkter

Av betänkandet till ny marknadsföringslag²³² framgår att renommésnyltning primärt bygger på ett icke auktoriserat associationsskapande. Det anses vara otillbörligt att utnyttja annans goda anseende för att komma i åtnjutande av en oförtjänt uppmärksamhet eller ett omotiverat förtroende. Betänkandets slutsats om själva kärnan i renommésnyltning är att det är fråga om "utnyttjandet av annans positiva image – med skaderisk för denne".²³³ Den som snyltar på annans renommé gör det främst i syfte att skapa

²³² SOU 1993:59 s. 322-329.

²³³ SOU 1993:59 s. 325.

uppmärksamhet kring eller höja den egna varans anseende. Sådant beteende är alltså marknadsrättsligt otillbörligt och någon krav på förväxlingsrisk föreligger ej.

Bedömningen av renommésnyltning har en tydlig koppling med skyddet enligt 6 § 2 st. VML för väl ansedda varumärken utanför området för varuslagslikhet. Att otillbörligt utnyttja annans välrenommerade kännetecken kan medföra varumärkesintrång. Som ovan anförts är dock bestämmelsen i varumärkeslagen till sin ordalydelse beroende av förväxlingsbarhet mellan tecknen.²³⁴ Hugo Boss-avgörandet är illustrativt vad gäller förhållandet mellan MFL och VML. Här träder MFL in som ett komplement till VML. I VML finns det nämligen inte möjlighet till att skydda ett varumärke utanför varuslagsområdet. Här valde ombudet istället att med framgång föra talan på marknadsrättsliga grunder.

Det finns situationer där man endast kan åtkomma det otillbörliga beteendet med tillämpning av marknadsföringslagen. Som exempel kan nämnas det ovan redovisade fallet om liköressenserna. Galliano-fallen visar att MFL i vissa fall kan ge ett vidare skydd än VML. Här är det av intresse att notera att Rémy tidigare, utan framgång, hade försökt stoppa marknadsföringen av liköressensen Gaetano på varumärkesrättslig väg.²³⁵ I det fallet ansåg HD att en snyltning på Gallianos goda renommé visserligen förelåg, men att tillräcklig varumärkeslikhet saknades. Det av HD uppställda kravet på märkeslikhet kan blockera en användning av VML. Fallet om hälsopreparaten hade däremot lika gärna kunnat föras som talan om varumärkesintrång eftersom man åberopat annans kännetecken i sin marknadsföring.

Tidigare har renommésnyltning inte fått en central plats i marknadsföringslagstiftningen. Innan Robinson-avgörandet har som synes endast ett par fall fällt av MD utslutande på otillbörlighetsgrunden renommésnyltning. Den ena är Boss-avgörandet som avgjordes enligt den tidigare MFL. Den andra är Galliano II- avgörandet som avgjordes enligt den gällande MFL. I det sistnämnda avgörandet åberopades dock både vilseledande efterbildning och renommésnyltning. Denna försiktiga inställning till otillbörlighetsgrunden renommésnyltning torde ha sin förklaring i de ovan inledningsvis anförda uttalanden som gjordes av departementschefen i motiven till 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring. Det centrala var att skydda konsumentintresset. Denna typ av åtgärder har emellertid aldrig ansetts ha ett så starkt allmänt konsumentintresse att de tagits upp på initiativet av KO. Detta kan skönjas i praxis. Som exempel kan nämnas att i Galliano-fallet lämnade konsumentverket Rémys påtalade marknadsföring utan åtgärd med motiveringen att det med *hänsyn till konsumentintresset* var av ringa betydelse att saken prövades av verket.

²³⁴ Se ovan under kap. 4.3.2.2.

²³⁵ Se ovan under kap. 4.3.2.2.

I Falu Rödfärg-målet kom MD fram till att benämningen ”rödfärg” i marknadsföringen kunde verka vilseledande och att Falu Rödfärgs goda anseende utnyttjades på ett sätt som utgjorde renommésnyltning. Enligt min mening har MD på ett långtgående sätt förbjudit marknadsföringen genom att förbjuda benämningen ”rödfärg”. Här har MD så att säga associerat termen rödfärg med slamfärg och egentligen förbjudit användning av en viss färg.

Det s.k. Robinson-målet skiljer sig från de tidigare avgörandena. Renommésnyltningen ansågs vara en egen och bärande otillbörlighetsgrund som MD tog ställning till.²³⁶ Till skillnad från tidigare avgöranden var det inte fråga om anspelningar på eller anknytning till väletablerade varumärken, såsom t.ex. Boss. MD talade i detta fall istället om ett uppmärksamhetsvärde. Genom detta har begreppet renommésnyltning fått en delvis ny innebörd.²³⁷ MD konstaterade i fallet att ett TV-program i förhållande till flertalet andra produkter hade speciell karaktär bl.a. genom att de inte saluhölls på samma sätt som produkter i allmänhet. Renommét kan sägas anknyta till den tid under vilken programmet sänds. Förbudets tidsbegränsade utformning visar just på detta. Enligt *Nordell*²³⁸ skiljer sig avgörandet från tidigare avgöranden om renommésnyltning också genom att det här inte stod klart att OLW hade mindre goodwill eller sämre renommé än SVT och Expedition: Robinson. Frågan blir här om det är möjligt att något kan kvalificeras som renommésnyltning i de fall båda näringsidkarna har samma eller likvärdigt renommé. Vid renommésnyltning torde förutsättas att snyltaren utnyttjar det högre goodwillvärde som finns i den snyltande produkten. Man kan säga att det otillbörliga ligger i renomméskillnaden mellan olika produkter. Ett utnyttjande av den innebär således en skada i form av minskat goodwillvärde eller renommé för det snyltade företaget. *Nordell* anser härvid att det förhåller sig annorlunda i detta fall. Här är det inte fråga om en typisk renommésnyltning som det ovan anförda. Enligt honom hade SVT kunnat utnyttja sitt renommé genom att vid marknadsföring av andra produkter anknyta till programmet eller låtit annan än OLW få utnyttja det i sin marknadsföring. SVT hade också kunnat öka sitt eget renommé genom att inte låta någon annan utnyttja ordet Robinson. När tredje man då utan tillstånd och utan ersättning utnyttjar namnet på TV-programmet, så går SVT miste om en möjlig intäkt. Det illojala ligger i att SVT kanske kunde ha dragit fördel av sitt renommé genom att låta någon annan än OLW utnyttja det för marknadsföringsändamål. Frågan som ställs här är om detta kan anses vara renommésnyltning i egentlig mening. Enligt *Nordell* hade MD gjort en känneteckensrättslig intrångsbedömning där degenerationsrisken stod i fokus. När andra välrenommerade företag använder ett varumärke i sin

²³⁶ Se Pehrson, L i NIR 2000 s. 105 ff.

²³⁷ Jfr SOU 1993:59 s. 328, där det talades om uppmärksamhetsskapande av annans anseende.

²³⁸ Se *Nordell*, PJ i JT 1999-2000 s. 656 ff.

marknadsföring föreligger det ju en risk att det åberopade kännetecknet förlorar sin särskiljningsförmåga.

Dock måste det här framföras att MD gör sin egen bedömning om vad som skall avses med renommésnyltning. Som sådan betecknas ofta de fall där en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter och symboler. Det otillbörliga anses ligga 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. En första förutsättning är dock att det som utnyttjas är känt på marknaden så att det förknippas med en annan näringsidkares verksamhet. Sammanfattningsvis kan man dra den slutsatsen att det avgörande är hur avnämarna uppfattar kännetecknet och dess värde.

5.4 Vilsedande efterbildningar, 8 § MFL

Inställningen i svensk rätt har sedan länge varit att det i princip är tillåtet att efterbilda immaterialrättsligt oskyddade prestationer.²³⁹ Som ovan anförts skall frågan om objektskydd helt lösas inom immaterialrätten och att något kompletterande skydd inte bör skapas genom regler i MFL. Den svenska marknadsföringslagen ger därmed inte något skydd mot slavisk eller annan närgången efterbildning av produkter som sådana, alltså utöver skyddet vid förväxlingsfara.²⁴⁰ Den immaterialrättsliga ensamrättslagstiftningen medför att sådana efterbildningar i stor utsträckning är otillåtna. Dock täcker inte denna lagstiftning alla situationer och därmed kan marknadsrätten komma att spela en viktig roll som komplement till ensamrättslagstiftningen. Vilsedande om kommersiellt ursprung är en typ av otillbörlig marknadsföringsåtgärd som består i att en näringsidkare oriktigt framkallar föreställningen att hans verksamhet, vara eller tjänst härrör från eller har samband med en annan näringsidkare.²⁴¹ Det är av intresse att jämföra överväganden som ligger bakom denna terminologi både enligt MFL och VML. Som ovan anförts gjordes det i förarbetena till VML en skarp skillnad mellan vilsedande i fråga om varornas objektiva egenskaper, d.v.s. dess beskaffenhet, och förväxling beträffande varornas kommersiella ursprung.²⁴² Bedömningen enligt MFL av vilsedande om det kommersiella ursprunget bygger på en annan grundsyn än VML. Den utgår från att det också är *ett allmänt intresse* att användning av förväxlingsbara kännetecken motverkas.²⁴³ Även om MD inte skall ge sig in på frågor om varumärkesintrång kan domstolen såtillvida förbjuda användning av ett visst kännetecken under hänvisning till att det kan *förväxlas* med ett av annan

²³⁹ Bernitz, U., *Marknadsföringslagen* s. 57.

²⁴⁰ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 124 f.

²⁴¹ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 145.

²⁴² Se närmare ovan under kap. 4.4.

²⁴³ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 145.

företagare använt kännetecknen och därigenom *vilseleda allmänheten* angående varans kommersiella ursprung.²⁴⁴

I 8 § MFL förbjuds plagieringar av kända originalprodukter med särskiljande design, förutsatt att efterbildningen är sådan att förväxling uppkommer. Lagtexten stadgar att ”*En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att det lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.*” Bestämmelsen omfattar sådana kännetecken, varu- och förpackningsutstyrselar som inte är vilseledande i sig, utan där vilseledandemomentet ligger i att de är förväxlingsbara med sådana som används av andra näringsidkare. Det uppkommer alltså ett vilseledande om *det kommersiella ursprunget*. Vilseledandet kan också bestå i *indirekt förväxling* genom ett felaktigt intryck av att det finns ett ägarsamband eller annan kommersiell koppling mellan originalprodukten och plagiatet.²⁴⁵

Det skall vara fråga om utnyttjande av sådant som fyller en känneteckensfunktion såsom namn, ord, figurer, lay-out, färger eller varors eller förpackningars yttre form.²⁴⁶ Bedömning av om förväxling föreligger görs utifrån det helhetsintryck efterbildningen får antas ge köpare som har en minnesbilden av originalvaran.

Förbudsbestämmelsen mot vilseledande efterbildningar avser bl.a. att tillgodose att svensk rätt fullt ut uppfyller PK:s krav på att förbud skall kunna meddelas mot ”alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara må, framkallar förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel”, art 10 bis p. 3.1.

Efterbildningar kan även innebära intrång i annans ensamrätt enligt VML eller annan immaterialrättslig lagstiftning. Det saknar dock betydelse vid tillämpning av MFL om det efterbildade kännetecknet är immaterialrättsligt skyddat. Bedömningen enligt MFL bygger på kriterier som står självständiga i förhållande till den immaterialrättsliga lagstiftningen och är inriktad på frågan om marknadsföringen av en viss efterbildning utgör ett otillbörligt förfarande genom att verka vilseledande.²⁴⁷ Redan tidigt har dock i MD:s praxis utvecklats tre centrala kriterier, som normalt alla skall vara uppfyllda för att vilseledande om kommersiellt ursprung skall anses föreligga. Dessa kriterier anses ligga väldigt nära det varumärkesrättsliga bedömningsprinciperna.²⁴⁸ Genom 8 § MFL har de rättsprinciper som utvecklats i marknadsdomstolens praxis införts i MFL. För att förbud skall komma ifråga krävs att den efterbildade produkten är *särpräglad* och *känd*

²⁴⁴ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 146.

²⁴⁵ Svensson, C-A m. fl., a.a. s. 222.

²⁴⁶ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 123.

²⁴⁷ Bernitz, U., *Marknadsföringslagen*, s. 58.

²⁴⁸ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 123.

på marknaden. Dessutom krävs det att *förväxlingsrisk* föreligger. Alla dessa kriterier måste således vara uppfyllda för att stadgandet skall vara tillämpligt. Kriterierna vägs i regel samman i den slutliga bedömningen och kan flexibelt balanseras mot varandra.²⁴⁹

I kravet på särprägel ligger att originalet skall ha en utformning som har en särskiljande funktion, d.v.s. den ger produkten ett utseende som estetiskt skiljer den från andra så att den tydligt kan identifieras av avnämarna.²⁵⁰ Marknadsdomstolen ingriper inte mot funktionella alster eller sådana element i utformningen av en förpackning som huvudsakligen är funktionellt betingade. Detta stadgas uttryckligen i lagtexten.²⁵¹

Med att produkten skall vara känd på marknaden avses att dess form är bekant för avnämarmarknadsdomstolen i så hög grad att den förknippas med en viss näringsidkare, d.v.s. med ett anonymt kommersiellt ursprung. Det framgår inte av tillgänglig praxis helt klart hur pass stark kännedom som krävs. Det räcker med att det är känt att formen, märket, eller utstyrseln hör till en viss produkt och vad det är för typ av produkt. Kravet på kännedom ligger nära för vad som fordras för varumärkesrättslig inarbetning. Normalt är det tillräckligt att ca en tredjedel av målgruppen uppfattar utstyrseln etc. som kännetecken. Emellertid kan kravet på att originalet skall vara känt på marknaden sättas lägre än fallet är vid upprätthållandet av ett känneteckensrättsligt ensamrättsskydd.²⁵²

För att konstatera om förväxlingsrisk föreligger utgår MD ifrån ett helhetsintryck vid ett flyktigt betraktande. Förväxlingsrisk föreligger om efterbildningen skapar samma minnesbild hos konsumenterna som originalet. Det är av mindre betydelse om produkterna kan skiljas åt när man ser dem bredvid varandra. Bedömningen har anpassats efter den föreliggande situationen. MD tar härvid hänsyn till att många varor köps snabbt och rutinmässigt, framförallt i självbetjäningbutiker. Det är tillräckligt att en beaktansvärd del av avnämarmarknadsdomstolen bedöms löpa risk att förväxla produkterna. Någon konkret bevisning har inte krävts om inträffade förväxlingar.²⁵³ Förväxlingsrisk kan också uppstå om efterbildningen förmedlar ett vilseledande intryck av en ägarmässig eller kommersiell samhörighet med originalprodukten eller den verksamhet som bedrivs under det kännetecken som blivit efterbildat.²⁵⁴

Numera skall vid förväxlingsbedömningen enligt varumärkeslagstiftningen även risken för association beaktas. Detta följer av art 4.1 (b) och art 5.1 (b) i varumärkesdirektivet.²⁵⁵ Vid bedömning av förväxlingsfrågor enligt

²⁴⁹ Svensson, C-A m.fl., a.a. s. 223.

²⁵⁰ Svensson, C-A m.fl., a.a. s. 222. Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (138 f).

²⁵¹ Se 8 § andra meningen MFL.

²⁵² Svensson, C-A, m.fl., a.a. s. 222. Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (139).

²⁵³ Bernitz, U i NIR 1996 s.128 (139).

²⁵⁴ Bernitz, U., *Marknadsföringslagen*, s. 59.

²⁵⁵ Se ovan under kap. 4.3.1.

marknadsföringslagen bör man även här ta associationsgrundande moment i beaktande.²⁵⁶

5.4.1 MD-praxis

I MD: s praxis finns det exempel på plagieringar av såväl varukännetecken som av varu- och förpackningsutstyrslar.

I flera fall har utnyttjande av en konkurrents varukännetecken ansetts vilseleda om det kommersiella ursprunget. I Catalinamålet, **MD 1972:10 (Catalina)**, började Tedder kläder AB tillverka och marknadsföra en jacka som praktiskt taget var identisk med en jacka som tillverkades av Catalina – Martin. Tedder – jackorna hade bl.a. som mönster i fodret ett ”flygmärke” som starkt liknade den flygfisk som fanns i Catalina-jackornas mönster och som utgjorde inarbetat och inregistrerat varumärke. MD fann att det ej var möjligt att förbjuda efterbildningen eller marknadsföringen som sådant. Domstolen konstaterade emellertid att jackorna till sin yttre form var nästan identiska och att mönstret i Tedder-jackornas foder uppvisade en betydande likhet med mönstret i Catalina-jackorna. Denna likhet fann domstolen avsiktlig och uppenbart ägnad att vilseleda konsumenterna angående jackornas kommersiella ursprung.

I **MD 1983:18 (Weekendpressen)** förbjöd domstolen helgtidningen Weekendpressen att använda en titel förstasida och ram, vilka bedömdes vara förväxlingsbara med tidningen Expressen. MD fann att Expressens titel, ram och förstasida hade en påtaglig karaktär av varukännetecken som återkom i oförändrad form från nummer till nummer. Dessa inslag syftade till att identifiera tidningen och var av kommersiell natur. Weekendpressens utnyttjande av dessa särpräglade och välkända kännetecken medförde en uppenbar förväxlingsrisk och var ägnade att vilseleda köparna i fråga om tidningens kommersiella ursprung.²⁵⁷

I **MD 1987:30 (Select)** har användning av ordvarumärket Jelect för fotbollar ansetts vara förväxlingsbar med det kända märket Select som innehades av Ryon AB. MD konstaterade att det namn, Jelect, som Freijd AB använde på sina fotbollar var mycket snarlikt Ryon AB:s bollnamn Select. Genom att de skilde sig åt med endast en bokstav uppvisade namnen långtgående stavnings- och ljudlikhet. Dessutom förelåg en relativt nära grafisk överensstämmelse. MD fann det vara uppenbart att likheten i namn var ägnad att vilseleda en beaktansvärd del av konsumentkretsen genom att framkalla förväxling med Ryons bollar. Även om det ej påstods i målet att det förelåg någon kvalitetsmässig skillnad mellan de båda fotbollsmärkena låg i Freijds förfarande ett moment av utnyttjande av det goda anseende som

²⁵⁶ Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (139).

²⁵⁷ Ett annat liknande fall är MD 1984:17 (Race & Cruising).

Select-fotbollar hade.²⁵⁸ MD tog dock inte ställning till om mönstret var särpräglad. Det kunde dock i vart fall konstateras att dekoren på Jelects bollar inte var ägnade att minska den förväxlingsrisk som namnligheten gav upphov till.

Ett antal centrala avgöranden från MD har rört förpackningsutstyrselar som ansetts vilseleda om det kommersiella ursprunget. MD har vartefter skärpt sin bedömning till nackdel för de svarande bolagen och anlagt en ganska sträng syn på efterbildning av förpackningsdekorer.

Ett tidigt och ledande rättsfall på området gällde efterbildning av förpackningsdekoren för växtnäringspreparatet Blomin, tillverkat av Barnängen AB, *MD 1974:5 (Blomin)*. Buketten AB marknadsförde en liknade flaska med Bukettens Växt-Vital. Buketten hade efterbildat såväl Blominflaskans form som dess färg och dekor samt etikettens form, placering och färgsättning. MD fann att Blominförpackningen var i hög grad särpräglad och blivit tämligen väl känd på den svenska marknaden. Domstolen konstaterade vidare vad gällde förväxlingsrisken att det avgörande inte borde vara om de båda förpackningarna sedda samtidigt kunde skiljas åt utan istället om likheten var sådan att förpackningarna skapade i det väsentliga samma bestående minnesbild hos konsumenterna. Smärre olikheter som förpackningarna hade kunde inte anses vara ägnade att varaktigt fästa sig i minnet hos konsumenterna. Domstolen menade här att storleken, formen och färgen och utstyrseln alla var faktorer som samverkade till att skapa samma bestående minnesbild av förpackningarna. Att Bukettenförpackningen var tydligt märkt med Växt-Vital ändrade inte bedömningen.

Andra belysande fall som har stora likheter med Blominfallet gäller förpackningar för rengöringsmedel, *MD 1983:3 (Ajax I)* samt *MD 1996:1 (Ajax II)*. I Ajax I salufördes Colgates Ajax allrengöring i vit plastflaska med röd skruvkork avsedd att användas som doseringsmått och etikett med ordet Ajax i rött. Den konkurrerande produkten Zak som innehades av Soilax salufördes i en flaska med tillhörande etikett som hade liknande färgsättning. Etiketterna hade vita, ljusblå och mörkblå fält. Colgate hade gjort gällande att Ajaxförpackningens utstyrsel som helhet var särpräglad på grund av flaskans färg och form samt etikettens utformning. Colgate anförde också att förpackningen var väl inarbetad på den svenska marknaden. MD fann att det hade utbildats ett visst mönster när det gällde formen på förpackningar för flytande allrengöringsmedel. Det fanns ett tiotal olika varumärken som var förpackade i plastflaskor, företrädesvis vita till färgen, med stora kapsyler att användas som doseringsmått och ofta med någon form av inbuktning på förpackningen för att hindra att flaskan gled ur handen. Formgivningen av Ajaxförpackningen i enlighet med detta gängse mönster var enligt MD:s mening i huvudsak funktionellt betingad. Inte

²⁵⁸ Här synes domstolen i samband med avgörandet om vilseledande om kommersiellt ursprung ha konstaterat att sådan marknadsföring även inneburit renommésnyltning.

heller flaskans eller kapsylens färg ansågs ge förpackningen särprägel. Däremot ansåg MD att det var uppenbart att Ajaxetiketten hade en särskiljande funktion. Den framstod som mycket karaktäristisk genom namn, slogan, bildens komposition och färgen samt typsnittet i namnet. Trots att förpackningens färg och form visade likheter med andra flaskor var således etiketten så särskiljande att förpackningen sedd som helhet ansågs ha särprägel. Ajaxförpackningen ansågs också vara väl känd på den svenska marknaden. Bedömningen av risken för förväxling skulle grundas på en jämförelse av de helhetsintryck förpackningarna gav. Beträffande färgval och allmän uppbyggnad fann domstolen att Zaketiketten hade en betydande likhet med Ajaxetiketten. Zakflaskans material, form och färg och dess kapsyl förstärkte det intryck av gemensamt kommersiellt ursprung som etiketterna gav. Inte heller olikheten i namn kunde generellt utesluta förväxlingsrisk. I den för konsumenten vanligaste köpsituationen för allrengöringsmedel, d.v.s. i självbetjäningsbutiker, förelåg enligt domstolen en risk att konsumenterna förbisedde namnolikheten och direkt förväxlade de båda förpackningarna. Produkterna Zak och Ajax kunde således uppfattas ha samma kommersiella ursprung. Domstolen förbjöd således Soilax att använda denna förpackning eller annan liknade förpackning som på samma sätt kunde vilseleda om produktens kommersiella ursprung. I det senare Ajax II målet gjorde MD en mycket likartad bedömning.

MD synes i vissa fall ha gjort en ganska sträng bedömning till nackdel för de svarande bolagen. Här har förpackningarna uppvisat stora olikheter men ändock har MD bedömt det som vilseledande om det kommersiella ursprunget.

I MD 1988:6 (*Klorin I*) saluförde Klorin Svenska AB ett klorrengöringsmedel under varumärket Klorin. Ett annat företag vid namn Nordtend AB marknadsförde ett liknande medel benämnt Klorrent. KLORIN salufördes i en blå plastflaska med vit skruvkork i två förpackningsstorlekar. Etiketten hade blå botten och på den förekom namnet KLORIN med stora vita bokstäver. De påtalade förpackningarna var av tre varianter av en blå plastflaska med något ljusare nyans än Klorinflaskan. Alla förpackningarna hade handtag. Etiketten hade vit botten och på den återfanns märket KLORRENT med stora blå versaler. MD ansåg förpackningens utformning vara huvudsakligen funktionellt betingad. Inte heller förpackningens blåa färg gav i och för sig förpackningen särprägel. Vad gällde flaskans etikett ansågs namnet KLORIN ha en särskiljande funktion. Etiketten fick en egen karaktär genom indelning i bildrutor. Domstolen ansåg således att förpackningen som helhet var särpräglad genom namnet KLORIN, flaskans blå färg i kombination med den blå-vita färgskalan i etiketten. Dock visade en jämförelse mellan Klorins förpackningar å ena sidan och de påtalade förpackningarna å andra sidan skiljaktigheter i flera avseenden. Flaskornas blå färg hade t.ex. inte samma nyans. Den mindre Klorinflaskan saknade handtag, medan handtag på övriga flaskor uppvisade skillnader och i övrigt hade flaskorna något olika form. Vidare var etiketternas rutmönster och bildinnehåll olika liksom

produktnamnen. Dessa olikheter trädde dock inte i förgrunden i helhetsbilden av förpackningarna. Tvärtom gav dessa ett mycket likartad helhetsintryck på grund av produktnamnen i kombination med sammansättningen av färger i olika blå nyanser på flaskor och etiketter. Enligt domstolen fick det antas att förpackningarna skapade väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenten. Riskens ansågs vara stor att konsumenter skulle förväxla de påtalade förpackningarna med Klorins förpackningar. Nordtend förbjöds således att använda förpackningarna i fråga eller annan liknande förpackning som på samma sätt kunde vilseleda om produktens kommersiella ursprung.²⁵⁹

I *MD 1990:3 (Liljeholmens)* bedömdes efterbildningar av kartongförpackningar för Liljeholmens stearinljus. Dunis förpackningar för antikljus och kronljus marknadsfördes i liknande fönsterförsedda förpackningar som Liljeholmens antikljus, i en mörkblå kartongförpackning med vitt tryck. Till skillnad från Liljeholmens förpackning var Duni förpackningen försedd med en maggördelsetikett med varumärket Duni. MD konstaterade till en början att utformningen av Liljeholmens förpackning för antikljus var delvis funktionellt betingad på grund av ljusens placering i ett tråg och att de var väl synliga genom ett fönster som möjliggjorde en effektiv exponering av ljusen. Inte heller kunde förpackningens blå färg i och för sig ge förpackningen särprägel. Däremot fick förpackningen en egen karaktär genom sammansättningen av komponenterna den mörkblå färgen, det guldfärgade träget och den speciella utformningen av fönstret med en blå kant runt om samt namnet Liljeholmens både på framsidan och på förpackningsgavlarna. MD fann att Liljeholmens förpackning som helhet var särpräglad och väl känd. Domstolen ansåg att Duni förpackningen skapade väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenterna, Detta även om förpackningen givits en avvikande färg rörande flera detaljer och att kännetecknet (*Duni*) tydligt angivits på förpackningen. Vid en helhetsbedömning av förpackningarna ansågs likheterna vara så stora att konsumenterna kunde förväxla dem och uppfatta Dunis förpackning som Liljeholmens. Duni förbjöds därför att efter en övergångsperiod använda de påtalade förpackningarna.

En sträng förväxlingsbedömning synes MD även ha gjort i *MD 1995:9 (CPC FOODS)*. MD fann en förpackning från Fammarps köttbuljong såsom vilseledande och förväxlingsbar med den äldre förpackningen för Knorr, som ansågs vara ett starkt inarbetat märke. Marknadsföringen hade skett med samma nyanser i gult, grönt och rött sedan länge. Fammarps hade ändrat sin tidigare ljusgråbruna köttbuljongask och använde istället en med Knorr identisk röd och gul nyans samt en närliggande grön färgton. En jämförelse mellan förpackningarna visade emellertid på en del skillnader i färgkonstellation och layout. Domstolen ansåg dock att dessa inte var så påtagliga att de kunde förmodas varaktigt fästa sig i minnet hos

²⁵⁹ Detta rättsfall har en efterföljare då samma företag återigen utsattes för en dylik efterbildning, 1994:27 (Klorin II).

konsumenten. MD förbjöd således användningen av Fammarpsförpackningen under en övergångsperiod.

I *MD 2001:22 (Red Bull)*, som avgjordes enligt 1996 års MFL, var frågan om vilseledande efterbildning av Red Bulls energidryck i burk. Formgivningen av Red Bullförpackningen beträffande formen och storleken var enligt MD i huvudsak funktionellt betingad. Inte heller ansågs burkens sammansättning av färgglada fält i blått och silver och baksidans utformning ge förpackningen särprägel. Däremot ansågs burkförpackningens framsida ha en väsentlig betydelse vid bedömningen av frågan om Red Bullförpackningen kunde anses ha särprägel. Den framstod som mycket karaktäristisk genom att namnet Red Bull stod i röda bokstäver med särskilt typsnitt, bildens komposition med två röda tjurar i anfallsställning framför en guldfärgad cirkel. Trots att förpackningens färg och form hade likheter med andra förpackningar ansågs framsidans utformning som helhet ha särprägel. Förpackningen ansågs också vara väl känd på marknaden. Företaget Energi Trading lanserade en dryck vid namnet UR ABSO Bull. Förpackningen hade vissa likheter med Red Bulls burk. UR ABSO Bull stod i röda bokstäver och på burken återgavs en röd tjur mot en gul cirkel. Vidare hade texten och namnet ett liknande typsnitt. Dock fanns det vissa skillnader mellan förpackningarna bestående bl.a. av olika varumärke och färgsättning. MD ansåg ändå att likheterna var så framträdande att de måste antas ha skapat väsentligen samma minnesbild hos konsumenterna. Det förelåg således risk för förväxling. Mot bakgrund av detta fann MD att UR ABSO Bullförpackning fick anses utgöra en efterbildning av Red Bullförpackningen vilken var ägnad att vilseleda om förpackningens kommersiella ursprung.

I det s.k. "Glassbilsmålet", *MD 1993:26*, visas att om efterbildning sker av ett helt marknadsföringskoncept är förfarandet svår att komma åt. Hemglass AB marknadsförde och försålde bl.a. glass med ambulerande blåa skåpbilar som regelbundet återkom till hållplatser enligt en särskild turlista. Bilarnas ankomst till försäljningsställena markerades genom att en melodi med relativt hög ljudstyrka spelades upp i högtalare. Marknadsföringen hade byggt på flera samverkande led, bl.a. bilens färg, ljudsignal och produktexponering på bilens baklucka. Glassbilen AB påbörjade en verksamhet som i stort sett byggde på samma affärsidé som Hemglass. Även Glassbilens försäljning skedde från blå bilar av samma modell som Hemglass bilar. Bilarnas ankomst till försäljningsställena markerades också genom uppspelning av viss melodi. MD fann att de olika framträdande elementen i Hemglasskonceptet inte åtnjöt skydd var för sig. Enbart en viss färg, i det här fallet den blå färgen på skåpbilarna, kunde inte ge särprägel. Inte heller skyltarnas illustration och placering var särpräglad utan funktionellt betingad osv. Domstolen övergick därefter till att bedöma om marknadsföringen kunde anses vilseleda om kommersiellt ursprung när samtliga detaljer bedömdes som en helhet. Domstolen fann att Glassbilens marknadsföring i sin helhet starkt påminde om Hemglass. Inslagen i

Hemglass marknadsföring hade enligt domstolen i och för sig större särskiljningsförmåga tillsammans än var för sig, men inte heller tillsammans hade de i första hand en särskiljande funktion. De framstod som naturliga delar i en affärsverksamhet med idén att sälja glass från ambulerande bilar. Med hänsyn till intresset av en effektiv konkurrens ansåg MD att sådana metoder normalt måste få användas av alla och envar. Därmed ogillades Hemglass talan.

Förväxlingsbara plagiat kan förbjudas om varans utseende, den yttre utformningen, dess design är särpräglad och välkänd. I *MD 2001:12 (Elflugan)* ansågs en elektrisk ljusstake, Elflugan, vara särpräglad och känd. Elflugan och dess upphovsmän fick stor uppmärksamhet när ljusstakarna introducerades, bl.a. förekom artiklar i tidningar och tidskrifter där ljusstaken beskrevs som en ny designprodukt. ICB Svenska AB marknadsförde flera ljusstakar under beteckningen Cascade, som liknade Elflugan. MD ansåg att Cascadeljusstakarna hade alla de för Elflugan karaktäristiska formdetaljerna, även om det förelåg vissa skillnader mellan ljusstakarna. Detta gjorde att helhetsintrycket i allt väsentligt blev detsamma och därmed skapades en uppenbar förväxlingsrisk. ICB hade invänt att bl.a. den prisskillnad som förelåg mellan Cascadeljusstakarna och Elflugan torde ha uteslutit förväxlingsrisk. MD fann att marknadsföringen fick anses ha riktat sig till främst köpare med intresse för design för vilka priset inte torde ha haft någon avgörande betydelse. Den prisskillnad som fanns mellan Elflugan och Cascadeljusstakarna uteslöt därmed inte förväxlingsrisken. Efterbildningen vilseledde alltså om ljusstakarnas kommersiella ursprung och förbjöds.

I ett tidigare fall har MD emellertid funnit att originalprodukten inte varit tillräckligt känd för att kunderna skulle förväxla original och efterbildning, även om originalprodukten hade en särpräglad formgivning. Avgörandet, *MD 1976:11 (Kevi-rullen)*, gällde länkrullar som användes till främst kontorsmöbler. Utseendemässigt var rullarna i det närmaste identiska och delarna var utbytbara. MD fann att det var näst intill omöjligt att skilja dem åt. Dock hade företaget Kevi A/S inte kunnat visa att kunderna speciellt efterfrågat Kevi-rullen. MD konstaterade således att även om Kevi-rullen hade en särpräglad formgivning, var den inte så väl känd att det uppstod en risk för förväxling.

Ett gammalt och kritiserat avgörande är fallet om Fiskars hushållssax, *MD 1977:25 (Fiskars)*. Här gällde det marknadsföring av saxar med plasthandtag. Plagiatet hade samma utformning och färgsättning. MD fällde inte plagiatet under hänvisning till att saxens utformning var funktionellt betingad och brast i särprägel. Fallet anses dock som i huvudsak överspelat i och med utvecklingen. Den kritik som riktades mot avgörandet gick i stora drag ut på att domstolen, istället för att se helhetsintrycket, valt att dela upp utstyrseln i skilda element, vilka sedda vart och för sig inte ansetts särpräglade.

5.4.2 Sammanfattande synpunkter

Marknadsföringslagens huvudsyfte är som nämnts att skydda konsumenter och andra näringsidkare mot vilseledande marknadsföring. Om ett företag marknadsför varor och tjänster, vars utseende eller kännetecknen i vid mening kan sammanblandas med en annan produkts kända utseende eller kännetecknen, bedöms detta alltså i regel vara vilseledande. I svensk rätt använder man härvid uttrycket vilseledande om kommersiellt ursprung, som närmast avser vilseledande efterbildningar enligt 8 § MFL. Bedömningen enligt MFL knyter an till själva vilseledandet och bygger på kriterier som står självständiga i förhållande till den immaterialrättsliga lagstiftningen. Det MD bedömt är tillbörligheten utifrån vilseledandesynpunkt av själva förfarandet att utforma marknadsföringen på ett visst sätt.

Marknadsdomstolens bedömningsprinciper har utvecklats successivt alltsedan det första avgörandet, MD 1972:10, Catalinajackan. Som synes har domstolen vart efter fört in preciserade kriterier för bedömningen såsom krav på särprägel och inarbetning. Dessa krav ligger nära de varumärkesrättsliga bedömningsprinciperna.²⁶⁰ I den marknadsrättsliga bedömningen talas det om särprägel medan i känneteckensrätten talas istället om särskiljningsförmåga. Enligt Pehrson är det inte säkert att MD använder särprägel för att beteckna detsamma som i VML avses med särskiljningsförmåga.²⁶¹ I Galliano-fallet uttalade MD att det förutsattes bl.a. att kännetecknet var känt på marknaden på ett sådant sätt att det förknippades med produkter av visst ursprung. Så kunde vara fallet endast om kännetecknet hade vad som brukade kallas *särskiljningsförmåga*. En ytterligare förutsättning var att sistnämnda kännetecknet hade *särprägel*. För att kännetecknet skulle anses ha särprägel krävdes att det var så utformat att det hade en huvudsakligen särskiljande funktion, d.v.s. att kännetecknet härigenom fick ett utseende som i estetiskt hänseende skilde det från andra kännetecknen. En utformning som huvudsakligen tjänade till att göra en vara, förpackning eller annat ändamålsenligt och därmed var tekniskt eller funktionellt betingad hade domstolen funnit inte böra betecknas som särprägel.²⁶²

Enligt *Nordell* avses med särskiljningsförmåga således närmast att föremålet har vissa egenskaper och särprägel avser närmast att kännetecknet har viss funktion. Vad denna funktion innebär har inte uttryckligen konstaterats av marknadsdomstolen. MD har däremot uttalat att särprägel föreligger om produkten får ett utseende som i estetiskt hänseende skiljer det från andra kännetecknen och att det inte kan vara en utformning som huvudsakligen tjänar till att göra en vara, förpackning eller annat ändamålsenligt och således är tekniskt och funktionellt betingad. Enligt *Nordell* bör med särprägel avses en kommersiellt särskiljande funktion. Som krav på

²⁶⁰ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 123.

²⁶¹ Pehrson, L., a.a. s. 194.

²⁶² Se även bl.a. MD 1983:3 (Ajax I), MD 1990:3 (Liljeholmens stearinljus) där samma bedömning har kommit till uttryck.

inarbetning krävs att kännetecknet skall ha en särskiljande funktion, d.v.s. ange ett visst kommersiellt ursprung. Genom kravet på såväl särprägel och inarbetning anser Nordell att en utstyrsel då måste äga känneteckensgenskaper för att komma ifråga för en bedömning om vilseledande enligt marknadsföringslagen.²⁶³

Det skydd mot vissa former av efterbildningar som vuxit fram i praxis enligt den gamla marknadsföringslagens generalklausul har kodifierats i 1996 års marknadsföringslag.²⁶⁴

De fall som har redovisats ovan enligt äldre praxis har i huvudsak avsett förpackningsutstyrselar vilka endast undantagsvis kunde påräkna varumärkesskydd. Varu- och förpackningsutstyrselar har kommit att spela en allt viktigare roll som särskiljningsinstrument i konsumtionsledet. Härmed har också varornas utstyrsel kommit att utnyttjas som individualiseringsmedel.²⁶⁵ Konsumentvaror utbjuds ofta förpackade i en eller annan form och formen är ofta vald just för att särskilja en viss vara från en annan. Vid tillämpningen av 8 § MFL bör också beaktas möjligheterna till varumärkesrättsligt skydd för utstyrselar av varor och dess förpackningar. Det varumärkesrättsliga skyddet för utstyrselar har luckrats upp betydligt genom den ändring i 13 § 2 st. VML som genomfördes 1992 i samband med att varumärkeslagen anpassades till EG:s varumärkesdirektiv. Härigenom har möjligheterna att få varumärkesregistrering för utformningen av varor och förpackningar vidgats avsevärt.²⁶⁶ Tidigare krav på att utstyrselar endast fick registreras om de genom inarbetning visat sig ha särskiljningsförmåga har slopats. Från administrativ praxis har det t.ex. ansetts vara möjligt att varumärkesregistrera formen på en godisbil.²⁶⁷ Utstyrseln var sökt för konfektyr. I sin motivering anförde PBR att varumärket hade sådan särskiljningsförmåga för de varor ansökan omfattade att det uppställda kravet i 13 § 2 st. VML ansågs vara uppfyllt. Enligt lagtexten får man dock inte varumärkesregistrera en form som följer av varans art eller som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande värde. Denna bestämmelse återgår på art 3 (1) (e) i VM-direktivet. Från EG-rättslig praxis kan nämnas *Philishave-avgörandet*²⁶⁸ angående dess klöverformade rakhuvud. Philips hade år 1966 utvecklat en rakapparat med tre roterande knivhuvuden, som sedermera hade registrerats som varumärke enligt Trade Marks Act 1938. Ett konkurrerande företag i Storbritannien vid namn Remington började tillverka och marknadsföra en rakapparat med tre roterande knivhuvuden i en liksidig triangel, i ett utförande som liknade Philips. Frågan i målet gällde bl.a. tolkningen av art 3 (1) (e). EG-domstolen konstaterade att syftet med artikeln var att förhindra registrering av former vars väsentliga särdrag var att fylla en teknisk

²⁶³ Nordell, PJ i NIR 1998 s. 205 (227).

²⁶⁴ Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (135).

²⁶⁵ Nordell, PJ i NIR 1998 sid. 205.

²⁶⁶ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* s. 180.

²⁶⁷ PBR 1993.03.16.

²⁶⁸ Mål C-299/99 (Philips).

funktion, eftersom varumärkesrätten annars oundvikligen skulle begränsa konkurrenternas möjligheter att erbjuda en vara i vilken en sådan funktion hade införlivats.²⁶⁹ Enligt domstolen utgjorde bestämmelsen således hinder för att sådana tecken förbehölls ett enda företag genom att de hade registrerats som varumärke.²⁷⁰ Artikeln skulle enligt domstolen tolkas så att ett tecken som endast bestod av formen på en vara inte fick registreras om det visades att de väsentliga särdragen i denna form endast var hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat. Detta gällde även om det kunde visas att det fanns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kunde uppnås.²⁷¹ Genom domen bekräftade EG-domstolen den nationella domstolens uppfattning om tolkningen av art. 3 i VM-direktivet. Den nationella domstolen hade bl.a. slagit fast att Philips varumärke endast bestod av en form som var nödvändig för uppnående av ett tekniskt resultat.

En annan begränsning är att skyddet för ett varukännetecken inte omfattar en sådan del av kännetecknet som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig eller eljest att fylla annan funktion än att vara kännetecken, 5 § VML. Stadgandets syfte är att förhindra att en näringsidkare genom varumärkesskydd får ensamrätt till sådana tekniska och funktionella element som inte uppfyller kraven på patentskydd.²⁷² I *NJA 1987 s. 923 (Lego)* ansågs utseendet på en plastbyggklot från Lego vara huvudsakligen funktionell. Trots att klotsens utseende var inarbetat ansågs därför försäljningen av en nära identisk klot inte utgöra varumärkesintrång. Numera bör dock utstyrselar som är registreringsbara enligt VML vara av sådan art att de också kan få skydd mot vilseledande efterbildningar enligt MFL. Det vidgade varumärkesrättsliga formskyddet bör alltså kunna påverka även marknadsrättslig praxis.²⁷³ Det vägledande avgörandet vad gäller förpackningsutstyrselar är det s.k. Blominavgörandet. MD konstaterade här i linje med departementschefens uttalande i förarbetena²⁷⁴ att frågor om varumärkesintrång inte skulle prövas av MD. Dock fanns det inga hinder för att förbjuda marknadsföring av en produkt på grund av att den kunde förväxlas med ett av annan företagare använt kännetecken. I Ajax I-målet ställdes gränsen mellan särprägel och funktionellt betingning på sin spets. Flaskans utformning med en greppvänlig midja och en doseringshatt ansågs vara huvudsakligen funktionellt betingad. Utgången i Liljeholmensfallet visar på att MD vid en förväxlingsbedömning låter en stark inarbetning väga upp en svagare särprägel.²⁷⁵ I Knorr-fallet synes MD upprätthålla ett skydd för välkända förpackningsutstyrselar även om förväxlingsrisken endast är måttlig. Klorinfallet utgör ett bra exempel på att MD vid sin bedömning lägger stor vikt vid helhetsintrycket även om det förekommer åtskilliga

²⁶⁹ Mål C-299/99 (Philips) punkt 79.

²⁷⁰ Mål C-299/99 (Philips) punkt 80.

²⁷¹ Mål C-299/99 (Philips) punkt 84 och punkt 4 i domen.

²⁷² Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* s. 180.

²⁷³ Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (143).

²⁷⁴ Prop. 1970:57 s. 75 f.

²⁷⁵ Jfr SOU 1966:71 s. 227 f.

detaljskillnader. Det här visar på att bedömningskriterierna inte skall ses isolerade utan som moment i en helhetsbedömning. MD har även lagt stor vikt vid helhetsintrycket vid förväxlingsbedömningen.

Några avgöranden har gällt vilseledande varuutstyrselar samt vilseledande kännetecken i kombination med utstyrsel. Praxis från MD visar tydligt att möjligheterna att åtkomma vilseledande förpackningsutstyrselar enligt MFL är större än vad som gäller rena varuutstyrselar. Detta beror på, liksom i känneteckensrätten, att det är lättare att ge en kommersiell särprägel åt en förpackning än åt själva varan.²⁷⁶ Den vilseledande utformningen av en efterbildning kan dock mycket väl ligga i själva varans yttre utseende till den del denna huvudsakligen är av icke funktionell karaktär.²⁷⁷ 8 § MFL är generell skriven och täcker även produkter. Lagstiftaren har här velat vidga efterbildningsskyddet utöver kännetecken till att även avse produktutformningar.²⁷⁸ Ett bra exempel på detta är Elflugan-avgörandet. Ingripande enligt marknadsföringslagen är dock inte heller här avsett att kunna ske mot sådana element i en produkts utformning som är funktionellt betingade. I 8 § MFL har således i en andra mening tagits in en undantagsregel om att förbudet mot vilseledande efterbildningar inte skall gälla sådana efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. En jämförelse med 5 § VML visar att stadgandet har samma syfte, nämligen att funktionella former inte skall erhålla skydd. Marknadsrättslig praxis kan härigenom knappast vara mer restriktiv än den varumärkesrättsliga. För att MFL skall kunna tillämpas på en efterbildning av en form torde dock fordras, att formen är varierbar och att konsumenterna kan känna igen produkten på formen.²⁷⁹

Från känneteckensperspektiv är Select-fallet särskilt intressant, eftersom förväxlingsbarheten avsåg huvudsakligen de på varan anbragta ordmärken.

Genom ”glassbilsmålet” har MD visat att ett helt marknadsföringskoncept är svårt att komma åt, även om långtgående efterbildning föreligger, främst med avseende på önskvärdenheten av att upprätthålla en effektiv konkurrens på marknaden.

Sammanfattningsvis har MD enligt den tidigare MFL framför allt bedömt efterbildningar av olika typer av förpackningsutstyrselar, ordmärken, figurmärken, titlar och huvuden på tidningar och tidskrifter m.m. som huvudsakligen fyllt en *känneteckensfunktion*. I denna del bygger 1996 års MFL vidare på en rätt välutvecklad praxis, som ger en ganska vidsträckt efterbildningsskydd. Däremot har praxis tidigare varit väsentligt mer återhållsam när det gällt efterbildningar av själva varans yttre form. Dock har det genom 8 § MFL efterbildningsskyddet vidgats till att även avse produktutformningar.

²⁷⁶ Nordell, PJ i NIR 1998 s. 205 (223).

²⁷⁷ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 252.

²⁷⁸ Bernitz, U i NIR 1996 s. 128 (141).

²⁷⁹ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 252.

5.5 Vilseledande reklam, 6 § MFL

Som ovan nämnts utgör vilseledande efterbildningar en särskilt viktig typ av vilseledande om kommersiellt ursprung. En näringsidkare kan dock vilseleda konsumenterna och andra avnämarna om en produkts kommersiella ursprung på annat sätt än genom efterbildning, t.ex. genom att använda kännetecknen som ger en felaktig uppfattning om varans ursprung.²⁸⁰ Sådana fall täcks av förbudsstadgandet mot vilseledande reklam, 6 § MFL. Regeln kan alltså användas för att komma åt andra typer av vilseledande om kommersiellt ursprung än rena efterbildningar. Där anges att *en näringsidkare i sin marknadsföring inte får använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet.*²⁸¹ Bestämmelsen tar sikte på all marknadsföring som är vilseledande, men särskilt framställningar som avser *”produkternas art, mängd, kvalitet, och andra egenskaper, produktens ursprung, användning, och inverkan på hälsa och miljö, produktens pris, grunderna för prissättning och beställningsvillkoren, näringsidkarens kvalifikationer, ställning på marknaden, kännetecknen och andra rättigheter samt belöningar och utmärkelser som tilldelats näringsidkaren*”.²⁸² Uppräkningen är dock inte avsedd att vara uttömmande. Även andra typer av vilseledanden kan således vara förbjudna enligt bestämmelsen.

Marknadsföringslagen innehåller såtillvida ett uttryckligt förbud mot användning av vilseledande varukännetecknen, 6 § 2 st. 4 p. Som exempel på sådant vilseledande kan nämnas att en näringsidkare använder ett kännetecken som på ett eller annat sätt antyder en viss ställning på marknaden eller en kommersiell koppling till en konkurrent.

Enligt den tidigare marknadsföringslagen var det utan betydelse om kännetecknet var ”vilseledande i sig” eller om det var ”förväxlingsbart”, eftersom all otillbörlig marknadsföring förbjöds enligt 1975 års generalklausul, 2 § MFL. Enligt den kom vissa företeelser att förbjudas som vilseledande känneteckensanvändning. Vissa kännetecknen ansågs vilseledande om egenskap. Andra ansågs vilseledande på grund av att de vilseledde närmast om ett slags kommersiellt ursprung, d.v.s. kännetecknen som gav starkare eller svagare associationer till andra välrenommerade kännetecknen.²⁸³ Enligt nuvarande lagstiftning faller dock förväxlingsbara kännetecknen under 8 § MFL. Härigenom kompletteras 6 § MFL reglerna om skydd mot renommésnyltning och vilseledande efterbildningar.

²⁸⁰ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 254.

²⁸¹ 6 § 1 st. MFL, exemplifieringen ansluter till EG-direktivet (84/450/EEG) om vilseledande reklam.

²⁸² 6 § 2 st. p. 1-5 MFL.

²⁸³ Nordell, P.J., *Festschrift till Ulf Bernitz i NIR*, Stockholm 2001, s. 116 f.

6 § MFL innebär i huvudsak en kodifiering av rättsregler som utvecklats i praxis genom tillämpningen av 1975 års generalklausul, 2 § MFL.²⁸⁴

Bestämmelsen har en ganska vidsträckt räckvidd. Enligt förarbetena²⁸⁵ avses med framställning varje form av åtgärd genom vilken en näringsidkare meddelar sig med andra, t.ex. i bild, skrift och tal. Härunder faller således uttalande om eller jämförelser med konkurrentprodukter eller användning av kännetecknen m.m. som vilseleder om en varas kommersiella eller geografiska ursprung.

5.5.1 MD-praxis

Av marknadsdomstolens tidigare praxis framgår en grupp avgöranden som rört utnyttjande av ordvarumärke m.m. på ett sätt som vilseleder om det kommersiella ursprunget.

I avgörandet *MD 1976:18 (SparKronan)*, som är ett firmafall, förbjöd marknadsdomstolen Fastighetsmäklarna SparKronan, Höök & Bokelund AB att vid marknadsföringen av fastigheter och fastighetsförmedlingstjänster använda firma som innehåller ordet SparKronan. Marknadsdomstolen fann här att kännetecknet SparKronan kunde komma att förväxlas med den till Stockholms Sparbank knutna fastighetsförmedlingsverksamheten genom likheten med kännetecknen Ekkronan och Spareken. Namnet SparKronan kunde vilseleda allmänheten, eftersom det gav ett felaktigt intryck av att bolaget i sin mäklarrörelse hade anknytning till en sparbank.

Ett intressant avgörande är *MD 1989:9 (Svita)*. Fallet gällde takfönster. Ett svenskt företag, Icopal, hade under en mycket lång tid såsom generalagent och återförsäljare för ett danskt företag, Velux, sålt detta företags takfönster i Sverige under varumärket Svita. Detta märke innehades av det svenska företaget. Internationellt såldes dock takfönstren under märket Velux. Efter att samarbetet mellan företagen upphört började det svenska företaget att sälja den främste konkurrentens takfönster under märket Svita. Marknadsdomstolen konstaterade till en början att uttrycket ”kommersiellt ursprung” inte var helt entydigt. Det kunde i skilda sammanhang syfta på olika förhållanden, t.ex. vem som tillverkar eller importerar eller saluför en produkt. Ett varumärke på en produkt knöt enligt domstolen i allmänhet produktens kommersiella ursprung till märkets innehavare. Denne kunde ha befattat sig med varan såsom tillverkare eller återförsäljare eller på annat sätt. MD fann att det av Icopal använda varumärket på produkter som bolaget saluförde innebar i och för sig en korrekt angivelse av kommersiellt ursprung. Vem som var tillverkare av produkten var därvid från varumärkesrättslig synpunkt utan betydelse. Emellertid ansåg domstolen att den omständigheten att Icopal ägde varumärkesrättsligt skydd för kännetecknet Svita inte var avgörande vid prövningen enligt

²⁸⁴ Se SOU 1993:59 s. 253.

²⁸⁵ Prop. 1970:57 s. 93 f.

marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen fann att varumärket Svita i hög grad förknippades med en kvalitet och konstruktion av takfönster som den danske tillverkarens produkter representerade. Genom användning av varumärket Svita för andra tillverkarens produkter skapade Icopal således, enligt marknadsdomstolen, förvirring på marknaden beträffande produkternas ursprung. Avnämaren kunde därmed ha kommit att förknippa Svita-märket med den danske tillverkarens produkter. Icopal ålades av domstolen att under viss tid inte använda varumärket Svita utan att tydligt ange att fönstren hade annan tillverkare och annan konstruktion än Svita-fönstren.

Ett annat liknande fall är *MD 1987:1 (Finlandia)*. Detta fall handlade om märken för soffor. Finlandia Möbler AB hade annonserat soffgrupper med namnen Rio och Pampas. Ett annat företag, Interface OY, som tillverkade soffor av samma slag använde dock dessa beteckningar sedan flera år. Marknadsdomstolen fann att endast användningen av varumärkena Rio och Pampas för soffor inte i erforderlig utsträckning förknippades med en viss tillverkare. Dock ansågs Finlandias annonsering som helhet ge ett vilseledande intryck om det kommersiella ursprunget. Det avgörande var härvid namnligheten, likhet i formgivning samt uttalade jämförelser med originaltillverkarens soffor. Även det att annonsören hade bytt beteckning på soffor inköpta från olika tillverkare till just Rio och Pampas var anmärkningsvärt. Till saken hörde också att annonsören tidigare hade varit återförsäljare av originalprodukterna Rio och Pampas. Marknadsdomstolen fann att de beteckningar som Finlandia använt för sina soffor associerade till detta företags produkter. Således förbjöds den reklam där beteckningarna förekom och som framkallade en oriktig uppfattning om produkternas ursprung. Den föreliggande annonsens otillbörlighet avgjordes således efter en helhetsbedömning. Här kunde visserligen något fristående förbud mot att använda de aktuella varumärkena inte uppställas. Annonsens utformning som helhet ansågs dock strida mot god affärssed.

Marknadsdomstolen har också slagit fast att det utgör otillbörlig marknadsföring att använda sig av konkurrents annonsmaterial enbart i syfte att gynna försäljning av egna produkter. I fallet *MD 1988:12 (CEH 10)* hade företaget CEH-Produkter AB använt sig av ett annat företags annonsmaterial. Företaget hade dock aldrig haft de annonserade produkterna till försäljning, utan avsåg att vid kundkontakt sälja andra produkter. Marknadsdomstolen ansåg att själva annonsen med text, bilder och viss beteckning inte kunde anses förknippas med det andra företaget eller med produkter av visst ursprung. Användningen kunde därmed inte förbjudas för att den orsakade förväxling. Dock fann MD det vara otillbörligt att CEH-Produkter hade utnyttjat materialet utan tillstånd och att dem inte hade för avsikt att sälja produkterna som förekom i annonsen.

Förväxling kan föreligga utan att det är fråga om en direkt efterbildning av ett material, eftersom man använder snarlika framställningar utan att ange från vem de egentligen kommer. Ett belysande fall på detta är *MD 2000:28*

(*Företagskatalogen*), där Företagskatalogen Internet 2 K AB i sina kundkontakter angav namnet Företagskatalogen för sin produkt, som var ny och endast fanns på Internet. Företaget erbjöd via telemarketing näringsidkare att mot betalning ingå i en företagskatalog som kostnadsfritt tillhandahölls användare på Internet. Dock hade Teliakoncernen gett ut en tryckt katalog benämnd just Företagskatalogen, som senare namnändrades till Företagskatalogen Emfas. Detta hade Telia gjort sedan 1982. Den fanns även att hitta på Internet. Marknadsdomstolen fann här att Företagskatalogen var tämligen väl känd bland näringsidkare och av flertalet förknippades med Telia. Vid telefonförsäljning uppgav företaget knapphändiga uppgifter om företaget och dess produkt. Vid presentationen angav man inte tydligt den produkt som marknadsfördes och vem som stod bakom den. Enligt domstolen var detta ägnat att skapa förvirring om katalogens kommersiella ursprung och dess kommersiella samhörighet med Telias företagskatalog. Vidare förstärktes vilseledandet av att Företagskatalogens interner skickade handlingar med en utformning som liknade Telias och där namnet Företagskatalogen var framträdande. Marknadsdomstolen fann dock inte utrett att detta utgjorde vilseledande efterbildningar enligt 8 § MFL. Det ansågs inte heller visat att Företagskatalogen Emfas var bärare av sådan goodwill att konkurrensens förfarande utgjorde otillåten renommésnyltning.

Ett annat fall på detta är *MD 2000:5 (Telia InfoMedia)*, där Interactive Teleinfomedia i Sverige AB använde ett liknande kännetecken (tele Infomedia) som Telias dåvarande märke (Telia InfoMedia) vid sin marknadsföring av informationsprodukter. Marknadsdomstolen fann här att det förelåg en klar risk att avnämarna kunde tro att Interactive och dess produkter hade anknytning till Telia. Telias kännetecken Telia InfoMedia fick anses vara väl känt och förfarandet ansågs vara vilseledande och innebar dessutom otillåten renommésnyltning.

Vidare kan användning av annans kännetecken vara vilseledande utan att det föreligger förväxling. Avgörandet *MD 2001:21 (Guldägget)* som handlar om vilseledande om sponsorskap är ett bra exempel. Guldägget är en reklamtävling som arrangeras årligen av Sveriges Reklamförbund. Tävlingen har olika sponsorer som betalar för att få sina logotyper exponerade och för viss presentation i anslutning till evenemanget. I detta ingår den s.k. Guldäggsfesten, som år 2000 hölls i Globen i Stockholm. TV3 som inte var sponsor hade placerat ut texter utanför arenan, på vilka det stod "Lycka till på Guldägget önskar TV3" och "Grattis Guldäggsvinnare önskar TV3". I tidningen Dagens Reklamnyheter's Guldäggsupplaga hade TV3 annonserat genom att dels återge ljusskyltarna, dels gratulera vinnarna till "Guldägget i TV-kategorin". Marknadsdomstolen konstaterade att "Guldägget" var väl känt i reklambranschen som benämningen på den aktuella tävlingen och prisutdelningen. Vidare ansågs det vara väl känt bland näringsidkare att endast de av Reklamförbundet utsedda sponsorerna hade rätt att delta med sina varumärken vid Guldäggsfesten. Sponsorskap var förenat med ett betydande kommersiellt värde. Domstolen fann att TV3:s åtgärder gav intrycket att man varit sponsor eller på annat sätt hade

medverkat i arrangemanget och var att jämställa med vilseledande om kommersiellt ursprung enligt 6 § 2 st. 2 p. MFL. Vidare ansåg domstolen att även om TV3 inte skulle ha uppfattats som sponsor fick man den felaktiga uppfattningen att TV3 hade förbundets tillåtelse att använda beteckningen Guldägget. Detta stred mot 6 § 2 st. 4 p., som bl. a. tar sikte på vilseledande användning av annans kännetecken. TV3:s förfarande bedömdes dessutom som otillåten renommésnyltning.²⁸⁶

I fallet *MD 2002:30 (Poolia)* har MD slagit fast att för att ett vilseledande om det kommersiella ursprunget enligt 6 § MFL skall föreligga krävs det att kännetecknet är väl känt. I målet var det fråga om ett företags marknadsföring av s.k. bemanningstjänster med användning av beteckningarna Skoolia och Schoolia, bl.a. i kombination med orden –personal respektive –partners. Poolia, som också är ett bemanningsföretag, hävdade att man skadades av företagets användning av kännetecknen Skoolia och Schoolia. Som grund för sin talan åberopade Poolia att den påtalade marknadsföringen dels innebar renommésnyltning enligt 4 § MFL, dels var vilseledande om det kommersiella ursprunget enligt 6 § MFL. I fråga om renommésnyltning fann MD att Poolia inte hade styrkt att kännetecknet var väl känt och inarbetad för Poolia på den svenska marknaden så att det förknippades med dess verksamhet. Till följd härav kunde det inte heller vara fråga om någon renommésnyltning som är otillbörlig enligt 4 § MFL. MD konstaterade härefter att eftersom det inte visats att namnet Poolia var väl känt på marknaden kunde de påtalade kännetecknen inte heller anses vilseledande enligt 6 § MFL i fråga om det kommersiella ursprunget.

5.5.2 Sammanfattande synpunkter

Svita-fallet visar att marknadsrätten kan utgöra ett komplement till den känneteckensrättsliga lagstiftningen. Här innehades varumärket av det företag som hade marknadsfört produkten. Detta förfarande är då väldigt svårt att komma åt varumärkesrättsligt. Icopal ägde ju varumärkesrättsligt skydd för kännetecknet Svita. Detta kan man således bortse ifrån vid den marknadsrättsliga bedömningen, där man utgår ifrån om det föreligger ett vilseledande moment i själva marknadsföringen som kan vara otillbörlig. I målet förelåg i sak ett vilseledande om det kommersiella ursprunget som också ledde till ett vilseledande om beskaffenheten av den av Icopal saluförda produkten. Marknadsdomstolen hänvisade i sin motivering uttryckligen till Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam (art. 4.1).

Marknadsdomstolen gör härvid en helhetsbedömning. I Finlandia-fallet avgjordes den föreliggande annonsens otillbörlighet efter en helhetsbedömning. Här kunde något fristående förbud mot att använda de aktuella varumärkena inte uppställas.

²⁸⁶ Se ovan under kap. 5.3.1.

Det ställs heller inte krav på att förväxlingsrisk skall föreligga för att bestämmelsen skall vara tillämplig eller att det skall vara fråga om en efterbildning. Detta gör att stadgandet även utgör en viktig komplement till 8 § MFL.

MD:s ställningstagande i Poolia-avgörandet förtjänar en viss diskussion. En första fråga är om det var fråga om vilseledande känneteckensanvändning eller ett vilseledande om det kommersiella ursprunget. Poolia anför som grund för vilseledande enligt 6 § MFL att användningen av kännetecknen Skoolia och Schoolia alltjämt pågick eftersom företaget hade en utformning på sin hemsida där mer information kunde erhållas om verksamheten per telefon och detta innebar i sin tur att marknadsföringen inte hade upphört. Av detta kan man dra den slutsatsen att det var fråga om vilseledande känneteckensanvändning som kan åtkommas enligt 6 § 2 st. 4. p. Det som kan vara anmärkningsvärt är att MD i sin bedömning av om det föreligger ett vilseledande enligt 6 § ställer krav på att kännetecknet skall vara *väl känt*. Detta har hittills inte kunnat utläsas i MD:s praxis. MD synes här uppställa ett nytt kriterium inom ramen för tillämpligheten av 6 §.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att otillbörlighetsgrunden vilseledande om kommersiellt ursprung, som tidigare huvudsakligen omfattades av 2 § 1975 års MFL, idag omfattas av det som närmast faller under den direktsanktionerade bestämmelsen i 8 § MFL om vilseledande efterbildningar. Dock får otillbörlighetsgrunden vilseledande om kommersiellt ursprung anses vara vidare än rena efterbildningsfall och kan då åtkommas med hjälp av 6 § MFL.

5.6 Jämförande reklam, 8 a § MFL

Huvudregeln i svensk rätt är att jämförelse i reklam av konkurrerande produkter är tillåtna, förutsatt att jämförelsen är vederhäftig och att den ger en rättvisande totalbild av det jämförda.²⁸⁷ I förarbetena till 1970 års marknadsföringslag uttalade departementschefen att för konsumenten kan en korrekt utförd jämförelse vara av stort värde som vägledning vid valet mellan olika varor och tjänster. Att som led i en jämförelse lämna negativa upplysningar om de varor och tjänster som en konkurrent tillhandahållit kunde inte, enligt departementschefen, betraktas som otillbörligt mot denne så länge det skedde under korrekta former.²⁸⁸ Detta uttalande har lagts till grund för marknadsdomstolens praxis på området.

Jämförande reklam framstår emellertid kanske som den mest betydelsefulla inskränkningen av regeln att annan inte får använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor enligt 4 § 1 st. VML. Enligt svensk uppfattning har det dock inte ansetts utgöra varumärkesintrång att nämna en konkurrents

²⁸⁷ Nordell, PJ., *Marknadsrätten*, s. 60., Se även Svensson, C-A., a.a. s. 237.

²⁸⁸ Prop. 1970:57 s. 70., Se även Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 190., Bernitz-Modig-Mallmén., *Otillbörlig marknadsföring*, Stockholm 1970, s. 150 ff.

varumärke inom ramen för jämförande reklam.²⁸⁹ VFU anförde i förarbetarna till VML att det i jämförande reklam förekom att näringsidkare gjorde jämförelser mellan den egna varan och vissa andra konkurrerande varor. Om någons varumärke då åberopades behövde detta inte innebära att ensamrätten kränktes. Det anfördes att det ur varumärkessynpunkt skulle vara tillåtet att i en jämförelse hänföra sig till annans varukännetecken, förutsatt att detta skedde på ett sådant sätt att den som tog del av reklamen inte kom att uppfatta kännetecknet såsom åsyftande annonsörens varor.²⁹⁰

Om jämförelsen faktiskt är ägnad att framkalla förväxling eller föreställningen att ett kommersiellt samband föreligger är det dock fråga om varumärkesintrång.²⁹¹ I sammanhanget spelar varumärkeshavarens skäl att hindra åberopande av varumärket en betydande roll.

Varumärkesinnehavaren har inte bara intresse av att hindra förväxling eller felaktiga föreställningar om kommersiellt samband utan också av att hindra att märket används som en allmän varubeteckning. Innehavaren av särskilt kända märken har alltså skäl för att regeln i 4 § VML konsekvent upprätthålls, detta för att hindra urvattning och degeneration.²⁹²

Bedömningsprinciperna har kommit till tydligt uttryck i ROLLS-målet (se nedan).

Från jämförelser i reklam i egentlig mening skall skiljas opåkallat åberopanden av andra näringsidkares varukännetecken i reklam utan att det är fråga om någon egentlig jämförelse. I praktiken finns det ofta en koppling mellan renommésnyltning och otillåtna jämförelser.²⁹³ Vid en jämförelse är det normalt inte utnyttjandet av annans kännetecken som är föremål för bedömning, utan otillbörligheten i själva jämförelsen. Det föreligger emellertid ett samband mellan ovederhäftighet i jämförande reklam och känneteckensutnyttjande. Genom att göra t.ex. en kvalitativ jämförelse med en viss angiven varumärkesskyddad vara åberopar man härigenom den konkurrerande varan. I reklam åberopas ofta att den egna varan är bättre eller i vart fall lika bra som den vara med vilken den jämförs. Näringsidkaren tillgodogör sig därigenom utan att förfarandet kan definieras som renommésnyltning i egentlig mening, goodwill som finns i konkurrentens varor.²⁹⁴

I syfte att harmonisera rättsläget inom EU på detta område antog EG ett direktiv²⁹⁵ om jämförande reklam. Direktivet har implementerats genom att en ny bestämmelse om jämförande reklam införts som 8 a § MFL. Tidigare

²⁸⁹ Bernitz, U i NIR 1998 s. 185 (196)., Se även Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 191., Nordell, PJ i NIR 1992 s.482 (500).

²⁹⁰ SOU 1958:10 s. 237 f.

²⁹¹ Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s.193.

²⁹² Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s.194.

²⁹³ Bernitz, U., *Marknadsföringslagen*, s. 70 f.

²⁹⁴ Nordell, PJ i NIR 1992 sid. 482 (500).

²⁹⁵ Direktiv 97/55/EG om ändring av direktivet 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam.

ansågs vilseledande jämförelser falla under den generella bestämmelsen om vilseledande marknadsföring i 6 § MFL. Direktivets bestämmelser är dock mer preciserade och något strängare än vad som följer av MD:s äldre praxis och därmed har den svenska lagstiftaren valt att införa särskild bestämmelse om direkta jämförelser.²⁹⁶ Direktivets bestämmelser har inte medfört någon större förändringar för svensk del. I huvudsak överensstämmer den med vad som redan tidigare gällt enligt svensk praxis.²⁹⁷

Även i ICC:s Grundregler för reklam finns en bestämmelse om jämförande reklam. I artikel 6 sägs att jämförelser skall vara så utformade att de inte är ägnade att vilseleda. De punkter som ingår skall vara utvalda på ett rättvisande sätt och bygga på fakta som kan styrkas. Vidare krävs att jämförelsen är förenlig med god sed i konkurrensen näringsidkare emellan.

Bestämmelsen i 8 a § anger villkoren för att en jämförelse skall vara tillåten. Det är bara själva jämförelsen som regleras. För annat som tillsammans med jämförelsen kan förekomma i marknadsföringen gäller övriga bestämmelser i lagen. Jämförelsen får inte vara vilseledande.²⁹⁸ Detta har tagits med för tydlighetens skull, det följer ju i och för sig redan av 6 § MFL. Jämförelsen måste vara aktuell, avse samma slags produkter och objektivet värdera viktiga egenskaper hos produkterna.²⁹⁹ Med aktualitet menas att en näringsidkare inte får t.ex. jämföra sin aktuella modell med en konkurrents äldre modell. Att jämförelsen skall avse samma slags produkter betyder, enkelt uttryckt, att man inte får jämföra äpplen med apelsiner. Detta synes dock vara något nytt för svensk rätts del.³⁰⁰ Det ter sig också ganska självklart att man inte bör jämföra en egenskap hos sin egen produkt med en helt annan egenskap i den jämförda produkten.

Enligt 8 a § 1 st. 4 p. MFL får jämförelsen inte medföra förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken. Överträdelser inträffar nu eventuellt först vid konstaterad förväxling och inte redan vid risk för sådan.³⁰¹ Denna bestämmelse överlappar delvis bestämmelsen i 6 § 2 st. 4 p. MFL där det talas om vilseledande bl.a. om näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden och kännetecken.

Misskreditering och renommésnyltning omfattas av 8 a § 1 st. p. 5 och 7. Den i bestämmelsen uttryckliga kopplingen till renommésnyltning är en nyhet för svenskt vidkommande. Det betyder att själva renommésnyltningen vid jämförande reklam kommit att bli direktsanktionerad. Tidigare omfattades detta förfarande, som ovan anförts, av generalklausulen i 4 § 1 st. MFL. Genom att 8 a § är belagd med marknadsstörningsavgift föreligger

²⁹⁶ Nordell, PJ., *Marknadsrätten*, s. 61.

²⁹⁷ Svensson, C-A m.fl., a.a s. 238.

²⁹⁸ 8 a § 1 st p 1.

²⁹⁹ 8 a § 1 st. p.2 och p.3.

³⁰⁰ Nordell, PJ., *Festschrift till Ulf Bernitz* i NIR 2001 s. 119.

³⁰¹ Svensson, C-A m.fl., a.a. s. 239.

en skillnad ifråga om påföljden vid en överträdelse. Renommésnyltande inslag som inte förekommer i en jämförelse kan endast medföra vitesförbud, eftersom det då uteslutande bedöms enligt generalklausulen.³⁰²

I p. 8 förbjuds att en produkt i en jämförelse anges vara ett plagiat av ett original med skyddat kännetecken. Där anges det nämligen att även marknadsföring av en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller firma skall uppfattas som en vilseledande jämförelse. Om jämförelsen skulle medföra förväxling mellan näringsidkarens och en annan näringsidkares produkter, kan det naturligtvis vara fråga också om en vilseledande produkt eller förpackningsefterbildning enligt 8 § MFL. Bestämmelsen i 8 § MFL om efterbildningar synes därmed också kunna överlappa bestämmelsen i 8 a § 1 st. p. 8. MFL. Förfarandet kan också omfattas av varumärkeslagstiftningen. Här, liksom vad gäller 8 § MFL, finns det alltså en tydlig koppling till känneteckensrätten.³⁰³

När det handlar om produktjämförelser i jämförande reklam brukar man skilja mellan systemjämförelser och direkta jämförelser. Vid systemjämförelse jämförs den egna produkten med andra produkter som inte direkt är utpekade. Vanligen görs det då påpekanden om skillnader i material eller egenskaper. Vid direkta jämförelser sker däremot en jämförelse mellan olika företags produkter med direkt utpekande av andra företags kännetecken eller firma.³⁰⁴ Direktivet avser båda dessa huvudformer. Att systemjämförelser innefattas framgår av definitionen i art. 2 p.2a i direktivet, som uttryckligen nämner reklam som ”indirekt” pekar ut en konkurrent eller dennes produkter. Dock behöver detta inte alltid ske vid systemjämförelser. Som exempel kan nämnas att den egna produkten anges som exempel på en viss lösning medan en konkurrerande produkt inte ens anges indirekt som en alternativ lösning. En annons för ett visst bilmärke kan t.ex. innehålla en jämförelse mellan framhjulsdraft och bakhjulsdraft.³⁰⁵ Medför detta inte att någon annan ens indirekt utpekats omfattas knappt framställningen av 8 a §. Istället kan den fångas in av lagens andra bestämmelser, främst då 6 § och 4 § MFL. Begreppet reklam skall ges en vid tolkning.³⁰⁶

Något konkret uttalande om den jämförda produktens egenskaper är inte nödvändigt för utpekandet. Som ovan anförts kan detta komma till uttryck också genom indirekta åberopanden eller jämförelser i mer eller mindre anspelande ordalag.³⁰⁷

³⁰² Se nedan under kap. 6.2.

³⁰³ Nordell, PJ., *Marknadsrätten*, s. 63.

³⁰⁴ Bernitz, U i NIR 1998 sid. 185 (189).

³⁰⁵ Jfr MD 1985:20 (Stålplåt/aluminium).

³⁰⁶ Svensson, C-A m.fl., a.a. s. 239.

³⁰⁷ Se 8 a § 1 st. p. 1 MFL.

5.6.1 Praxis

Som ovan anförts kan en jämförelse komma till uttryck genom indirekta åberopanden eller genom anspelande ordalag. Ett talande exempel är *MD 1987:11 (ARMANI)*. Här gjorde KappAhl reklam för sina kostymer med texten: ”*ARMA NI som fortsätter att betala för mycket. Jämför gärna våra kostymer med de dyra kusinerna från Italien. Det är inte mycket som skiljer. Kanske är det bara den lilla skrytetiketten i nacken och några tusenlappar på priset*”. Armani hävdade att ordet ARMANI var ett inarbetat kännetecken och att det hade hög internationell goodwill. Förfarandet utgjorde, enligt Armani, misskreditering, ovederhäftig jämförelse och tillgodogörande av Armanis goodwill och var därmed otillbörligt. KappAhl hävdade å sin sida att de inte använt ordet ARMANI utan två vanliga svenska ord, nämligen arma och ni. Vidare ansåg KappAhl att det inte var fråga om snyltning på namnet ARMANI, eftersom något påstående om att produkterna skulle vara likvärdiga aldrig hade gjorts. Inledningsvis konstaterade domstolen att det var uppenbart att annonsen anspelade på namnet ARMANI och att den innehöll en form av jämförelse mellan KappAhls annonserade kostymer och kostymer av märket ARMANI. ARMANI ansågs vara internationellt känt och inarbetat som kännetecken för kläder av högsta kvalitet och exklusiv design. MD fann inte att annonsen vilseledde om det kommersiella ursprunget. Däremot ansågs att anspelningen på ARMANI lockade många läsare att ta närmare del av annonsen. Annonsen ansågs vara nedsättande mot Armani. Detta gjorde att annonsen innebar både ett utnyttjande och ett nedvärderande av Armani namnet. Domstolen konstaterade dock att dessa omständigheter inte i sig kunde vara otillbörligt enligt MFL. MD ansåg däremot att jämförelsen som *helhet* var ovederhäftig och därmed otillbörlig. Även om jämförelsen gjordes i något förtäckt form menade domstolen att den förmedlade klart budskapet att det frånsatt priset inte fanns någon nämnvärd skillnad mellan de jämförda produkterna.

I *MD 1987:10 (Pre-Glandin)*, angående marknadsföring av hälsopreparatet Maxglandin, ansåg MD att marknadsföringen innebar en jämförelse mellan halten av GLA i de båda produkterna. Detta måste då, enligt domstolen, ha innefattat ett påstående om att preparaten är likvärdiga i den meningen att de påverkade den mänskliga organismen på samma sätt. Jämförelsen ansågs också ge intrycket att Maxglandin hade bättre egenskaper än Pre-Glandin eftersom det innehöll dubbel styrka GLA och därigenom blev billigare för konsumenterna. Det kunde inte bortses ifrån att preparaten hade olika hälsoeffekter eftersom de inte var identiska i fråga om sammansättningen av fettsyror. Likvärdigheten hade inte heller styrkts och det kunde inte göras gällande att Maxglandin hade bättre egenskaper än Pre-Glandin. MD fann att annonsen innehöll en otillbörlig jämförelse. Här ansågs att jämförelsen i reklam vara otillbörlig på grund av att den innebar ett otillbörligt utnyttjande av en konkurrerande näringsidkares renommé.

Att jämförelsen inte får innebära förväxling framgår också av detta avgörande. Här marknadsfördes Maxglandin med texten ”*Kära Preglandinvänner, här är årets nyhet*”. Marknadsföringstexten ger intryck av att företaget tidigare marknadsfört en produkt som hette Pre-Glandin och att den konsument som var nöjd med produkten och som ville vara trogen företaget nu i stället uppmanades att köpa den nya produkten Maxglandin. Bakom Pre-Glandin och Maxglandin stod emellertid två skilda företag, nämligen Cederroths respektive Naturmedica.

Det finns ett avgörande³⁰⁸ från tingsrätten som är påfallande likt med Armani-avgörandet. Fråga var här om varumärkesintrång i rätten till märket Rolls Royce. En näringsidkare hade i reklam för bilar av märket Mazda använt texten ”*MAZDA 929 LEGATO. FAMILJENS NYA ROLLS*”. Denna text var återgiven på framträdande sätt i broschyrer och tidningsannonser m.m. för Mazda-bilen. Enligt Tingsrätten hade marknadsföringsåtgärden vidtagits i avsikt att åstadkomma en statushöjande effekt för det egna marknadsförda märket. Användningen av varumärket hade därmed medfört risk för att kännetecknet skulle förlora sin särskiljningsförmåga. Enligt domstolen hade åberopandet inte skett på ett sådant sätt att det kunde anses som en tillåten form av jämförande reklam. Åtgärden innebar därmed en otillåten användning av varukännetecknet ROLLS, vilket var att bedöma som varumärkesintrång.

EG-domstolen har i avgörandet *Toshiba mot Katun Germany*³⁰⁹ tolkat vissa artiklar i direktivet om jämförande reklam. Toshiba distribuerade kopieringsapparater samt reservdelar och förbrukningstillbehör till dessa i Europa. Ett annat företag vid namn Katun marknadsförde också reservdelar och förbrukningstillbehör som kunde användas till Toshibas kopieringsapparater. Toshiba använde särskilda beteckningar för att skilja sina kopieringsmodeller åt. Även för att skilja tillbehör åt använde bolaget sig av särskilda beteckningar, kallade varubeteckningar. Dessutom fanns ett beställningsnummer för varje vara, kallat varunummer. I Katuns kataloger användes Toshibas modellbeteckningar och beställningsnummer. Dessa nummer angavs vid sidan av Katuns nummer och användes för att identifiera de av Katuns varor som kunde användas i Toshibas kopieringsapparater. Toshibas varunummer (OEM-nummer) angavs intill Katuns egna varunummer. Toshiba ansåg att Katun, genom att använda deras varunummer, gjorde bruk av originalvaror för att uppvärdera sina egna varor. Frågan i målet var bl.a. om förfarandet skulle anses utgöra jämförande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i direktivet. Vidare var frågan om ett varunummer skulle anses utgöra ett konkurrents andra kännetecken i den mening som avsågs i artikel 3a.1g och enligt vilka kriterier bedömningen i så fall skulle ske vid fastställande av om någon hade dragit otillbörlig fördel av renommén hos en konkurrents andra kännetecken.

³⁰⁸ Uppsala tingsrätt dom den 11 dec 1980, refererat i NIR 1981 sid. 421 ff., Se även Bernitz, U., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, s. 195 ff.

³⁰⁹ Mål C-112/99 (Toshiba).

Domstolen fann att förfarandet kunde anses utgöra jämförande reklam som på ett objektivt sätt jämför en eller flera av varornas väsentliga, relevanta och utmärkande egenskaper.³¹⁰ Det ankom dock på den nationella domstolen att kontrollera om OEM-numret utgjorde kännetecknen i den mening som avsågs i artikel 3a.1 g. Domstolen skulle då beakta hur en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittsindivid uppfattade situationen. Hänsyn skulle även tas till vilken målgrupp som reklamen var riktad till, och då särskilt om målgruppen bestod av specialiserade näringsidkare. Hos dessa var det mindre troligt att en sammanblandning skulle ske mellan en apparattillverkares produkters anseende och den konkurrerande leverantörens produkter än om det hade varit fråga om slutkonsumenter.³¹¹ Det ansågs vara möjligt för en konkurrent att dra otillbörlig fördel av någon annans renommé endast om angivelsen av numret medförde att ett samband uppstod i medvetandet hos den målgrupp som reklamen var riktad till mellan den apparattillverkare vars produkter pekades ut och den konkurrerande leverantören. Detta skulle ske på så sätt att målgruppen lät denna tillverkares anseende gälla även den konkurrerande leverantörens produkter. Hänsyn skulle då tas till den allmänna framställningen i den omtvistade reklamen samt till vilken målgrupp som reklamen var riktad.³¹²

5.6.2 Sammanfattande synpunkter

Av de sagda framgår att det föreligger en viss koppling till känneteckensrätten. De anförda exemplen på vilseledande jämförelser i MD 1987:10 (Pre-Glandin) och MD 1987:11 (Armani) hade därför lika gärna kunnat föras som talan om varumärkesintrång, eftersom KappAhl respektive Naturmedica åberopat annans kännetecknen i sin marknadsföring. Även otillbörligt utnyttjande av annans välrenommerade kännetecknen kan medföra varumärkesintrång enligt 6 § 2 st. VML.

I Pre-Glandin-avgörandet och Armani-avgörandet görs det indirekta anspelningar på de kända märkena genom att man i reklamen använt sig av vissa uttryck såsom ”Preglandinvänner” och ”ARMA NI”. Jämförelserna i reklamen ansågs inte vara otillbörliga som en självständig grund. I Armani-avgörandet företog MD en helhetsbedömning, där bl.a. anspelningen på Armani namnet och jämförelsen mellan kostymerna ingick som delar. I Pre-Glandin-avgörandet ansåg MD att jämförelsen i reklam var otillbörlig på grund av att den innebar ett otillbörligt utnyttjande av en konkurrerande näringsidkares renommé.

Jämförelsen i Rolls-fallet ansågs inte heller utgöra jämförande reklam i traditionell mening, detta på grund av att ingen jämförelse mellan egenskaper, priser, eller annat görs av de två bilmärkena. Det var istället

³¹⁰C-112/99 (Toshiba) punkt 40 samt punkt 1 i domslutet.

³¹¹C-112/99 (Toshiba) punkt 52.

³¹²C112/99 (Toshiba) punkt 60 samt punkt 2 i domslutet.

fråga om återopande av ett särskilt välkänt bilmärke i syfte att ge den egna produkten bättre image.

Den slutsats som kan dras av detta är enligt *Nordell* att jämförelser i reklam alltså kan vara otillbörliga dels på grund av att de är ovederhäftiga, dels på grund av att de innebär ett otillbörligt utnyttjande av en konkurrents renommé.³¹³

5.7 Vilseledande om geografiskt ursprung

Ett varumärke kan vilseleda om sitt geografiska ursprung. Så kan även marknadsföringen av en produkt vara vilseledande om det geografiska ursprunget. I detta sammanhang skiljer man internationellt och i EG-rätten mellan geografiska beteckningar i allmänhet och ursprungsbeteckningar. Med det sistnämnda förstås beteckningar för produkter som har särskilda egenskaper eller kvaliteter beroende på den geografiska miljön som de härstammar från. Beteckningarna fungerar som gemensamma kännetecken för de produkter som uppfyller särskilda krav. Sådan beteckning ger konsumenterna upplysning om produkternas ursprung och kan vara bärare av en kollektivt upparbetad goodwill.³¹⁴ Det har varit brukligt att låta dessa två beteckningar gå under namnet geografiska ursprungsbeteckningar, vilket även här kommer att användas för den fortsatta framställningen. Geografiska ursprungsbeteckningar avser ofta vin och spritdrycker eller ostar, t.ex. Champagne, Cognac och Roguefort.³¹⁵ Sverige har inte direkt varit framträdande rörande detta skydd. Däremot har vi förbundet oss att ge skydd mot användande av oriktiga eller vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar enligt art. 10 p. 1 i PK och 1891 års Madridöverenskommelse. Även TRIPs-avtalet kräver att geografiska ursprungsbeteckningar är skyddade mot vilseledande användning. I dag finns även ett antal EG-förordningar på området.³¹⁶ Marknadsföring som är vilseledande om det geografiska ursprunget är förbjudna enligt 6 § 2 st. 2 p. MFL och vilseledande jämförelse med geografisk ursprungsbeteckning är förbjudet enligt 8 a § MFL.³¹⁷ Regeln i 8 a § p. 6 om ursprungsbeteckningar har ingen tidigare motsvarighet. Den avser att skydda varor som t.ex. Champagne där ursprunget anses utgöra en kvalitetsstämpel.

³¹³ Nordell, PJ i NIR 1992 s. 482 (504).

³¹⁴ Bernitz, U, mfl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 261.

³¹⁵ Bernitz, U, mfl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 261.

³¹⁶ Viktiga bestämmelser på detta område finns bl.a. i 2081/92/EEG om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin.

³¹⁷ Se även 13 § 1 st. VML jämfört med 14 § 1 st. 2 p. VML, varumärken som endast anger varans geografiska ursprung anses sakna särskiljningsförmåga och registreras därför ej.

5.7.1 MD-praxis

Ett relativt nytt avgörande från MD rörande geografiska ursprungsbeteckningar är *MD 2002:20 (Champagnesmak!)*. Arla lanserade och marknadsförde en yoghurt benämnd Yoggi Original med Champagnesmak! inför millennieskiftet år 2000. En officiell fransk handelsorganisation som representerade samtliga champagnetillverkare, INAO, gjorde gällande att den påtalade marknadsföringen innebar renommésnyltning samt att marknadsföringen var vilseledande om produkternas smak och deras geografiska och kommersiella ursprung. Vidare gjordes det gällande att marknadsföringen innebar en otillbörlig jämförelse och därmed vilseledande enligt 8 a § MFL. MD konstaterade inledningsvis att Champagne var ett utomordentligt välkänt namn och ursprungsbeteckning för drycken champagne. Vidare betecknade champagne en produkt med särskilt högt renommé. Champagne ansågs vara en högkvalitetsprodukt som var förknippad med festliga tillfällen och som hade ett synnerligen högt uppmärksamhetsvärde. MD ansåg här att renommé i marknadsföringslagens mening också kunde skapas och innehåsa gemensamt av flera näringsidkare eller av ett större, något så när avgränsad kollektiv av näringsidkare. Arlas marknadsföring av yoghurt med champagnesmak ansågs associera till det av de franska champagneproducenterna och champagneföretagen *inarbetade varukännetecken* champagne. Därmed hade Arla utnyttjat den speciella goodwill och den nimbus som anknöt till champagne. MD gjorde härvid en helhetsbedömning av marknadsföringen och kom fram till att det förelåg ett tydligt fall av en medveten renommésnyltning. Arla ansågs även ha vilselett konsumenterna om yoghurtens verkliga innehåll och karaktär och brutit mot 6 § 2 st. 1 p. MFL. Produkten innehöll varken champagne eller smakade som sådan. MD fann vidare att eftersom yoghurt och champagne var *väsensskilda produkter*, kunde Arlas förfarande att använda beteckningen champagnesmak inte anses utgöra ett vilseledande om det kommersiella eller geografiska ursprunget i den mening som avses i 6 § 2 st. 2 p. MFL. Inte heller omfattades förfarandet av 8 a § MFL om jämförande reklam. Detta berodde på att yoghurt och champagne inte var konkurrerande produkter.

5.7.2 Sammanfattande synpunkter

I Champagnesmak! avgörandet berör MD vissa centrala frågor som närmare bör framföras här. En första fråga är om ett kollektiv med näringsidkare kan omfattas av ett kommersiellt ursprung. Kan det då anses att det föreligger ett visst men anonymt kommersiellt ursprung när det är flera näringsidkare som innehar ett och samma kännetecken? Som tidigare framhållits utgörs det kommersiella ursprunget av varans tillverkare eller någon av dess olika distributörer, oftast den som för tillfället är innehavare av kännetecknet. Här gjorde MD det ställningstagandet att de franska champagneproducenterna och champagneföretagen hade ett inarbetat varukännetecken champagne. Kan då ett renommé innehåsa av ett kollektiv? Vad avsåg renommé kunde

den väl innehas gemensamt av flera näringsidkare eller av ett kollektiv med näringsidkare. Av tidigare avgöranden från MD har det även påvisats att renommé kan tillhöra ett TV-program som byggnad.³¹⁸ Av MD:s uttalande kan man dra den slutsatsen att flera näringsidkare tillsammans mycket väl kan ha samma kommersiella ursprung eller renommé.

Gränsdragningsproblem kan dock komma att uppstå, eftersom frågan då blir om några eller någon näringsidkare måste pekats ut eller om det kan vara fråga om en obestämd krets av näringsidkare. I detta avseende kan MD:s avgörande i fallet *MD 2002:18 (Ånglamark)* vara av intresse. Frågan var härom svartmålning av konkurrenter, genom en reklamfilm som visade hur restaurangmat besprutades med bekämpningsmedel. Enligt MD fordrade misskreditering inte att någon eller några särskilda näringsidkare pekades ut, utan kunde vara riktad mot en mer obestämd krets av näringsidkare. Presentationen i reklamfilmen ansågs således vara misskrediterande för de livsmedelsproducenter som använde bekämpningsmedel i sin produktion.³¹⁹

I Champagnesmak!-fallet konstaterades även att yoghurt och champagne var väsensskilda produkter. Därmed kunde Arlas förfarande att använda beteckningen champagnesmak inte anses utgöra ett vilseledande om det kommersiella eller geografiska ursprunget i den mening som avsågs i 6 § 2 st. 2 p. Således har en begränsning uppställts av MD till jämförelser mellan produkter av samma eller liknande slag vid tillämpningen av 6 § 2 st.³²⁰ En sådan begränsning har tidigare inte kunnat utläsas i MD:s praxis i fråga om vilseledande jämförelser enligt 6 § 2 st. MFL. Enligt min mening måste MD här ha gjort en viss koppling till VML stadgande om förväxlingsbara kännetecken, 6 § 1 st. Enligt denna anses kännetecken vara förväxlingsbara om de avser varor av samma eller liknande slag. Medan det i VML talas om förväxlingsbara kännetecken avses det i markandsrätten med vilseledande om det kommersiella ursprunget det motsvarande. Vid vilseledande om det kommersiella ursprunget förhåller det sig så att en avnämare tror sig få en produkt från en viss innehavare till ett kännetecken medan det i verkligheten är en annan näringsidkare som står bakom densamma. Med andra ord uppstår det en förväxling.

MD ansåg även att eftersom yoghurt och champagne inte var konkurrerande produkter omfattades inte förfarandet av 8 a §. Som ovan anförts bygger 8 a § på EG:s direktiv om jämförande reklam.³²¹ Direktivet tillämpar en vid definitionen av vad som skall avses med jämförande reklam. Enligt

³¹⁸ Jfr MD 1999:21 (Robinson), där MD konstaterade att ett TV-program kunde vara bärare av ett särskilt uppmärksamhetsvärde. Jfr även MD 1988:19 (Globen), där MD visserligen konstaterade att byggnaden blivit mycket väl känd under namnet Globen, men att själva byggnadsprojektet som sådant inte hade förvärvat ett kommersiellt renommé. Idag skulle man kunna säga att byggnaden Globen har förvärvat en sådan inarbetning och därmed innehar den också ett kommersiellt renommé.

³¹⁹ Nordell, PJ i NIR 2003 s. 93ff.

³²⁰ Jfr MD 2002:28 (Tex-mex), där MD kom fram till samma resultat. Även här rörde det sig om helt olika produkter som inte kunde ersätta varandra.

³²¹ Direktiv 97/55/EG om ändring av direktivet 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam.

direktivets art. 2 a definieras jämförande reklam som all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en sådan. Frågan om vad som skall avses med *konkurrent* måste lämnas åt praxis. *Bernitz* har dock konstaterat att det enligt direktivet måste föreligga en *konkurrensrelation* mellan den näringsidkare som gör jämförelsen och den som blir jämförd. Enligt honom var det naturligt att jämförelser i reklam skedde just med konkurrerande produkter. Dock kunde det finnas situationer där jämförelser skedde med produkter som inte tillhandahölls av företaget som konkurrerade på den aktuella marknaden, t.ex. därför att den ifrågakommande produkten bara såldes i annat land. Sådana situationer skulle då inte komma att falla under direktivets tillämpningsområde.³²² MD:s här tillämpade konkurrensbegrepp framstår som något förvånande. För att en jämförelse skall vara tillåten måste den avse varor eller tjänster som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål, enligt 8 a § 1 st. 2 p. MFL, och ifråga om varor med ursprungsbeteckning, så måste det alltid avse varor med samma beteckning, enligt 8 a § 1 st. 6p MFL. MD:s här tillämpade konkurrensbegrepp leder till att jämförelser mellan varor och tjänster som svarar mot olika behov eller är avsedda skilda ändamål inte kan vara förbjudna enligt bestämmelsen, eftersom det då inte föreligger någon konkurrenssituation mellan produkterna. Då kan man fråga sig varför det enligt bestämmelsen talas om samma behov och ändamål för att en jämförelse skall anses vara tillåten om ett förfarande är även tillåten vid olika behov och ändamål. Enligt *Nordell* är det svårigen tänkt att konkurrensförhållandet är avsett att bestämmas så snävt som domstolen gjort i detta avgörande.³²³

³²² Bernitz, U i NIR 1998 s. 185 (188).

³²³ Nordell, PJ i NIR 2003 s. 93 ff.

6 Sanktioner

6.1 Varumärkeslagen

Tidigare saknades det möjlighet till förbud mot konkreta åtgärder i varumärkeslagstiftningen och detta utgjorde en svaghet i själva sanktionssystemet. Möjlighet till vitesförbud vid intrång, med undantag av bestämmelsen i 35 § VML, fanns tidigare inte. Även möjlighet till interimistiskt förbud saknades. Den rättsinnehavare vars rätt är kränkt önskar normalt att få ett snabbt stopp för intrånget. Det fanns därför anledning att utveckla skyddet ytterligare, inte minst efterbildningsskyddet. Frågan utreddes av Företagshemlighetsutredningen.³²⁴ I sitt betänkande om otillbörlig efterbildning konstaterade utredningen att svensk rätt inte räckte till om man ville uppnå ett någorlunda gott efterbildningsskydd. Utredningen konstaterade bl.a. att varumärkesrätten visat sig inte ge ett tillförlitligt skydd mot efterbildning och att det saknades möjligheter till förbud mot konkreta åtgärder i varumärkesrätten.³²⁵ Det gällde särskilt egentliga varuutstyrslar. I och för sig ansågs varumärkesrättens regler vara utformade på ett sådant sätt att de borde ha räckt för ett fullgott skydd. Men i praxis hade kravet på särskiljningsförmåga ställts mycket högt då det gällde varuutstyrslar.³²⁶ För att stärka efterbildningsskyddet föreslog utredningen olika alternativ. Ett alternativ var att utvidga och ändra den immaterialrättsliga lagstiftningen eller komplettera det immaterialrättsliga sanktionssystemet med förbud. Enligt utredningen talade dock olika skäl emot en stärkning av den immaterialrättsliga lagstiftningen för att skapa ett bättre efterbildningsskydd. Ett annat förslag var att istället komplettera det efterbildningsskydd som fanns i MFL.³²⁷ Dock fann utredningen att det skulle vara svårt att inom ramen för MFL införa tillräckligt effektiva skadestandsregler. Slutligen föreslog utredningen införande av en självständig lag om otillbörlig efterbildning där sanktionerna skulle vara förbud och skadestånd mot otillbörliga förfaranden.³²⁸ Företagshemlighetsutredningens förslag antogs dock inte, men många av förslagen har på skilda sätt gått i uppfyllelse.

Ett av de alternativ som åberopades av Företagshemlighetsutredningen var, som ovan nämnts, att komplettera det immaterialrättsliga sanktionssystemet med förbud. I och med den lagändring som trädde i kraft vid halvårsskiftet 1994³²⁹ kan den som begår varumärkesintrång vid *vite förbjudas* att fortsätta därmed, 37 a § 1 st. VML. Förbudssanktionen är effektiv såtillvida att vitet

³²⁴ SOU 1987:1 s 193.

³²⁵ SOU 1987:1 s 194.

³²⁶ SOU 1987:1 s 194.

³²⁷ SOU 1987:1 s 195.

³²⁸ SOU 1987:1 s 195.

³²⁹ Se prop. 1993/94:122. I och med denna lagändring har sanktionerna i möjligaste mån gjorts enhetliga i de immaterialrättsliga lagstiftningarna.

kan sättas avskräckande högt. Skadeståndets relativa mildhet gör också att förbud i många fall ses som den viktigaste sanktionen vid intrång. Ersättningen vid intrång utmäts ganska restriktivt. En rättsinnehavare kan då få den uppfattningen att han inte får full ersättning för de skador som tillfogats honom. Det gäller att åtminstone få ett snabbt stopp på intrånget. Vid ett vitesförbud åstadkoms just detta.³³⁰ Även ett *interimistiskt* förbud³³¹ kan meddelas enligt 37 a § 2 st. VML. Stadgandet innehåller krav på ställande av säkerhet för den eventuella skada motparten kan drabbas av vid ett senare konstaterande av att bevisningen inte höll för att ett varumärkesintrång var begånget. Dock får domstolen befria kärande från detta om han saknar förmåga att ställa sådan säkerhet. Med andra ord är det nu möjligt att snabbt stoppa ett intrång.

Som ovan anförts finns det även en bestämmelse innehållande ett allmänt förbud mot vilseledande varukänneteckensanvändning, 35 § 2 st. VML. Stadgandet möjliggör för domstol att vid vite förbjuda vilseledande användning av ett kännetecken. Det är inte möjligt att erhålla skadestånd med stöd av användningsförbudet i 35 § VML. Det bör också beaktas att bestämmelsen i princip gäller endast fall av rena vilseledanden, d.v.s. när varumärken är vilseledande i sig.

En annan sanktion som kan tillgås är *skadestånd* och *annan ersättning* enligt 38 § VML. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till varumärkesintrång skall betala *skälig ersättning* för utnyttjande av kännetecknet, 38 § VML. Sådan ersättning skall utgå oavsett om intrånget har föranlett någon skada eller inte. Om känneteckenshavaren kan visa att han har lidit skada som överstiger vad som är skälig ersättning skall även denna ersättas. Som huvudregel omfattar rätten till ersättning bara de fem senaste åren, 40 § VML. Varumärkesinnehavaren kan dessutom få skadestånd enligt VML för rena oaktsamhetsintrång i den mån detta befinns skäligt, 38 § 2 st. Skadestånd vid varumärkesintrång har dock inte uppgått till ”tämigen betydande belopp”, som rekommenderades i förarbetena.³³² Ersättningen har ofta ansetts för liten. Detta beror delvis på att det har varit svårt att beräkna skadans storlek och att styrka kausalitet och adekvans. Enligt allmänna bevisregler måste ju rättshavaren kunna styrka skadans omfattning. Domstolen har då istället fått göra en skönmässig uppskattning av skadan enligt RB 35:5.³³³ Grundprincipen är i vart fall att den skadelidande skall återställas i den situation som han befann sig i, innan skadan inträffade.

Det är även *straffbart* att göra sig skyldig till, uppsåtligt eller grovt oaktsamt, varumärkesintrång, 37 § VML. Påföljden är böter och fängelse i högst två år. Även försök och förberedelse är straffbara enligt hänvisning i 37 § 2 st. till 23 kap. BrB. Allmän åklagare kan endast väcka åtal efter

³³⁰ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 415.

³³¹ D.v.s. ett vitesförbud under pågående rättegång.

³³² SOU 1958:10 s. 333.

³³³ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 422.

angivelse av målsäganden och om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt, 37 § 3 st. Denna restriktion är främst införd av kostnadsskäl, eftersom en generell åtalsregel skulle kräva alltför stora resurser av det allmänna. Det bör observeras att straff inte kan utdömas mot den som har överträtt ett vitesförbud.

Numera finns det även möjlighet till en s.k. *intrångsundersökning* hos det misstänkta intrångsgöraren.³³⁴ Bestämmelserna (41 a – 41 h §§ VML) har tillkommit dels i syfte att uppfylla våra förpliktelser enligt TRIPs-avtalet³³⁵ och dels för att underlätta för en varumärkeshavare att visa att ett intrång har begåtts eller står i begrepp att begås. Det handlar främst om att snabbt komma åt intrångsvaror för att säkra bevisning också i civilrättslig ordning. Efter ansökan från varumärkeshavaren kan domstolen besluta härom. Det är alltså möjligt att undersöka lokaler tillhöriga eller brukade av en näringsidkare om det skäligen kan antas att intrång har begåtts eller att likaledes straffbart försök eller förberedelse till intrång föreligger. Det skall föreligga en proportionalitet, d.v.s. skälen för intrångsundersökningen skall överväga olägenheter som drabbar den drabbades intressen. Som huvudregel är en förutsättning för att beslutet skall meddelas den att sökanden ställer säkerhet för den eventuella skada som kan åsamkas den misstänkta parten. Verkställandet av beslutet ombesörjs av kronofogdemyndigheten som kan tillåta att sökanden och dennes ombud får närvara vid utförandet av själva undersökningen.³³⁶

6.2 Marknadsföringslagen

I marknadsrätten har förbud varit huvudsanktionen och detta har tidigare medfört att marknadsföringslagens efterbildningsskydd blivit mer attraktivt än det känneteckensrättsliga skyddet. I 1975 års marknadsföringslag fanns det dock vissa brister. Möjligheterna till interimistiska förbud var väldigt begränsade och ersättning för skada kunde komma ifråga endast för överträdelser av ett meddelat förbud.³³⁷ Genom 1996 års marknadsföringslag har dock dessa brister åtgärdats.

Den sanktion som kan riktas mot en näringsidkare, som vidtagit marknadsföringsåtgärder i strid mot generalklausulen 4 § MFL är *förbud*, i regel vid vite, mot att fortsätta eller upprepa åtgärden, 14 och 19 §§ MFL. Överträds förbudet kan vitet dömas ut av domstol. *Interimistiskt förbud* kan också meddelas av domstol mot den fortsatta åtgärden, 20 § MFL. Genom hänvisning till 15 kap. RB ställer MFL motsvarande krav på ställande av säkerhet som görs i VML. I enlighet med 21 § 1 p. MFL kan även KO meddela vitesförbud. Detta är dock inte formellt något interimistiskt förbud men en möjlighet att få till stånd ett snabbt stopp. Den näringsidkare som drabbas måste dock godkänna föreläggandet som först då får verkan som en

³³⁴ Infördes den första januari 1999.

³³⁵ Art. 50.

³³⁶ Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 429 f.

³³⁷ Nordell, PJ i NIR 1998 s. 205 (231).

lagakraftvunnen dom. Generalklausulen är dock svagt sanktionerad såtillvida att själva den grundläggande överträdelsen inte kan mötas av någon direktverkande lagstadgad sanktion. Skadeståndsskyldighet föreligger endast vid överträdelse av ett *redan meddelat förbud* (14, 15, 29 §§ MFL). Domstolen har dock möjlighet att utveckla ett skadeståndsansvar enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler i fråga om marknadsföringsåtgärder som är otillbörliga enligt generalklausulen. Detta kan ske särskilt när det gäller konkurrensåtgärder, vars otillbörlighet är klart erkänd i praxis och som ligger nära vad som faller under regelkatalogen. Som exempel kan nämnas klara fall av renommésnyltning.³³⁸ Däremot är överträdelse av de i katalogen förbjudna typerna av marknadsföringsåtgärder direkt sanktionerade genom att de kan medföra en sanktionsavgift, s.k. *marknadsstörningsavgift* till staten, 22 – 28 §§ MFL. Avgiften kan drabba inte bara den ansvarige näringsidkaren utan också andra som medverkat till överträdelsen av lagens 5 – 13 §§. Marknadsstörningsavgiften skall fastställas till ett belopp mellan 5000 och 5 000 000 kr, dock maximalt 10 % av näringsidkarens årsinkomst. Beloppet yrkas av KO alternativt den näringsidkare som för talan.³³⁹ Överträdelse kan också medföra *skadeståndsskyldighet* i förhållande till konsumenter och näringsidkare för skada som orsakas genom uppsåtliga eller vårdslösa överträdelser av de preciserade bestämmelserna, 29 § MFL. För att skadestånd skall kunna utgå måste kärande kunna styrka att han lidit skada till följd av en marknadsföringsåtgärd, t.ex. i form av skada på företagets goodwill. Vid beräkning av storleken på en uppkommen skada kan rätten göra en skälighetsuppfattning enligt 35 kap. 5 § RB, om full bevisning om storleken av en inträffad skada inte kan föras. Utöver detta finns det även här möjlighet till *förbud vid vite*. Ett sådant förbud kan under vissa förutsättningar även meddelas *interimistiskt* (14, 20 §§ MFL).

Det bör observeras att MFL inte innehåller några straffrättsliga regler.

Vanligen dömer MD som första och enda instans i mål rörande förbud mot fortsatt marknadsföring. I mål rörande marknadsstörningsavgift och skadestånd är dock Stockholms tingsrätt första instans för hela landet och MD överinstans, 38 § MFL. Rättegången enligt MFL är utformad som en specialprocess med MD som särskild instans. En svaghet med specialdomstolsordningen är att det inte finns möjlighet att kumulera en talan enligt MFL, t.ex. angående vilseledande efterbildning med en talan enligt VML. En marknadsföringsåtgärd kan innefatta både intrång i VML och vara otillbörlig enligt MFL. I sådant fall måste man föra två parallella processer.

³³⁸ Bernitz, U m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 244., se även Bernitz, U., *Marknadsföringslagen*, s. 111.

³³⁹ 39 § 1 och 2 st. MFL.

6.3 Sammanfattning

Innan 1994 års revision av immaterialrättens sanktionssystem fanns det ingen fungerande förbudssanktion i VML. Marknadsrätten har dock haft en fungerande sanktionssystem med förbud som huvudsanktion alltsedan 1970 års marknadsföringslag. Möjligheterna att tillämpa användningsförbudet i 35 § 2 st. har varit väldigt små och detta har medfört att generalklausulen om otillbörlig marknadsföring i MFL har kommit att tillämpas i större omfattning. I och med 1994 års revision har vitesförbud införts som sanktion i VML. Även interimistiskt förbud kan meddelas och skadestånd kan komma ifråga. Sammanfattningsvis finns det ungefär liknande sanktioner att tillgå vid en överträdelse i de båda regelverken. En skillnad är dock fortfarande att förbudskatalogen i MFL är direktsanktionerad med en marknadsstörningsavgift. Detta kan ses som en till viss del ersättning för straff som visat sig som mindre lämpligt vid marknadsföringsbrott. Den skadeståndsrättsliga regleringen i de båda regelverken har en viss diskrepans. För att skadestånd skall komma ifråga vid överträdelse av generalklausulen 4 § MFL krävs det att vitesförbudet överträtts, detta framgår av 29 § MFL. Dock har en kränkt rättighetsinnehavare rätt till ersättning enligt 38 § VML, då intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det krävs med andra ord inte att vitesförbudet, enligt 37 § VML, överträtts för att skadestånd skall komma ifråga enligt VML.

7 Slutsatser

Inledningsvis konstaterades att marknadsrätten har en gräns mot känneteckensrätten. Här är det då främst fråga om åberopande, användning eller andra anspelningar av annans kännetecken som skapar denna gräns mot känneteckensrätten. Även om det uttalades tydligt av departementschefen i förarbetena till MFL att MD:s uppgift inte var att uttala sig om intrång i immaterialrättigheter, har MFL i praktiken kommit att fungera som ett komplement till känneteckensrätten.

Av allt att döma skiljs de båda regelverken emellertid åt i vissa grundläggande avseenden. VML har en klarare reglering med tydliga kriterier både vad avser skyddsomfattningen och skyddsförutsättningarna. Den ger då en bättre förutsägbarhet om vad som kan omfattas av lagstiftningen och vad som kan falla utanför. MFL har i sin tur en vidare och lösare uppbyggnad med en bred generalklausul och förbudskatalog som täcker in ett bredare område.

Både ett vilseledande och ett förväxlingsbart varumärke kan förbjudas enligt MFL. Enligt VML förbjuds endast varumärken som är vilseledande i sig. För skydd utanför varuslaget krävs dessutom att varumärket är väl ansett enligt VML.³⁴⁰ Chansen att stoppa ett varumärkesintrång borde enligt min mening vara större genom MFL, i fall som rör t.ex. vilseledande kännetecken i reklam.

MD:s praxis har härvid varit av central betydelse inte minst på produkt- och förpackningsefterbildningarnas område. MD har konsekvent uppställt vissa grundläggande kriterier för sin bedömning. Bedömningen sker självständigt utan att vara hindrad av VML system och skyddsförutsättningar. MFL riktar sig mot sättet som kännetecknet i praktiken används. Det är själva användandet av det vilseledande kännetecknet som kan förbjudas. I vissa fall kan det vara svårt att nå upp till kraven som uppställs i VML, då kan MFL:s generella utformning komma att utgöra ett kompletterande skydd. Om man tar fallet Weekendpressen som exempel kan man konstatera att det skulle ha varit väldigt svårt att få ett varumärkesrättsligt skydd på grund av att det skulle ha varit svårt att visa att ramen, titeln och förstasidan på tidningen hade en särskiljningsförmåga som fordras för skydd enligt VML. MD gör istället en helhetsbedömning och ser härvid inte till varje detalj.

Även om man kan konstatera att MFL är mer generell på grund av en bred generalklausul behöver detta inte alltid utgöra ett positiv utflöde av lagens tillämplighet. Som exempel kan nämnas ”Glassbilsålet” där det förelåg en långtgående efterbildning men där MD tog större hänsyn till de konkurrensfrämjande effekterna och förbjöd således inte marknadsföringen.

³⁴⁰ Jfr härvid med ” väl känt” i marknadsrättsligt sammanhang.

Andra färskare avgöranden som jag tror kommer att bli väldigt omtalade framöver är Falu Rödfärg-fallet, Poolia-fallet och Champagnesmak!-fallet. I dessa fall gjorde MD enligt min mening överraskande ställningstaganden.

De situationer där de båda regelverken möts är främst frågor om otillbörliga produkt- och förpackningsefterbildningar. Då sådana kan skyddas också som varumärken, kan en efterbildning samtidigt utgöra varumärkesintrång. De kriterier som uppställts av MD anser jag vara liknande de kriterier som finns att hämta i varumärkesrätten. Krav på särprägel kan nog sägas vara i princip detsamma som krav på särskiljningsförmåga i VML. Här synes en viss begreppsförvirring råda inte minst när man läst MD:s domskäl. Som exempel kan nämnas Klorin-fallet.³⁴¹ MD konstaterade att för skydd krävdes att kännetecknet skulle vara känt och att så kunde endast vara fallet om kännetecknet hade vad som brukade kallas *särskiljningsförmåga*. En ytterligare förutsättning var att förpackningsutformningen var *särpräglad*. För detta krävdes att utformningen hade en *särskiljande funktion*. I Ajax-fallet³⁴² konstaterade MD däremot att det efterbildade objektet skulle vara *särpräglad* och *väl känt* samt att utformningen hade en *särskiljande funktion*. Här nämndes ingenting om särskiljningsförmåga. Principiellt anser jag att MD använt sig av olika beteckningar för att poängtera att man befinner sig i olika lagstiftningar. Kravet på att produkten skall vara känd på marknaden är detsamma som att en viss inarbetningsnivå skall ha uppnåtts för att avnämare skall förknippa produkten med ett visst ursprung. Även om denna fullbordade inarbetningsnivå kan sägas vara något lägre än vad det generellt gäller i varumärkesrätten så är detta enligt min mening nära förknippat med känneteckensrätten. I de båda regelverken uppställs även krav på förväxlingsrisk.

Även otillbörliga utnyttjanden av annans välrenommerade kännetecken samt åberopanden av annans varumärke i jämförande reklam kan innebära otillåten varumärkesanvändning. Dock kan MFL i vissa avseenden utgöra det enda skyddet, som i fall av renommésnyltning inom samma varuslag utan att förväxlingsrisk föreligger.

I fråga om själva skyddssyftet i MFL och känneteckensrätten finns det grundläggande skillnader och detta kan påverka bedömningen av vilken lagstiftning som en kränkt näringsidkare väljer att åberopa sig på. MFL åsyftar primärt att skydda allmänheten, d.v.s. konsumenter och näringsidkare, mot vilseledande genom användning av förväxlingsbara kännetecken i marknadsföring medan känneteckensrätten har rent privaträttsligt syfte att skydda innehavare av kännetecken mot intrång av deras rättigheter. Som inledningsvis anfördes finns det dock indirekt även konsumentskyddande aspekter i den varumärkesrättsliga regleringen. Det är ett grundläggande konsumentintresse att användningen av förväxlingsbara

³⁴¹ MD 1988:6.

³⁴² MD 1983:3.

varumärken förhindras och möjligheten till registreringsskydd är även intressant från konsumentsynpunkt. Den granskning som sker vid registreringsförfarandet är av stor betydelse, eftersom ett avslag på ansökan oftast leder till att märket inte tas i bruk.

En annan aspekt är att det idag inte råder någon större skillnad mellan talan om ett varumärkesintrång och talan om förbud mot otillbörlig marknadsföring enligt MFL. Emellertid föreligger en viss diskrepans vad gäller sanktionerna. I VML, till skillnad från MFL, finns det bestämmelser om straffansvar vid ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt immaterialrättsintrång. Frågan är dock vad en kränkt rättighetsinnehavare är mest intresserad av, ett snabbt slut på intrånget eller att utverka en fängelsedom? Då ett intrång kan innebära stora förluster är fängelse rimligen inte av primärt intresse för varumärkeshavaren.

Värt att notera är även att generalklausulen i 4 § MFL inte är skadeståndssanktionerad. Skadestånd meddelas endast när överträdelse sker av ett redan meddelat förbud. Vid fall av renommésnyltning bör då en rättighetsinnehavare välja att föra sin talan på varumärkesrättslig grund, eftersom någon sådan begränsning inte uppställs i VML. Detta anser jag vara en klar nackdel för en sanktionsbedömning ur MFL:s perspektiv, särskilt då generalklausulen fångar upp en del fall som inte täcks av VML. I MFL finns däremot reglerad marknadsstörningsavgift vid överträdelse av någon bestämmelse i regelkatalogen. Skadeståndets storlek är dock något högre vid intrång i en varumärkesrätt.

Ser man på tidsaspekten kan en immaterialrättsprocess riskera att ta längre tid än om man skulle föra endast en förbudstalan enligt MFL, där MD då utgör den enda instansen. Om man då väljer att föra en immaterialrättslig process kan det också av naturliga skäl bli mer kostsamt för den part som förlorar processen. Den gynnsamma effekten att ha MD som enda instans i förbudsmål försvinner däremot om en kränkt rättsinnehavare samtidigt vill yrka på skadestånd, eftersom målet då måste anhängiggöras vid Stockholms TR.

I detta sammanhang är även möjligheten till rätten att få till stånd en intrångsundersökning av stor betydelse. Härigenom kan man stoppa och säkra bevis på ett relativt tidigt stadium. Denna möjlighet utgör enligt min mening en fördel för att återöppna ensamrättslagstiftning.

Val av domstol kan också ha betydelse när en part skall välja vilket av regelverken han vill återöppna. MD ger i egenskap av specialdomstol tillgång till sakkunnig expertis. De immaterialrättsliga målen anhängiggörs vid de allmänna domstolarna, där tanken är att målen skall kunna hanteras av alla domare. De flesta fall förlikas dock eller avgörs genom skiljedomsförfarande.³⁴³ Visserligen har en part möjlighet till överklagande

³⁴³ Se Koktvedgaard, M, Levin, M., a.a. s. 412.

i två instanser enligt den allmänna domstolsordningen, men svårigheten att få prövningstillstånd gör att modellen inte blir mer attraktiv.

Utgångspunkten är att domstolarna skall bedöma var sitt rättsområde för sig. Som framkommit finns det dock situationer där båda lagarna är tillämpliga, liksom det finns fall då MFL får komplettera det varumärkesrättsliga skyddet. När MD i sin rättstillämpning bedömer tar man inte hänsyn till de immaterialrättsliga ensamrätterna i sig. MD har till och med i praxis uttryckligen uttalat att den inte tar ställning till immaterialrättsliga tvister och inte meddelar förbud på grund av eventuellt intrång i en immaterialrätt. Problem kan här komma att uppstå när bedömningen i domstolarna enligt VML och MFL av i princip samma rättsfråga grundar sig på olika förutsättningar. Den varumärkesrättsliga bedömningen har emellertid inte kommit att sakna betydelse för MD:s avgöranden. Av praxis framgår att MD mycket väl har tagit hänsyn till sådana faktorer som förekommer i den varumärkesrättsliga bedömningen, såsom association och bleknande minnesbild som delar av förväxlingsbedömningen. Men kan det vara en önskvärd utveckling att MD tycks snegla på den varumärkesrättsliga bedömningen? Enligt min mening kan det ifrågasättas om MD kommit för nära de varumärkesrättsliga kriterierna, istället för att göra en självständig bedömning i enlighet med MFL:s syfte. Utvecklingen i praxis visar att domstolarna försöker anpassa rättstillämpningen till nya förhållanden och att de därmed glider in på varandras bedömningsgrunder. Man kan exempelvis ifrågasätta varför fallet om isglassen Hygglo inte behandlats som ett varumärkesrättsligt tvist, eftersom det var fråga om ett förväxlingsbart ordmärke.

Fortfarande är det så att själva varumärkesintrånget inte kan komma under bedömning enligt MFL, utan endast frågan om ett förfarande innebär otillbörlig marknadsföring enligt bedömningsgrunder som utåt är fristående från VML. Tillämpning av MFL kan aldrig leda till att en registrering hävs. För att förbud skall komma ifråga krävs också att kännetecknet används i marknadsföringen på ett otillbörligt sätt. Att vänta på att ett varumärke används på ett vilseledande sätt kan innebära konsekvenser som i efterhand är svåra att reparera. Därför kan VML:s reglering att hindra registrering eller häva en sådan vara mer gynnsam.

I takt med samhällsutvecklingen och i och med att ett varumärkes roll på marknaden har kommit att förändras har också varumärkets funktioner allt mer kommit att skyddas av marknadsrätten. Det står klart att varumärkesrätten idag inte skyddar ett varumärkes alla funktioner och att varumärken i flera avseenden åtnjuter skydd i marknadsrätten. En intressant aspekt är hur MD kommit att skydda de olika funktionerna i sin bedömning. Särskiljningsfunktionen har kommit att skyddas i en rad avgöranden bl.a. gällande förpackningsefterbildningar, där MD både talar om särprägel och särskiljningsförmåga. Ursprungsfunktionen har också kommit att beaktas av MD. I marknadsrätten talas härvid om det kommersiella ursprunget. Intressanta avgöranden som berör detta är bl.a. Weekendpressen och Svita. I

dessa fall skulle det ha varit väldigt svårt att få ett varumärkesrättsligt skydd. I Champagnesmak!-fallet har även det faktiska ursprunget med avseende på den geografiska ursprungsbezeichnung kommit att skyddas. Till viss del beaktas garantifunktionen av MD i Falu Rödfärg-avgörandet, där det inte gick att använda slamfärg för ommålning av en yta som tidigare målats med en annan färg. Ett annat fall där MD tagit hänsyn till varumärkets garantifunktion är i Armani-avgörandet. Kläder från Armani ansågs vara av högsta kvalitet och exklusiv design. Reklamfunktionen har beaktats av MD i fall som gällt kända märken. Som exempel kan nämnas Boss-avgörandet där den marknadsförda annonsen lockade många läsare att ta del av innehållet, eftersom HUGO BOSS hade ett gott anseende på marknaden.

Sammanfattningsvis föreligger överlappningen mellan MFL och VML främst vad gäller skyddet mot renommésnyltning, efterbildning och vilseledande kännetecken i reklam. Även om skyddet i regelverken inte är identiska blir många gånger effekten densamma. De från början klara gränserna mellan känneteckensrätten och marknadsrätten har upplösts allt mer i och med utvecklingen.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

SOU 1958:10	Förslag till varumärkeslag
SOU 1966:71	Otillbörlig konkurrens
SOU 1987:1	Företagshemlighetsutredningen
SOU 1993:59	Ny marknadsföringslag
SOU 2001:26	Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Prop. 1960:167	Förslag till varumärkeslag m.m.
Prop. 1970:57	Angående otillbörlig marknadsföring m.m.
Prop. 1993/94:122	Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång
Prop. 1994/95:59	Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet
Prop. 1994/95:123	Ny marknadsföringslag

Litteratur

Bernitz, Ulf., *Vilseledande om kommersiellt ursprung. Reflexioner kring aktuell praxis*. Festskrift till Kurt Grönfors. Norstedts Juridikförlag, Stockholm 1991

Bernitz, Ulf., *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, Norstedts Juridik, Stockholm 1993

Bernitz, Ulf., *Marknadsföringslagen*, Juristförlaget, Stockholm 1997

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 7 uppl., Jure, Stockholm 2001 [cit. Bernitz, U, m.fl.]

Bernitz, Ulf, Modig, Jonas, Mallmén, Anders., *Otillbörlig marknadsföring. En handbok om den nya lagstiftningen*. Industriförbundets förlag, Stockholm 1970 [cit. Bernitz-Modig-Mallmén]

Holmqvist, Lars., *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Norstedts Juridik, Stockholm 1999

Koktvedgaard, Morgens, Levin, Marianne., *Lärobok i immaterialrätt*, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2000 [cit. Koktvedgaard, M, Levin, M]

Konsumentverket, *Marknadsföringslagen i praxis*, 1996

Levin, Marianne, Wessman, Richard (red)., *Varumärkesrättens grunder*, Juristförlag, Stockholm 1996

Levin, Marianne., *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlag, Stockholm 1990

Nordell, Per Jonas., *Marknadsrätten. En introduktion*. Norstedts Juridik, Stockholm 2002

Pehrson, Lars., *Varumärken från konsumentens synpunkt. En rättsvetenskaplig studie*. Liberförlag, Stockholm 1981 [cit. Pehrson, L., a.a.]

Svensson, Carl Anders, Stenlund, Anders, Brink, Torsten, Ström, Lars-Erik., *Praktisk marknadsrätt*, 7 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2002 [cit. Svensson, C-A, m.fl.]

Wessman, Richard., *Varumärkeskonflikter. Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*. Norstedts Juridik, Stockholm 2002

Tidskrifter

Bernitz, Ulf., *Åberopande av annans varumärke i marknadsföring*, NIR 1981 (50) sid. 41.

Bernitz, Ulf., *Den nya svenska marknadsföringslagen – Särskilt skyddet för näringsidkare mot efterbildning*, NIR (65) 1996 sid. 128

Bernitz, Ulf., *EG-direktivet om jämförande reklam och dess genomförande i Norden*, NIR (67) 1998 sid. 185.

Grundén, Örjan., *Skyddet för väl ansedda kännetecken*, NIR (64) 1995 s. 227.

Levin, Marianne., *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*, NIR (63) 1994 sid. 516

Nordell, Per Jonas., *Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken*, NIR (61) 1992 sid. 482

Nordell, Per Jonas., *Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens- och marknadsrätt*, NIR (67) 1998 sid. 205

Nordell, Per Jonas., *Festskrift till Ulf Bernitz. Åberopande av annans kännetecken – ett decennium senare*. NIR (70) 2001 sid. 103

Nordell, Per Jonas., *Champagnesmak! Kommentar till MD 2002:20*. NIR 2003 (1) sid. 93.

Nordell, Per Jonas., *Renommésnyltning i Marknadsdomstolen*, Juridisk tidskrift 1999-2000 sid. 651 ff.

Pehrson, Lars., Marknadsdomstolens dom den 10 november 1999, MD 1999:21 (Robinson), rättsfallskommentar, NIR (69) 2000 sid. 105

Rättsfallsreferat, ur svensk praxis., NIR (50) 1981 sid. 421

Tiili, Virpi., *Om varumärkets funktioner*, NIR (39) 1970 sid. 240

Wessman, Richard., *Förväxlingsläran under förändring i Europa*, NIR (67) 1998 s. 486

Wessman, Richard., *EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång*, NIR (69) 2000 s. 639

Rättsfallsförteckning

Marknadsdomstolen

1972:10 Catalina	Harry Jacobsohn/Tedder-kläder AB
1974:5 Blomin	Barnängen AB/AB Buketten
1976:11 Kevi	Kevi A/S/Hillerstorps Mekaniska verkstad
1976:18 SparKronan	KO/Fastighetsmäklarna SparKronan, Höök och Bokelund AB
1977:25 Fiskars	Oy Fiskars AB/Carin Nygren med firma Cany
1983:3 Ajax I	Colgate-Palmolive AB/Soilax AB
1983:18 Weekendpressen	Dagens Nyheter AB/ Eva Johansson m.fl.
1984:17 Race & Crusing	KO/Al Free Media HB
1985:5 Perstorps Ättika	KO/CPC Svenska livsmedel AB
1985:20 Stålplåt/Aluminium Plannja AB/Korrugal AB	
1987:1 Finnlandia	KO/Finnlandia Möbler AB
1987:10 Pre-Glandin	KO/Naturmedica Nordic AB
1987:11 Armani	Armani/Kapp-Ahl
1987:30 Select	Ryon AB/ Jelect Sport och Agenturer
1988:6 Klorin I	Klorin Svenska AB/Nordtend AB
1988:12 CEH-10	KO/CEH-Produkter AB
1988:19 Globen	Stockholms Arena AB/Svenska Statoil AB
1989:9 Svita	Velux Svenska AB/Icopal AB
1990:3 Liljeholmens stearinljus	Barnängen AB/Duni Bilå AB
1990:5 Aloe juice	Anderssons Naturfarma AB/Aloe Vera Industries Naturfarma AB

1993:9 Boss	Hugo Boss A.G./RKA Ömsesidigt Livförsäkringsbolag
1993:26 Hemglass	Hemglass AB/Glassbilen i Sverige AB
1994:27 Klorin II	Colgate-Palmolive AB/PekaKemi AB
1995:9 Knorr	CPC Foods AB/Adaco AB
1996:1 Ajax II	Colgate-Palmolive AB/Spar Inn Distribution AB
1996:3 Galliano	KO/Partyman AB
1996:37 Galliano II	Saturnus AB/Rémy
1999:21 Robinson	SVT AB/OLW-Snacks AB
2000:5 Telia InfoMedia	Interactive Teleinfomedia i Sverige AB/Telia
2000:25 Hästens	Hästens Sängar AB/Skeidar Möbler & Interiör AB
2000:28 Företagskatalogen	KO/Företagskatalogen Internet 2K AB
2001:6 Ostbågar	OLW i Sverige AB/AB Estrella
2001:12 Elflugan	Elflugan/ICB Svenska AB
2001:16 Hästens	Hästens Sängar AB/Lagans Textilfabriker AB
2001:21 Guldägget	Sveriges Reklamförbund/TV3 AB
2001:22 Red Bull	KO/Energi Trading
2001:26 Falu Rödfärg	Stora Kopparbergs Bergslags AB/Alcro-Beckers AB
2002:10 Hygglo	Hemglass Sverige AB/GB Glace AB
2002:18 Änglamark	Sveriges Spannmålsodlare AB/Kooperativa Förbundet
2002:20 Champagnesmak!	INAO m.fl./Arla Foods AB
2002:24 Hästens	Hästens Sängar AB/NMG Nordiska Möbelgrossisten AB
2002:28 Tex-mex	Santa Maria/Matkompaniet

2002:30 Poolia	Poolia AB/Q S. & L. AB
2002:33 Hästens	Hästens Sängar AB/Unistar Oy m.fl.

Högsta domstolen

1987 s 923	Lego
1988 s 183	Sodastream
1995 s 635	Galliano I

Tingsrätten

Uppsala tingsrätt	Rolls Royce
Dom 1980.12.11 (NIR 1981 s 421)	

Regeringsrätten (RÅ)

1967 s 32	Valentine-Ballantine´s
1972 H 51	Enco-NK
1974 s 43	Smokeless
1979 Ab 464	Windsurfer
1984 2:64	Apple
1993 not 492	God Natt och God morgon

Patentbesvärslätten samt tidigare PRV:s besväravdelning

38/1969	Conceal
62/1974	Torr och Glad
39/1976	MUMS-MUMS
93/407	König-Pilsener
93.03.06 nr 91-10973	Godisbil
99.04.06 nr 98-236 och 98-237	Hästensruta
99.04.23 nr 96-316	Absolut/Tulosba

EG-domstolen

C-16/74	Centrafarm v Winthorp
C-102/77	Hoffman-La Roche v Centrafarm
C-119/75	Terrapin v Terranova
C-10/89	<i>Hag II</i> , SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG
C-317/91	Deutsche Renault v Audi
C-9/93	Ideal Standard
C-251/95	Sabel v Puma
C-39/97	Canon Kabushiki Kaisha v Medro-Goldwyn-Mayer
C-108/97	Windsurfing Chiemsee v Boots- und Segelzubehör
C-342/97	Lloyd Schuhfabrik v Klijsen Handel
C-375/97	<i>Chevy</i> , General Motors v Yplon
C-425/98	Marca Mode CV v Adidas
C-112/99	Toshiba v Katun Germany
C-299/99	Philips v Remington
C-292/00	Davidoff v Gofkid

Förstainstansrätten

T-19/99	DWK Deutsche Krankenversicherung v OHIM, REG 2000 s. II-1
T-91/99	Ford v OHIM, REG 2000 s. II-1925

Engelskt rättsfall

Eastman Photographic Materials Co. Ltd and Others v John Griffiths Cycle Corp. Ltd and Kodak Cycle Co. Ltd, [1898] 15 RPC 105