



EKONOMIHÖGSKOLAN
Lunds universitet

Ekonomihögskolan
Institutionen för handelsrätt
HAR 333 Kandidatkurs i handel och marknad
Kandidatuppsats

VT 2007

Det effektiva varumärket

Om varumärkets funktioner och degeneration

Handledare: Henrik Norinder

Författare: Philip Lindvall

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Abstract	3
Förkortningar	4
1 Inledning	5
1.1 Introduktion	5
1.2 Syfte och problemformulering	6
1.3 Metod och material	7
1.4 Avgränsningar	7
1.5 Disposition	8
2 Skyddet enligt varumärkeslagen	9
2.1 Inledning	9
2.2 Skyddets uppkomst	9
2.3 Ensamrättens innebörd	11
3 Varumärkets funktioner	12
3.1 Allmänt	12
3.2 Symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen	13
3.2.1 Innebörd	13
3.2.2 Varumärkesrättsligt skydd	15
3.3 Ursprungsangivelsefunktionen	16
3.3.1 Innebörd	16
3.3.2 Varumärkesrättsligt skydd	17
3.4 Garantifunktionen	18
3.4.1 Innebörd	18
3.4.2 Varumärkesrättsligt skydd	19
3.5 Reklamfunktionen	20
3.5.1 Innebörd	20
3.5.2 Varumärkesrättsligt skydd	21
3.5.3 Marknadsrättsligt skydd	22
3.6 Varumärket som katalysator	23
3.7 Imageskapande funktion	24
3.8 Varumärket som marknadsstyrande konkurrensmedel	25
4 Varumärket som tillgång	28
5 Varumärkesdegeneration	30
5.1 Allmänt	30
5.2 Orsaker till att ett varumärke blir en generisk term	32
5.3 Degenerationens juridiska konsekvenser	34
5.3.1 Varumärke som har blivit allmän beteckning	34
5.3.2 Google i farozonen?	37
5.4 Degenerationens ekonomiska konsekvenser	38
5.5 Juridiska regleringen mot varumärkesdegeneration	39
5.5.1 Skyddsaspekten	39
5.5.2 Vid bedömning om degeneration föreligger	41
6 Degenerationshämmande varumärkesstrategi	42
6.1 Allmänt	42
6.2 TETRA PAK – <i>Trademark Protection Campaign</i>	44
7 Analys	46
Käll- och litteraturförteckning	50

Sammanfattning

I denna uppsats behandlas varumärkets juridiska och ekonomiska funktioner samt varumärkesdegeneration. Varumärkets funktioner och varumärkesdegeneration är starkt sammanvävda då varumärkets primära funktion är särskiljningsförmågan, vilket är vad ett varumärke förlorar vid degeneration. Om varumärket har särskiljningsförmåga kan det registreras som varumärke och erhålla skydd av varumärkeslagen. Degeneration är ett fenomen som när det inträffar innebär att varumärket förlorar möjligheten att särskilja varumärkeshavarens varor från konkurrenters varor. Varumärket har istället blivit en allmän benämning för det produktslag som varumärket varit skyddat för. Varumärket är många gånger den största tillgången för ett företag då det är en förbindelselänk mellan företaget och kundkretsen. Den centrala ekonomiska funktionen är att det är ett marknadsstyrande konkurrensmedel. Genom reklamfunktionen kan varumärket kommuniceras till kundkretsen och uppvisa särskilda egenskaper, såsom ursprung, garanti för en viss kvalitet etc. Det är denna förbindelselänk till kundkretsen som skyddas, och även denna länk som går förlorad vid degeneration. Orsakerna till att degeneration uppstår är bl.a. felaktig användning av varumärkeshavaren själv, felaktig användning av återförsäljare eller andra som kommersiellt befattar sig med varan eller då det föreligger ett behov av en generisk beteckning. För att förhindra att särskiljningsförmågan går förlorad och degeneration blir ett faktum måste varumärkeshavaren aktivt förebygga sådan felaktig användning genom olika strategier, såsom konstruera bra kompletterande generiska benämningar för varan och allmänt vårda varumärket själv.

Abstract

This essay discusses the legal and economic functions of the trademark and furthermore the degeneration of trademarks. These two concepts are strongly connected as the primary function of the trademark is the ability to separate the proprietor of the trademark's product from the competitors' products. The ability to separate is the basic condition for receiving legal protection. Through degeneration the trademark loses this ability to separate the product and becomes a generic term for the category of the product. The trademark is in many ways a company's most valuable asset, hence it is the link to consumers. The essential economic function of the trademark is the competitive ability on the market. The trademark can be communicated to the consumers by marketing and show different kinds of qualities as origin, quality guarantee etc. It is this connection between the company and the consumers that is protected and also what will be lost through degeneration. The reasons for degeneration are among other things incorrect usage by the proprietor of the trademark himself, incorrect usage by retailers or others commercially connected with the product or when it exists a need for a generic term. To prevent degeneration the proprietor of the trademark needs to take an active part in preventative strategies against incorrect usage, for example creating adequate supplementary generic terms and take care of the trademark in general.

Förkortningar

EGD	EG-domstolen
HD	Högsta Domstolen
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslagen (1995:412)
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
NIR	Nordiskt immateriellt rättsskydd
Prop.	Regeringens proposition
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SOU	Statens offentliga utredning
VML	Varumärkeslagen (1960:644)

1 Inledning

1.1 Introduktion

I dagens samhälle är kännetecken i mångt och mycket det som får konsumenterna att kunna särskilja produkter. Utvecklingen har gjort att vi ser en global marknad med otaliga varumärken som uppfattas av oss såväl medvetet som omedvetet. Varumärket är idag många gånger ett företags viktigaste tillgång. I varumärket finns alla upplevelser och intryck som människor får av företagets kunderbjudande. Varumärket är också det som symboliserar företagets upparbetade image. Företaget vill att den image som eftersträvas stämmer med det konsumenten uppfattar då denne ser varumärket. Att förädla varumärket är således synonymt med att öka företagets värde och lönsamhet.

I takt med den ständigt ökande konkurrensen ökar snarligheten mellan produkter, tjänster och dess varumärken. Dagens informationssamhälle innebär ett ökat behov av att varumärkeshavaren kontinuerligt bevakar att varumärkets värden inte förvanskas eller förstörs. Hotbilden mot företag blir större genom bl.a. varumärkesintrång, såsom degeneration. I detta blir det starka, effektiva varumärket den motståndskraft som det vinstdrivande företaget behöver.

Varumärket är en symbol för ett företag eller en produkt och ett redskap för att kommunicera dess förtroende och rykte. Varumärket är redskapet som gör det möjligt att differentiera sig från andra företag och produkter på marknaden. Det blir således essentiellt att ha ett starkt skydd för sitt varumärke och ensamrätten bevakas därför noga.

1.2 Syfte och problemformulering

Varumärken är en av företagets mest värdefulla tillgångar. Men de är svåra att skapa, kan lätt tvina bort och kan utan svårighet förstöras. Det är därför vitalt för ett företags framgång att sköta denna tillgång med aktsamhet och förståelse. Degeneration är dock ett fenomen som endast till viss utsträckning kan påverkas av företaget. Begränsningen ligger såväl i oförmågan att kunna påverka omgivningen som den inskränkta juridiska regleringen av degeneration. Varumärkets juridiska och ekonomiska funktioner syftar både till att förhindra degeneration och till att vara gynnsamma för den kommersiella verksamheten.

Jag har som syfte med detta arbete att närmare undersöka varumärkets funktioner och dess innebörd för företag och konsumenter samt vilket rättsligt skydd som existerar för dessa funktioner. Vidare har jag velat skapa en förståelse kring vad degeneration är och vilka konsekvenser som medföljer av fenomenet för ett varumärke, vilka motåtgärder varumärkeshavaren kan vidta samt om huruvida den juridiska regleringen kring degeneration är tillfredställande. Detta har mynnat ut i följande frågor:

Vilka är varumärkets funktioner och vad har de för innebörd?

Vad är varumärkesdegeneration och varför uppstår det?

Vad innebär degeneration för ett varumärke?

Vad kan varumärkeshavaren göra för att motverka varumärkesdegeneration?

Är det juridiska skyddet tillräckligt avseende degeneration av varumärke?

1.3 Metod och material

Uppsatsen är framförallt utformad med hjälp av en traditionell juridisk metod, vilket inbegriper beskrivning och bearbetning av lagstiftning, förarbeten, rättsfall och doktrin. På grund av ämnets nära relation till företagsekonomiska faktorer har även sådan litteratur studerats. Denna litteratur har varit givande framförallt gällande varumärkets funktioner.

Utgångspunkten för juridisk doktrin har varit Mogen Koktvedgaards och Marianne Levins verk *Lärobok i immaterialrätt*, i vilken jag fått vidare vägledning om framförallt degeneration. Lars Holmqvist verk *Degeneration of Trade Marks* får anses vara det verk som kan beskriva degeneration främst. Även SOU 1958:10 behandlar problemet mer ingående och är vägledande för att förstå den juridiska regleringen av degeneration.

1.4 Avgränsningar

Jag har inte haft för avsikt att ingående beskriva varumärkesrättens uppbyggnad. Därför är inte kapitlet som beskriver skyddet enligt varumärkesrätten alltför omfattande. Jag har bl.a. avstått från att ta upp registreringsförfarandet. Detta vore överflödigt då fokus i arbetet är det rättsliga skydd som redan registrerade varumärken åtnjuter för att skydda sina funktioner. Jag framhåller även att EG-rätt och annan utländsk rätt är av begränsad betydelse i detta arbete.

Det ska påpekas att uppsatsen behandlar ordmärken, dvs. varumärken som består av ord. Figurmärken kan även bli utsatta för degeneration, men då detta fenomen i grunden är av lingvistisk karaktär är det primärt ordmärken som är utsatta.

Urvattning, vilket är en lindrigare form av degeneration, kommer kort nämnas men utan djupare beskrivning.

1.5 Disposition

Uppsatsen är i stort uppdelad i tre delar följt av en analys där jag analyserar mina frågeställningar. Den inledande delen beskrivs kortfattat varumärkets grundläggande skydd enligt varumärkeslagen. I andra delen diskuteras varumärkets funktioner och det rättsliga skydd som åberopas för att skydda dessa funktioner. Här tar jag bl.a. upp skyddet mot förväxling och skydd mot väl ansedda varumärken. Denna del ger läsaren en förståelse för vad varumärket har för syfte och värde. I tredje delen tar jag upp degenerationsproblematiken. Här presenteras degenerationsprocessen, dess orsaker och vilka konsekvenser som drabbar företaget och dess varumärke. Vidare presenteras de strategier som varumärkeshavaren kan beakta för att motverka degenerationsfenomenet. I den avslutande analysen ligger fokus på egna kommentarer kring frågeställningen: *Är det juridiska skyddet tillräckligt avseende degeneration av varumärke?*

2 Skyddet enligt varumärkeslagen

2.1 Inledning

För att skapa en förståelse kring de kommande kapitlen kring varumärkets funktioner och varumärkesdegeneration bör läsaren ha en grundläggande uppfattning om vad som skyddas enligt varumärkeslagen och hur detta skydd är utformat. I Sverige gäller fortfarande varumärkeslagen från 1960 (1960:644). Varumärkesskyddet bygger på en lagstadgad ensamrätt till varumärken som besitter särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmåga innebär att varumärket inte är förväxlingsbart med ett redan existerande varumärke.

2.2 Skyddets uppkomst

För att erhålla ensamrätt till ett varumärke krävs det att märket antingen registreras såsom ett särskilt kännetecken för vissa varor enligt 1 § VML eller att varumärket har blivit inarbetat enligt 2 § VML. För att ett varumärke skall registreras uppställs det ett krav i 13 § VML på särskiljningsförmåga. Har varumärket ingen särskiljningsförmåga, får det inte registreras. Utöver registrering kan som nämnt skydd fås genom inarbetning. Som krav för att ett varumärke skall anses vara inarbetat uppställer VML fyra rekvisit som måste vara uppfyllda. Varumärket skall vara känt här i landet. Det skall vara känt inom den krets det riktar sig till, dvs. i den s.k. omsättningskretsen. Det krävs även att kännetecknet är känt i en betydande del av denna omsättningskrets. Slutligen skall kännetecknet

vara känt som just beteckning för de varor som tillhandahålls och ha särskiljningsförmåga.¹

Eftersom varumärken är av betydande ekonomiskt intresse i näringslivet borde önskan om stabilitet och säkerhet på marknaden medföra att varumärkesskyddet endast kunde uppkomma genom registrering i ett offentligt register. Dock skulle en sådan princip skapa risker för otillbörliga marknadsövergrepp eftersom vem som helst skulle kunna begagna sig av andras oregistrerade varumärken och därmed även deras eventuella goodwill.² Inarbetningens betydelse gör sig även gällande då ett varumärke inledningsvis inte uppnår särskiljningsförmåga, men i ett senare skede kan bli varumärkesskyddat eftersom kännetecknet har inarbetats.³ Ett exempel på detta är KARLSSONS KLISTER, som består av ett efternamn utan särskiljningsförmåga och en varubeskrivning. Men efter ett halvsekel ansågs varumärket inarbetat och erhöll registrering.⁴

Den särskiljande förmågan är den viktigaste egenskapen för varumärket.⁵ Enligt 1 § 1 st. VML är varumärkets funktion att särskilja näringsidkarens varor från andra varor. Det är grundförutsättningen för varumärkets rättsliga existens. Särskiljningen är ryggraden i all känneteckensrättslig lagstiftning. Utan distinktivitet finns ingen känneteckenskaraktär och därmed ingen känneteckensrättslig ensamrätt.⁶ Särskiljningsförmåga krävs för registrering enligt 13 § 1 st. VML, då varumärket ska vara ägnat att särskilja varor i en näringsverksamhet från varor i en annan.

¹ Kocktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 365

² A.a., s. 358

³ Ibid.

⁴ A.a., s. 381

⁵ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring. NIR 1993 s. 204

⁶ Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 74

2.3 Ensamrättens innebörd

Rätten till ett varumärke innebär ensamrätt till kännetecknet för innehavaren. På de mångfacetterade marknaderna med högt produktutbud är förväxlingsrisken hög. Ensamrättens innebörd är ett förbud mot olovligt utnyttjande.⁷ Ensamrättens innehåll framgår av 4-6 §§ VML. Det centrala i varumärkesskyddet är att ingen annan än varumärkeshavaren får, utan samtycke, nyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken i näringsverksamhet. Om någon gör det är det fråga om varumärkesintrång.

Enligt 6 § 1 st. VML anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag, dock kan undantag från detta göras gällande enligt 6 § 2 st. VML avseende väl ansedda varumärken här i landet. Regeln syftar till att skydda varumärkets goda anseende och den goodwill som varumärkesinnehavaren har byggt upp mot snyltning och nedsvärtning. Väl ansedda varumärken åtnjuter därigenom ett starkare skydd.

Vad som anses med användning i näringsverksamhet framgår av bestämmelserna i 4 § VML, nämligen att använda kännetecknet på vara, förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, vilket även inbegriper muntlig användning.

⁷ Kocktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 391

3 Varumärkets funktioner

3.1 Allmänt

Varumärkets särskiljande förmåga är fundamental för att varumärkets övriga funktioner skall kunna uppfyllas. Kommersiellt sett har varumärkena många olika funktioner, som gör sig gällande för såväl näringsidkaren och konsumenten. Varumärkeshavaren ser varumärket i första hand som ett konkurrensmedel för att nå ut till konsumenterna. För konsumenter är varumärket framförallt en informationskälla, en katalysator för beslutsprocessen vid köp, en garant för en viss kvalitetsnivå och i vissa fall som imageskapare. För konsumenter tjänar varumärket som ledning vid valet mellan olika konkurrerande varor. Genom varumärket kan konsumenten identifiera den speciella varan, som konsumenten har anledning tro bäst motsvarar hans särskilda behov och önskemål. I varumärket ser konsumenten en slags garanti för att varan besitter de egenskaper eller den kvalitet som han förbinder med en särskild tillverkning eller vant sig att finna i varan. Då varumärket kan vägleda konsumenten till det inköp som för denne är mest förmånligt med hänsyn till behov, önskemål, pris och kvalitet har varumärket den förmågan att stimulera en verksam konkurrens mellan olika näringsidkare.⁸

Ur lagstiftarens perspektiv är varumärkets individualiserande och identifierande förmåga en samhällsnyttig funktion, eftersom den underlättar kommunikationen mellan marknadens aktörer och på så sätt effektiviserar handeln. Således har

⁸ Prop. 1960:167 s. 26

lagstiftaren fastställt spelregler för användningen av varumärken, vilka kommer till uttryck i VML.⁹

Varumärkets funktion på marknaden kan sammanfattas som ett kommunikationsmedel. I *Doft-målet* (2001)¹⁰, som behandlas av Wessman i *Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, uttalades det i generaladvokatens förslag till avgörande att varumärket, som särskiljer varumärkeshavarens varor och tjänster representerar deras image och anseende, är ett kommunikationsmedel. I denna kommunikationsfunktion är ursprungs- och reklamfunktionerna invävda. Förmågan att särskilja varans kommersiella ursprung är en förutsättning för förmågan att representera varorna och skapa ett anseende i samband med dessa.¹¹

3.2 Symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen

3.2.1 Innebörd

Ett varumärke har ingen egentlig självständig betydelse uttagen ur den bestämda miljön. Varumärket som sådant är endast en symbol som får eget värde först då det sätts in i sin konkreta, kommersiella miljö som en förbindelselänk mellan företag och kundkrets.¹² Kopplingen mellan den juridiska och den ekonomiska aspekten av varumärket är tydlig, då det endast är i den ekonomiska miljön det juridiska begreppet varumärke kan fylla ett syfte. Varumärkets symbolfunktion är i huvudsak att ange produkten utan att vara produkten eller ange produktslaget.

⁹ Melin, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken*, s. 25

¹⁰ Mål C-273/00

¹¹ Wessman, *Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, s. 331

¹² Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 367

Särskiljningsfunktionen avser att ett kännetecken måste kunna särskilja en viss näringsidkares varor från andras varor. Denna funktion är grundläggande för att erhålla skydd och borde vara en grundläggande förutsättning för att man skall kunna tala om ett kännetecken. Kännetecknet måste således ha känneteckensrättslig symbolegenskap som är särskiljande, vilket på sätt och vis följer av 1 § 2 st. VML. Om särskiljningsfunktionen inte är uppfylld kan det inte heller fungera som varumärke. Symbolfunktionen och särskiljningsfunktionen går således hand i hand, med den skillnad att symbolfunktionen utgår från kännetecknets rent semantiska egenskaper medan särskiljningsfunktionen avser kännetecknets rent juridiska egenskaper.¹³

Nordell menar att särskiljningsfunktionen har både en positiv och en negativ komponent. Den positiva komponenten innebär att alla varor, vilka är försedda med varumärket skall ha något gemensamt med varandra. Ur en juridisk synvinkel skall denna minsta gemensamma nämnare vara att de kommer från samma kommersiella ursprung.¹⁴ Den negativa komponenten består enligt Nordell av att kännetecknet i princip inte får utpeka någon annans varor. En viss näringsidkares varor skall skilja sig från andra näringsidkares varor av samma slag och får därmed inte likna annans kännetecken, vilket framgår av känneteckensrättens förväxlingslära i 4 § 1 st. VML.¹⁵

Känneteckens individualiseringsfunktion består i att man ska veta att en viss typ av märkta varor som efterfrågas också är de rätta.¹⁶ Individualiseringsfunktionen utgår från kännetecknet och syftar till att skapa möjligheter för kännetecknet att kommuniceras till omsättningskretsen. Kännetecknet skall kunna fungera som en

¹³ Nordell, Kännetecknets mening och referens (Manuskript)
<http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>, s. 112

¹⁴ A.a., s. 112

¹⁵ Nordell, Kännetecknets mening och referens (Manuskript)
<http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>, s. 113

¹⁶ Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 368

måttstock då konsumenter jämför varans egenskaper med andra varors egenskaper, d.v.s. att inte bara kvantitativt skilja varan från andra varor¹⁷ utan även kunna kvalitativt individualisera varan i förhållande till andra varor.¹⁸

3.2.2 Varumärkesrättsligt skydd

Varumärkesrättens krav på särskiljningsförmåga skiljer sig från upphovsrättens *originalitetskrav* och patenträttens *nyhetskrav*. Ett varumärke kan mycket väl ha särskiljningsförmåga även om det har varit känt i århundraden och det krävs inte heller någon kreativitet eller språklig eller konstnärlig fantasi. Kravet är endast att kännetecknet ska kunna identifiera varornas ursprung och särskilja det från andra företags.¹⁹

Den grundläggande förutsättningen för att erhålla varumärkesskydd är att kännetecknet har särskiljningsförmåga, 13 § 1 st. VML. Det får anses gälla såväl symbol-, som särskiljnings- och individualiseringsegenskaper. Då kännetecknet har erhållit sådant skydd är andra hindrade att använda förväxlingsbara kännetecken, och därigenom urvattna de särskiljande och individualiserande funktionerna.

Symbolfunktionen är en fundamental faktor då man talar om kännetecknet, men är inte omfattat av ett egentligt skydd. Det enda hotet mot ett känneteckens symbolfunktion är vid degeneration av kännetecknet.

¹⁷ se särskiljningsfunktionen

¹⁸ Nordell, Kännetecknets mening och referens (Manuskript)
<http://www.hhs.se/NR/ronlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>, s. 114

¹⁹ Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 380

3.3 Ursprungsangivelsefunktionen

3.3.1 Innebörd

Denna funktion tar utgångspunkten i föremålet och pekar med kännetecknets hjälp ut en härkomst.²⁰ Utgångspunkten är att varor med samma kännetecken har ett gemensamt ursprung. Ursprunget innebär inte endast den kommersiella härkomsten, utan även dess faktiska, geografiska ursprung. Känneteckenshavaren vill i vissa fall att det geografiska ursprunget skall bli känt i omsättningskretsen.²¹ Utan ursprungsangivelse skulle t.ex. inte vinindustrin fungera, då denna baseras på att ett vin härstammar från ett särskilt vinhus i ett specifikt distrikt. Det tydligaste exemplet på detta är de vin som kommer från distriktet Champagne i Frankrike. Dessa viners ursprungsangivelse är den viktigaste känneteckensfunktionen, då den associeras med en viss kvalitet och särskilda egenskaper. Funktionen gör sig inte allena gällande för samma varor. I *Champagnesmak-målet* (2002)²², som behandlas av Nilsson och Wessman i *Immaterial- och marknadsrätt – Redigerade rättsfall med inledande kommentarer*, ansågs marknadsföring av yoghurt med benämningen ”Champagnesmak” associeras med det av franska champagneproducenterna och champagneföretagen inarbetade varukännetecknet champagne och således otillbörlig.²³

²⁰ Nordell, Kännetecknets mening och referens (Manuskript)
<http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>, s. 115

²¹ Ibid.

²² MD 2002:20

²³ Nilsson/Wessman, *Immaterial- och marknadsrätt – Redigerade rättsfall med inledande kommentarer*, s. 85

Men alla varor är inte i behov av att upplysa om vem som faktiskt framställt varan eller står bakom marknadsföringen. Kännetecknets primära uppgift blir då istället att ange varans kommersiella ursprung.²⁴

Det är dock så att den materiella förbindelsen mellan produktion och kännetecken har blivit svagare. Det kommersiella ursprunget, och även tidigare det geografiska ursprunget, har alltid siktat på att syfta till varukänneteckenshavaren²⁵. Utvecklingen har dock lett till att det inte längre ligger nära till hands för omsättningskretsen att relatera varukännetecken till en viss tillverkare eller ort. Produktionen, distributionen och marknadsföringen är idag så uppdelad på olika aktörer att det har blivit svårt att urskilja varors faktiska och geografiska ursprung.

3.3.2 Varumärkesrättsligt skydd

Ursprungsangivelsefunktionen är skyddad av förväxlingsläran. Enligt 4 § VML får inte annan än varumärkeshavaren i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Huvudregeln i 6 § 1 st. VML anger att kännetecken är förväxlingsbara då de antingen är identiska eller liknar varandra (*märkeslikhet*) och de samtidigt angår varor av samma eller liknande slag (*varuslagslikhet*). Förväxlingsbarheten avgörs av en helhetsbedömning av dessa förhållanden, vilket innebär att kravet på märkeslikhet är mindre om varuslagslikheten är stor och vice versa. Den som handlar i strid med 4 och 6 §§ VML begår varumärkesintrång.

Geografiska ursprungsbeteckningar är i besittning av skydd för det faktiska ursprunget, även då det läggs större vikt vid kommersiellt ursprung. I svensk rätt har behovet av skydd för geografiska ursprungsbeteckningar inte varit särskilt

²⁴ Nordell, Kännetecknets mening och referens (Manuskript)
<http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>, s. 115

²⁵ A.a., s. 119

framträdande. Det finns dock framförallt utomlands ett sådant behov av skydd, vilket gäller i synnerhet för vin- och agrarproduktionen. Dessa ursprungsbeteckningar representerar en produkt som har sitt ursprung i en särskild geografisk region och som har egenskaper som beror uteslutande eller huvudsakligen på de geografiska förhållandena i denna region.²⁶

3.4 Garantifunktionen

3.4.1 Innebörd

Företag eftersträvar att varumärket associeras med den uppsatta kvalitetsnivån som företaget har satt för sin produkt. Garantifunktionen fungerar som en garant för att en produkt med ett visst varumärke upprätthåller den kvalité som kunden förväntar sig. Omsättningskretsen skall kunna lita på att varor med ett visst kännetecken håller samma kvalitet över tid eller den i en viss reklamkampanj angivna kvaliteten.²⁷ Enligt EGD är en förutsättning för ett varumärke att kunna uppfylla sin funktion att märket utgör en garanti för att alla de varor som bär det märket har framställts under kontroll av en näringsidkare som är ansvarig för deras kvalitet.²⁸ Syftet är att konsumenterna inte skall riskera att bli vilseledda avseende kvalitet. Det ligger i god marknadsföringssed att för kundkretsen uppmärksamma väsentliga kvalitetsförändringar hos varor som saluförs under samma varumärke som tidigare, vilket kan uppstå vid licensiering eller överlåtelse av varumärket.²⁹

Garantifunktionen är en viktig försäkran för konsumenten att varan faktiskt överensstämmer med de preferenser han har till varumärket och den specifika

²⁶ Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 313 f.

²⁷ Nordell, Varumärkets skyddsobjekt – Om kännetecknets mening och referens, s. 120

²⁸ Mål C-9/93 punkt 37

²⁹ Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 368

varan. Konsumenten har en förväntan att varor med ett bestämt varumärke har konstanta egenskaper och en viss kvalitetsnivå. När konsumenten finner varan, ska han på goda grunder kunna förlita sig till att den har samma kvalitet som tidigare eller vad som utlovats i reklamen för varan. Detta gynnar inte bara omsättningskretsen, utan även känneteckenshavaren.³⁰ Det ligger således i näringsidkarens intresse att garantifunktionen är uppfylld för att inte förlora i goodwill.

Det är flera komponenter som ingår i garantifunktionen. Av naturliga skäl står varans kvalitet i centrum. Kvaliteten måste dock sättas i relation till det varumärke varan bär, omsättningskretsens uppfattning om vilken kvalitet som kan krävas av varor som bär ett visst kännetecken samt känneteckenshavarens vilja och kapacitet att möta och tillgodose de uppställda kraven. Därför kan man tala om både objektiv och subjektiv kvalitet hos en vara. Den objektiva kvaliteten syftar till varans faktiska prestanda. Den subjektiva kvaliteten avser varans förmåga att tillgodose ett bestämt behov hos konsumenten, som har kommit till uttryck genom marknadsföring av den specifika varan. Kännetecknet blir då en symbol för omsättningskretsen som samordnar varans karaktäristiska och särskilda egenskaper. Känneteckenshavaren kan då med hjälp av symbolen gynna avsättningen av sin vara genom att tillgodogöra sig det goda anseende som kännetecknet har förvärvat.³¹

3.4.2 Varumärkesrättsligt skydd

Den främsta anledningen till att ett varumärke blir väl ansett är att de varor som marknadsförts under kännetecknet under lång tid har kunnat garantera en viss jämn kvalitet. Det utvidgade skyddet för väl ansedda varumärken i 6 § 2 st. VML

³⁰ Nordell, Kännetecknets mening och referens (Manuskript)
<http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>, s. 120

³¹ A.a., s. 124

var motiverat av att upprätthålla kännetecknets garantifunktion. Den bakomliggande orsaken var att konsumenter, som visserligen kunde vara medvetna om att den köpta varan inte kom från innehavaren av det välrenommerade kännetecknet, ändå inte skulle få föreställningen att det skulle finnas någon koppling mellan rörelserna och deras varors garantifunktioner. På så sätt kan VML stärka känneteckenshavarens möjligheter att bibehålla omsättningskretsens uppfattning om att de varor som marknadsförs under kännetecknet faktiskt upprätthåller de förväntningar om kvalitet som kännetecknet skapat.³²

3.5 Reklamfunktionen

3.5.1 Innebörd

Med reklamfunktion avses den förmågan som ett varumärke i sig själv har för att attrahera konsumenter. Detta reklamvärde uppkommer framförallt genom marknadsföringsåtgärder. Från att det tidigare har varit varan som har stått i fokus, har kännetecknets betydelse drastiskt ökat då kännetecknet har blivit en självständig beståndsdel i en medveten marknadsföringsprocess.³³ Reklamfunktionen syftar till att skapa ett egenvärde för kännetecknet och överskrida sin primära funktion såsom en symbol för en produkt och skapa en uppfattning i omsättningskretsen om ett innehåll som inte är direkt kopplat till produkten. Kännetecknet skapar då förväntningar och associationer som till viss mån är fristående från den egentliga produkten. Ett exempel är Nike som genom effektiv marknadsföring transformerade sportkommarknaden från en position i avsaknad av all attraktivitet, modeinflytande och placerad längst ner på

³² Nordell, Kännetecknets mening och referens (Manuskript)
<http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>, s. 125

³³ Nordell, Varumärkets skyddsobjekt – Om kännetecknets mening och referens, s. 92 f.

skomarknadens rankingstege till en marknad där kunder numera är beredda att betala stora summor för upplevda mervärden.³⁴

Varumärket fungerar som ett mer eller mindre självständigt verktyg för marknadsföring och kommunikation. På dagens marknad, där företag investerar stora summor i marknadsföring av sina varor genom varumärken, lever varumärken ofta sina egna liv. Utöver att varumärket pekar på ett kommersiellt ursprung så kan det även ge signaler om vissa abstrakta eller konkreta egenskaper och förhållanden.³⁵

3.5.2 Varumärkesrättsligt skydd

När någon använder ett kännetecken som liknar eller är identiskt med ett väl ansett kännetecken i marknadsföring, uppstår en risk att det väl ansedda kännetecknets innehåll förändras negativt. 6 § 2 st. VML uttrycker att ensamrätten kan åberopas då användningen av ett, för det väl ansedda kännetecknet, liknande kännetecken skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknet. Wessman har i *Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten* diskuterat *Absolut-målet* (1998)³⁶, där ett företag genom att använda namnet ”Absolut Rent” ansågs göra intrång i rätten till varumärket Absolut Vodka. Hovrätten ansåg att det yngre kännetecknet skadade det äldre kännetecknets anseende och särskiljningsförmåga och därtill snyltade på detta. På grund av det äldre kännetecknets starka ställning ansågs det yngre kännetecknet dra otilbörlig fördel av det äldre kännetecknets renommé och därmed fanns en

³⁴ Nilsson, Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 45

³⁵ Wessman, Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, s. 330

³⁶ Svea hovrätt (mål nr T 78-97)

risk att skada varumärkets goodwillvärde samt även en risk för urvattning av varumärket.³⁷

Vad som avses med att ett kännetecken skall vara väl ansett sades i *Chevy-målet*³⁸ gälla i en viss omfattning. EGD menade att man skall beakta samtliga relevanta omständigheter för att bestämma denna omfattning, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge kännetecknet har använts samt de investeringar företaget har gjort för att marknadsföra kännetecknet.

Med anledning av *Chevy-målet* kan man se kopplingen till kännetecknets reklamfunktion, vilket innebär att anseendeskyddet även kan täcka reklamfunktionen. Med beaktande av den princip, vilken menar att risken för förväxling skall anses större när det äldre kännetecknet har stark särskiljningsförmåga, medförs ett visst skydd för varumärkets reklamfunktion under kriteriet förväxlingsrisk. Av detta att döma kan man se anseendeskyddet och förväxlingsskyddet som kompletterande skydd.³⁹

Genom EG-domstolens praxis får det anses fastlagt att varumärkesrättens ändamål omfattar ett skydd för reklamfunktionen.⁴⁰

3.5.3 Marknadsrättsligt skydd

Gällande reklamfunktionen kan man inte tala om rättsligt skydd utan att nämna marknadsföringsrätten. Utöver anseendeskyddet i VML, kan reklamfunktion även åberopa MFL:s förbud mot renommésnyltning, vilket främst återfinns i 4 § MFL.

³⁷ Wessman, Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, s. 52 f.

³⁸ Mål C-375/97

³⁹ Wessman, Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, s. 48 f.

⁴⁰ A.a. s. 330

I domskälen till *Champagnesmak-målet* (2002)⁴¹ ansågs renommésnyltning föreligga då en näringsidkare i sin marknadsföring utan tillstånd anknyter till annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande. Ytterligare ett villkor för att renommésnyltning skall anses föreligga är att det som utnyttjas är väl känt på marknaden så att det förknippas med den andre näringsidkaren. Då detta förfarande uppstått kan det strida mot generalklausulen i 4 § MFL och det otillbörliga består i att ”den snyltande” drar till sin ekonomiska fördel det värde som ligger i den positiva uppfattning hos konsumenterna vilken skapats av insatser av den andre näringsidkaren.⁴²

Reklamfunktionen erbjuder även ett visst skydd genom 8 a § 1 st. 7 p. MFL om jämförande reklam. Där stadgas att en näringsidkare inte får i sin reklam dra otillbörlig fördel av en annan näringsidkares varumärkes, firmas eller andra känneteckens renommé eller varas ursprungsbeteckning.

Det är således inte tillåtet att utforma reklam på ett sådant vis att marknadsföringen utnyttjar den goodwill som associeras till annat kännetecken.

3.6 Varumärket som katalysator

Utbudet av likartade produkter inom många produktkategorier är på dagens marknader stort. Varumärket skapar gynnsammare förutsättningar för konsumenten att orientera sig på marknaden och underlättar således sök- och beslutsprocessen. Varumärket ger konsumenten möjligheter att pröva sig fram bland de produkter som finns för att hitta den produkt som passar konsumenten bäst. Då konsumenten hittat och valt produkt underlättar varumärket för

⁴¹ MD 2002:20

⁴² Nilsson/Wessman, Immaterial- och marknadsrätt – Redigerade rättsfall med inledande kommentarer, s. 95

valsituationen i samband med återköp. Detta är en viktig funktion eftersom varumärket blir både tids- och kostnadsbesparande för konsumenten.⁴³

3.7 Imageskapande funktion

Den komponent av varumärket som kan anses vara dynamiskt och subjektivt är den imageskapande funktionen. Det är inte bara den rationella uppfattningen kring ett varumärke som gör sig gällande i omsättningskretsen, utan i mångt och mycket även den emotionella uppfattningen.⁴⁴ Materiella ting och även vissa typer av tjänster kan av konsumenten användas som en förlängning av hans personlighet. Varan påverkar konsumentens självbild och vice versa. En individs användande av varor och tjänster hjälper även omgivningen att skapa sig en mer fullständig uppfattning om individen. Känneteckenshavaren vill således påverka omsättningskretsen att inte bara köpa varan, utan även identifiera sig med den.⁴⁵ Varumärkets image framhålls inte sällan i samband med köp av exklusiva märkesprodukter. Varumärkets image blir då central, både för den egna självbilden och för den bild som konsumenten vill förmedla till andra. Således kan varumärket bli ett medel för såväl självförverkligande som för att bli socialt accepterad.⁴⁶

⁴³ Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken, s. 28 f.

⁴⁴ Nordell, Kännetecknets mening och referens (Manuskript)
<http://www.hhs.se/NR/ronlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>, s. 115

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Holger/Holmberg (redaktörer), Identitet – om varumärken, tecken och symboler s. 111

3.8 Varumärket som marknadsstyrande konkurrensmedel

Varumärkets olika funktioner kan utifrån företagets perspektiv sammanfattas som ett marknadsstyrande konkurrensmedel. Varumärket är ett verktyg för företagets att positionera sig gentemot konkurrerande företag. I förarbeten till VML anfördes att varumärken har en förmåga att stimulera en verksam konkurrens mellan olika företag, eftersom varumärket är vägledande för konsumenten avseende det inköp som utifrån konsumentens synpunkter anses förmånligast gällande behov, pris och kvalitet. Det anfördes att varumärket kanske var den *mest betydelsefulla av de olika faktorer som kunna främja konkurrensen enskilda företagare emellan*.⁴⁷

Den outtalade tanken bakom att försöka tillskansa sig en position i konsumenternas medvetande är naturligtvis att detta på sikt ska skapa märkeslojalitet, vilket förväntas garantera plats för märkesprodukten på marknaden.⁴⁸

Genom valet av kännetecken kan omsättningskretsen påverkas att köpa en viss vara, således är det viktigt för näringsidkaren att välja ett bra varukännetecken redan från början. Ett starkt varumärke innebär också att det blir svårare för nya aktörer att attackera marknaden.⁴⁹ Fördelen med väletablerade varumärken är att de kan kommunicera ett helt knippe värden. Man kan dela in hur varumärket uppfattas och är positionerat i relation till konkurrenterna i tre huvudbegrepp; *primära, sekundära respektive tertiära varumärken*.⁵⁰

⁴⁷ SOU 1958:10 s. 48, prop. 1960:167 s. 26

⁴⁸ Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken, s. 146

⁴⁹ Nilsson, Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, s. 21

⁵⁰ A.a., s. 108

- *Primära varumärken* står för en marknadsledare, dvs. ett kännetecken som har en stark marknadsställning och är allmänt välkänt i omsättningskretsen.
- *Sekundära varumärken* har inte lika stark marknadsposition som *primära varumärken*, utan är ett kännetecken omsättningskretsen väljer mer utifrån rutin eller då inget annat är tillgängligt. Deras funktion är framförallt ett förhandlingsvapen gentemot de starkaste varumärkena på marknaden. Varumärken av detta slag har en mycket osäker framtid då behovet av dessa har minskat i takt med att marknader har blivit mer balanserade.
- *Tertiära varumärken* är en ren handelsvara av genomsnittlig kvalitet till lågt pris. De har en kort livslängd och som regel kommer från tillverkningsenheter som antingen har en klar kostnadsfördel eller låga vinst- och marginalkrav.

Det är av naturliga skäl de primära varumärkena inom respektive marknadsområde som kan fungera som marknadsstyrande konkurrensmedel. Med utgångspunkt från varumärkeshavarens segmentering av marknaden kan varumärket användas som ett effektivt positioneringsverktyg. Ett företag kan välja att verka på en marknad med ett flertal varumärken, vart och ett distinkt positionerat med utgångspunkt från målgruppens behov och med hänsyn till konkurrerande varumärken på marknaden. Företaget kan även genom *multibranding* betjäna ett givet segment med ett flertal varumärken med likartad positionering. Syftet är att maximera företagets totala marknadsandel och tillämpas av bland andra Electrolux, General Motors och Procter & Gamble.⁵¹

Positionering av framgångsrika märkesprodukter har ofta varit grundad på samma kärnvärde under lång tid, vilket illustreras av marknadsföringen av välkända varumärken såsom; Gillette, Marlboro och Volvo. I praktiken har dessa alltid baserats på samma kärnvärden, nämligen manlighet, oberoende och säkerhet. Målsättningen med kärnvärde som positioneringskoncept är att förmedla något

⁵¹ Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken, s. 27

attraktivt och relevant mervärde för konsumenterna. Dessa mervärden kan utgöras av både funktionella och emotionella värden.⁵² Ett exempel på positionering som grundade sig på både funktionella och emotionella värden är Apple:s lansering av den användarvänliga Macintosh, vilket innebar ett allvarligt hot mot den marknadsledande IBM. Apple positionerade sig genom att erbjuda en; ”computer for the rest of us”. Betoningen av användarvänligheten var fundamental, då det sågs som ett välkommet alternativ i förhållande till IBM:s konservativa och tekniskt komplicerade datorlösningar.⁵³

⁵² Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken, s. 151

⁵³ A.a., s. 152

4 Varumärket som tillgång

Varumärket utgör en förbindelselänk mellan företaget och den tilltänkta kundkretsen. Skyddet är för denna länk, vilken är essentiell för företaget. En marknadsekonomi eftersträvar en konkurrensinriktade struktur, vilket innebär att alla andra aktörer har rätten att ta till sig kundkretsen genom att erbjuda bättre och billigare varor. De konkurrensrättsliga reglerna föreskriver gällande varumärken endast att man skall använda lojala medel och respektera varandras kännetecken. Företagets egentliga skyddsobjekt är ur ett ekonomiskt synsätt den tilltänkta kundkretsen, men rättsskyddet gäller endast för angreppsobjektet, dvs. varumärket.⁵⁴

Varumärket kan på många sätt ses som hela företagets upparbetade värde i form av en image. Ett företags kännetecken kan inte ses som en självständig tillgång utan är en del av hela företaget, vilket gör att det är särskilt viktigt att skydda varumärket för att behålla företagets upparbetade goodwill.⁵⁵

Varumärkets betydelse för företag förtydligas av en nyligen genomförd undersökning av marknadsföretaget Millward Brown tillsammans med Financial Times.⁵⁶ Undersökning har för andra året i rad rankat världens 100 starkaste varumärken. I topp hamnade Google som avancerade från sjunde plats från förra året. Varumärket är värderat till över 66 miljarder dollar. Förra årets etta Microsoft hamnade på en tredje plats efter General Electric. De övriga varumärken i topp tio är Coca-Cola, China Mobile, Marlboro, Wal-Mart, Citi, IBM och Toyota. De svenska varumärken som man finner på listan är H&M på

⁵⁴ Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 367

⁵⁵ A.a., s. 339

⁵⁶ <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=642400&maNo=-1>

73:e plats som värderats till 8,7 miljarder dollar och IKEA på 81:a plats med ett beräknat värde på 7,4 miljarder dollar.⁵⁷ Värderingar av varumärken har tilltagit i efterfråga i takt med att fusioner och företagsförvärv ökar. Aktieägare vill ha tydliga värderingar av företag som helhet, vilket inberäknar varumärket.⁵⁸

⁵⁷ <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=642400&maNo=-1>

⁵⁸ http://www.ft.com/cms/s/af5e1096-c0a4-11da-9419-0000779e2340,dwp_uuid=8509015c-c306-11da-a381-0000779e2340.html

5 Varumärkesdegeneration

5.1 Allmänt

Varumärkens primära uppgift är att individualisera varor och tjänster från en särskild näringsidkare. För att uppfylla detta syfte måste vissa egenskaper uppfyllas, vilka kan sammanfattas i särskiljning eller distinktivitet. När distinktiviteten försvinner är inte varumärket längre kapabelt att fungera som en individualiserande benämning.⁵⁹ Degeneration innebär ett varumärkes förvandling från skyddat enskilt kännetecken till en allmän beteckning, vilken inte kan vara föremål för ensamrätt.⁶⁰

När detta lingvistiska fenomen inträder får det juridiska följder. Det är komplicerat att beskriva och förstå ett degenerationsförlopp. Degenerationsfall måste därför bedömas olika för varje enskilt fall utifrån föreliggande fakta.

Särskiljningsförmåga är ett krav för att få ett varumärke registrerat eller för att ett varumärke ska anses vara inarbetat. Ett varumärke som förlorar sin särskiljningsförmåga genom degeneration har då mist sin viktigaste faktor för att kunna fungera som varumärke. Det särskiljande kännetecknet har utvecklats till att bli en allmän eller generisk beteckning för det varuslag som märket varit skyddat för.⁶¹ Degenerationen är den största faran för ett varumärke, eftersom registreringen av ett varumärke får hävas om det inte längre har någon särskiljningsförmåga enligt 25 § 2 st. 2 p VML. Detta får till konsekvens att företaget blir av med sitt skydd för varumärket och att därmed ensamrätten till

⁵⁹ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, s. 13

⁶⁰ SOU 1958:10 s. 160

⁶¹ Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 431

varumärket går förlorad. Härmed kan man säga att kännetecknet har upphört att vara ett varumärke ur ett juridiskt perspektiv.⁶²

Degeneration står i strid med varumärkeslagstiftningens intentioner då det skulle kunna ge upphov till ett verbalt monopol, eftersom varumärkesinnehavaren skulle få ensamrätt till såväl varumärket som produktbeteckningen.⁶³ I förarbete till VML understryks att en enskilds ensamrätt till en allmän benämning skulle innebära en icke försvarbar inskränkning i övriga näringsidkares rätt att i reklam och vid annan försäljning på ett lojalt sätt beskriva de varor, med vilka de handlar.⁶⁴

Den ekonomiska konsekvensen blir att ett redan väl ansett varumärke som har underbyggs med stora kostnader i form av marknadsföring blir tillgängligt för konkurrenter. Den marknadsledande position företaget har haft genom framgångarna av varumärket förloras. Således måste företaget skapa nya strategier, vilket får nya ekonomiska utfall.

Urvattning är en lindrigare form av degeneration, vilken uppstår genom felaktigt användande av ett varumärke. Det förlorar då sin särskiljningsförmåga i viss mån, men behöver inte innebära att märket riskerar övergå i en allmän beteckning. Urvattning kan sägas vara motsatsen till ökat anseende för ett varumärke. Istället för att få en ökad särskiljningsförmåga och mening genom inarbetning och ett utökat anseende, förlorar kännetecknet i särskiljningsförmåga och mening genom urvattningen.

Det är framförallt ordmärken som riskerar att vara föremål för degeneration, men även t.ex. flasktyper och andra utstyrselar kan degenerera.⁶⁵

⁶² Ugglå, Degeneration av varumärken. NIR 1955, s. 27

⁶³ Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken, s. 23

⁶⁴ SOU 1958:10 s. 161

⁶⁵ Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 433

De varumärken som riskerar att degenerera är de vars namns betydelse expanderar. Övergången till allmän benämning aktualiseras just för de mest kända och följaktligen värdefullaste varumärkena.⁶⁶ Namnet utvecklas till att associeras med vissa sorters varor, istället för en specifik.

5.2 Orsaker till att ett varumärke blir en generisk term

Utvecklingen av generiska termer utifrån ett varumärke kan ha flera anledningar. Det kan vara så att det inte existerar någon allmän beteckning som förklarar och beskriver konceptet. En annan möjlighet är att det existerar en allmän beteckning, men som är oattraktiv av lingvistiska orsaker då den är för svår att uttala eller inte är tillräckligt omfattande.⁶⁷ Då blir varumärket en mer intressant beteckning pga. att det innefattar det som avses beskrivas. Det är på många sätt bekvämlighetsfaktorn som gör att varumärket blir det begrepp som används, då man eftersträvar att undvika långa, detaljerade definitioner av ett koncept.⁶⁸

Varumärkets egen beskaffenhet spelar även en betydande roll. Om varumärket redan från början är på gränsen till det deskriptiva är detta en morot för degeneration, så gäller även för varumärken som lätt kan uppfattas som tekniska termer.⁶⁹

I förarbete till VML uttrycks det att ett varumärke kan förvandlas till en allmän varubenämning genom att varumärkeshavaren själv använder det som om det vore en generisk term eller då han underlåter att ingripa mot felaktig användning av varumärket från andra näringsidkares sida. Varumärket kan även bli en allmän varubenämning genom att varumärket i handeln används såsom en generisk term av återförsäljare och andra som befattar sig med det slag av varor för vilket varumärket gäller. Det påpekas även att degeneration kan göras gällande av

⁶⁶ SOU 1958:10 s. 161

⁶⁷ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, s. 97

⁶⁸ A.a., s. 98

⁶⁹ Ugglå, Degeneration av varumärken. NIR 1955, s. 29

åtgärder utanför varumärkeshavarens maktsfär, såsom felaktig användning i tidningar, tidskrifter, lexika och liknande tryckta skrifter.⁷⁰

Degenerationen kan skapa två olika sorters benämningar; allmänna substantiv och allmänna betydelser för den särskilda branschen.⁷¹ Varumärket kan alltså degenerera som ett resultat vid användning på två olika nivåer; kommersiellt och icke-kommersiellt. På den förstnämnda nivån är mistandet av distinktivitet ett resultat av generisk användning av varumärkeshavaren själv, dennes agenter och distributörer, återförsäljare, konkurrenter och konsumenter. Det icke-kommersiella användandet innefattar användning i uppslagsverk, manualer, fackskrifter och andra tryckta publikationer.⁷²

Varumärken för nya varuslag, vilka tilldrar sig uppmärksamhet i media, kan utan större svårigheter degenereras. Detta skedde för NYLON, som från början lanserades som ett varumärke. Ofta saknar helt nya varuslag accepterade generiska beteckningar. Detta leder till att det varumärke, under vilket varan först föres ut på marknaden, utvecklas till en allmän varubenämning.⁷³

Riskerna för varumärkesdegeneration varierar inom olika branscher. Varumärken är särskilt utsatta i kemiska, kemisk-tekniska och farmaceutiska näringsgrenar. Varumärken inom livsmedel, textilier och byggnadsmaterial kan också lätt komma i farozonen.⁷⁴ Uggla menar att det är troligt att ju bredare den kundkrets är, till vilken varan vänder sig, desto större är faran för degeneration av det använda varumärket. Han menar dock att även om faran är mest påtaglig i nyss nämnda branscher, är det sannolikt att det inte finns någon bransch som inte kan uppvisa enstaka fall av degeneration.⁷⁵

⁷⁰ SOU 1958:10 s. 162

⁷¹ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, s. 108

⁷² A.a., s. 243

⁷³ Uggla, Degeneration av varumärken. NIR 1955, s. 29 f.

⁷⁴ A.a., s. 29

⁷⁵ Ibid.

5.3 Degenerationens juridiska konsekvenser

5.3.1 Varumärke som har blivit allmän beteckning

Alla företags strävan är att deras varumärke expanderar och blir globalt känt. Fördelen med att många konsumenter känner till och använder varumärket i sitt språkbruk är att det ger varumärket en monopolliknande marknadsposition. Denna konkurrensfördel kännetecknar de dominerande företagen på marknaden. Dock begränsas som känt detta fenomen av den juridiska aspekten. Det finns alltid en risk för degeneration om varan har monopol på marknaden.⁷⁶ I det vardagliga talet idag används flera ord som utvecklats till att vara allmänna beteckningar. Det finns ett flertal exempel på varumärkesinnehavare som har sett sina kännetecken urvattnas eller ännu värre, degenererats.⁷⁷ Exempel på ord som en gång varit varumärken men övergått till att bli varubeteckningar är: linoleum, insulin, lanolin, pegamoid, sackarin, vaselin, och termos.⁷⁸ Företagets ska på ena sidan upprätthålla en hög grad av märkeskänedom men måste på andra sidan framhålla att det är just ett varumärke för att inte utsätta varumärket för degeneration.⁷⁹

Degeneration har inte gett upphov till ett stort antal rättsfall i Norden, men från äldre praxis återfinns bl.a. NJA 1887 A 288 (DYNAMIT), RÅ 1921 H 70 (GRAMMOFON) och RÅ 1947 H 51, NIR 1947 s. 216 (JEEP).⁸⁰

Man kan konstatera att ju mer marknadsdominerande en säljare är på marknaden desto större är risken att säljarens varumärke degenereras. Kända exempel på varumärken som degenererat är nyss nämnda Jeep, tidigare nämnda Nylon samt Jacuzzi. Då Jeep var marknadsdominerande för terränggående personbilar kom

⁷⁶ Kocktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 432

⁷⁷ Bengtsson/Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 26

⁷⁸ Uggla, Degeneration av varumärken. NIR 1955, s. 27

⁷⁹ Kocktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 432

⁸⁰ A.a., s. 432

innebörden av ordet ”Jeep” att flyta ut till att bli ett allmänt begrepp för varuslaget. Idag finns det dock flera starka tillverkare av terränggående personbilar, vilket har bidragit till att marknaden återigen har börjat uppfatta ordet ”Jeep” som ett bilmärke. En marknadsdominerande säljare bör alltid tänka på att differentiera sitt varumärkesbyggande. Coca-Cola har byggt flera olika produktvarumärken för att undvika att såväl produktvarumärket som verksamhetsvarumärket Coca-Cola skall degenerera.⁸¹

Som nämnt kan den generiska beteckningen uppkomma genom felaktigt handhavande av varumärkeshavaren. Ett klassiskt exempel är *Enhetsprisaktiebolaget (EPA)*. EPA hade inte förmågan marknadsföra sitt varumärke på ett sådant sätt att kännetecknet fick avsett genomslag hos omsättningskretsen. Detta ledde till att konsumenterna tog över definitionen av kännetecknets innebörd och utvecklade det till en allmän beteckning för billiga varor, vilka tillhandahölls med tämligen medioker service. Varumärket, som inte har varit i bruk under närmare trettio år, lever kvar än idag som ett allmänt uttryck för dålig kvalitet, främst i ordet *EPA-traktor* som en generisk beteckning på en viss sorts traktor.⁸²

Det ska dock påpekas att degeneration kan vara fördelaktigt för konsumenter. Ordet ”termos” var, innan det blev degenererat, ett varumärke som endast kunde användas av varumärkeshavaren. Konkurrerande tillverkare var tvungna att kalla sina motsvarande produkter ”värmebevarande kärl” eller liknande, vilket var förvirrande för omsättningskretsen. Resultatet av degenerationen blev således positiv ur konsumentperspektivet, då det inte längre var otydligt att produkterna i själva verket var av samma slag.⁸³

⁸¹ Granmar, Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, s. 98

⁸² Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens, s. 359

⁸³ Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 470

Eftersom varumärkesrätten saknar nyhetskriterium, kan ett yngre varumärke komma att anses göra intrång i ett äldre.⁸⁴ Dock kan detta bero på att det äldre kännetecknet är utsatt för degeneration pga. av det inte har vidtagits förebyggande åtgärder. I Stockholms tingsrätt avgjordes ett sådant mål⁸⁵, som har behandlats av Bengtsson och Lyxell i *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*. I detta mål invände varumärkeshavaren till det registrerade varumärket GALLERIAN mot användningen av beteckningen STUREGALLERIAN såsom förväxlingsbar med GALLERIAN. Ägarna av STUREGALLERIAN svarade med att yrka att varumärket GALLERIAN skulle hävas pga. degeneration. Stockholms tingsrätt konstaterade att varumärket GALLERIAN hade degenererats och varumärkesregistreringen hävdes.⁸⁶

Utöver att särskiljningsförmågan försvagas genom utsuddning av varumärkets betydelse, kan nedsvärtning av varumärket innebära försvagad särskiljningsförmåga och därmed risk för degeneration. Vid nedsvärtning används varumärket för andra produkter, vilket leder till en minskning av det unika i varumärket samt till negativa associationer. I *Victor's Little Secret-målet* (2001)⁸⁷, som Wessman diskuterar i *Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, använde svaranden namnet Victor's Little Secret för sin verksamhet, en affär som bl.a. saluförde pornografiska filmer och sexleksaker. Det äldre varumärket Victoria's Secret, var berömt för underkläder för kvinnor. Varumärket var i besittning av en viss grad av särskiljningsförmåga pga. dess originalitet i förhållande till varorna. Det yngre varumärket ansågs urvattna det äldre varumärket genom att konsumenterna associerade till Victoria's Secret när de hörde Victors Little Secret. Den negativa associationen skadade Victoria's Secret anseende och varumärket tappade en del av sin särskiljningsförmåga.⁸⁸

⁸⁴ Bengtsson/Lyxell, *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*, s. 40

⁸⁵ Mål nr T 131-89

⁸⁶ Bengtsson/Lyxell, *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*, s. 39

⁸⁷ *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*

⁸⁸ Wessman, *Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, s. 306

5.3.2 Google i farozonen?

I den nyligen gjorda undersökningen av marknadsföretaget Millward Brown tillsammans med Financial Times rankades Google som världens starkaste varumärke, med ett värde på 66 miljarder dollar. Företaget är enormt framgångsrikt och är den marknadsledande sökmotorn på Internet. Den kraftiga framgången har dock inneburit att varumärket Google för närvarande är berört av degenerationsproblematiken. Ordet Google kommer från den matematiska termen "googol" som betecknar numret 10^{100} .⁸⁹

Varumärket har blivit så välkänt att det går mot degeneration. Konceptet "att googla" eller på engelska "to google" har börjat användas som en generisk beteckning för att söka information på Internet, oberoende av vilken sökmotor som avses. Företaget Google försöker således återta kontrollen av sitt varumärke genom att skicka varningsbrev till de företag, tidningar etc. vilka använder varumärket på ett felaktigt sätt och utan tillåtelse.

Frågan är om företaget Google agerade i tid eller konceptet "att googla" redan är etablerat.⁹⁰

⁸⁹ www.valea.se/news.aspx?id=290&esplanguage=SVP

⁹⁰ www.valea.se/news.aspx?id=290&esplanguage=SVP

5.4 Degenerationens ekonomiska konsekvenser

Från en ekonomisk synvinkel fungerar kommersiella kännetecken otvivelaktigt som indikationer om kommersiella ursprung och bärare av reklamvärden. Det är också sådana värdefulla egenskaper som skall skyddas av känneteckensrätten.⁹¹

De direkta ekonomiska förlusterna består av den minskade försäljningen av varorna av det degenererade varumärket. Genom förlusten av ensamrätten till varumärket görs varorna tillgängliga för omsättningskretsen även hos konkurrerande företag.

Degenerationen innebär också interna förluster genom ökad marknadsföring, i försök att fortsätta nå ut till omsättningskretsen. Omfattande marknadsföring erfordras också för att försöka återerövra ett degenererat varumärke. Detta är dock i sådan omfattning att det är tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart.

De marknadsskador som uppstår i form av förlust av goodwill innebär att varan, helt eller delvis, mister sitt kommersiella värde. Att återfå konsumenternas tillit genom att ändra konsumenternas inställning tar lång tid. Goodwillförlusten uppgår därför till ett ansevärt större belopp än den direkta förlusten, eftersom goodwillförlusten kan existera under en mycket lång tid. Dessa skador kan även förbli permanenta om inte det läggs ner stora resurser på bl.a. marknadsföringsåtgärder. Oavsett kommer varumärkesdegenerationen innebära omfattande kostnader pga. den troligtvis långtgående goodwillförlusten och för att marknadsföringsmässigt reparera den uppkomna skadan.

⁹¹ Nilsson/Wessman, Immaterial- och marknadsrätt – Redigerade rättsfall med inledande kommentarer, s. 33

5.5 Juridiska regleringen mot varumärkesdegeneration

5.5.1 Skyddsaspekten

Degeneration regleras inte direkt av någon lag, varken i Sverige eller i EU. Domstolarna får avgöra om degeneration föreligger genom att beakta praxis och doktrin. Förarbeten är vägledande gällande vad som skall beaktas vid varje enskilt fall. Varumärkets särskiljningsförmåga har dock skydd av ursprungsprincipen och anseendeskyddet, vilket därigenom skapar ett skydd mot degeneration. Den registrerade rättighetshavaren kan enligt 11 § VML och 10 art. I EG-förordningen kräva att varumärket inte anges i lexikon, handböcker, fackskrifter och liknande skrift utan att det i dessa anges att det är ett registrerat varumärke. Syftet med denna reglering är att minska risken för degeneration av varumärken genom att ordmärket används som ett vanligt ord i en ordbok. I förarbete till VML ansågs det vara motiverat med ett utökat skydd mot sådan användning, då risken för en sådan förvandlingsprocess var påtaglig framförallt då varumärket anges i uppslagsverk, handböcker och liknande eller annan skrift som kan uppfattas som normgivande för den riktiga terminologien inom ett visst område.⁹² Det är dock av vikt att påpeka att det inte finns någon sanktion i 11 § VML. Författare, utgivare och förläggare m.fl. blir endast *skyldig medverka till att beriktigande offentliggöres på det sätt och i den omfattning som finnes skäligt samt bekosta dylikt beriktigande* (11 § 2 st. VML).

Enligt SOU 1958:10 har man på sina håll utomlands försökt tillämpa en regel om degeneration som innebär att märkesrättens förloras endast då det beror på varumärkeshavarens egna åtgöranden eller underlåtenheter. Detta har varit ett försök till kompromisslösning, men enligt förarbeten till VML har detta tillvägagångssätt i realiteten aldrig kunnat upprätthållas. I förarbeten till VML har det ansetts att om domstol finner varumärket otvivelaktigt utgöra en allmän

⁹² Prop. 1960:167 s. 88

beteckning är det nödvändigt att förklara varumärkesrätten förlorad för att inte komma till ett ohållbart eller orimligt resultat. Att för domstolen konstruera ett samband mellan varumärkets förvandling till en allmän beteckning och märkeshavarens uppträdande har ansetts bli bristfällig och med föga verklighetsanknytning. Det betonades att degeneration är ett faktiskt förhållande, vilket inte kan innebära alternativa rättsliga konsekvenser.⁹³

Bestämmelserna i 11 § VML avser varumärkeshavarens rätt att kräva att varumärket inte anges i lexikon, handböcker, fackskrifter och liknande skrift utan att det i dessa anges att det är ett registrerat varumärke. I förarbete till VML ansågs det dock att skyldigheten att respektera rätten till ett registrerat varumärke inträder först då varumärkeshavaren särskilt begär detta. Det ansågs inte förutsättas att det föreligger en allmän skyldighet för utgivare att granska ovan nämnda verk med hänsyn till förekomsten av varumärken. Det påpekades dock att utvecklingen av sådan frivillig granskning vore önskvärd.⁹⁴ I förarbete till VML nämns Kungl. Maj:ts cirkulär 1955:537 till statsmyndigheterna, vilken är en erinran om att registrerade varumärken inte bör användas i kungörelse, handbok, varulista eller annan offentlig publikation såsom allmän varubenämning.⁹⁵

Vad gäller konkurrenters felaktiga användning av varumärket kan, utöver VML, detta åtkommas genom MFL. Renommésnyltning anses föreligga då en näringsidkare i sin marknadsföring utan medgivande anknyter till annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande. Ytterligare ett villkor för att renommésnyltning skall anses vara förhanden är då det som utnyttjas är väl känt på marknaden så att det förknippas med den andre näringsidkaren. När detta förfarande uppkommit kan det strida mot generalklausulen i 4 § MFL och det otillbörliga består i att ”den snyltande” tilldrar sig den ekonomiska fördel, i vilken man finner det värde som ligger i den

⁹³ SOU 1958:10 s. 168 f.

⁹⁴ A.a., s. 171

⁹⁵ A.a., s. 162

positiva uppfattning hos konsumenterna som den utsatta näringsidkaren har skapat.

5.5.2 Vid bedömning om degeneration föreligger

I förarbete till VML yttrade departementschefen ett medgivande till det av utredningen uttalade starka krav på bevisning vid bedömning av degeneration. Det anfördes att det inte är tillräckligt att en avsevärd del av omsättningskretsen uppfattar varumärket såsom en allmän beteckning. Det skall således tagas stor hänsyn till uppfattningen bland dem som i kommersiellt avseende befattar sig med varan. Dock förordades inte att något särskilt beviskrav skulle uppställas, vilket innebär att det ansetts att huruvida ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga och blivit en allmän beteckning skall bedömas objektivt.⁹⁶

I *Bostongurka-målet* (2004)⁹⁷ tolkades den relevanta omsättningskretsen att utgöras av *samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den.*⁹⁸

Kriterierna för att degeneration skall anses ha inträffat är inte tydliga, vilket gör det svårt att bestämma vid vilket tillfälle degeneration uppstår. Dock kan det allmänt sägas att degeneration har ägt rum då varumärket uppfattas som en allmän beteckning av konsumenter. Det skall dock påpekas att bevisföringen i synnerhet ligger i uppfattningen inom de tidigare distributionsleden.

⁹⁶ Prop. 1960:167 s. 147 f.

⁹⁷ Mål C-371/02

⁹⁸ Mål C-371/02, punkt 26

6 Degenerationshämmande varumärkesstrategi

6.1 Allmänt

De immateriella rättigheterna är en stark tillgång för företag, då de innefattar företagets affärsidé och företagets särskiljning från konkurrenter. Varumärke är idag en miljardindustri, vilket leder till att varumärkesstrategi blir av största vikt för att bevara och/eller skaffa sig konkurrensfördelar.

Hotet att förlora det rättsliga skyddet pga. degeneration är ständigt närvarande för framgångsrika företag och de flesta är beredda att göra sitt yttersta för att undvika detta.⁹⁹ Företag som vill maximera sitt varumärkes värde måste skapa långsiktiga strategier, som ska beaktas med hänsyn till såväl varumärket i sig som till arten av varor som skall kännetecknas och dem som avser köpa varorna. I första hand gäller det att skapa en framskjuten position för produkten eller tjänsten på marknaden.¹⁰⁰

För att förhindra degeneration är det helt och hållet fråga om att vidtaga direkta och indirekta åtgärder för att påverka språkbruket.¹⁰¹

Behovet att använda generiska beteckningar är omfattande såväl kommersiellt som icke-kommersiellt. Att använda en praktisk generisk beteckning bredvid varumärket är därför en av de viktigaste faktorerna för att motverka degeneration. Med praktisk avser en beteckning som möter behovet av att definiera produkten,

⁹⁹ Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, s. 243

¹⁰⁰ Wallin, *Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer*, s. 186

¹⁰¹ Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s. 83

är lingvistiskt lättanvänd och är verbalt mer attraktiv som en generisk beteckning än varumärket i sig själv.¹⁰² Varumärket och den generiska beteckningen måste vara väl samordnade och komplettera varandra för att kunna fungera effektivt i respektive avsedd position. Det generiska ordet ska beskriva produkten medan varumärket skall användas vid marknadsföringen av produkten eller tjänsten.¹⁰³ Utan en generisk beteckning utöver varumärket har konsumenter och konkurrenter endast en benämning att förhålla sig till och använda då det talas om produkten. Om varumärket är bättre lämpad som generisk beteckning kommer det troligen också bli det.¹⁰⁴ Det gäller både den muntliga och skriftliga användningen. Den felaktiga skriftliga användningen, i exempelvis fackskrifter, är vanligen lättare att kontrollera och åtgärda medan den muntliga användningen är svårare eftersom den kan vara spridd i såväl företaget som omsättningskretsen. Då den är använd och fått ställning i omsättningskretsen är det ett tecken på att varumärket är i risk av degeneration. Den korrekta lingvistiken ska noga övervakas och kan då den upptäcks som felaktig åtgärdas genom reklam och annan marknadsföring. Detta är ofta kostsamt, men nödvändigt för varumärkets överlevnad.¹⁰⁵

Rent praktiskt kan varumärkeshavaren skydda märket genom att förse det med tecknet ® eller ”reg. VM”, vilket är särskilt viktigt i den lexikaliska användningen.¹⁰⁶ Dessa tecken har ingen juridisk betydelse i sig själva, men signalerar att varumärket är skyddat.

Andra förebyggande åtgärder mot degeneration är att i alla annonser och andra sammanhang där varumärket används understryka att: ”X har ensamrätten till Y” eller ”Y är ett av X registrerade varumärken”.¹⁰⁷ Man bör motverka att själv böja ordet, använda det som adjektiv eller motsvarande i reklam. Detta är av särskild

¹⁰² Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, s. 366

¹⁰³ Wallin, Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer, s. 185

¹⁰⁴ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, s. 367

¹⁰⁵ A.a. s. 374

¹⁰⁶ Kocktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 433

¹⁰⁷ <http://www.connectsverige.se/obj/docpart/4060070137b59.pdf>

betydelse för att de som inte känner till varumärket som sådant, börjar använda den generiska beteckningen i sitt vardagliga språk. Att använda ett särskilt typsnitt eller versaler för sitt varumärke är ett välanvänt sätt att särskilja sitt märke. Ett exempel på det är LEGO, som alltid skrivs med versaler.¹⁰⁸ Vidare kan man använda varumärket på flera skilda produkter så att kopplingen mellan varumärket och en viss produkttyp blir svagare.¹⁰⁹

Särskilt viktigt är det för varumärkeshavaren att övervaka hur återförsäljare av varan använder varumärket. Detta är i synnerhet viktigt då återförsäljare annonserar på egen hand.¹¹⁰

Då varumärkeshavaren utför motverkande åtgärder, bör omsättningskretsen bli införstådd med att ordet i själva verket är ett varumärke och endast detta. Avseende konkurrenters felaktiga användning av kännetecknet går den, som nämnt, att rättsligt förhindra genom VML (varumärkesintrång) och MFL (otillbörlig marknadsföring, såsom misskreditering eller renommésnyltning). Den juridiska regleringen fungerar också som avskräckande för sådan användning.

6.2 TETRA PAK – *Trademark Protection Campaign*

Tetra Pak stod inför risken att förlora sin ensamrätt till ett av företagets främsta varumärke då det var på väg att förlora sin särskiljande förmåga och därmed glida in i det allmänna språket.¹¹¹ Detta ledde till att man initierade projektet *Trademark Protection Campaign*. Syftet var att säkerställa de juridiska rättigheterna till företagets varumärke. Projektet inleddes med en omfattande inventering av varumärkesanvändningen för att kunna bedöma situationen och vidta åtgärder. Det första steget var att kontrollera den interna kommunikationen, vilket ledde till att företaget kunde utröna hur den språkliga användningen av

¹⁰⁸ Kocktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 432

¹⁰⁹ <http://www.connectsverige.se/obj/docpart/4060070137b59.pdf>

¹¹⁰ Uggla, Degeneration av varumärken. NIR 1955, s. 33

¹¹¹ Holger/Holmberg (redaktörer), Identitet – om varumärken, tecken och symboler, s. 227

varumärket inom företaget var beskaffad. Exempel på fyra typfel som framgick var utelämnad generisk beteckning¹¹², felaktig grammatisk form¹¹³, varumärket som utgångspunkt för nya sammansättningar¹¹⁴ samt felstavning och felaktigt återgivande av varumärket¹¹⁵. Vidare kartlades den externa skriftliga användningen av Tetra Paks varumärken, t.ex. av kunder, konkurrenter, leverantörer, annons- och reklambyråer samt media. Av den globala överblicken framgick det att den generiska användningen var ett internationellt fenomen som i princip kunde spåras till alla marknader och språkområden. Det visade sig bl.a. att varumärket användes generiskt i ordbok, vilket ledde till diskussioner med utgivaren som avgav ett löfte om korrekt behandling av varumärket i kommande upplagor. Vidare vidtogs en rad åtgärder för att strukturera, förenkla och skapa enhetlighet i varumärkesanvändningen. Alla förpackningar märktes med Tetra Paks logotyp, varumärke och ®-symbolen. För annonser och trycksaker från Tetra Pak infördes en praxis att i en fotnot, eller på annat sätt, nämna företagets varumärken på korrekt sätt. För att grafiskt profilera Tetra Pak inleddes ett genomgripande program för företagsdesign. För att informera och förklara företagets omsorg om sina varumärken utformades en manual för korrekt varumärkesanvändning för såväl internt som externt bruk. Vikten av korrekt varumärkesanvändning poängterades även genom att varje marknadsbolag fick brevförslagor, vilka syftade till att utgöra stommen i korrespondensen med journalister, redaktörer, bokförläggare m.fl. som använt varumärket felaktigt.¹¹⁶

Genom Tetra Paks varumärkesstrategi, *Trademark Protection Campaign*, minskade risken för degeneration radikalt. Den nya stringenta hanteringen av varumärken har bidragit till att förebygga degeneration.¹¹⁷

¹¹² ex. Tetra Brik istället för Tetra Brik kartong

¹¹³ ex. Tetra Kings istället för Tetra King förpackningar

¹¹⁴ ex. Brik-öppningen istället för öppningen på Tetra Brik kartonger

¹¹⁵ ex. Standard-brik eller briksen istället för Tetra Brik

¹¹⁶ Holger/Holmberg (redaktörer), *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, s. 230 ff.

¹¹⁷ A.a. s. 234

7 Analys

Varumärkens astronomiska förmögenhetsökning inom multinationella företag kan förstås genom att framgången för företag i dagens samhälle innebär i första hand att producera varumärken, inte produkter. Varumärket har utvecklats till att många gånger utgöra en av företagets viktigaste tillgångar. För att nå ut på marknaden, med ständigt tilltagande konkurrens, har varumärket en avgörande roll. Således är vikten av att ladda varumärket med de egenskaper som företaget vill omgivningen skall uppfatta ansenlig. Varumärkets funktioner är på många sätt sammanvävda och i beroendeställning till varandra. Symbolfunktionen, särskiljningsfunktionen och individualiseringsfunktionen är av naturliga skäl starkt beroende av varandra och gemensamt utgör de det grundläggande elementet för varumärkets existens. Reklamfunktionens syfte kan inte heller uppfyllas om inte varumärket kan påvisa ett särskilt ursprung.

Det har av arbetet framgått att varumärkets viktigaste funktion är särskiljningsförmågan, då den är grundförutsättningen för varumärkets rättsliga existens enligt 13 § 1 st. VML. Således skyddas varumärket från förväxlingsbara kännetecken enligt 4 § 1 st. VML. Det finns även ett utvidgat skydd för väl ansedda kännetecken enligt 6 § 2 st. VML. Ett kompletterande skydd för reklamfunktionen är det marknadsrättsliga skyddet, vilket återfinns i främst 4 § MFL mot renommésnyltning av väl ansedda kännetecken.

Utifrån företagets perspektiv är varumärkets samlade funktioner den faktor som skapar konkurrensfördelar, då varumärket kan förmedla den uppfattning företaget vill att omsättningskretsen skall fånga upp. Vidare fungerar funktionerna som beskyddare för företagets goodwill. Då varumärkets funktioner i viss mån är

förenade är även de olika funktionernas respektive skydd i vissa avseenden sammankopplade och även av kompletterande karaktär.

När varumärkeshavaren har lyckats positionera sig i omsättningskretsens medvetande, och kan kommunicera ett, för varumärket specifikt, mervärde uppfattas varumärket som just ett varumärke. Dock innebär mistandet av kopplingen mellan en viss näringsidkare och dennes varumärke att innebörden av varumärket försvinner. Denna urvattning medför att varumärkets grundläggande särskiljningsfunktion minskar. Om det vill sig illa kan varumärket även genomgå degeneration, vilket kan sammanfattas som ett lingvistiskt fenomen med juridiska konsekvenser. Ett degenererat varumärke har inget värde för varumärkeshavaren då det inte går att använda för att särskilja företagets varor från konkurrenters varor. Orsaken till att ett varumärke börjar användas som en generisk beteckning är framförallt om det finns ett språkligt behov av en generisk beteckning i omsättningskretsen. Enligt förarbeten till VML är den viktigaste delen av den relevanta omsättningskretsen det tidigare distributionsledet.

Det har framgått att det främst är de marknadsledande varumärkena som är i riskzonen för degeneration. Marknadsdominans innebär att varumärket används i stor omfattning, vilket kan innebära att det även blir en generisk beteckning för det produktslag varumärket finns inom. Kända exempel på varumärken som har genomgått degenerationsprocessen är Jeep, Nylon och Jacuzzi. Det nyligen mest värderade varumärket i världen, Google, vilket också är marknadsdominerande, är just nu i en urvattningsprocess då varumärket används som ett allmänt begrepp för att söka på Internet. Ett exempel från egen erfarenhet gällande detta är då jag bad min mamma ”googla” en sak på Internet, vilket dock genomfördes med mindre framgång. Detta hade sin anledning då det efter mycket om och men framgick att hon sökte på sidan; www.hitta.se. Denna företeelse är dock känd för företaget, som således har genomfört åtgärder mot den felaktiga användningen av varumärket.

Jag vill avslutningsvis kommentera frågeställningen; *Är det juridiska skyddet tillräckligt avseende degeneration av varumärke?*

Det har framgått att det inte spelar någon roll om den felaktiga användningen av varumärket sker på initiativ av varumärkeshavaren själv, konkurrenter eller en ovetande allmänhet.

För eget vidkommande ser jag positivt på en utveckling, vilken innebär att ansvariga utgivare granskar sina verk innan tryckning för att reducera risken för varumärkens degeneration. Den grundsats som tillämpas på sina håll i utlandet, vilken innebär att degeneration endast inträder vid varumärkeshavarens underlåtenhet, bär enligt mig på en viktig tanke som kan liknas vid kontrollansvar. Då varumärkeshavaren vidtar de åtgärder som är inom hans kontroll, borde det innebära en förutsättning att det skall åligga andra som kommer i kontakt med varumärket en skyldighet att vidta åtgärder som gäller för dessa. Ansvariga utgivare borde således efter förmåga vara skyldiga att inskriva registrerade varumärken som detta. Kungl. Maj:ts cirkulär 1955:537 till statsmyndigheterna, som nämns i förarbete till VML, är endast en erinran om att registrerade varumärken inte bör användas i kungörelse, handbok, varulista eller annan offentlig publikation såsom allmän varubenämning. Det är tveksamt om cirkuläret har någon betydelse i realiteten. 11 § VML utgör inte heller ett egentligt skydd då denna paragraf inte är kopplad med några sanktioner. 11 § VML kan sägas vara mer en uppmaning till korrekt användning av varumärken. Sätillvida detta inte kan regleras av lagstiftning, är det inte för mycket begärt att det införlivas såsom god sed i berörda branscher.

Det är enligt min åsikt en avvägning mellan att motverka att verbala monopol för redan marknadsledande varumärken uppstår och att tillse att degeneration av framgångsrika varumärken försvåras. Kompromissen torde enligt detta argument bli att varumärkeshavaren skall åläggas att aktivt motverka degeneration genom egna interna åtgärder¹¹⁸ samt kräva av ansvariga utgivare av berörda verk att varumärket inte används felaktigt samtidigt som ansvariga utgivare och andra som

¹¹⁸ se Degenerationshämmande varumärkesstrategi

kommersiellt befattar sig med varumärket ansvarar enligt god sed att bruka varumärket på ett korrekt sätt.

Avseende allmänhetens användning av varumärket kan och skall denna inte påverkas, då detta i realiteten är en omöjlighet och dessutom skulle stå i kraftig strid med yttrandefriheten. Vad som ryms i en människas uppfattning är omöjligt att veta, men vad som bör kunna konstateras är att människors preferenser är vad som styr deras handlande och verbala formulering. Det är även känt att näringslivet vill tillmötesgå allmänhetens behov, önskemål och uppfattningar. Även om förarbetena till VML uttalar att de tidigare distributionsleden är av viktigaste dignitet vid bedömning om degeneration föreligger, är den felaktiga användningen av varumärket i denna krets i mångt och mycket ett kommunikationsverktyg till allmänheten. Således skall det kommersiella bruket relaterat till näringsverksamhet av varumärke användas med strikt korrekthet i enlighet med varumärkeshavarens önskemål.

Problematiken bör belysas i större utsträckning då medvetenhet kring fenomenet och dess konsekvenser troligtvis är bristfällig. Det kan dock nämnas att enbart uppmärksamma fenomenet i någon form av avskräckande syfte är en naiv tanke, som enbart erhållit förankring i en utopisk värld. Vidare är det möjligen även naivt att enbart förlita sig på att berörda aktörer tillämpar god sed vid kommersiellt brukande av varumärket. Det bör därför utredas om det finns ett behov av ett utvidgat skydd av framförallt 11 § VML, vilket skulle kunna innebära sanktioner gentemot felaktig användning av registrerade varumärken.

Käll- och litteraturförteckning

Svensk lagstiftning

Marknadsföringslag (1995:450)

Varumärkeslagen (1960:644)

Svenskt offentligt tryck

Prop. 1960:167 *Förslag till varumärkeslag m.m.*

SOU 1958:10 *Förslag till varumärkeslag, Betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen*

Litteratur

Bengtsson, Henrik/Lyxell, Ralf, *Åtgärder vid immaterialrättsintrång*, 1:a upplagan. Stockholm 2006

Granmar Claes, *Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn*, Stockholm 2003

Granstrand, Ove, *The Economics and Management of Intellectual Property – Towards Intellectual Capitalism*. Northampton 1999

Holger, Lena/Holmberg, Ingalill (redaktörer), *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*. Stockholm 2002

Holmqvist, Lars, *Degeneration of Trade Marks*. Lund 1971

Holmqvist, Lars, *Varumärkets särskiljningsförmåga*, 1:a upplagan. Stockholm 1999

Koktvedgaard, Mogens/Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 8:e upplagan. Stockholm 2004

Melin, Frans, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka varumärken*. Malmö 1997

Nilson H., Torsten, *Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd*. Stockholm 1999

Nilsson, Christian/Wessman, Richard, *Immaterial- och marknadsrätt – Redigerade rättsfall med inledande kommentarer*. Stockholm 2003

Nordell, Per Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens*, Stockholm 2004

Wallin, Bo-Göran, *Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer*. Stockholm 2006

Wessman, Richard, *Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, 1:a upplagan. Stockholm 2002

Pehrson, Lars, *Varumärken från konsumentsynpunkt*. Stockholm 1981

Nordiskt immaterialrättsligt skydd

Uggla, Claes, *Degeneration av varumärken*, NIR 1955

Wessman, Richard, *Kodakdoktrinen under förändring*, NIR 1993

Rättspraxis

Högsta domstolen

NJA 1887 A 288 (DYNAMIT)

Svea Hovrätt

Mål nr T 78-97

Tingsrätt

Mål nr T 131-89

EG-domstolen

C-9/93 (*Ideal-Standard målet*)

C-273/00 (*Doft-målet*)

C-371/02 (*Bostongurka-målet*)

C-375/97 (*Chevy-målet*)

Marknadsdomstolen

MD 2002:20

Regeringsrätten

RÅ 1921 H 70 (GRAMMOFON)

RÅ 1947 H 51, NIR 1947 s. 216 (JEEP)

Amerikansk rätt

V Secret Catalogue, Inc. V. Moseley (*Victor's Little Secret-målet*)

Elektroniska källor

<http://www.connectsverige.se/obj/docpart/4060070137b59.pdf>

<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=642400&maNo=-1>

http://www.ft.com/cms/s/af5e1096-c0a4-11da-9419-0000779e2340,dwp_uuid=8509015c-c306-11da-a381-0000779e2340.html

Nordell, Per Jonas, *Kännetecknets mening och referens* (Manuskript)

<http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/78A782D8-8208-40AF-85D3-6629EB8D0FE0/0/Manuskript.pdf>

www.valea.se/news.aspx?id=290&esplanguage=SVP