



VT 2008

LUNDS UNIVERSITET

Ekonomihögskolan

Institutionen för Handelsrätt

HARK01 Kandidatkurs - Handel och Marknad

Kandidatuppsats

Tryggare kan ingen vara?

Om juridiskt skydd mot varumärkesdegeneration

Handledare: Henrik Norinder

Författare: André Assarsson

Sammanfattning

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för näringsidkare att vårda, värna och skydda sina varumärken mot degeneration i Sverige och inom EG-samarbetet genom att presentera, analysera och diskutera varumärkesrättens uppbyggnad, degenerationsfenomenet och olika skyddsmöjligheter mot detsamma. I svensk nationell lagstiftning och på EG-rättslig nivå är kravet på särskiljningsförmåga juridiskt grundläggande för varumärkesrättens uppbyggnad. Det finns skyddsmöjligheter antingen genom inarbetning eller registrering av varumärken både i Sverige och inom EG-samarbetet. Namnvalets prägel på särskiljningsförmågan varierar beroende på vilken kategori då det kan finnas deskriptiva, suggestiva, slumpmässiga och fantasinamn som kategorier på varumärkesnamn.

Varumärkesdegeneration innebär att varumärkets särskiljningsförmåga går förlorad, vilket gör varumärket till en allmän generisk beteckning. Orsakerna kan vara flera både inom och utanför märkesinnehavarens kontroll. Konsekvenserna av varumärkesdegeneration är förödande både ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv då ensamrätten och exklusiviteten går förlorad vilket följs av stora investeringsförluster. I sällsynta fall lyckas märkesinnehavare regenerera sitt varumärke och kan därmed återfå sitt varumärke. Det finns flera skyddsstrategier att tillämpa för näringsidkare i syfte att skydda sig mot varumärkesdegeneration. Uppsatsen presenterar skydd genom namnvalet, genom marknadsföringen, genom intrångsåberopande och med en särskild skyddskampanj. Lösningen är att lyckas utifrån den enskilda näringsidkares egna förutsättningar kombinera flera skyddsstrategier och i större utsträckning vara medveten om och ha kunskaper om hotet från degeneration av varumärken.

Nyckelord: Varumärkesrätt, varumärkesdegeneration, särskiljningsförmåga, dgenerationsskydd, varumärkesskydd.

Abstract

This thesis aims to increase the understanding and know-how for business owners to take care of and protect their brands against degeneration in Sweden and within the European Community (EC) by presenting, analyzing and discussing trade mark law, the degeneration phenomena and several ways of protection against degeneration of brands. The requirement for brand distinctiveness is fundamental in Swedish national law and within the EC. Protection may be achieved either by registration or recognition. The choice of brand name is important due to different grades of distinctiveness depending on which category of name is chosen

Degeneration of trademark means that the distinctiveness of the trademark is lost and the trade mark becomes a general generic description. There can be many reasons degeneration both within and outside the control of the trademark owner. The consequences of degeneration are devastating both economically and legally due the lost of the exclusiveness and it's followed by major investment losses. In rare cases the trade mark owner successfully manages to regenerate the trade mark. There are several strategies of protection for business owners in order to avoid degeneration. This thesis presents protection by choice of trade mark name, by marketing, by referring to legal trespassing and by a certain campaign of protection.

The solution is to succeed starting from the business owner's own conditions combining several strategies of protection and in a larger scale be aware of and have knowledge about the threat from degeneration of trademark.

Keywords: Trade mark law, degeneration of trade mark, distinctiveness, protection from degeneration, trademark protection.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	- 1 -
Abstract	- 2 -
Förkortningar	- 6 -
1 Inledning	- 7 -
1.1 Introduktion	- 7 -
1.2 Syfte och problemformulering	- 7 -
1.3 Metod och material	- 8 -
1.4 Avgränsningar	- 9 -
1.5 Disposition	- 10 -
2 Varumärkesskydd	- 12 -
2.1 Allmänt	- 12 -
2.2 Lagstiftningen	- 12 -
2.2.1 Svensk rätt	- 13 -
2.2.2 EG-rätt	- 13 -
2.3 Skyddets uppkomst	- 14 -
2.4 Ensamrätten	- 14 -
2.4.1 Registrering	- 15 -
2.4.2 Inarbetning	- 16 -
2.4.3 Tidsprioriteten och passivitet	- 18 -
2.5 Särskiljningsförmåga	- 18 -
2.5.1 Allmänt om särskiljningsförmåga	- 18 -
2.5.2 Namnvalet	- 19 -
2.5.3 Andra krav	- 20 -
2.5.4 EG-varumärkens särskiljningsförmåga	- 21 -
3 Degeneration	- 22 -

3.1 Allmänt om degeneration.....	- 22 -
3.2 Degenerationens orsaker.....	- 23 -
3.2 Degenerationens juridiska konsekvenser.....	- 25 -
3.2.1 Bostongurka.....	- 26 -
3.2.2 Feta.....	- 27 -
3.3. Degenerationens ekonomiska konsekvenser	- 29 -
3.4 Varumärkeskyrkogården.....	- 30 -
3.4.1 Cellophane	- 30 -
3.4.2 Windsurfer	- 31 -
3.5 Regeneration	- 32 -
4 Skyddsstrategier mot degeneration.....	- 34 -
4.1 Allmänt om skyddsstrategier mot degeneration	- 34 -
4.2 Namnvalet som skydd.....	- 36 -
4.2.1 Modermärke.....	- 37 -
4.2.2 Modermärke med gradering.....	- 38 -
4.2.3 Modermärke och dottermärke.....	- 38 -
4.2.4 Individuella märken	- 39 -
4.3 Marknadsföringen som skydd.....	- 39 -
4.4 Intrångsåberopande som skydd.....	- 43 -
4.4.1 Bevakning	- 44 -
4.4.2 Varningsbrev.....	- 45 -
4.5 Skyddskampanj.....	- 46 -
5 Analys	- 50 -
5.1 Varumärkesskyddet: Goda skyddsmöjligheter	- 50 -
5.2 Degenerationens förödande konsekvenser.....	- 51 -

5.3 Skyddsstrategier eller varumärkeskyrkogården.....	- 52 -
5.4 Egna reflektioner: Skyddet av varumärket	- 54 -
Käll- och litteraturförteckning	- 56 -

Förkortningar

EG	Europeiska Gemenskapen
EG-VMF	Europeiska Gemenskapens Varumärkesförordning
EU	Europeiska Unionen
OHIM	Office of Harmonization in the Internal Market
Prop.	Regeringens propositioner
PRV	Patent- och Registreringsverket
SOU	Statens Offentliga Utredningar
VMD	Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar
VML	Varumärkeslag (1960:644)

1 Inledning

1.1 Introduktion

En av de största tillgångarna i företag är ofta det intellektuella kapitalet i allmänhet och varumärket i synnerhet och får därmed en allt större betydelse. För många företag är varumärket den enskilt viktigaste tillgången. Att förädla och framförallt skydda varumärket blir därmed synonymt med att öka och behålla företagets värde och lönsamhet.

Behovet för varumärkesinnehavare att tillämpa ett effektivt och välfungerande varumärkesskydd ökar i takt med denna utveckling. Varumärkesdegeneration¹ kan vara skillnaden mellan liv och död för näringsverksamhet med förödande ekonomiska, och framförallt juridiska, konsekvenser. Därför är det särskilt intressant att granska på vilket sätt juridiskt skydd ges med dagens lagstiftning på svensk- och EG-nivå, men också vilka skyddsstrategier som finns till buds och hur dessa bör anammas.

1.2 Syfte och problemformulering

Jag avser att i denna uppsats presentera, diskutera och analysera de juridiska skyddsåtgärder mot degeneration av varumärken som finns till buds för

¹ Varumärkesdegeneration innebär att varumärkets särskiljningsförmåga går förlorad och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term; F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 9.

näringsidkare på svensk nationell nivå samt EG-nivå. Det är också intressant att skapa förståelse för varumärkesrättens uppbyggnad eftersom detta utgör själva grunden för skyddet mot degeneration.

Dessutom har jag för avsikt att argumentera för att företag i större utsträckning borde åberopa de juridiska skyddsåtgärderna som finns till buds samt anamma varumärkesstrategier mot degeneration. Utifrån detta ställer jag följande frågor då de anses vara särskilt relevanta:

Hur är varumärkesskyddet uppbyggt på svensk nationell och EG-rättslig nivå?

Vilka juridiska skyddsmöjligheter finns mot degenerering av varumärke på svensk nationell nivå samt EG-nivå?

Vilka juridiska och ekonomiska konsekvenser medför degeneration av ett varumärke för rättsinnehavare av varumärket?

Varför och hur borde näringsidkare utforma sina skyddsstrategier mot degeneration?

1.3 Metod och material

Uppsatsen är i huvudsak författad utifrån beskrivning och bearbetning av lagstiftning, förarbete, rättsfall och juridisk doktrin på rättsområdet immaterialrätt. Eftersom syftet och problemformuleringen i uppsatsen berör företagsekonomi har även sådan doktrin använts avseende varumärken. Analys av juridisk doktrin på området immaterialrätt och varumärkesrätt har gjorts i kombination med läsning av förarbete, praxis och lagtext på samma område.

Till min hjälp har doktrin använts inom immaterialrättens område och i synnerhet varumärkesrätten där en deskriptiv metod tillämpats avseende första delarna av uppsatsen. Detta för att skapa en enkel och strukturerad förståelse för grundläggande fakta. En mer tolkningsinriktad metod har använts avseende domstolsavgöranden och skyddsstrategier där olika resonemang utvecklats.

För att kunna uttyda rättspraxis på området har främst EG-domstolens avgöranden granskats eftersom andelen rättsfall med varumärkesdegeneration i Sverige är både äldre och sällsynta. Svenska rättsfall kan därför inte anses ge en lika tillräcklig bild då dessa är från en tid både innan EU-medlemskapet och i vissa fall innan den moderna varumärkeslagen.

1.4 Avgränsningar

I uppsatsen har jag inte för avsikt att diskutera och beskriva varumärkesrättens skyddsstrukturer ur ett internationellt perspektiv utanför svensk rätt och EG-rättens samarbetsramar. Detta eftersom mitt huvudsakliga syfte är att presentera, analysera och diskutera skyddet mot degeneration och inte internationell lagstiftning på varumärkesrättens område.

Uppsatsen skulle riskera bli alltför generell och tappa sitt kärnresonemang ifall all lagstiftning i världen på området först ska utredas. Däremot förekommer amerikanska rättsfall som exempel på degenerationsfenomenet då andelen svenska och europeiska rättsfall är sällsynta. Beskrivningen av amerikanska rättsfall har noga avvägts men min bedömning är att dessa, oberoende kunskaper i amerikansk lagstiftning, fungerar som bra värdemätare för degenerationsfenomenet.

Uppsatsen förutsätter också att läsaren sedan tidigare är bekant med grundläggande varumärkesrätt då varumärksskyddets uppbyggnad inom Sverige och EG-samarbetet bara presenteras i sin korthet. Återigen har jag inte för avsikt att bli alltför generell i uppsatsen med utförligare beskrivningar av den bakomliggande lagstiftningen.

Uppsatsen behandlar varumärkeskategorin ordmärken och inte figurmärken eftersom skyddet mot degeneration av varumärken är i fokus, vilket i grunden är en lingvistisk fråga. Dessutom har jag inte heller för avsikt att beröra ideella organisationer eller andra märkesinnehavare som inte ägnar sig åt näringsverksamhet mer än att kort nämna dessa.

Därtill är inte uppsatsen fullt ut juridisk i sin natur utan kompletteras istället med språkliga och ekonomiska inslag eftersom degenerationsskydd som fenomen kräver en bredare förklaring och lösning i samverkan med juridiken. Ensamrätten och särskiljningsförmågan hänger nära samman med faktorer som ordval och marknadsföringen av varumärket.

1.5 Disposition

Uppsatsen är enkelt strukturerad och disponerad i fyra delar med avslutande analys. Den inledande delen, rubrik 2, beskriver varumärkesskyddet och de juridiska åtgärder som finns till buds för enskilda näringsidkare avseende skydd av varumärken på svensk nationell nivå och EG-rättslig nivå.

Den andra delen, rubrik 3, beskriver fenomenet degeneration med dess orsaksförklaringar, juridiska och ekonomiska konsekvenser men även möjligheten till regeneration av varumärken. I den tredje delen, rubrik 4, presenteras och

diskuteras skyddsstrategier utifrån strikt juridiska och marknadsföringsmässiga grunder mot varumärkesdegeneration som finns till buds för märkesinnehavare.

Avslutningsvis i analysen, rubrik 5, koncentreras fokus på frågeställningen *Varför och hur borde näringsidkare utforma sina skyddsstrategier mot degeneration?* med tillhörande egna reflektioner, kommentarer och slutsatser.

2 Varumärkesskydd

”Our brands are far too important to be managed by the marketing department”²

- Jack Welch, VD General Electric

2.1 Allmänt

I syfte att skapa förståelse och insikt för varumärkesrättens juridiska uppbyggnad på såväl svensk nationell nivå samt på EG-nivå bör läsaren inledningsvis introduceras till varumärkesrätten.

2.2 Lagstiftningen

Det är nu drygt 40 års sedan den moderna varumärkesrätten trädde i kraft³ och vi ser en förändrad marknad med ett informationsflöde och en konkurrens som är så omfattande att konsumenters vägledning och företags imageetablering ställer alltjämt hårda krav på en fungerande lagstiftning.

² J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 11.

³ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 361.

2.2.1 Svensk rätt

I Sverige tillämpas i dag varumärkeslagen från 1960 (1960:644) som tillkom efter, liksom övrig immaterialrättslig lagstiftning, nordiskt samarbete.⁴ De viktigaste förarbetena till lagstiftningen anses vara Firma- och varumärkeskommitténs betänkande, SOU 1958:10 tillsammans med propositionen 1960:167. Det har hänt mycket både på marknaden och i lagen sedan dess varpå varumärkesrättens omfattande rättspraxis, trots lagens bundenhet, både administrativt och rättsligt bereds betydelse.⁵

2.2.2 EG-rätt

Det råder ett omfattande EG-samarbete inom varumärkesrätten på det immaterialrättsliga området. Detta tack vare den stora betydelsen av varumärkesrätten för samhandeln på inre marknaden.⁶ Den nationella varumärkesrätten är i dag kraftigt präglad av harmoniseringsdirektivet (89/104/EEG)⁷ samt EG-varumärkesförordning nr. 40/94 om gemenskapsvarumärken som antogs efter nära 30 år av förhandlingar.⁸ Denna förordning gäller direkt i Sverige där enskilda kan åberopa dessa i svensk domstol.⁹

Samma förordning fick praktisk verkan när OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) (Trade Marks and Designs)/Harmoniseringskontoret för den Inre Marknaden (varumärke och mönster) inrättades som har sitt säte i Alicante,

⁴ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 362.

⁵ Ibid. s. 363

⁶ Ibid s. 361

⁷ Ibid s. 52

⁸ Ibid s. 364

⁹ <http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/EU-regler-i-Sverige/> (läst: 2008-04-26)

Spanien.¹⁰ Systemet antas vara en succé hittills och registrerade 375 000 märken med giltighet i EU, även i Sverige, bara under det första halvåret 2007.¹¹

2.3 Skyddets uppkomst

Varumärkesskyddets uppkomst tillkommer antingen genom att märket registreras såsom ett särskilt kännetecken för vissa varor enligt 1 § VML (Varumärkeslagen) som inleds med: *”Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet”*. Det går också att skydda varumärket genom att det inarbetas enligt 2 § VML som i sin tur inleds med: *”Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat”*.

2.4 Ensamrätten

Innehållet i ensamrätten och omfattningen framgår av 4-6 §§ VML. Varumärkesrätten i sin klassiska form är koncentrerad kring läran om förväxlingsbara kännetecken.¹² När varumärken antingen är identiska eller åtminstone liknar varandra och de samtidigt angår varor av samma eller liknande slag är de förväxlingsbara enligt huvudregeln i 6 § 1 st. VML.

Vidare kan innehavaren av varumärke enligt 4 § 1 st. förbjuda annan att, utan samtycke, i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken dvs. ett liknande eller identiskt kännetecken för identiska eller liknande tjänster eller

¹⁰ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 52.

¹¹ Ibid s. 365

¹² Ibid s. 413

varor. Tecken anses också förväxlingsbara om det anses finnas en förbindelse mellan märkena, se artikel 5.1 b direktiv 89/104/EEG¹³ med hithörande praxis.

Varumärkesskyddet ger innehavaren en tidsmässigt obegränsad ensamrätt till varumärket.¹⁴ Till skillnad från vad som bland annat gäller för patent kan varumärket betraktas som en på förhand obestämd tillgång så länge som önskas.

2.4.1 Registrering

Ensamrätt till varumärke erhålls genom registrering som framgår av 1 § VML: *”Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet”*.

Det finns tre sätt att uppnå ett giltigt varumärkesskydd enligt registrering i Sverige:

- 1) registrering av ett EG-varumärke hos OHIM,
- 2) registrering av ett internationellt varumärke hos WIPO,
- 3) registrering av ett nationellt svenskt varumärke hos PRV.

För ensamrätt till varumärke genom registrering gäller reglerna i 1 § samt 12 – 24 §§ VML med en ansökan som ska ställas till Patent- och registreringsverket (PRV). Ansökan ska enligt 17 § VML vara skriftlig och innehålla uppgift om sökandes namn eller firma samt om de varor för vilka märket är avsett och innehålla en återgivning av varumärket. Därutöver finns särskilda formkrav (namn, eventuellt bemäktigat ombud, begäran om prioritet etc.).

Därefter prövar PRV om ansökan är fullständig och inte innehåller några kända hinder för registrering. Varumärket får inte registreras om hinder föreligger enligt 14 § VML. Om PRV inte finner några hinder registreras märket och kungörs i enlighet med 20 § VML och publiceras i Svensk Varumärkestidning som finns på

¹³ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 413.

¹⁴ C. Granmar, Varumärkesskydd, 2003, s 18.

både elektroniskt och som pappersutgåva. Den som önskar kan efter detta inom en frist av två månader invända mot registreringen och om inga invändningar inkommer eller om PRV avslår invändningarna vinner registreringen laga kraft efter två månader.

Genom EG-registrering hos OHIM kan enhetlig varumärkesrätt uppnås på EG-nivå. Ansökan kan både lämnas till nationell registreringsmyndighet i Sverige PRV eller direkt till OHIM och tidsåtgången är ungefär ett år.

Gemenskapsvarumärke gäller i hela EU, vilket får anses vara ekonomiskt fördelaktigt men nackdelen är att ansökan kan avslås om det finns hinder för det sökta märket i bara ett av medlemsländerna.¹⁵ Från denna stränga regel gäller emellertid ett undantag enligt artikel 107 om märken som endast har lokal betydelse.

I samband med registreringen granskar OHIM att formaliteterna före registrering är åttlydda och att inga absoluta registreringshinder föreligger dvs. sådana som rör märket självt såsom bristande särskiljningsförmåga enligt artikel 7. Ansökan kan avslås helt eller delvis vid sådana hinder om inte hindret övervinns genom att sökande t.ex. åberopar inarbetning i EU. Det är fullt möjligt att överklaga.

2.4.2. Inarbetning

Ensamrätt till varukännetecken kan förvärfvas oberoende registrering om det blivit inarbetat enligt 2 § 1-2 st. VML. Det krävs emellertid att *”det här i landet inom en betydande del av den krets”* som märket riktar sig till blivit känt som beteckning för de varor som kännetecknet tillhandahåller, enligt 2 § 3 st. VML. Det innebär inte nödvändigtvis att märket behöver ha blivit inarbetat i hela landet för att

¹⁵ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 365

ensamrätten ska kunna göras gällande just där mot annat förväxlingsbart märke.¹⁶ Det finns inte heller ett krav på att märket ska ha använts i landet utan det räcker att det är känt.

Vidare ska märket vara känt inom den krets det riktar sig till dvs. i den omsättningskrets där såväl konsumenterna som dem som befattar sig med varan i något skede av distributionen omfattas. Uppfattningen bland slutförbrukarna väger normalt tyngst, inte minst i EG-praxis. Samtidigt ska vara känt i en betydande del av omsättningskretsen vilket anses bedömas från fall till fall men där man normalt brukar tala om att cirka en tredjedel av omsättningskretsen bör uppfatta tecknet som just ett varumärke.¹⁷ Det använda kännetecknet ska också vara känt som beteckning för de varor som tillhandahålls där det måste fungera som individualiseringsmedel varmed en bestämd, därmed inte nödvändigtvis till namnet känd, näringsidkare betecknar sina varor för att skilja dem från andra varor av liknande slag.¹⁸

Det åligger känneteckensinnehavaren att bevisa att varumärket är inarbetat, vilket kan vara svårt men kan lösas genom att beställa marknadsundersökningar. Detta kan göras genom Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd som är inrättad i syfte att utföra sådana undersökningar.¹⁹

¹⁶ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 387.

¹⁷ Ibid

¹⁸ P.J. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004 s. 375.

¹⁹ U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson, C. Sandgren, Immaterialrätt, 2005 s. 212.

2.4.3. Tidsprioriteten och passivitet

Bakom den nämnda regeln om hur ensamrätten uppkommer återfinns idén om den först uppkomna rättens företräde.²⁰ Principen uttrycks i klarhet i 7 § VML och principen bryts av preklusionsregeln i 8 § VML. Den som inte påtalat sin rätt inom viss tid mot annans senare registrerade märke, får finna sig i att också det senare märket består där god tro och fem års passivitet gäller.²¹

Samma sak gäller passivitetsregeln i 9 § VML som innebär att om innehavare av ett äldre kännetecken inte inskridit mot användningen av ett yngre inarbetat kännetecken inom rimlig tid, så får det bestå trots förväxlingsbarhet mellan tecknen. Det senare följer emellertid av 10 § VML att det i sådana fall kan bli nödvändigt att i konsumenternas intresse göra vissa särskiljande tillägg.

2.5 Särskiljningsförmåga

2.5.1 Allmänt om särskiljningsförmåga

Grundläggande förutsättningen för varumärkesrätten är att kännetecknet äger särskiljningsförmåga enligt kravet framgår som framgår av 1 § 2 st. VML. På samma sätt gäller också särskiljningsförmåga som förutsättning för registrerbarhet i 13 § 1 st. VML samt indirekt i 2 § VML om inarbetning där särskiljningsförmåga är en förutsättning för inarbetning för kännetecknet.

Kravet på särskiljningsförmåga innebär att ett fungerande varukännetecken måste ha ett särdrag där kännetecknet ska förmå kunna skilja ut sig dvs. ha

²⁰ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 388.

²¹ Ibid.

distinktivitet.²² Vidare ligger det i särskiljningskravet en strävan att frihålla språkets vanliga ord och i tillvaron förekommande symboler. Detta ger 13 § 1 st. VML uttryck för, där ett märke som ”uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg” anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för dess framställande inte anses ha särskiljningsförmåga.²³

Sådant som uteslutande framstår som sedvanliga beteckningar på varan eller tjänsten kan inte skyddas och detsamma gäller för det som är deskriptivt. Kravet på särprägel i det enskilda fallet är starkt beroende av den nationella språkliga traditionen. Därmed får kravet på särskiljningsförmåga anses variera beroende på vilken typ av varumärke det rör sig om där hänsyn får tas till hur lång tid ett varumärke använts och i så fall i vilken utsträckning.

2.5.2 Namnvalet

Varumärken kan indelas i fyra huvudgrupper som baseras på deras inneboende särskiljningsförmåga i förhållande till produkten, dess utseende, användningsområde etc. och dessa är fantasinamn, slumpmässiga namn, suggestiva namn och deskriptiva namn.²⁴

Fantasinamn har vanligen ingen som helst koppling till produktens användningsområde eller produkten i sig själv. Särskiljningsförmågan är hög och varumärkena är lätta att registrera och skydda. Som exempel kan nämnas Kodak vars ursprung inte hade någon koppling eller betydelse till kameror. Dessa varumärken är oftast lättare att skydda.

²² M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 399.

²³ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 19.

²⁴ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 89.

Slumpmässiga namn är i sin natur deskriptiva eller generiska vars inneboende särskiljningsförmåga ej finns med avseende på dess ursprungliga betydelse. Som exempel kan nämnas Apple som ej skulle kunnat registreras för äppleprodukter. Namnet antyder inte något om produktens koncept varpå det följaktligen har hög inneboende särskiljningsförmåga.

Suggestiva namn antyder men beskriver inte fullt ut egenskaper eller funktioner hos produkten då meningen är att man ska kunna associera till varan när man ser dess namn.²⁵ Som exempel på suggestiva ord som registrerats kan nämnas Gott & Blandat, Wash & Go samt Barnängen.²⁶ Denna namnkategori anses ha medelgod inneboende särskiljningsförmåga och därmed föreligger viss risk för degeneration.²⁷

Deskriptiva namn beskriver på något sätt produkten, dess användningsområde eller funktion vilket medför att den inneboende särskiljningsförmågan är obefintlig och kan jämföras med generiska beteckningar.²⁸ Det innebär också hinder för registrering. Som exempel kan nämnas ”gott” för att beskriva godis.

2.5.3 Andra krav

Utöver kravet på särskiljningsförmåga ska varumärken också uppfylla förutsättningarna i 14 § VML där PRV granskar både absoluta och relativa registreringshinder. De absoluta hindren nämns i 14 § 1 st. VML nr 1-3 dvs. sådana som grundas på allmänna intressen. De frågor som främst aktualiseras är de om vilseledande i 14 § 1 st. nr 2 och i närmare bestämt vilseledande genom geografiskt anknutna benämningar.²⁹ Praxis är mycket sträng beträffande

²⁵ M. Borg, J. Kvarnström & C. Oxhamre, Tendenser inom varumärkesrätten, 2001, s. 32.

²⁶ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 20.

²⁷ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 89.

²⁸ Ibid. s. 90.

²⁹ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 406.

rekvisitet och PRV avslår konsekvent alla ansökningar som inte härstammar från det antydda geografiska ursprunget. Detta fick ett svenskt företag erfara när de ansökte om skydd för varumärket ”Frukt Champagne”.³⁰

De relativa hindren i 14 § 1 st. nr 4-9 dvs. sådana som rör annans rätt är i de flesta fall tämligen givna, även om det ibland kan uppstå osäkerhet.

2.5.4 EG-varumärkens särskiljningsförmåga

I EG-VMF artikel 4 framgår det, precis som i VML 1 § 2 st. att en beteckning endast får registreras om det har förmåga att särskilja en näringsidkares varor från varor i annan näringsverksamhet, dessutom utgör särskiljningsförmåga för EG-varumärket ett absolut registreringskrav enligt artikel 7.³¹

Ett EG-varumärke kan därtill endast registreras om det har särskiljningsförmåga i hela EU, vilket framgår i artikel 7.2 som säger att ogiltighetsgrunderna i artikel 7.1 gäller obehindrat av att ogiltigheten endast finns i en del av gemenskapen. Enligt artikel 7.3 kan särskiljningsförmåga också förvärfvas genom användning, vilket medför att även en beskrivande beteckning kan registreras om den har inarbetats som kännetecken för produkten.³²

Bedömningen av särskiljningsförmåga anses vara något mer liberal än den svenska bedömningen, emellertid har OHIM:s praxis skärpts vad gäller kraven på särskiljningsförmåga avseende varumärken med ord som är en del av en medlemsstats allmänna språkbruk.³³ Detta skulle också kunna antyda en växande harmonisering av varumärkesrätten som är den enda av immaterialrätterna som är fullständigt utvecklad inom EG.

³⁰ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 21.

³¹ M. Borg, J. Kvarnström & C. Oxhamre, Tendenser inom varumärkesrätten, 2001, s. 35.

³² Ibid.

³³ Ibid. s. 36.

3 Degeneration

*”Att falla för smicker att vårt varumärke blir en allmän generisk beteckning menar jag är livsfarligt. Fullständigt livsfarligt. Ett företag som förlorar sin identitet får ingenting i kompensation”.*³⁴

– Bertil Hagman, Tetra Pak

3.1 Allmänt om degeneration

Varumärkesdegeneration innebär som bekant att varumärkets särskiljningsförmåga går förlorad och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term.³⁵ De varumärken som drabbas av degeneration är vanligtvis marknadsledande och produkten de identifierar är som regel unik i något avseende.³⁶ Ju mer marknadsdominerande en säljare är på marknaden desto större är risken att säljarens varumärke degenereras, några allmänna kända exempel på varumärken som blivit degenererade är nylon, termos och jacuzzi³⁷ medan några kända svenska exempel är dynamit, insulin, grammfon, linoleum, fotogen, vaselin och mack.³⁸

Den nämnda utvecklingen är universell och gäller också ord som har karaktären av varumärken där ordet efter en längre tid inte längre kan erinras handla om ett

³⁴ L. Holger & I. Holmberg, *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, 2003 s. 230.

³⁵ F. Melin & M. Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, 1990, s. 9.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ C. Granmar, *Varumärkesskydd*, 2003, s. 98.

³⁸ F. Melin & M. Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, 1990 s. 95.

varumärke. Som några sådana exempel kan nämnas orden: grammofon, dynamit och nylon.³⁹ Det är emellertid tydligt att risken för degeneration är mer påtaglig inom vissa branscher eller för vissa varuslag än andra där risken är särskilt stor bland kemisk-tekniska och farmaceutiska varor, men också ofta inom livsmedels-, textil- och byggbranschen.⁴⁰

Degenerationsfenomenet drabbar varumärket som juridisk, ekonomisk, marknadsföringsmässig och strategisk tillgång genom att angripa det juridiska fundament som varumärket vilar på. Detta är en allvarlig konsekvens som kan påverka viljan inom ett företag att fortsätta utveckla ett varumärke.⁴¹

3.2 Degenerationens orsaker

Det finns en rad olika orsaker till varumärkesdegeneration beroende på omständigheter både inom och utanför företags kontroll men Phillips⁴² samt Melin och Urde⁴³ ger förslag på ett antal generella orsaker till varumärkesdegeneration. Om företag underlåter att introducera en term föreligger större risk för varumärkesdegeneration. Detta drabbade företaget DuPont som inte kombinerade sitt varumärke med en generisk term utan istället användes varumärket Cellophane som generisk term, vilket medförde att ensamrätten till varumärket gick förlorad.

I de fall företag introducerar en generisk term men underlåter att använda densamma leder detta i förlängningen till degeneration av varumärket vilket hände med varumärket Aspirin som tillhörde företaget Bayer. Deras marknadsföringsbudskap var att Aspirin var bästa hjälpen mot huvudvärk, utan koppling till

³⁹ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 458.

⁴⁰ P.J. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004, s. 361.

⁴¹ M. Urde, Märkesorientering, 1997, s. 340.

⁴² J. Phillips, Trade Mark Law, 2003, s. 180.

⁴³ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s.94.

generisk beteckning eller ursprung vilket ju mer detta upprepades till slut medförde att allmänheten uppfattade det som en allmän beteckning för smärtstillande medel.⁴⁴

En annan orsak kan vara att företag introducerar en generisk term som omsättningskretsen förkastar tillförmån för varumärket vilket drabbade Parker Brothers och deras ursprungligen välkända varumärke Monopoly i USA som kombinerades med den generiska termen ”real estate trading game”. Denna term accepterades emellertid aldrig vilket till slut gjorde att varumärket blev en produktbeteckning.⁴⁵

Om den etablerade produktbeteckningen inte fungerar i praktiken kan varumärket på sikt degenereras eftersom den generiska beteckningen upplevs för krånglig och besvärlig att uttala. Dammsugarföretaget Hoover introducerade en dammsugare på marknaden och eftersom engelskans ”vacuum-cleaner” upplevdes som krånglig blev varumärket snabbt den generiska beteckningen, trots korrekt marknadsföring. Behovet av enkelhet fylldes snabbt med varumärket.

Andra orsaker kan vara att varumärkesinnehavaren är ensam om produkten på marknaden genom exempelvis patent- och designskydd där Linoleum är ett exempel på det. Eller att konkurrenterna vill utnyttja den höga populariteten och igenkänningsfaktor hos allmänheten i varumärket genom illojal konkurrens. En annan orsak kan vara att konkurrenterna gör generiska hänvisningar av varumärket där ett exempel var en festfixare som ansökte om tillstånd att för nyårsfesten använda ordet Champagne som om det vore generiskt i sin inbjudan.⁴⁶

Allmänheten kan använda och göra varumärket generiskt genom att anamma och använda det som en kulturell symbol. Som exempel kan politiker kallas för

⁴⁴ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 92.

⁴⁵ Ibid. s. 94.

⁴⁶ J. Phillips, Trade Mark Law, 2003, s. 180.

Teflonpolitiker⁴⁷ där det åsyftas att ingen kritik fastnar på dem. Slutligen är en annan degenerationsorsak att uppslagsverk, korsord eller i olika typer av ordlekar använder ord som en generisk term vars ledtrådar inte gör någon hänvisning till juridiskt skydd.

3.2 Degenerationens juridiska konsekvenser

Registreringen av ett varumärke kan hävas enligt 25 § 2 st. nr 2 VML om märket inte längre har någon särskiljningsförmåga.⁴⁸ Det som avses är att det som en gång var ett särskiljande kännetecken har utvecklats till en allmän eller generisk beteckning för det varuslag som märket tidigare varit skyddat för. En sådan utveckling är mycket olycklig från märkesinnehavarens synpunkt ur ett juridiskt perspektiv eftersom ensamrätten riskerar gå förlorad där märket blir till allmän egendom.

Om domstolen bedömer att varumärket degenererat upphävs varumärkesregistreringen där talan får väckas av den som lider förfång av registreringen enligt 26 § VML. Det innebär att enskilda näringsidkare som är i behov av att börja använda en generisk term som fortfarande är ett varumärke kan begära att särskiljningsförmågan och därmed själva grunden för varumärkesregistreringen omprövas. Talan får också enligt 26 § VML föras av en sammanslutning av näringsidkare även om dess praktiska tillämpning är mer sällsynt.

⁴⁷ J. Phillips, Trade Mark Law, 2003, s. 180.

⁴⁸ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 457.

3.2.1 Bostongurka

Ett för Sverige aktuellt avgörande är rättsfallet⁴⁹ om varumärket Bostongurka som ägs av livsmedelkoncernen Procordia Food AB. Motparten Björnekulla Fruktindustrier AB väckte talan mot Procordia vid tingsrätten om upphävande av varumärket Bostongurka eftersom det inte längre ansågs ha någon särskiljningsförmåga utan uppfattades som en generisk term för inlagd gurka.

Till stöd för Björnekullans talan åberopades två marknadsundersökningar grundade på en opinionsundersökning som riktas till konsumenter medan Procordia bestred talan och åberopade en särskild marknadsundersökning som riktas till beslutsfattande organ hos stora aktörer inom dagligvaruhandeln, storhushåll och gatukök. Striden kom därför att gälla vilken omsättningskrets som är relevant vid bedömningen av om ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga.

Rättsfrågan i fallet och frågan som hovrätten ställde till EG-domstolen med anledning av detta var:

*Vilka eller vilken är, enligt artikel 12.2 a i varumärkesdirektivet, i sådana fall där en vara hanteras i flera led innan den når konsumenten, den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara för vilke[n] det är registrerat?*⁵⁰

Målet fick aldrig något tydligt avgörande i Sverige eftersom parternas förlikades.⁵¹ Men av EG-domstolens dom framkom det att om det finns flera led i distributionskedjan innan den vara för vilken varumärken är registrerat når konsumenterna eller slutanvändaren, så är den relevanta omsättningskretsen för

⁴⁹EGD den 29 april 2004 i mål C-371/02

⁵⁰EG-domstolen: C-371/02, Svea Hovrätt: T-7455-01

⁵¹ <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=510113&rss=1401> (läst 2008-04-22)

bedömningen av om ett märke har degenererat samtliga konsumenter eller slutanvändare och beroende av vad som kännetecknar marknaden för den föreliggande varan, samtliga näringsidkare som saluför den.⁵²

Intressant från rättsfallet är också att EG-rättens betydelse avseende juridiska konsekvenser för varumärken för näringsidkare i Sverige är en annorlunda syn på relevant bedömningskrets då den svenska regeringens linje om att näringsidkarna utgjorde denna medan kommissionen i större utsträckning tog hänsyn till konsumenterna. I framtiden kan det innebära att vid eventuella slutgiltiga domar i Sverige av liknande karaktär, även om varje rättsfall är unikt med unika omständigheter, kan en förskjutning till ökad konsumentmakt ske avseende tolkningsföreträdet för bedömning av degeneration.

3.2.2 Feta

Frågan om geografiska ursprungsbeteckningar har också varit föremål för stridande parter emellan eftersom ett namn på en produkt, som förvisso har samband med den ort eller region där produkten framställs eller marknadsförs, har kommit att bli den allmänna beteckningen på produkten eller livsmedlet i fråga.⁵³ Det finns ett särskilt förbud mot registrering av sådana ursprungsbeteckningar med skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar där det vid hänsynstagandet till om ett namn blivit generisk ska hänsyn tas till samtliga faktorer.⁵⁴ Även om geografiskt ursprung utgör specialregler är det särskilt intressant att, med hänsyn till det låga antalet rättsfall, få en tolkningsmöjlighet och inblick i hur EG-domstolen resonerar kring registreringshinder och gränsen för särskiljningsförmågan. Dessutom fick domen praktisk betydelse för näringsidkare med möjligheter att kunna använda geografiska namn.

⁵² M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 458.

⁵³ P.J. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004 s. 366.

⁵⁴ Artikel 3.1 i förordning nr 2081/92.

I EG-domstolens s.k. Feta-avgörande⁵⁵ gällde frågan om bestämmelsen om degenererade ursprungsbeteckningar enligt artikel 3.1 i förordningen som lyder *”Namn som har blivit generiska får inte registreras”* där rättsfrågan gällde huruvida registreringshinder föreligger för namn som blivit generiska också är tillämbart på namn som alltid varit generiska.

Beteckningen Feta är utan geografisk innebörd eftersom det inte finns något geografiskt område med namnet men eftersom ordet kommit att förknippas med en speciell typ av ost från Grekland ansökte Grekland om registrering av beteckningen med åberopande av förordning.⁵⁶ Efter beviljad ansökan från EG-kommissionen väckte flera medlemsländer däribland Danmark och Tyskland talan hos EG-domstolen om att registreringen skulle upphävas eftersom ordet var att uppfatta som generisk beteckning.

EG-domstolen beslutade att ogiltigförklara registreringen av Feta som geografisk ursprungsbeteckning med anledning av att hindret mot registrering i artikel 3.1 även är tillämbart på namn som alltid varit generiska. Dessutom ansågs inte kommissionen beaktat omständigheten att namnet sedan länge använts i vissa andra medlemsstater än Grekland vid registreringen varpå samtliga faktorer inte beaktats.

Därmed får generiska beteckningar, efter denna dom från den 16 mars 1999, anses vara att just betrakta som generiska beteckningar oavsett senare åberopande utan möjligheter att kunna registreras. Ett tydliggörande som för näringsidkare innebär större möjligheter att kunna använda geografiska ursprungsnamn i sin beteckning för varor och produkter.

⁵⁵ Mål C-299/96.

⁵⁶ Rådets förordning nr. 1107/96.

3.3. Degenerationens ekonomiska konsekvenser

Enligt Milward Browns årliga ranking av varumärken⁵⁷ är Google värt cirka 66 miljarder dollar medan en annan undersökning några år tidigare i boken Brand.New värderade Coca Colas varumärke till 84 miljarder dollar, vilket var halva det totala företagsvärdet.⁵⁸ För svensk del var IKEA år 2007 det högst värderade svenska varumärket på 38:e plats värderat till ca 10 miljarder dollar i en tredje undersökning.⁵⁹

Oavsett mätinstrument vars resultat kan variera mellan varandra får de ekonomiska konsekvenserna för enskilda näringsidkare anses bli förödande vid eventuell varumärkesdegeneration. Att arbeta in ett varumärke så det fastnar i människors medvetande kräver mycket tid och marknadsföringsresurser. Investeringar som riskerar gå förlorade.

Genom att varumärket blir en generisk term får konkurrerande företag i sin tur en inarbetad produktbeteckning att använda i sin marknadsföring vilket också medför en avsevärd tempoförlust för den ursprungliga märkesinnehavaren som hamnar utan ett av sina mest potenta marknadsföringsvapen genom varumärket.⁶⁰ Företaget måste därmed åter offra dyrbar tid och resurser på att arbeta fram ett nytt konkurrenskraftigt varumärke medan konkurrenter under tiden hinna öka sina marknadsandelar.

⁵⁷ <http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2007-RankingReport.pdf> (läst: 2008-05-07)

⁵⁸ L. Holger & I. Holmberg, Identitet – om varumärken, tecken och symboler, 2003 s. 9.

⁵⁹ http://www.ourfishbowl.com/images/surveys/Interbrand_BGB_2007.pdf (läst: 2008-05-07)

⁶⁰ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s.100.

3.4 Varumärkeskyrkogården

När varumärket degenereras förlorar det dess särskiljningsförmåga vars konsekvenser kan vara förödande för näringsidkare ur såväl ekonomisk som juridisk synpunkt. I syfte att öka förståelsen för detta fenomen i praktiken presenteras därför den något ödsliga men ack så fruktade varumärkeskyrkogården med varumärken som förlorat sin särskiljningsförmåga, förlorat sin ensamrätt och därmed anses vara degenererade.

Antalet rättsfall med degeneration är få i Norden och vi fick ej heller något slutgiltigt avgörande i Bostongurka-fallet⁶¹ men från äldre praxis kan nämnas NJA 1887 A 288 (Dynamit), RÅ 1921 H 70 (Grammofon) och från nyare dansk praxis märks U 1986 s. 327, NIR 1989 s. 202 (Lights). Dessa äldre rättsfall kommer inte att analyseras. Istället görs en beskrivning av två världsberömda varumärken vars olika vägar till degeneration ger en bild av fenomenets kritiska innebörd av konsekvenserna för företag.

3.4.1 Cellophane

Ensamrätten till varumärket Cellophane är berättelsen om hur ett välmående företag i full produktion inom ett decennium mister en av de viktigaste tillgångarna genom varumärket som degenereras. Företaget DuPont förvärvade ensamrätten att tillverka och marknadsföra Cellophane år 1923 med investeringar på 2 miljoner dollar i en produktionsanläggning.⁶²

I takt med att det amerikanska patentet löpte ut fem år senare inledde Waxed Paper Co sin tillverkning av en identisk produkt men fick problem att sälja

⁶¹ Se kapitel 3.2.1.

⁶² M. Urde, Märkesorientering, 1997, s. 227.

densamma eftersom kunderna efterfrågade ”cellophane” varpå DuPonts rätt till varumärket betraktades som ett konkurrenshinder av Waxed Paper Co.

En konsumentundersökning genomförd på beställning av Waxed Paper Co visade att 88 % av deras kunder inte kände till något annat namn än ”cellophane” som kunde beskriva produkten samtidigt som varumärket uppfattades som en produktbeteckning även inom DuPont. Rättsfrågan blev således: ”Inskränkta DuPont den fria konkurrensen med sitt varumärke?”.

Domstol ansåg slutligen att den tidigare ägaren till varumärket som DuPont förvärvade märket av har marknadsfört Cellophane som generisk beteckning med ett beskrivande av produkten men markerade inte dess ursprung från en enskild tillverkare. DuPont hade ingen rätt att monopolisera en produktbeteckning, ansågs det.

Därmed ansågs det att DuPont hade förvärvat ett degenerationsmässigt varumärke fortsatt använda cellophane generiskt i sin marknadsföring, vilket medförde att företaget år 1936 förlorade rätten till varumärket Cellophane med fri tillgång till begreppet för alla konkurrenter.

3.4.2 Windsurfer

Ett varumärke som på kort tid degenererade och upptogs av det allmänna språkbruket på grund av egna misstag och bristande insikt om hur marknadsföringen skulle få för juridiska konsekvenser var Windsurfer. De första som satte segel på en surfingbräda var James Drake och Hoyle Schweitzer som därmed också gav upphov till en ny sport med bildandet av företaget Windsurfer Inc, med tillverkning och marknadsföring av deras produkt vars namn blev Windsurfer.⁶³

⁶³ M. Urde, Märkesorientering, 1997, s. 321.

Efter stor massmedial uppmärksamhet med reportage om sporten ”windsurfing” där utövarna benämndes ”windsurfers” även i internationella sammanhang fylldes språkbehovet genom journalister anammade utövarnas sätt att uttrycka sig med beskrivandet av både sporten och farkosten. När grundarna senare i slutet av 1970-talet fått upp ögonen för att varumärket riskerade att degenerera fanns ingen generisk term varpå beteckningen ”sailboard” presenterades för massmedia samtidigt som fjorton konkurrenter stämades för att ha använt Windsurfer felaktigt.⁶⁴

En av de stämde konkurrenterna beslutade att pröva varumärkets status i domstol genom att få klarhet i huruvida Windsurfer mist sin särskiljningsförmåga och därmed också förlorat grunden för själva varumärkesrätten. Domstolen fastställde slutligen att Windsurfer använts som generisk beteckning i reklammaterial av Windsurfer Inc. själva samtidigt som över 60 % av dem som kände till ordet trodde det var en produktbeteckning.⁶⁵

Därmed ansågs företaget själva bidragit till utvecklingen, räddningsförsöket kom för sent och 1986 klassificerades Windsurfer som en generisk beteckning.

3.5 Regeneration

Det är i regel svårt att regenerera dvs. att ge nytt liv åt ett kännetecken och det är också förknippat med väsentliga investeringskostnader varpå sådana försök i regel tenderar att misslyckas.⁶⁶ Vad som krävs är i princip att märkesinnehavaren inarbetar en ny generisk beteckning för den vara vars kännetecken degenererat, vilket regelmässigt är förenat med förlust av betydande marknadsandel.⁶⁷ Eftersom resurserna och investeringskostnaderna måste riktas mot alla istället för

⁶⁴ M. Urde, Märkesorientering, 1997, s. 321.

⁶⁵ Ibid. s. 322.

⁶⁶ P.J. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004, s. 367.

⁶⁷ Ibid.

enskilda målgrupper medför även detta stora kostnader. Genom att skapa ett nytt appellativ (motsatsen till egennamn) för ordet återvinns kännetecknet där man ska lyckas nå ut till hela allmänheten med ett budskap om att en generisk beteckning ska utgöra ett kännetecken med ett särskiljande av varor av visst kommersiellt ursprung från samma slags varor av annat ursprung.⁶⁸

Exempel på varumärken som lyckats med regenerering i Sverige är Diktafon som degenererat men som nu är registrerat. Av allt att döma har även Jeep kunnat regenereras där omsättningskretsen kan skilja på ”jeepar” av märket Jeep och andra terränggående personbilar.⁶⁹ Oftast har varumärken kunnat regenereras om de inte använts på många år men undantag från detta där regeneration skett på andra premisser är Singer och Dunlop medan märket Yale kan nämnas från norsk praxis vars märke länge upplevdes som en generisk beteckning för låssystem.⁷⁰

Om ordet har ursprunglig särskiljningsförmåga såsom Vespa kan det få tre från varandra skilda meningar och referenser där ordet refererar till alla getingar, alla skotrar och alla skotrar av märket Vespa. Den utvecklingen kan troligen förklaras med det ökade utbudet av mopeder och andra transportmedel för olika ändamål med olika egenskaper för olika målgrupper på en marknad med allt större konkurrens, vilket i sin tur ökar varumärkets betydelse.

⁶⁸ P.J. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004, s. 368.

⁶⁹ Ibid. s. 369.

⁷⁰ Ibid. s. 368.

4 Skyddsstrategier mot degeneration

”Brands don’t die a natural death, but they can be murdered”⁷¹

– Larry Light, McDonald’s varumärkesutveckling

4.1 Allmänt om skyddsstrategier mot degeneration

Det finns goda möjligheter för näringsidkare och enskilda företag att framgångsrikt skydda sig mot degeneration av varumärken med både marknadsföringsmässiga och framförallt juridiska medel. En förutsättning är emellertid att varumärkesinnehavaren har goda kunskaper om degeneration och dess natur.⁷²

Det finns visserligen en lagregel i syfte att skydda mot degeneration genom 11 § VML där en registrerad märkesinnehavare kan kräva att varumärket inte omnämns ibland annat lexikon, handböcker och fackskrifter, men lagregeln saknar sanktioner.⁷³ Än mindre har utgivarna någon skyldighet att markera ord som inte är registrerade som varumärken utan lever på inarbetning, det går bara att lita på god vilja.⁷⁴ Därför får istället rättsinnehavare ta till en rad olika förebyggande och aktiva åtgärder vid intrång som kan vidtas.

⁷¹ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 51.

⁷² F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 105.

⁷³ M. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s 459.

⁷⁴ P. Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 23.

Enligt Melin och Urde kan varumärkesdegeneration liknas vid en sjukdom som drabbar varumärket med förebyggande åtgärder som syftar till att på olika sätt hindra sjukdomen att få fäste med en korrekt diagnos som måste ställas omgående samtidigt som rätt behandling inleds ifall sjukdom skulle inträffa.⁷⁵

Samtidigt menar Granmar att en säljare som dominerar en marknad har av den anledningen att alltid differentiera sitt varumärkesbyggande. Om det är möjligt är en multibrandingstrategi att föredra framför att bygga verksamhetsvarumärket.⁷⁶ Med detta menar troligen Granmar att riskerna sprids i takt med differentieringen samtidigt som företag kan växa till dominerande ställningar, fast med olika märken vilket ökar märkenas individuella särskiljningsförmåga.

Dessutom finns det också enligt både Granmar⁷⁷ och Lundquist⁷⁸ språkliga användningsåtgärder som kan vidtas såsom att inte använda olika språkliga böjningar av ordet, att skydda ordet som figurmärke och alltid skriva ordet i versaler. Det finns därmed möjligheter att skydda sig genom sin marknadsföring genom att förhålla sig till juridiken som utgångspunkt.

Samtidigt finns i vissa fall möjligheter att åberopa intrång och faktiskt sätta juridisk press på andra som gör anspråk på illojal konkurrens genom orätt användning av annans varumärke. Slutligen diskuteras ett eget förslag på skyddskampanj där preventiva marknadsföringsmässiga och direkta juridiska åtgärder kombineras i syfte att skapa ett helhetsskydd.

⁷⁵ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 105.

⁷⁶ Granmar, Varumärkesskydd, 2003, s. 98.

⁷⁷ Ibid. s. 99.

⁷⁸ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 52 f.

4.2 Namnvalet som skydd

Eftersom särskiljningsförmåga är en förutsättning för att en symbol överhuvudtaget ska kunna vara ett varumärke och därmed också en förutsättning för att kunna skyddas är namnvalet av stor betydelse. Genom att återkoppla till de tidigare beskrivna namnkategorierna⁷⁹ hänger särskiljningsförmåga och risk för degeneration nära samman varpå valet av skyddsstrategi i stor utsträckning bör ta hänsyn till detta.

Genom att använda fantasinamn kan det innebära stora kostnader och resurser i marknadsföring för att nå allmänheten vid just introduktionstillfället vilket förutsätter en från början god ekonomisk förutsättning. Detta passar troligen större företag bättre som har möjlighet att tillämpa en juridiskt säkrare väg. Risken för varumärkesintrång är lägre samtidigt som särskiljningsförmågan tenderar att vara högre.

Detta medan ett suggestivt namnval däremot antyder draghjälp från dess antydande av produktens egenskaper, vilket antas underlätta för konsumenter att sammankoppla varumärket med produkten. Att tillämpa ett suggestivt namnval torde emellertid vara mer förenat med högre juridiska risker eftersom omsättningskretsen vid framgång riskerar att ta över varumärket som generisk beteckning istället.

Att tillämpa slumpmässiga namn som ett led i sin skyddsstrategi medför tack vare dess höga särskiljningsförmåga goda skyddsmöjligheter men egentligen först efter inarbetning eftersom kravet för registrering först är inarbetning via s.k. secondary meaning.⁸⁰ Därmed får dessa också anses vara förenade med stora initiala investeringskostnader. Att göra kopplingen mellan det engelska ordet för äpple

⁷⁹ Se kapitel 2.5.2.

⁸⁰ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 89.

och datorer var troligen långt ifrån en självklarhet innan alla miljoner i marknadsföringskostnader.

Tillämpningen av deskriptiva namn ger bristande och i många fall obefintliga skyddsmöjligheter varpå tillämpningen av detta namnval rimligen inte kan rekommenderas för att på sikt bygga starka varumärken med juridiska skyddsmöjligheter.

4.2.1 Modernmärke

Genom att använda detta namnval som skyddsstrategi bär samtliga produkter samma modernmärke, vilket inte sällan är förknippat med företagsnamnet med exempel som Felix och Heinz.⁸¹ Investeringskostnaderna för nya produkter är oftast lägre eftersom namnet åker snålskjuts på företagets tidigare förtroendekapital bland konsumenter.

Eftersom modernmärket ofta marknadsförs tillsammans med den generiska beteckningen utgör detta en fördelaktig skyddsåtgärd där exempelvis kombinationerna blir Felix inlagda gurka eller Heinz ketchup.⁸² Modernmärket kan nämligen inte användas som substitut för en generisk beteckning då det associeras med olika produkter och även om Heinz länge var synonymt med ketchup i USA så blev denna koppling allt svagare i takt med att nya produkttyper introducerades under märket.⁸³

Skyddsstrategin med modernmärket som namnval får därmed anses vara extremt fördelaktigt ur degenerationshämmande synpunkt eftersom produktens generiska beteckning används i direkt samband med märket. Däremot finns det anledning

⁸¹ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 111.

⁸² Ibid. s. 111.

⁸³ Ibid.

till eftertanke ifall företag har produkter som ingår i vitt skilda produktkategorier då degenerationsrisken beror på hur många produkter som varje enskilt modermärke representerar. Exempelvis använder Nestlé eget modermärke för djurmat i syfte att inte skada företagets renommé inom barnmat.⁸⁴

4.2.2 Modermärke med gradering

En annan degenerationsskyddande strategi kan vara att använda företagets modermärke som särskiljande av produkterna inom sitt sortiment genom att använda graderingar, även om detta förutsätter att produkterna är av samma sort, exempelvis bilar.⁸⁵ Det är inte sannolikt att ett modermärke med gradering används som ord i allmänt språkbruk varpå denna skyddsstrategi med namnval anses vara fördelaktig om märket associeras med en gradering.

4.2.3 Modermärke och dottermärke

Ett gott degenerationsskydd är när modermärket tillsammans med dottermärket som ett inarbetat par med en generisk beteckning väljs som namnval. Detta eftersom företagsnamnet står som garant för kvaliteten medan dottermärket särskiljer produkten. Denna strategi försökte företaget DuPont tillämpa då deras varumärke Teflon uppvisade degenerationssymptom men misslyckades.⁸⁶

Misslyckandet berodde i grunden på att avsaknaden av en adekvat generisk term då konsumenter uppfattade DuPont Teflon som teflonmaterial av företaget DuPont snarare än Teflon som eget varumärke. Om den generiska termen faller

⁸⁴ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 112.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

bort ökar degenerationsrisken avsevärt där ett annat exempel är 3M Scotch tejp som i dagligt tal blivit Scotch.⁸⁷

4.2.4 Individuella märken

Denna skyddsstrategi med individuella märken innebär ingen stark bindning för företaget där det finns stora möjligheter att prioritera namn som är mindre degenerationsbenägna för varje gång en ny produkt ska registreras.⁸⁸ Dessutom kan varje degenerationsrisk bedömas från fall till fall med unika möjligheter att bemöta densamma. Det finns möjligheter att kombinera fantasinamn med suggestiva namn för olika produkter med individuella bedömningar.

Själva beviset på denna skyddsstrategis framgång avseende namnval om den behärskas rätt är det stora multinationella företaget Proctor & Gamble vars produkter är isolerade från varandra ur marknadsföringshänseende med korta, lätta och suggestiva namn som är gångbara internationellt och enkla att minnas.⁸⁹ Deras varumärken har inte degenererats utan utgör istället bland de absolut starkaste i branschen. Det gamla varumärket Ivory har exempelvis lyckats skyddas i snart hundra år eftersom den generiska beteckningen tvål konstant används tillsammans med varumärken.

4.3 Marknadsföringen som skydd

Som tidigare konstaterat utgör namnvalet tillsammans med marknadsföringen de viktigaste beståndsdelarna vid uppkomsten av degeneration. Därför är det av stor

⁸⁷ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 112.

⁸⁸ Ibid., s. 113.

⁸⁹ Ibid.

vikt att också använda marknadsföringen med ett ständigt medvetande om risken för varumärkesdegeneration på ett ansvarsfullt sätt. Det går oftast med enklare små medel åstadkomma stora förändringar och slippa dyra rättegångskostnader och på sikt riskera förlora skyddet av en av företagets viktigaste tillgångar – varumärket.

4.3.1 ®-symbol och ™

En viktig del av varumärkesvården och skyddsstrategierna är att kommunicera med den viktiga omsättningskretsen, som i många fall avgör just särskiljningsförmågan, genom att säga att namnet är ett varumärke och inte bara en allmän generisk benämning på produkten.⁹⁰ Det handlar om att i all framställning såsom reklam eller förpackningar identifiera varumärket.

För att signalera att varumärket är registrerat bör en varumärkesinnehavare användas ®-symbolen flitigt även om det inte är nödvändigt att på en förpackning eller i en annonstext genomgående sätta ut ®-symbolen.⁹¹ Att missbruka användningen av ®-symbolen kan innebära vilseledande marknadsföring⁹², vilket innebär att det bör göras med kunnande och stor grad av försiktighet. I vissa länder finns det krav på att registrerade varumärken ska märkas med ®.⁹³

™ visar att någon gör varumärkesrättsligt anspråk på ett visst varumärke men att märket ännu inte har gått till registrering. Det finns inga förbud att mot att använda ™ även om ordet/figuren är beskrivande till den grad att det aldrig skulle kunna bli föremål för ensamrätt då det endast uttrycker en viljeförklaring från innehavaren gentemot konkurrenter som får vara observanta.⁹⁴ Det är inte heller

⁹⁰ P. Rindforth, Dagen efter, 1999, s.11.

⁹¹ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 114.

⁹² Marknadsföringslag (1975:1418) 6 § 4p.

⁹³ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 53.

⁹⁴ P. Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 11.

därför säkert om omgivningen ska förhålla sig till ett kännetecken märkt med TM genom att betrakta det som skyddat varumärket.

4.3.2 Korrekt generisk beteckning

Produkt- eller varubeteckningen bör som tidigare konstaterat⁹⁵ i regel användas tillsammans med varumärket för att uppnå en framgångsrik skyddsstrategi mot degeneration. Avsaknaden av en kompletterande generisk beteckning var en avgörande faktor bakom degenereringen av varumärken som Singer och Windsurfer⁹⁶ medan Aspirin, Thermos och Bostongurka snarare berott på faktorer såsom krångliga ord. Få skulle sannolikt exempelvis föredra att säga acetylasalicylsyra före Aspirin eller terränggående personfordon framför Jeep.

Det är med andra ord inte svårt att hitta situationer där generiska beteckningar inte används korrekt då många säkert skulle kunnat tala om att köpa ett paket Marlboro eller en Alfa Romeo utan generisk beteckning men dessa varumärken klarar sig bra eftersom de är så väl inarbetade men också eftersom konkurrensen är hård inom branscherna.⁹⁷

4.3.3 Grammatiskt korrekt

Att varumärket bör vara grammatiskt korrekt hänger samman med den generiska beteckningen då just avsaknaden av en sådan kan medföra grammatiska förändringar av varumärket vilket på sikt degenererar märket.

⁹⁵ Se kapitel 3.2.

⁹⁶ Se kapitel 3.4.2.

⁹⁷ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 114.

Varumärkesinnehavaren bör därför regelbundet övervaka användningen av varumärket så att det inte förvandlas från att vara adjektiv till att bli ett substantiv eller ett verb då omsättningskretsen ständigt bör vara medvetna om varumärkets status.⁹⁸ Inom denna riskkategori faller också varumärket Google där verbformen googla riskerar börja användas flitigt. Ett annat exempel avseende att använda varumärket som ett substantiv kan vara meningen ”*Yes är ett bra diskmedel*” som bör bytas ut mot ”*Diskmedlet YES är bra*”.⁹⁹

Det är också viktigt att betrakta varumärket som ett namn som alltid ska skrivas i sin rena, oböjda form med hopskrivande eller undvikande av genitiv- och pluraländelser.¹⁰⁰ Med andra ord bör en märkesinnehavare inte skriva: ”*TIMBERLAND:s skor är bra*” med genitivform eller ”*TIMBERLANDS skor*” i pluralform eller ”*TIMBERLAND-skor*” eller ”*Volvobilen*” hopskrivet.¹⁰¹

4.3.4 Typografisk utformning

Genom att ge varumärket en särskild typografisk utformning med ett absolut minimikrav att alltid skriva varumärket med stor begynnelsebokstav går det att finna ytterligare en teknik att skydda sig mot degeneration.¹⁰² Andra sätt kan vara att med enkla metoder skriva varumärket med versaler, kursivera det, stryka under det, skriva det inom citat eller använda olika färger.

Det viktigaste är inte sättet på vilket sätt varumärkets status betonas utan det viktigaste är att det görs. Exempelvis kan varumärket Arla skrivas ut *ARLA*, ”Arla”, **Arla**, *Arla* eller Arla.¹⁰³

⁹⁸ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 114.

⁹⁹ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 52.

¹⁰⁰ P. Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 14.

¹⁰¹ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 53.

¹⁰² F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, s. 115.

¹⁰³ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 52.

4.3.5 Varumärkesannonsering

I anglosaxiska länder är det vanligt med s.k. varumärkesannonsering där varumärkesinnehavare genom annonser till allmänheten talar om att ordet i fråga är ett varumärke som ägs av viss innehavare och används på vissa specifika produkter. Denna skyddsstrategi i marknadsföringen anses vara ovanlig i Sverige men Svenska Riksföreningen annonserade 1995 i rikstäckande dagspress om varumärkena Grevé®, Herrgård™, Präst™ och Svecia™ med tillhörande rubrik: ”Var noga med vilken mjölk du äter”.¹⁰⁴

4.4 Intrångsåberopande som skydd

Det brukar sägas att intrångsprodukter är en av de värsta konkurrenterna och att de medför att den egna försäljningen minskar men en kanske värre följd är att näringsidkare som rättighetshavare riskerar få ett ansträngt förhållande till återförsäljare som ser sin marknad minska till följd av intrångsprodukter.¹⁰⁵ Degeneration går att stävja genom konsekventa och snabba legala åtgärder genom att använda de verktyg som lagstiftaren tillhandahåller näringsidkare.

Innan ett eventuellt intrångsåberopande görs bör emellertid ett antal överväganden av kommersiell eller PR-mässig natur göras från märkesinnehavarens sida eftersom intrångsärenden tycks ge relativt stor medial uppmärksamhet med ett ”David och Goliat”-perspektiv där en mindre intrångsgörare framställs som den utsatta parten.¹⁰⁶ Därmed inte sagt att märkesinnehavaren bör avstå eftersom det alternativet i många fall kan vara än värre, men också att det i vissa fall kan finnas

¹⁰⁴ P. Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 16.

¹⁰⁵ H. Bengtsson & R. Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsligt intrång, 2006, s. 26.

¹⁰⁶ Ibid. s. 60 f.

skäl att åstadkomma uppmärksamhet kring intrånget i syfte att skapa allmänprevention.¹⁰⁷

Sundin menar rentav att man inte ska tveka att gå rättsligt tillväga vid konstaterat intrång och i fall konkurrenten är ett mindre företag bör detta kontaktas för att påtala felet att de använder varukännetecken som i för stor utsträckning liknar det egna.¹⁰⁸ I syfte att åstadkomma ett måhända utsträckt skyddsomfång eller anseendeskydd enligt varumärkeslagen genom att använda ”både hängslen och livrem” kan märkesinnehavare hävda att kännetecken är inarbetade vid sidan om registrering som kärke i en intrångsvist.¹⁰⁹

4.4.1 Bevakning

I syfte att uppnå ett tillstånd där ingen annan registrerar ett med det egna förväxlingsbart varumärke eller att det egna varumärket uppträder eller används på ett otilbörligt sätt är det viktigt att bevaka sina rättigheter.¹¹⁰ Denna bevakning, i vissa fall kallad ”watching”¹¹¹ går ut på att ligga steget före på en rad olika sätt där de juridiska verktygen kommer till stor användning.

Ett sätt att bevaka kan vara att ta reda på vilka nya varumärkesansökningar som lämnas till PRV för vilka företag och vilka varor, något som numera är lättare eftersom det inte längre är tillåtet att ange ”alla varor” i en klass med krav på precisering.¹¹² Eftersom det åligger märkesinnehavaren, inte PRV, att på eget ansvar inom kungörelseperioden invända mot i ditt tycke förväxlingsbara men av PRV:s granskare godkänt märke.

¹⁰⁷ H. Bengtsson & R. Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsligt intrång, 2006, s. 61

¹⁰⁸ J. Sundin, Varumärken – Handbok i varumärkesrätt, 1997, s. 207.

¹⁰⁹ H. Bengtsson & R. Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsligt intrång, 2006, s. 40.

¹¹⁰ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 53.

¹¹¹ P. Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 44.

¹¹² Ibid s. 43

Eftersom en effektiv bevakning kan vara praktiskt svårt genomförbar för enskilda företagare finns det hjälp att söka från andra företag med s.k. ”watching” som går ut på att alla kungjorda varumärken och ansökta firmor kontrolleras mot märkesinnehavarens eget kännetecken, varefter eventuella åtgärder vidtas.¹¹³

Årskostnaden för tjänsten anses vara låg¹¹⁴ men varierar beroende på antal varumärken, länder och klasser som omfattas av uppdraget.¹¹⁵ Den största fördelen med bevakning som skyddsstrategi är att det oftast är lättare att på så tidigt stadium som möjligt får någon som försöker registrera ett förväxlingsbart kännetecken upphöra med detta eller byter varumärke.

4.4.2 Varningsbrev

Det går också att skydda varumärket genom att skicka ett varningsbrev till misstänkt intrångsgörare. Den absolut största fördelen med varningsbrev är att möjligheterna ökar att omedelbart stoppa ett pågående intrång som på sikt riskerar degenerera varumärket.¹¹⁶ Ett varningsbrev kan också ha en passivitetsbrytande effekt, vilket anses vara en stor skyddsfördel eftersom rättighetsinnehavare som far med passivitet i intrångssituationer riskerar att förlora sina rättigheter, vilket kan motverkas med ett korrekt utformat varningsbrev.¹¹⁷

Om en innehavare av ett äldre kännetecken oaktat om kännetecknets rättighet grundas på registrering eller inarbetning inte ”inom rimlig tid” ingriper mot ett yngre kännetecken som inarbetas eller är på väg att inarbetas, förlorar innehavaren av det äldre kännetecknet rätten att invända mot det yngre kännetecknet.¹¹⁸ Att

¹¹³ P. Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 44.

¹¹⁴ Ibid. s. 44

¹¹⁵ J. Lundquist, Varumärken, 2005, s. 53

¹¹⁶ H. Bengtsson & R. Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsligt intrång, 2006, s.72.

¹¹⁷ Ibid. s. 74.

¹¹⁸ H. Bengtsson & R. Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsligt intrång, 2006, s.72.

tillämpa varningsbrev som skyddsstrategi kan också vara förenat med risker¹¹⁹ men om det används på korrekt sätt kan det spara både tid och resurser avseende intrångsåberopande.

4.5 Skyddskampanj

Om degeneration väl är konstaterat Melin och Urde att behovet av symptombehandling är akut och föreslår därför ett särskilt åtgärdsprogram med formen av en skyddskampanj i sju steg.¹²⁰ Kampanjen fungerar som ett konkret åtgärdsprogram som i praktiken kan fungera för företag som hamnar i gränslandet till degeneration.

Med utgångspunkt från ett särskilt åtgärdsprogram, som Melin och Urde nedan presenterar, kombinerat med skarpa juridiska åtgärder presenteras därför förslag till skyddskampanj att använda när degeneration väl är konstaterat. Det finns nämligen såväl processtaktiska avvägningar som andra på förhand juridiska klarläggande att undersöka innan en eventuell process bör inledas mot en intrångsmakare.

1. Företagsledningen blir medveten om degenerationsrisken

Problemet uppmärksammas genom att man identifierar olika symptom på degeneration och i händelse av att varumärken används i strid mot rekommendationer ska detta tolkas som en varningssignal.

2. En situationsanalys av hur varumärket används genomförs

Både en intern och extern översikt av hur företagets varumärke används genomförs i syfte att klarlägga om degeneration föreligger. Den interna översikten går ut på att lyssna på hur kollegor inom den egna organisationen använder

¹¹⁹ I marknadsföringslagens 6 § 2 st. 4 p. framgår det som tidigare nämnt att det är förbjudet för näringsidkare att använda vilseledande påståenden om egna rättigheter

¹²⁰ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 115 – 119.

varumärkena medan den externa studerar hur kunder och leverantörer men även hur skrift såsom annonser, fackpress, säljbrev eller ordböcker behandlar företagets varumärken.

3. Totalläget bedöms

Företagsledningen bedömer utifrån kartläggningen om det finns hotande degenerationstendenser.

4. Åtgärdsstrategi

Det är viktigt hur den interna marknadsföringskampanjen utformas för att den egna organisationen anammar budskapet eftersom många anser att om varumärket representerar hela produktkategorin är det bevis på framgång. Svårigheterna med att skilja mellan inarbetning och degeneration är troligen grunden för denna fatala missuppfattning. Konsekvenserna och förståelsen för fenomenet degeneration är viktigt att inpränta och berätta om dess konsekvenser för att alla medarbetare ska förstå vidden av problemet. Detta med en målsättning om att skapa en attitydförändring där varumärken ses som en viktig tillgång som också måste skyddas.

5. Varumärkesmanual och varumärkespolicy utformas

Material för kampanjerna framställs i det här steget med informationsbroschyrer, annonsförslag och hjälpmedel till den interna och externa kampanjen utvecklas också samtidigt som företagsledningen också skriver en varumärkespolicy samt utarbetar en särskild varumärkesmanual i händelse av att sådan inte redan finns. Policyn är avsett för internt bruk medan manualen fungerar som utbildningsmaterial inom den egna organisationen och som information till utomstående.

6. Genomförande

Kampanjens genomförandefas kan inledas med att internt presentera allt för ledningen och den egna organisationen i övrigt som målgrupp med såväl huvudkontor som dotterbolag. Detta följs därefter med externt fokus på media med fackpress, förlag, ordböcker, dagspress men även kunder, leverantörer samt reklam- och annonsbyråer. Slutligen riktas fokuset till allmänheten.

7. Utvärdering

I det slutliga steget innebär att kampanjen utvärderas utifrån resultaten och en uppföljning planeras med eventuellt återkommande åtgärder.

Skyddskampanjen är som effektivast så tidigt som möjligt eftersom möjligheterna att hindra degenerationsprocessen avtar med tiden samtidigt som kostnaden ökar ju längre man dröjer med att vidta nödvändiga åtgärder.¹²¹ Det går också att göra en s.k. cost-benefit-analys där varumärkets beräknade värde och kostnaderna för de degenerationsskyddande åtgärderna ställs mot varandra där resultatet kan vägleda huruvida behandling ska ges eller inte.

I de olika faserna är det samtidigt viktigt att utvärdera och vidta juridiska åtgärder i syfte att skydda det egna varumärket. Till en början kan det vara klokt att kontrollera misstänkta varumärken mot nationella register och olika kommersiella databaser ifall ett visst varumärke är registrerat och dess lydelse uttydas, vilket kan fungera som utgångspunkt för att, om förutsättningarna finns, kunna vidta åtgärder. Att åberopa inarbetning kräver en mer omfattande arbetsinsats – oftast med hjälp av marknadsundersökningar.¹²²

Innan juridiska åtgärder kan vidtas är det viktigt att beakta det faktum att näringsverksamhet fordras för att kunna åberopa känneteckensintrång då strikt ideella rörelser eller välgörande ändamål i vissa fall inte anses vara av näringsverksamhet.¹²³

¹²¹ F. Melin & M. Urde, Varumärket – en hotad tillgång, 1990, s. 119.

¹²² H. Bengtsson & R. Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsligt intrång, 2006, s.30.

¹²³ Ibid. s.47

Ett klarläggande huruvida personen bedriver näringsverksamhet bör därför först göras innan det kan vidtas åtgärder mot en fysisk eller juridisk person på grund av känneteckensintrång eftersom användningen annars kan vara tillåten.¹²⁴ Det är också viktigt att fastställa att inget avtal är ingått med intrångsgöraren avseende användande av ensamrätten såsom vid licensavtal eller ett tidigare förlikningsavtal.¹²⁵ Strategiska övervägningar av processtaktisk karaktär är också viktiga då förlikningar är vanliga vid intrångstvister, vilket innebär att ju starkare bevisning märkesinnehavaren lyckas samla på sig desto bättre förhandlingsläge får den.¹²⁶

Skyddskampanjens styrka består av dess förmåga att med bred förankring involvera såväl marknadsavdelningen som juristerna på ett företag att tillsammans bekämpa degenerationen då fenomenet till stor del är av lingvistisk karaktär men som också kräver juridiska åtgärder. Att enbart tillämpa marknadsföring, namnval eller intrångsåberopande var och för sig minskar troligen möjligheterna till ett så brett skydd som möjligt då respektive strategi har sina svagheter och styrkor.

¹²⁴ H. Bengtsson & R. Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsligt intrång, 2006, s.47

¹²⁵ Ibid. s. 51

¹²⁶ Ibid. s. 61

5 Analys

5.1 Varumärkesskyddet: Goda skyddsmöjligheter

Den svenska varumärkesrättens uppbyggnad tillsammans med EG-rättslig lagstiftning på området med dess krav på särskiljningsförmåga för varumärken utgör den juridiska grunden för näringsidkares möjligheter att värna, vårda och skydda sina varumärken från omvärldens hot. Ensamrätten till varumärke för näringsidkare förvärvas antingen genom registreringen i enlighet med 1 § VML eller inarbetning i enlighet med 2 § VML.

En förutsättning för skyddet är att varumärket innehar särskiljningsförmåga med dess förutsättning för registrerbarhet som framgår av 13 § 1 st. VML men också indirekt i 2 § VML med samma krav för att kännetecknen ska anses vara inarbetade. Den nationella varumärkesrättens uppbyggnad inom ramen för EG-rätten är starkt präglad av harmoniseringsdirektivet VMD (89/104/EEG) samt EG-varumärkesförordning nr. 40/94 om gemenskapsvarumärken där varumärkesrätten anses vara mest harmoniserad av immaterialrätterna. Kravet på särskiljningsförmåga för registrering inom EG-rätten framgår av EG-VMF artikel 4 medan artikel 7.3 förkunnar inarbetningskravet för varumärken.

Det finns en särskild lagregel för skydd mot degeneration genom 11 § VML där en registrerad märkesinnehavare kan kräva att varumärket inte omnämns ibland annat lexikon, handböcker och fackskrifter, men lagregeln saknar sanktioner. Istället bör andra skyddsmetoder anammas såsom inträngsåberopande enligt VML

men också genom att använda andra åtgärder med möjlighet till skyddskampanj samt marknadsföringsmässiga åtaganden.

Därmed kan varumärkesskyddet anses vara väl utbyggt med goda möjligheter till skydd för näringsidkare och märkesinnehavare både inom landet och den europeiska gemenskapen. Eftersom kravet på särskiljningsförmåga är så grundläggande kan det vara klokt att redan från början förhålla sig till detta i namnvalet av varumärke.

I valet mellan deskriptiva, suggestiva, slumpmässiga och fantasinamn kan det därför anses vara oklokt att använda deskriptiva namn ur särskiljningsaspekten eftersom möjligheterna till skydd från lagstiftningens sida är små. Det skulle stå i strid mot själva uppbyggnaden av varumärkesskyddet. Istället skulle fantasinamn eller slumpmässiga namn i större utsträckning anses vara goda skyddsmöjligheter mot degeneration utifrån varumärkesrättens uppbyggnad om krav på särskiljningsförmåga.

5.2 Degenerationens förödande konsekvenser

Orsakerna till degeneration kan vara många och beroende på vilka bakomliggande orsaker som givit upphov till degeneration av varumärke får detta både ekonomiska och juridiska konsekvenser av varierande slag. Den konkreta juridiska konsekvensen av degeneration med hävning av registreringen av varumärket enligt 25 § 2 st. VML eftersom särskiljningsförmåga gått förlorad får anses ge förödande konsekvenser.

När varumärken värderas till miljarder dollar kan det juridiska skyddet vara skillnaden mellan liv och död, vilket på sikt också ger tydliga ekonomiska konsekvenser. Om ensamrätten till varumärket skulle gå förlorad för IKEA som värderas till ca 10 miljarder dollar skulle det troligen också ge

investeringshämmande effekter då incitamenten för att investera i långsiktiga varumärken riskeras försvinna.

Stora marknadsföringsresurser och inte sällan själva identiteten för företaget förloras vid degeneration, vilket många marknadsförare i många fall uppmärksammar vid ett alldeles för sent skede varpå möjligheterna för regeneration också anses vara små. De exempel som finns på regeneration med Diktafon och Jeep är sällsynta och vittnar om hur allvarligt det väl är om degeneration inträffar såväl juridiskt som ekonomiskt för rättsinnehavare, därför bör de också utforma skyddsstrategier.

I de fall företag underlåter att kombinera sitt varumärke med en generisk term som i Cellophane-fallet eller exemplet om Windsurfer blir de juridiska följderna att ensamrätten till varumärket går förlorad. Dessa två exempel fungerar som symboler för hur okunskap och omedvetenhet försätter hela företag i kritiska situationer som kunnat undvikas med små enkla medel såsom grammatiska korrigeringar eller användning av symboler kombinerat med varumärket.

5.3 Skyddsstrategier eller varumärkeskyrkogården

Med goda skyddsmöjligheter från lagstiftningens sida mot degeneration i kombination med en marknadsföring som tar hänsyn till varumärkens juridiska aspekter med insikter om degenerationens natur kan märkesinnehavare bygga en framgångsrik skyddsstrategi. Det handlar i grund och botten om att förstå värdet av sina varumärkestillgångar och sin omvärld i förhållande till juridikens uppbyggnad.

Med utgångspunkt utifrån presenterade skyddsstrategier mot degeneration bör valet av strategi ske utifrån det egna företagets förutsättningar där större företag troligen har godare möjligheter att anamma en intrångsåberopande strategi med

varningsbrev, bevakning och inleda domstolsprocesser medan mindre företaget kan använda marknadsföringen som medel.

Att tillämpa en namnvalsstrategi med fantasinamn lämpar sig bättre för näringsidkare med stora resurser som klarar av stora investeringskostnader i syfte att inarbeta varumärket. Detta medan näringsidkare såsom familjeföretag eller fåmansbolag troligen bör anamma ett suggestivt namnval i kombination med en på förhand tydlig strategi med tillägg av generiska beteckningar för att inte riskera att göra draghjälpen till omöjligt för andra att särskilja märket.

Enklare metoder såsom användning av ®-symbol och märkning med TM i kombination med korrekt generisk beteckning, skriva ut det grammatiskt korrekt samt rätt typografisk utformning är i princip gratis, vilket fler näringsidkare borde anamma. I grunden handlar det om att inte falla för smickret och börja se hoten med att varumärket hamnar i riskzonen för degeneration. Utifrån gällande lagstiftning på området såväl i Sverige som inom EG-samarbetet bör få näringsidkare riskera hamna i situationer där varumärket degenereras eftersom skyddsmöjligheterna är goda samtidigt som det egna ansvaret givetvis är tungt.

Om degeneration väl är konstaterad fungerar skyddskampanjen på ett bra sätt om den kan kombineras med juridiska åtgärder där varningsbrev, intrångsåberopande och i slutändan domstolsprocesser både har ett preventivt syfte men också upprätthåller ensamrätten till varumärket. Att i för stor utsträckning vika sig för att vidta juridiska åtgärder kan vara förenat med stora risker. Därför bör näringsidkare i möjligaste mån försöka kombinera sin marknadsföringsstrategi med metoder mot degeneration tillsammans med en aktiv skyddspolitik där VML och EG:s direktiv på området utgör verktygen för skyddet.

5.4 Egna reflektioner: Skyddet av varumärket

Genom att använda frågan: *”Tryggare kan ingen vara?”* antyds att varumärkesinnehavare i dag lever i en falsk trygghet i hopp om utan skyddsstrategier, utan en medvetenhet om riskerna och utan resurser kunna klara att skydda sig mot degeneration. Att rättsfall på området i Sverige är sällsynta beror troligen på en hög grad av förlikningsmål och det kan antas att större företag med stora juridiska resurser klarar sig bättre än mindre företag vars framgångsrika produkter riskerar degenereras till följd av omedvetenhet såsom i fallet med Windsurfer.

Särskilt intressant blir det därför att uttyda utfallet av bostongurka-målet i EG-domstolen vars utfall kan tolkas till fördel för konsumenternas ökade betydelse vid bedömningen huruvida degeneration föreligger. I takt med ökad konsumentmakt blir relationerna till allmänheten ännu viktigare, vilket också skulle innebära att skyddsåtgärder riktade till allmänheten i framtiden bör beredas större betydelse än mot andra näringsidkare.

Lösningen på att i större utsträckning skydda näringsidkares varumärken är därför i grunden ingen fråga om juridiska hinder eller svårigheter på området då såväl ursprunglig svensk nationell rätt som EG-rätt i stora drag påminner om varandra med liknande tillvägagångssätt för skydd antingen genom registrering eller inarbetning av varumärken. Istället handlar lösningen om att tillämpa befintlig lagstiftning genom att åberopa intrång, bevaka sin omvärld och häva felaktiga registreringar som slinker igenom PRV eller OHIM samt att i sin marknadsföring och i sitt namnval ständigt vara medveten om riskerna med degeneration.

Möjligen skulle förhållningssättet genom uppsatsen varit att i större utsträckning ta hänsyn till både internationell praxis och lagstiftning på området utanför EG-samarbetet för att ge en bredare bild av skyddet av varumärket men jag vidhåller

att en alltför generell analys till slut skulle missa själva kärnfrågan om varför och hur näringsidkare bör utforma sina skyddsstrategier mot degeneration. Dessutom hade det varit intressant att som förslag till vidare forskning analysera kring anledningarna till varför andelen rättsfall är så sällsynta i Sverige med degeneration, eftersom detta antyder att det inte skulle vara ett problem för näringsidkare.

Käll- och litteraturförteckning

Svensk lagstiftning

Marknadsföringslag (1995:450)

Varumärkeslagen (1960:644)

Svenskt offentligt tryck

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

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

Litteratur

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

Bernitz, Ulf – Karnell, Gunnar – Pehrson, Lars – Sandgren, Claes, 2005. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. Nionde upplagan. Stockholm.

Borg, Mikael – Kvarnström, Jimmy – Oxhamre, Christian (red.), 2001. *Studier i immaterialrätt - Tendenser inom varumärkesrätten*. Lund.

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

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

Levin, Marianne, 2007. *Lärobok i immaterialrätt*, 8:e upplagan, Stockholm.

Lundquist, Joanna. 2005. *Varumärken – Att välja, skydda och förädla ett varumärke ur juridiskt perspektiv*. Stockholm.

Melin, Frans - Urde, 1990. *Varumärket – en hotad tillgång*, Malmö.

Nordell, P. J. 2004. *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens*, MercurIUS, Stockholm.

Philip Jeremy, 2003. *Trade Mark Law – A Practical Anatomy*. New York.

Sundin, Jan. 1997. *Varumärken – Praktisk handbok i varumärkesrätt*. Uddevalla

Urde, Mats. 1997. *Märkesorientering – Utvecklingen av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*. Malmö

Rättspraxis

Högsta domstolen

NJA 1887 A 288 (Dynamit)

Svea Hovrätt

Mål T-7455-01

Regeringsrätt

RÅ 1921 H 70 (Grammofon)

EG-domstolen

C-371/02 (*Bostongurka-målet*)

Mål C-299/96 (*Feta-målet*)

Elektroniska källor

EU-upplysningen. 2008. *EU-regler i Sverige*. Tillgänglig: <http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/EU-regler-i-Sverige/> (Läst: 2008-04-26)

Dagens Nyheter. 2 januari 2006. *Felix blir ensam om bostongurka*. Tillgänglig: <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=510113&rss=1401> (Läst 2008-04-22)

Millward Brown Optimor. 2007. *Brandz. Top 100 Most Powerful Brands*. Tillgänglig: <http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2007-RankingReport.pdf> (Läst: 2008-05-07)

Interbrand. 2007. *All brands are not created equal*. Tillgänglig: http://www.ourfishbowl.com/images/surveys/Interbrand_BGB_2007.pdf (Läst: 2008-05-07)