



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Kajsa Björnheden

Varumärkets funktioner

Examensarbete
20 poäng

Per Jonas Nordell

Varumärkesrätt

Ht 2004

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	2
1 INLEDNING	3
1.1 Introduktion	3
1.2 Syfte och Metod	3
1.3 Disposition	4
2 KÄNNETECKNETS UTVECKLING	6
2.1 Historik	6
2.1.1 Allmänt	6
2.1.2 Från forntid till industrialism	6
2.1.2.1 Äganderättsmärkning	6
2.1.2.2 Ursprungsmärkning	7
2.1.3 Det moderna varumärket	8
2.1.3.1 Uppkomst	8
2.1.3.2 Mot registrering	9
2.1.3.3 1884 års lag om skydd för varumärken	9
2.1.3.4 Varumärkeslagen (1960:644)	11
2.2 Samhällsutvecklingen	12
2.2.1 Tekniken	13
2.2.2 Det nya mediasamhället	13
2.2.3 Globalisering	14
2.2.4 Koncentration i distributionsledet	15
2.2.5 Varumärkeskommittén SOU 2001:26	16
2.3 Den internationella dimensionen	16
2.3.1 Pariskonventionen	16
2.3.2 Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet	17
2.3.3 TRIPS-avtalet	17
2.4 EG-rätten	18
2.4.1 Varumärkesdirektivet	18
2.4.2 EG-varumärkesförordningen	19
3 VARUMÄRKETS FUNKTIONER	21
3.1 Bakgrundsteori	21
3.2 Symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna	22
3.2.1 Symbolfunktionen	22
3.2.2 Särskiljningsfunktionen	23

3.2.3	Individualiseringsfunktionen	23
3.2.4	Varumärkesrättsligt skydd	24
3.2.5	Sammanfattning	25
3.3	Ursprungsangivelsefunktionen	26
3.3.1	Vilket <i>ursprung</i> avses?	26
3.3.1.1	Faktiskt ursprung	26
3.3.1.2	Kommersiellt ursprung: i konkret och abstrakt bemärkelse	27
3.3.2	Ursprungsangivelsefunktionen praktiska betydelse	28
3.3.3	Varumärkesrättsligt skydd	29
3.3.3.1	Föväxlingsläran	29
3.3.4	Marknadsrättsligt skydd	30
3.4	Garantifunktionen	31
3.4.1	Allmänt	31
3.4.2	Objektiv och subjektiv kvalitet	32
3.4.3	Tidigare observation	33
3.4.4	Informationsfunktionen	34
3.4.5	Varumärkesrättsligt skydd	35
3.4.5.1	Förbud mot användning av vilseledande kännetecken	36
3.4.5.1.1	Vilseledande i ny innehavares hand – efter överlåtelse eller licensiering	36
3.4.5.1.2	Vilseledande pga innehavarens förändring av varornas egenskaper	38
3.4.5.2	Försämrat skick efter varornas utförelse på marknaden	39
3.4.6	Marknadsrättsligt skydd	40
3.5	Reklamfunktionen	41
3.5.1	Allmänt	41
3.5.2	Det inneboende egenvärdet	41
3.5.3	Varumärkesrättsligt skydd	43
3.5.3.1	Anseendeskyddet	43
3.5.3.2	Skydd utanför varumärkesanvändning	44
3.5.4	Marknadsrättsligt skydd	45
3.5.4.1	Renommésnyltning	45
3.6	Konkurrens- och marknadsstyrande funktion	46
3.6.1	Konkurrensfunktionen	46
3.6.1.1	Formalregistrering	47
3.6.1.2	Kännetecknets konkurrensbegränsande effekt	47
3.6.2	Den marknadsstyrande funktionen	48
4	EG-RÄTTENS SYN PÅ VARUMÄRKETS FUNKTIONER	49
4.1	Varumärkesrätten och den fria rörligheten för varor	49
4.2	<i>Common Origin</i>: Principen om gemensamt ursprung	50
4.2.1	Sirena	50
4.2.2	Hag I	51
4.2.3	Kritik mot principen om gemensamt ursprung	52
4.3	<i>Specific Subject Matter</i>: känneteckensrättighetens särskilda föremål	53
4.3.1	Terrapin/Terranova	53
4.4	Modifikation av <i>Essential Function</i> från ursprungsangivelse till garantifunktion?	54

4.4.1	Hag II	55
4.4.2	Ideal Standard	56
4.4.3	Senare praxis och kritik mot Ideal Standard-domen	58
4.5	Reklamfunktionen	59
4.5.1	Dior	59
4.5.2	Arsenal v Reed	60
4.5.2.1	Generaladvokatens yttrande	61
4.5.2.2	Domen	62
4.6	Sammanfattande avslutning	62
5	FÖRÄNDRADE FUNKTIONER IDAG?	64
5.1	Kännetecknet som handelsvara	64
5.2	Ursprungs- och garantifunktionen kontra överlåtelse av kännetecknen	65
5.2.1	Känneteckensöverlåtelse inom ramen för en företagsöverlåtelse	65
5.2.1.1	Ursprungs- och garantifunktionen	65
5.2.2	Fristående känneteckensöverlåtelse	67
5.2.2.1	Ursprungs- och garantifunktionen	68
5.3	Ursprungs- och garantifunktionen kontra licensiering	69
5.3.1	Licens kombinerad med återförsäljaravtal	69
5.3.1.1	Ursprungs- och garantifunktionen	70
5.3.2	Licensiering av enbart kännetecknen	70
5.3.2.1	Ursprungs- och garantifunktionen	72
5.4	Reklamfunktionen – ursprungsangivelsefunktionens efterträdare?	73
6	AVSLUTANDE KOMMENTARER	75
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	77
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	82

Sammanfattning

Ända sedan civilisationens begynnelse har människan använt sig av olika former av märkning, såväl i syfte att markera ägande som att visa på ursprung, det senare i båda geografisk och kommersiellt hänseende. Det sätt på vilket märkningen har använts har utvecklats med tiden, och i hög grad kommersialiserats.

Vi lever i en värld full av symboler, och vi har genom social interaktion lärt oss att bortse ifrån allt som inte förmedlar någon symbolisk mening. Typiskt för dagens konsumtionssamhälle är att vi har tillgång till ett överflöd av varor på marknaden, bland vilka vi ges möjlighet att välja fritt. Detta är en av grundvalarna i en fri marknadsekonomi. Vi skulle dock inte kunna utnyttja denna valmöjlighet utan samspelet mellan symboler och produkter, och det är här som varumärken kommer in i bilden.

Lagstiftarens utgångspunkt är att allt som fungerar som kännetecken skall kunna skyddas som sådant, oavsett om skyddet ges genom registrering eller genom inarbetning. På senare tid har i varumärkesrätten märkts en tendens åt ett utökat skydd för *investeringar*. Vid helhetsbedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga skall således tas hänsyn till hur stora investeringar som gjorts i marknads- och saluföringen av en vara, vilket bl.a. märkts i det utvidgade skyddet för väl ansedda märken.

Detta ekonomiska värde har också tagit sig uttryck i en ständigt ökande handel med varumärken. I slutet av 1980-talet genomfördes ett antal uppmärksammade företagsförvärv, i vilka köpeskillingen vida översteg företagets bokförda värde, och i linje med detta har varumärken utvecklats till att många gånger vara ett företags mest värdefulla tillgång. Att exploatera detta värde t.ex. genom att på olika sätt licensiera ut varumärket förekommer i ökande utsträckning, och man kan fråga sig om detta är ägnat att påverka kännetecknets funktioner.

Traditionellt anses traditionellt uppfylla ett antal olika funktioner, nämligen *symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen, ursprungsangivelsefunktionen, garantifunktionen, reklamfunktionen* samt den *marknadsstyrande funktionen* och *konkurrensfunktionen*. I ljuset av utvecklingen som har skett sedan dessa begrepp myntades kan man anta att funktionerna som varumärket fyller fortfarande inte längre kan vara precis desamma. De har i samma takt som samhället och varumärkesrätten i övrigt på olika sätt utvecklats och anpassats efter omkringliggande omgivningen. Det sätt på vilket ett företag använder sig av ett varumärke idag är inte detsamma som det sätt vilket ett företag vid varumärkeslagens tillkomst använde sig av det. Det hade en viktig roll även då, men i väsentlig mån skild.

Förkortningar

EGF	EG-fördraget
EG-VMF	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
FoU	Forskning och Utveckling
IKL	Lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (1995:450)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
OHIM	The Office of Harmonization for the Internal Market
PK	Pariskonventionen
VFU	Varumärkes- och Firmautredningen (SOU 1958:10)
VK	Varumärkeskommittén (SOU 2001:26)
VMD	Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG)
VML	Varumärkeslag (1960:644)
ÄVML	1884 års lag om skydd för varumärken

1 Inledning

1.1 Introduktion

Vi lever i en värld full av symboler, och vi har genom social interaktion lärt oss att bortse ifrån allt som inte förmedlar någon symbolisk mening. Typiskt för dagens konsumtionsamhälle är att vi har tillgång till ett överflöd av varor på marknaden, bland vilka vi ges möjlighet att välja fritt. Detta är en av grundvalarna i en fri marknadsekonomi. Vi skulle dock inte kunna utnyttja denna valmöjlighet utan samspelet mellan symboler och produkter, och det är här som varumärken kommer in i bilden. Den här uppsatsen skall behandla de funktioner som dessa fyller på marknaden, både i faktisk och i juridisk bemärkelse och utifrån relevanta perspektiv.

Lagstiftarens utgångspunkt är att allt som fungerar som kännetecken skall kunna skyddas som sådant, oavsett om skyddet ges genom registrering eller genom inarbetning. På senare tid har i varumärkesrätten märkts en tendens åt ett utökat skydd för *investeringar*. Vid helhetsbedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga skall således tas hänsyn till hur stora investeringar som gjorts i marknads- och saluföringen av en vara, vilket bl.a. märkts i det utvidgade skyddet för väl ansedda märken.

Detta ekonomiska värde har också tagit sig uttryck i en ständigt ökande handel med varumärken. I slutet av 1980-talet genomfördes ett antal uppmärksammade företagsförvärv, i vilka köpeskillingen vida översteg företagets bokförda värde. Skälet härför var den goodwill som de kännetecken som ingick i överlåtelseerna åtnjöt. Idag är de varumärken som används i en rörelse många gånger företagets mest värdefulla tillgång. Att exploatera detta värde t.ex. genom att på olika sätt licensiera ut varumärket förekommer i ökande utsträckning, och man kan fråga sig om detta är ägnat att påverka kännetecknets funktioner. Detta är en fråga jag kommer att analysera i uppsatsens avslutande del.

1.2 Syfte och Metod

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka och redogöra för de funktioner ett kännetecken har på marknaden, samt om, och i så fall hur, dessa åtnjuter lagstadgat skydd. Eftersom känneteckensrätten varit föremål för en relativt omfattande EG-rättslig harmonisering, kommer jag härvid att betrakta också den utveckling som skett i EG-domstolens praxis. Jag ämnar vidare mot bakgrund av denna redogörelse kortfattat analysera framför allt ursprungsangivelse- och garantifunktionernas överensstämmelse med den ökande handeln med varumärken, samt i viss mån undersöka reklamfunktionens allt mer framstående roll.

Vidare är det intressant att notera att de funktioner som nämns i doktrinen många gånger är daterade långt tillbaka i tiden, och användes redan under 1950-talet då varumärkeslagens förarbeten arbetades fram. Med den ekonomiska, masskommunikativa, tekniska och samhällseliga utveckling som skett sedan dess i åtanke, kan det vara av intresse att ställa sig frågan om det verkligen är logiskt rimligt att ett varumärke fyller samma funktioner i dagens samhälle. Borde inte även dessa ha varit föremål för en förändring i motsvarande mån?

Uppsatsen är delvis författad mot bakgrund av en traditionell juridisk metod, vilket innefattar beskrivning och analys av lagstiftning, förarbeten, rättsfall och doktrin.¹ Eftersom ämnet som behandlas i denna uppsats av naturliga skäl har stark anknytning till företagsekonomi, har jag emellertid även använt mig av sådan litteratur.

Jag har också i betydande utsträckning använt mig av utländskt källmaterial, framför allt härrörande ifrån andra medlemsländer i EU. Detta anser jag vara motiverat för att få en djupare inblick och uppnå den bredd i materialet som jag anser önskvärd. Jag har valt att koncentrera mig på de fall som jag anser för den för min uppsats relevanta rättsutvecklingen framåt i mer betydande grad, och har av utrymmesskäl fått lämna en hel del därhän.

1.3 Disposition

Uppsatsen är indelad i fem övergripande kapitel och inleds i kapitel två med en redogörelse för huvuddragen i kännetecknets och känneteckensrättens historiska utveckling. Detta är avsett att tjäna som bakgrundsbild till de funktioner som kännetecknet sedermera kommit att fylla, samt ge en uppfattning om hur användningen av dessa och dess omgivning har förändrats över tid. Till en början är denna redogörelse av naturliga skäl bredare, och internationellt präglad, för att ju närmre nutiden vi kommer smalnar av i en europeisk och sedan huvudsakligen svensk historik. Avslutningsvis redogörs kort för de mest betydelsefulla internationella samarbetena på området, samt de i EG-rätten viktigaste rättsakterna.

I kapitel tre följer sedan beskrivningen/undersökningen av de funktioner som kännetecknet faktiskt har idag, samt det eventuella skydd som dessa åtnjuter i lag. Jag har härvid gått in både i känneteckenslagstiftningen samt i relevanta delar i marknadsföringslagen.

För att ge redogörelsen en internationell dimension ägnas det fjärde kapitlet åt EG-rättens och EG-domstolens syn på funktionerna. Denna är numera av avgörande vikt för svensk rätt, bl.a. eftersom varumärkeslagen skall tolkas mot bakgrund härav. Jag har valt att koncentrera mig på ett antal av de rätts-

¹ Se Peczenik, *Rätten och förnuftet*, s 237 ff.

fall som varit av betydelse för tolkningen av kännetecknets funktioner, samt den utveckling som ligger till grund härför.

Avslutningsvis följer en översikt över de sätt på vilka handel med varumärken förekommer idag, för att via detta komma in på en analys av överensstämmelsen mellan de traditionella funktionerna och verkligheten. Här blir det av naturliga skäl nästan uteslutande ursprungsangivelse- och garanti-funktionen, samt i viss mån reklamfunktionen som behandlas.

2 Kännetecknets utveckling

2.1 Historik

2.1.1 Allmänt

Bruket att märka *varor* kan spåras tillbaka till mänsklighetens allra äldsta kulturer, även om det under skilda tider och på olika platser i världen fyllt varierande funktioner och ändamål. Dagens varumärken kan sägas ha sina två huvudsakliga historiska rötter dels i märkning i syfte att markera ägande- eller besittningsrätt, och dels i syfte att indikera ett visst ursprung.² Jag ämnar nedan ge en översiktlig redogörelse för kännetecknets historia samt känneteckensrättens utveckling fram till idag.

2.1.2 Från forntid till industrialism

2.1.2.1 Äganderättsmärkning

Märkning i syfte att markera äganderätt uppstod med stor sannolikhet i samband med att människan började leva tillsammans i samhällen. För att den egendom som man hade inte skulle förväxlas med andras, fordrades någon form av individualisering, vilken enklast torde ha skett genom just märkning. Man kan tänka sig att människan i ett primitivt jägarsamhälle ristade in symboler på sina jaktredskap för att skilja dem från andras dylika. Då sådan typ av märkning med nödvändighet försvann med de märkta föremålen vet vi idag särskilt inte mycket om den.³ Vi kan dock med säkerhet konstatera att boskapsmärkning förekom så långt som 5000 år tillbaka i tiden. I *Lascauxgrottan* i Frankrike finns grottmålningar som visar på detta (*se bild 1*),⁴ och exempel ges också i väggmålningar från forntida Egypten, som skildrar människor i färd med att märka tjurar.⁵



Figur 1 – Grottmålning från Lascauxgrottan i Frankrike. Märkningen utgörs av prickar samlade i grupper på djurets rygg.

² Mollerup i *Identitet*, s 30.

³ Mollerup, *The History and Taxonomy of Trademarks*, s 48.

⁴ <http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/en/>

⁵ T.ex. vid Nebamuns grav, 1500 år f Kr, Mollerup, s 30.

Under medeltiden ökade användningen av kännetecken snabbt och märkning t.ex. i syfte att identifiera individer var vanligt förekommande. Detta kunde ske bl.a. i form av vapen, sigill och klackringar. Varje gård i Sverige hade ursprungligen sitt eget *bomärke*, vilket bl.a. användes för märkning av redskap och andra gårdstillhörigheter. Före skrivkunnighetens allmänna utbredning i Sverige användes bomärken också istället för namnteckning, och även i senare tid var det vanligt att namnunderskrifter kompletterades med sådana. Bruket av bomärken dröjde kvar anmärkningsvärt länge t.ex. i vissa dalasocknar.⁶

2.1.2.2 Ursprungsmärkning

I och med handelns tilltagande expansion runt om i världen blev behovet av att ursprungsmärka varor alltmer överhängande. Märkningstvång uppstod inom flera handelsbranscher och det finns exempel på stadganden om sådan ända tillbaka i 1200-talets Bjärköarätt. I England finns en lag daterad 1266 som föreskriver att en bagare: ”... *must set his owne proper marke upon every loafe of bread that hee maketh and selleth, to the end that if any bread be faultie in weight, it may bee then knowne in whom the fault is,*”⁷ och en stadga från Amiens, Frankrike, föreskriver att smeder på sina alster måste använda sig av ett märke som skiljer sig ifrån alla andra förekommande märken så att ”... *it may be known who made it.*” I samma anda finns en lag ifrån Lübeck, Tyskland, som ålägger alla pilbågetillverkare en märkningsplikt ”... *in token that he had done and will do his work in a proper manner.*” Användning av ett falskt varumärke på guld- eller silvertyg bestraffades i England under 1500-talet med döden.⁸

I Sverige utvecklades ett detaljerat system av föreskrifter kring ursprungsmärkning i och med skråväsendets uppkomst. Hantverkare och andra varutillverkare förpliktigades att förse sina alster med särskilda stämplor eller märken varigenom de kunde identifieras för det fall att en vara skulle visa sig vara oduglig.⁹ Det är uppenbart att varumärkningen under denna tid skedde *i det offentliga intresse*, och för näringsidkaren snarast innebar en börda. Kännetecknets huvudsakliga funktion var ju att utgöra underlag för kontroll. De svenska föreskrifterna åtföljdes av en straffrättslig bestämmelse i Handelsbalkens elfte kapitel enligt vilken bruk av annans märke bestraffades som bedrägeri eller förfalskning, också detta i kontrollsyfte.¹⁰

⁶ www.ne.se uppslagsord: “bomärke”, 041115.

⁷ Trademark Timeline, The Trademark Reporter, s 1023.

⁸ Trademark Timeline, The Trademark Reporter, s 1024 ff.

⁹ http://80-www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=308529

¹⁰ ”Hvar som sätter annan handverkares märke å sitt arbete, böte femtijo daler. Finns dher i flärd eller fals, plichte ther til som sagdt är” HB 11:1, se Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 38 fotnot 64, se också SOU 1958:10, s 51.

2.1.3 Det moderna varumärket

2.1.3.1 Uppkomst

Kännetecknet *som vi känner det idag* anses härstamma ifrån USA och Storbritannien och uppträdde under 1800-talets senare hälft. Här hade den industriella revolutionens landvinningar tidigt resulterat i massproduktion, massdistribution och masskommunikation i form av reklam, och allmänheten utsattes för en stor mängd erbjudanden. Skillnaden gentemot den miljö i vilken grosshandlaren ur säckar öste upp varorna i omärkta papperspåsar var betydande. När konsumenterna kom i kontakt med fabrikenas massproducerade varor framstod fördelarna med varumärkning både för näringsidkare och omsättningskrets. Den blev ett nödvändigt redskap i företagets strävan att framhäva sina egna produkter, och särskilja dessa ifrån andras samt ett oerhört betydelsefullt verktyg i företagets tilltagande marknadsföring. Varumärkning överlag blev också avgörande för att konsumenterna skulle kunna orientera sig på den allt mer intensiva marknaden.¹¹

Utvecklingen mot kännetecknet i dess moderna tappning började också i Sverige ta fart mot mitten av 1800-talet, i samband med skråväsendets avveckling. Den offentligrättsligt motiverade märkningsplikten upphörde definitivt år 1862 i och med en kungörelse¹² som slog fast att det i fortsättningen skulle komma an på *"fabriks- och hantverksidkare själva att, om de så för gott finna, å sina arbeten anbringa egna stämplars eller märken och dessa stämplars eller märkens utseende och beskaffenhet offentligen tillkännagiva."*¹³

De fabrikstillverkade varornas anonyma förpackningar kompletterades ofta med förtroendeingivande logotyper i avsikt att vinna konsumenternas tilltro. UNCLE BEN som introducerades på 1940-talet är ett talande exempel på ett amerikanskt varumärke av denna typ.¹⁴ I Sverige finns motsvarigheten bl.a. i Mazettis ÖGONKAKAO. Kakao tillhörde de varor som tidigare såldes i lös-vikt, men Mazetti lyckades fånga konsumenternas uppmärksamhet genom att på 1910-talet börja stämpla sina kakaopåsar med två ögon och texten *"Se med Edra ögon att ni får Mazettis ögon"*.¹⁵ Vid sidan av att förmedla förtroelighet fyllde dessa tidiga kännetecken också ofta funktionen att göra uttrycklig reklam för dess innehavare. Följande svenska varumärkesbeskrivning från år 1886 utgör ett tidigt exempel på detta:

"Märket som har formen av en romb, omslutes af en ram med ornament i hörnen. I de båda spetsiga hörnen synes firmans fabriksmärke bestående af en tallrik med deröfverlagd knif och gaffel. Märket[s] midt upptages af inskriptionen 'Prima Holländsk senap från Th. Winborg Co,

¹¹ Trademark Timeline, The Trademark Reporter, s 1024 ff.

¹² SFS 1862:38, K. M:ts nåd. Kungörelse av den 13 juni 1862 angående upphörande af stadgandet om vissa inhemska Fabrikstillverkningars och Handtverksvarors förseende med tillverkningsstämpel m m.

¹³ SOU 1958:10, s 51, citat från SFS 1862:38, s 1.

¹⁴ Klein, No Logo, s 6.

¹⁵ Hemming, A-Ö Svenskt, s 29.

*Stockholm', jemte adresser. På sidorna derom synas ornament och upp- till tvenne medaljer.*¹⁶

Ordet prima och medaljerna stod alltså för pålitlighet medan tillverkarens namn och adresser tjänade som kontaktinformation – allt i ett och samma varumärke.

2.1.3.2 Mot registrering

Bruket av kännetecken ökade under denna tid mycket snabbt i hela Europa, och det blev efterhand en uppgift för det allmänna att föra register över dem. Härmed uppenbarades möjligheten att låta ensamrätt följa med registrering, vilket utnyttjades med varierande intensitet i olika länder. I Frankrike använde man sig av *förstebrukarprincipen*, vilket innebar att det avgörande för ensamrätt var vem som först hade använt ett kännetecken. I Tyskland dominerade istället *registreringsprincipen*, vars innebörd är tämligen uppenbar i sammanhanget, och i England antogs en hållning som balanserade mellan dessa båda principer.¹⁷ I Trade Marks Registration Act från 1875, uppställdes ett krav enligt vilket endast kännetecken som redan var i bruk kunde registreras, och det första varumärket som registrerades var BASS för ljus "ale" år 1876 (se figur 2), vilket idag ägs av Bass PLC.¹⁸



Figur 2

2.1.3.3 1884 års lag om skydd för varumärken

Den första svenska varumärkeslagen (ÄVML) arbetades fram i ett nordiskt samarbete med inspiration ifrån den tyska varumärkeslag som hade tillkommit efter det tyska rikets enande år 1871.¹⁹ Den förändring i kännetecknets funktioner som beskrivits ovan, dvs. från att vara påtvingade i det offentliga kontrollintresse, till att vara mer eller mindre outhärliga för marknadsföring och försäljning av varor, gjorde sitt tydliga avtryck i ÄVML som trädde i kraft år 1884.²⁰ Härigenom togs så det definitiva steget från det i merkantilistisk anda etablerade tvångsmärkningssystemet till en privaträttslig känneteckensrätt.²¹

Registrering var i enlighet med tysk rätt en förutsättning för skydd enligt ÄVML, varigenom man bröt med den tidigare tillämpade principen att ensamrätt uppstod i och med faktisk användning av ett kännetecken. I förarbe-

¹⁶ www.brandnews.se

¹⁷ SOU 1958:10, s 31.

¹⁸ *Trademark Timeline*, The Trademark Reporter.

¹⁹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 41.

²⁰ Bernitz m fl, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 176.

²¹ Nordell, *a a*, s 41 och Bernitz m fl, *a a*, s 188.

tena framhölls att det för erhållande av ensamrätt måste krävas att kännetecknet rapporterades till en offentlig myndighet och sedan kungjordes för allmänheten.²² Man menade vidare att ett skydd både för registrerade och inarbetade kännetecken skulle skapa ”*oreda och uppenbar orättvisa*.”²³ Inarbetade, icke-registrerbara kännetecken beaktades således inte. Med anledning av antagandet av artikel 6^{bis} i *Pariskonventionen*²⁴ (PK) år 1925, vilken förpliktade unionsländerna att ta viss hänsyn till denna typ av kännetecken, infördes dock år 1934 i 4 § 6 mom. ÄVML en *negativ* rätt till dem. Registrering av ett kännetecken som var ”... *helt och hållet likt eller lätt [kunde] förväxlas med märke som redan [var] här i riket för annan inarbetat såsom i handeln gällande varukännetecken*” förbjöds härmed.²⁵ Någon *positiv* rätt, att inskrida mot annans *användande* av ett inarbetat varumärke, medgavs emellertid inte förrän år 1942, då 9 § i IKL (*lagen med vissa bestämmelser om illojal konkurrens*) infördes. Här föreskrevs straff och skadestånd vid illojal användning av ett kännetecken, inarbetat såväl som registrerat. För sin tillämpning förutsatte denna bestämmelse dock att intrångshandlingen hade begåtts med *uppsåt* att framkalla förväxling, vilket bl.a. pga. bevisbördan medförde att skyddet som erbjöds var relativt svagt.²⁶

Med motiveringen att det inte ansågs lämpligt att ge ensamrätt till användning av det allmänna språket, kunde fram till en lagändring år 1897 endast figurkännetecken registreras.²⁷ Vid denna tid insåg man dock att det fanns ett behov också av att registrera ordkännetecken, och tillät i praxis detta, förutsatt att de inte var deskriptiva eller generiska. Registrering av siffror eller bokstavskombinationer som inte var uttalbara som ord tilläts emellertid inte enligt lagtexten, även om en utveckling mot en sådan möjlighet ägde rum i praxis.²⁸

Den ensamrätt som tillerkändes vid registrering innefattade fram till 1930 endast varumärkets ”*anbringande på varor och deras förpackning*”. Med tiden framträdde dock varumärkets förmåga att, skild ifrån den aktuella produkten, erinra omsättningskretsen om dess innehavare.²⁹ I samband med en lagändring utvidgades så ensamrätten till att omfatta även användande av varumärken i reklam (”*anslag, skylt eller därmed jämförlig anordning eller i annons, cirkulär, prospekt, priskurant, bruksanvisning eller annan affärshandling.*”)³⁰

²² SOU 1958:10, s 52.

²³ Se Ibid, vilken hänvisar till 1882 års betänkande, s 19.

²⁴ Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd.

²⁵ SOU 1958:10, s 53.

²⁶ SOU 1958:10, s 33, 54.

²⁷ Nordell, *a a*, som hänvisar till bl.a. *Förslag till lag angående skydd för varumärken. Utarbetad av de dansk-norsk-svenska kommitterade, 1882* (härefter: 1182 års betänkande), s 42.

²⁸ SOU 1958:10, s 34, se vidare Holmqvist, Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s 443.

²⁹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 43.

³⁰ SOU 1958:10, s 35, *Prop 1930*, s 215.

Det bör också framhållas att kännetecknet enligt ÄVML betraktades som accessorisk till den rörelse i samband med vilken det användes. Vid en överlåtelse av rörelsen presumerades det ingå och kunde i alla händelser inte överlätas fristående från denna, se 8 § ÄVML.³¹

2.1.3.4 Varumärkeslagen (1960:644)

Den 10 juni 1949 fattades beslut om tillsättande av en utredning för en allmän revision av ÄVML. Man ansåg att den snabba industriella utvecklingen sedan sekelskiftet hade bidragit till att reglerna i ÄVML var föråldrade.³² Den utveckling som ägt rum i fråga om både produktion och distribution av varor upplevdes som revolutionerande, och den hade medfört en ökad distans mellan tillverkare och omsättningskrets.³³ Märkesvarornas betydelse på marknaden kom under denna sjuttioårsperiod och framgent att intensifieras. Genom de rationaliseringar av tillverkningen och den ökade satsning på FoU³⁴ som massdistributionen möjliggjorde, skapades förutsättningar för förbättrad kvalitet och sänkta priser. Ett villkor för att detta skulle fungera och vara lönsamt var dock att produkterna förmådde skapa efterfrågan inom allt större områden, vilket framför allt kunde ske genom reklam. Varumärket var ett nödvändigt instrument för uppnåendet av detta.³⁵

I och med införandet av 1960 års VML genomfördes ett antal betydande förändringar i känneteckensrätten. Bland annat infördes ett positivt skydd för inarbetade kännetecken, samt en möjlighet att erhålla ett skydd som sträckte sig utanför varuslagslikhetsområdet för välkända kännetecken (den s.k. Kodakdoktrinen, 6 § VML).³⁶ Judge Learned Hand hade i USA förespråkat ett sådant skydd redan år 1928, i följande berömda yttrande:

”...it has of recent years been recognized that a merchant may have a sufficient economic interest in the use of this mark outside the field of his own exploitation to justify interposition by a court. His mark is his authentic seal; by it he vouches for the goods which bear it; it carries his name for good or ill. If another uses it, he borrows the owner's reputation, whose quality no longer lies within his own control. This is an injury, even though the borrower does not tarnish it, or divert any sales by its use; for a reputation, like a face, is the symbol of its possessor and creator, and another can use it only as a mask.”³⁷

Enligt ÄVML hade skydd för registrerade figurmärken gällt inom samtliga varuslag, medan ordmärken gav ensamrätt endast inom specifikt angivna sådana.³⁸ I och med det stadigt ökande antalet registreringar började man uppleva en besvärande trängsel i varumärkesregistret, vilket dessutom blev

³¹ SOU 1958:10, s 36.

³² Ibid, s 44.

³³ Ibid, s 47.

³⁴ *Forskning och Utveckling*.

³⁵ SOU 1958:10, s 46 f, Nordell, *a a*, s 45.

³⁶ SOU 1958:10, s 62, 133 ff.

³⁷ *Yale Electric Corp. v. Robertson*, 26 F.2d 972, 974 (C.C.A. 2d 1928).

³⁸ SOU 1958:10, s 123.

allt mer överskådligt. Med införandet av 1960 års VML valde man därför att ratificera Niceöverenskommelsen,³⁹ ett klassregistreringssystem för varumärken.⁴⁰ I samband med detta diskuterades också införandet av ett användningstvång för registrerade kännetecken för att eliminera de många registreringar som inte användes i praktiken, utan bara tog upp plats i registret.⁴¹ Näringslivets meningar om detta hade dock varit delade, och VFU beslöt att lämna frågan öppen i väntan på resultatet av införandet av klassregistreringssystemet.⁴² I propositionen frångick man VFU på denna punkt, även om det användningstvång som man valde att införa var ett s.k. *modifierat* sådant, med en rekommenderad *mild* bedömning. Detta framgick emellertid inte av stadgandet i 25 § 2 st, vilken endast föreskrev att ”registrering må [...] hävas [...] om märket ej varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda märket.”⁴³ Det fanns alltså ett utrymme för tolkning.

2.2 Samhällsutvecklingen

Det är nu drygt 40 år sedan vår nuvarande varumärkeslag trädde i kraft. I ljuset av den samhällsutveckling som skett sedan dess, kan den ses som tämligen ålderstigen. Att stora förändringar har skett på marknaden sedan svenskarna under 1950-talet stiftade bekantskap med Mazettis stiliserade ögon är uppenbart.⁴⁴ Kännetecknen figurerar i en helt annan omgivning idag. Liksom alla andra rättsområden är varumärkesrätten beroende av samhället och värderingar för sin utveckling. Det händer inte sällan att den samhällseliga utvecklingen förekommer den rättsliga, och så sker även, och kanske i synnerhet, beträffande känneteckensrätten. Intressenter börjar använda nya typer av kännetecken på nya sätt, som främjar deras intressen, och utvecklingen drivs på så sätt framåt.⁴⁵ Ett nyfunnet användningssätt eller område föranleder ofta lobbyism för eller emot en viss reglering, eller leder till allmän opinion som i förlängningen avgör om rättsläget bör förändras eller bestå.

Kännetecknen har, som ovan beskrivits, länge spelat en viktig roll i vårt samhälle, men det är först under senare år som en verklig stegring skett i dess ekonomiska och kulturella betydelse. Sedan varumärkeslagens ikraftträdande för drygt 40 år sedan har den världsbild i vilken känneteckensrätten skall fungera kommit att bli en helt annan än på 1960-talet. De ändrade förhållandena beror till stor del på den tekniska utvecklingen och med den

³⁹ Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (1957).

⁴⁰ Det ratificerades den 28 juli 1961, <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/i-nice.pdf>, se SOU 1958:10, s 120 ff, prop 1960:167, s 28.

⁴¹ SOU 1958:10, s 125, 174 ff, Levin, *Varumärkesnoveller*, s 41 ff.

⁴² SOU 1958:10, s 179, Levin, *a a*, s 63.

⁴³ Prop 1960:167, s 138 ff, 148 f, Levin, *a a*, s 63.

⁴⁴ Efter en tävling år 1956 för att få ett enhetligt varumärke introducerades det stiliserade ögonparet år 1957.

⁴⁵ Se t.ex. utvecklingen mot registrerbarhet av färg- och ljudvarumärken.

minskade produktskillnader, ökade marknadsföringskostnader och en betydligt hårdare konkurrens.⁴⁶

2.2.1 Tekniken

Vikten av kännetecknen har ökat i takt med att produktskillnaderna pga. produktionsteknikens framåtskridande minskar. Det har blivit enklare att producera varor av bra kvalitet, vilket torde vara en av de viktigaste anledningarna till den nya roll som kännetecknen har intagit på marknaden. Förr leddes den tekniska utvecklingen av ett fåtal företag som därmed fick ett stort försprång vad gäller produktutvecklingen. Idag sker teknologispredningen i en allt snabbare takt, vilket leder till allt mer likriktade produkter. Det är t.ex. inte ovanligt att företag går samman i s.k. joint ventures bl.a. för att dela på FoU-kostnader, och på så sätt får tillgång till samma teknik. Som exempel på detta kan nämnas att Peugeot, Citroën, Fiat och Lancia gick samman för att framställa en bil som kunde konkurrera med Renault ESPACE och Chrysler VOYAGER. Det resulterade i utvecklingen av ett fordon som såldes under alla fyra samarbetandes varumärken, och alltså endast skilde sig åt genom det yttre höljjet.⁴⁷ Även om detta är ett extremfall, är det ändå ett faktum att det nu inte längre finns så stora tekniska skillnader mellan produkter av samma slag, något som är synnerligen tydligt inom t.ex. bil- och hemelektronikbranschen.

Att framställa varor med bra kvalitet är inte längre ett lika effektivt sätt att nischas på, och kännetecknet med sin förmåga att skapa associationer hos konsumenterna blir då ett allt viktigare konkurrensmedel.

2.2.2 Det nya mediasamhället

Också medias intensiva utveckling har haft stor betydelse för kännetecknens nya förutsättningar på marknaden.

Den första *TV-sändningen* i Sverige skedde år 1956 efter ett regeringsbeslut om reguljära licensfinansierade sändningar med sändningsmonopol för Sveriges Radio. Några år in på 1980-talet började svenskarna emellertid skaffa parabolantennor som kunde ta in satellitsända utländska program, vilket naturligtvis var ägnat att nagga monopoliet i kanten. Nyårsafton 1987 inledde så Stenbecksfärens TV3 privatägda och reklamfinansierade sändningar av program direkt riktade till svensk publik via satellit från London. Eterns frihet började förverkligas.⁴⁸

Skapandet av *Internet* innebar också en smärre revolution för kommunikationen. Från att i Sverige från början huvudsakligen ha varit ett forsknings-

⁴⁶ Urde, *Märkesorientering, Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*, s 15.

⁴⁷ Kapferer, *Strategic Brand Management*, s 55.

⁴⁸ Dahlberg, *Hundra år i Sverige*, s 309.

och undervisningsnät, stod 1999 enskilda, företag och utbildningsinstitutioner för en tredjedel vardera av användningen.⁴⁹ Mellan år 1990 och 1999 ökade antalet uppkopplade datorer från 15 000 till 550 000,⁵⁰ vilket motsvarar drygt 1,3 miljoner uppkopplade personer.⁵¹ Sedan dess torde dessutom denna siffra ha ökat betydligt, allt fler hushåll har bredbandsuppkoppling och barn lär sig i tidig ålder att använda datorer och Internet, både inom ramen för skolverksamhet och i hemmet. Att detta för känneteckenshavarna innebär en otrolig möjlighet och ett ypperligt medel för exponering av kännetecknen och i att nå ut till allmänheten är helt uppenbart.

De nya medierna har lett till att konkurrensen om vad våra ögon och öron skall bli varse har hårdnat, och den informationsmängd som vi utsätts för idag har mångdubblats jämfört med hur det såg ut för 40 år sedan, då varumärkeslagen kom till. Lanseringen av ett varumärke i dag är mycket svårare än det var för bara tio år sedan. Det tilltagande mediebruset kräver massiva marknadsföringsinsatser för att medvetandegöra konsumenterna, och företagen behöver kunna framhäva sig och sina produkter extra effektivt på dagens marknad. I detta sammelsurium av information ägnar sig logotyper och varumärken extra väl till att tränga in i våra medvetanden, de är kompakta, korta och symbolladdade budskap.⁵² För att fungera måste de dock exponeras så intensivt som möjligt. De befintliga företagen på marknaden tvingas således att öka sina marknadsföringsåtgärder för att inte riskera att drunkna i reklambruset och förlora marknadsandelar som följd. Till detta kommer det ständiga hotet om nyetableringar från internationella företag, samt konkurrensen från detaljhandelns egna varumärken (se mer nedan). Varumärket är en otroligt viktig del i verksamheten, och skapandet av ett slagkraftigt sådant som kan nå fram i bruset är avgörande. Välkända kännetecknen betingar ett stort värde i och med den uppmärksamhet som de tilldrar sig.

2.2.3 Globalisering

Tekniken och produktutvecklingstakten har lett till att livscykeln för enskilda produkter väsentligen förkortats. För att företagen skall hänga med i utvecklingen krävs investeringar i FoU och ny teknologi, vilket i sin tur naturligtvis kräver finansiering. I strävan att slå ut denna ökade kostnad på fler enheter fordras ökade produktionsvolymerna, vilket pga. hemmamarknadens naturliga begränsningar har lett till ett ökande behov av etablering på nya marknader.⁵³ Svenska företag har således i ökande utsträckning etablerat sig utomlands, medan utländska företag av motsvarande skäl väljer att

⁴⁹ www.ne.se, sökord Internet – historik.

⁵⁰ Dahlberg, *Hundra år i Sverige*, s 306 och http://80-www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212601&i_sect_id=21260102&i_word=internet&i_history=2

⁵¹ Dahlberg, *a a*, s 378.

⁵² Holger/Holmberg (red), *Identitet: Om Varumärken, Tecken och Symboler*, s 26.

⁵³ SOU 2001:26, s 141.

etablera sig i Sverige. Trängseln på marknaden har tätat och konkurrensen som ett resultat därav blivit betydligt hårdare.⁵⁴

Den infrastrukturella utvecklingen har också lett till en omfattande globalisering. Produktionen av varor flyttas i allt större utsträckning utomlands och media blir, som ovan beskrivits, alltmer internationaliserad. TV-kanaler riktas till flera länder, och Internet känner som bekant inga landsgränser. De enda barriärerna här tycks vara språket.

2.2.4 Koncentration i distributionsledet

Idag har vi hamnat i en situation där distributörernas egna varumärken på allvar har börjat utgöra ett hot mot producenternas. Kedjorna profilerar sig och det sker en omfattande koncentration i distributionsledet.⁵⁵ I marknadsföringslitteraturen har detta fenomen benämnts ”*the battle of the brands*” och en milstolpe i denna utveckling var när den engelska affärskedjan *Sainsburys* lanserade sitt eget cola-märke i mars 1994. Vid denna tid hade *Coca-cola* en marknadsandel om 66 %. *SAINSBURY COLA* salufördes till ett betydligt lägre pris, vilket resulterade i att *Coca-cola* tappade drastiska 50 % av sin marknadsandel på blott tre månader.⁵⁶ Innan detta inträffade hade *Coca-colas* ställning på marknaden länge betraktats som totalt ointaglig, varför händelsen fungerade som en väckarklocka för de etablerade känneteckenshavarna.

Distributörsvaremärken har förekommit länge, men betraktades till en början snarare som etiketter på varor och inte egentliga kännetecken. Det torde vara få som inte minns *Konsums* BLÅVITT-produkter,⁵⁷ vilka såldes i mycket enkla ”märkeslösa” förpackningar, som lågprisalternativ och markering mot den konventionella lanseringen av märkesprodukter.⁵⁸ Till stor del berodde synen på distributörsvaremärken på att produkterna ofta höll medelmåttig kvalitet och således endast konkurrerade som just lågprisalternativ. Denna syn har dock förändrats och produkternas kvalitet är i många fall lika bra som de varor som marknadsförs under producenternas kännetecken, men de saluförs till ett betydligt lägre pris.⁵⁹ KF lanserade som ett led i denna utveckling varumärket *SIGNUM* 1995 (vilket nu håller på att ersättas med *COOP*) inom ramen för vilket man har tagit fasta på att erbjuda samma kvalitet som ledande varumärken men till ett lägre pris.⁶⁰ Detta är möjligt eftersom ingen marknadsföring är nödvändig från producentens sida. Marginalen för dessa varor är därför betydligt större än för märkesvaror. Från 1950-talets början till 1970-talets mitt minskade antalet livsmedelsbutiker i Sveri-

⁵⁴ SOU 2001:26, s 141 f.

⁵⁵ Ibid, s 147 f.

⁵⁶ Kotler/Armstrong/Saunders, *Principles of marketing European Edition*, s 578 f.

⁵⁷ Lanserades 1979, www.coop.se

⁵⁸ Ersätts nu med X-TRA, se www.coop.se

⁵⁹ Kapferer, *Strategic Brand Management*, s 40.

⁶⁰ www.coop.se, se under ”varumärken”.

ge från 31 000 till 14 000, samtidigt som dagligvaruhandelns omsättning fördubblades.⁶¹

2.2.5 Varumärkeskommittén SOU 2001:26

Av ovan beskrivna samhällsutveckling framgår att det idag är fråga om helt andra förutsättningar både för konsumenter och för känneteckenshavare. Vi har gått från en lokal marknad med märkesprodukter som kommunicerades via annonser i tidningar och reklam på bio till ett multimediesamhälle i vilket vi kan nås av känneteckenshavarnas budskap i princip dygnet runt. Givetvis har detta stor inverkan på vilka funktioner som ett kännetecken fyller på marknaden.

Känneteckenshavarna möter en ständigt ökande konkurrens, och mängden kännetecken på marknaden gör att nya medel måste tas till för att ha möjlighet att nå ut med sitt budskap. Företag lägger ner enorma summor på sina varumärken, och det är tydligt att det är just detta som i ökad grad står i fokus. Den produkt som säljs under kännetecknet står inte längre i centrum.

Varumärkets ekonomiska och sociala betydelse har, som ovan nämnts, sedan införandet av varumärkeslagen stegrat – en utveckling vilken VFU inte torde ha kunnat förutse. Detta har väckt frågan om det inte vore motiverat med en grundläggande revision av den nordiska känneteckensrätten, och i oktober 1997 tillsattes därför Varumärkeskommittén (VK)⁶² med uppdrag att göra en översyn över den svenska känneteckensrätten. Utredningen har dock hittills inte resulterat i någon lagstiftning.

2.3 Den internationella dimensionen

2.3.1 Pariskonventionen

Att problem kunde uppstå om varumärkesrätten reglerades enbart på nationell nivå uppmärksammades redan i slutet av 1800-talet. Då hade den globala handeln nått en sådan omfattning att samarbete på internationell nivå framstod som oundgängligt. Den viktigaste konventionen på känneteckensrättsens område är alltså den s.k. *Pariskonventionen* från 1883 som administreras av WIPO.⁶³ Sverige har sedan den 1 juli 1885 varit ansluten till PK, och är därmed medlem av den s.k. *Parisunionen*. PK har reviderats ett antal gånger sedan sitt ikraftträdande, vilket skedde senast i Stockholm 1967. Idag är 169, dvs. i princip samtliga, världens länder anslutna till konventionen, bl.a. viktiga industrinationer som Storbritannien (1884) och USA (1887).⁶⁴

⁶¹ Dahlberg, *Hundra år i Sverige*, s 194.

⁶² SOU 2001:26.

⁶³ World Intellectual Property Organisation.

⁶⁴ Per 2005-01-03, <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/d-paris.pdf>

PK:s regler om varumärken (artikel 6 och 6^{bis} – 6^{septies}) är delvis en kompromiss mellan läran om kännetecknens universalitet och konventionens huvudprincip om territorialitet. Den erkänner att det är staternas egna varumärkeslagar som gäller på området, men fordrar samtidigt att dessa skall leva upp till vissa minimikrav.⁶⁵

2.3.2 Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet

De stater som anslutit sig till Pariskonventionen har också möjlighet att delta i den s.k. *Madridöverenskommelsen* ("arrangemanget") från 1891 om internationell registrering av varumärken. Eftersom många viktiga länder, bl.a. USA och Storbritannien har valt att inte delta i samarbetet, har dess genomslagskraft låtit vänta på sig. Även Sverige har valt att stå utanför. I syfte att göra Madridsystemet mer attraktivt också för de länder som inte tillträtt arrangemanget anslöts 1989 det s.k. *protokollet*.⁶⁶ Enligt både arrangemanget och protokollet kan man genom ansökan om internationell registrering hos WIPO⁶⁷ få skydd för ett varumärke i en eller flera av de anslutna länderna. Det förra kräver dock att ansökan sker på grundval av en nationell registrering, medan man enligt protokollet kan ansöka på grundval av en nationell *ansökan* om registrering.⁶⁸

USA och Storbritannien har, liksom Sverige, tillträtt protokollet och den 15 november 2004 var 56 länder anslutna till arrangemanget och 66 till protokollet.⁶⁹ Någon svensk anslutning till arrangemanget är inte aktuell, eftersom man anser att de fördelar som kan uppnås med hjälp av Madridsystemet tillgodoses genom anslutningen till protokollet.⁷⁰

2.3.3 TRIPS-avtalet

Inom ramen för den s.k. Uruguayrundan där GATT-avtalet omvandlades till WTO (*World Trade Organisation*) antogs år 1994 en stor immaterialrättslig överenskommelse, *Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter*, mest känt som TRIPS-avtalet.⁷¹ Både EU som enhet och medlemsstaterna var för sig, däribland Sverige, är parter i avtalet, men det är i regel EU som för medlemsstaternas talan på WTO:s möten. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 1996, och har nu 148 anslutna parter.⁷²

⁶⁵ Kocktvedgaard/Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, s 347.

⁶⁶ Kocktvedgaard/Levin, *a a*, s 350 f.

⁶⁷ *Internationella Byrån* hos WIPO i Genève.

⁶⁸ SOU 2001:26, s 294.

⁶⁹ <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/g-mdrd-m.pdf>

⁷⁰ SOU 2001:26, s 301 ff.

⁷¹ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

⁷² http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/european_communities_e.htm

Med TRIPS kom den s.k. mest gynnad nations-principen att omfatta även immaterialrättigheter och reglerna förpliktar medlemsländerna att upprätthålla den skyddsnivå som följer av PK (*och Bernkonventionen avseende patent*), men ställer härutöver i många hänseenden upp mer konkreta och längre gående krav. Populärt brukar detta uttryckas med att TRIPS-avtalet bygger på modellen ”*Bern-Paris plus*.”⁷³

Bakgrunden till TRIPS står att finnas i industriländernas, och framför allt USA:s missnöje med många utvecklingsländers ineffektiva immaterialrättsliga skydd, och den tilltagande handeln med bl.a. varumärkesförfalskade varor. PK hade visat sig otillräcklig för att komma till rätta med dessa problem. TRIPS-avtalet tillhandahåller en sammanhängande skyddsordning med en närmast global omfattning.⁷⁴

När TRIPS-avtalet trädde i kraft föranledde det inga direkta förändringar i VML, eftersom dess bestämmelser svarade väl mot avtalsförpliktelserna. Efterhand har dock reglerna om s.k. intrångsundersökning införts, 41 a–h §§ VML, till följd av TRIPS regler om enforcement i den processuella delen, emedan dessa ansetts ställa krav på bevissäkring också i civilrättslig ordning.⁷⁵

2.4 EG-rätten

Under det senaste årtiondet är det framför allt EU som har influerat svensk känneteckensrätt, och två rättsakter har härvid varit av avgörande betydelse, nämligen Varumärkesdirektivet⁷⁶ från 1989 (VMD) och Varumärkesförordningen⁷⁷ från 1994 (EG-VMF). Jag skall nedan ge en översiktlig beskrivning av dem.

2.4.1 Varumärkesdirektivet

Sverige är fullvärdig medlem i EU sedan 1995 och har således att följa alla förordningar, implementera de direktiv som utfärdas och rätta sig efter EG-domstolens (EGD) praxis. Det var dock redan i och med anslutningen till EES-avtalet år 1992 som anpassningen började, då man härigenom åtog sig att genomföra nödvändiga förändringar för att uppnå kompatibilitet mellan svensk lagstiftning och gemenskapens övergripande mål – en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, arbetstagare och kapital. Implementeringen av VMD skedde också i detta sammanhang, vilket ledde till ett antal grundläggande förändringar i VML. Lagen skall numera tolkas EG-konformt, dvs. i ljuset av VMD, och EGD:s praxis har i så måtto ett stort

⁷³ Bernitz m fl, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 11.

⁷⁴ Bernitz m fl, *a a*, s 10 f.

⁷⁵ Se artikel 50.1 TRIPS samt Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, s 349.

⁷⁶ Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG).

⁷⁷ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

inflytande över svensk känneteckensrätt. Detta har även ansetts innebära att svenska domstolar bör ta viss hänsyn till praxis ifrån andra medlemsländer.⁷⁸

Innan VMD trädde i kraft år 1989 var medlemsstaternas varumärkeslagar i stort sett okoordinerade, vilket var ägnat att skapa osäkerhet och förvirring. Man befarade att de diskrepanser som fanns skulle komma att påverka den fria rörligheten för varor och tjänster negativt, och en tillnärmning ansågs därför vara nödvändig.⁷⁹ Man ansåg dock inte att en fullständig harmonisering var motiverad. Det bedömdes tillfyllest att de nationella regler som direkt skulle kunna ha en negativ inverkan på den inre marknadens funktion skulle omfattas av direktivet.⁸⁰ Så gällde t.ex. frågor om villkor för registrering, samt bevarande och hävning av registrerade kännetecken. Procedurreglerna lämnades åt medlemsstaterna själva att fastställa. Vid utarbetandet av VMD tjänade den moderna beneluxiska varumärkeslagstiftningen (BVML) som förebild.⁸¹

Bland de förändringar som VMD föranledde i VML finns t.ex. avgränsningen av vilka kännetecken som kan utgöra kännetecken, reglerna om registreringshinder, vilka rättigheter som är knutna till ett kännetecken samt grunder för att upphäva rätten.⁸² VMD behandlar inte inarbetade varumärken, vilket dock inte förhindrar de medlemsstater som erbjuder skydd för sådana från att fortsätta med detta.⁸³ Det faktum att VMD endast samordnar reglerna för registrerade varumärken har dock föranlett en del tillämpningssvårigheter i Sverige, främst gällande 5 § (som lämnades oförändrad) i relation till 13 § VML.⁸⁴

2.4.2 EG-varumärkesförordningen

Från gemenskapssamarbetets start har ett enhetligt varumärkessystem för medlemsstaterna setts som ett viktigt led i skapandet av en väl fungerande gemensam marknad, men kulturella motsättningar satte länge käppar i hjulet.⁸⁵ Genom implementeringen av VMD avsåg man att genomföra den tillnärmning som ansågs nödvändig för ett sådant system, och efter nära 30 år av förhandlingar trädde den slutligen i kraft år 1994. EG-VMF erbjuder en möjlighet att genom registrering av ett *gemenskapsvarumärke* omedelbart erhålla skydd i alla EU:s medlemsstater. Detta system existerar parallellt med de nationella systemen, och registrering för endast en eller ett par län-

⁷⁸ Se bl a RÅ 1999 ref. 20, vidare Björnheden, *Bokstavsmärkens särskiljningsförmåga*, NIR 2004:2, s 199.

⁷⁹ VMD, första övervägandet i preambeln.

⁸⁰ VMD, tredje övervägandet i preambeln.

⁸¹ Uniform Benelux Law on Marks, BVML, se Gielen, *Harmonisation of Trademark Law in Europe*, s 264.

⁸² Se prop 1992/93:48, VMD, sjunde övervägandet i preambeln.

⁸³ VMD, fjärde övervägandet i preambeln.

⁸⁴ Se vidare Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 47.

⁸⁵ Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, s 342 f.

der i enlighet med de nationella reglerna är alltså fortfarande möjlig (och tillämpas i stor utsträckning).⁸⁶

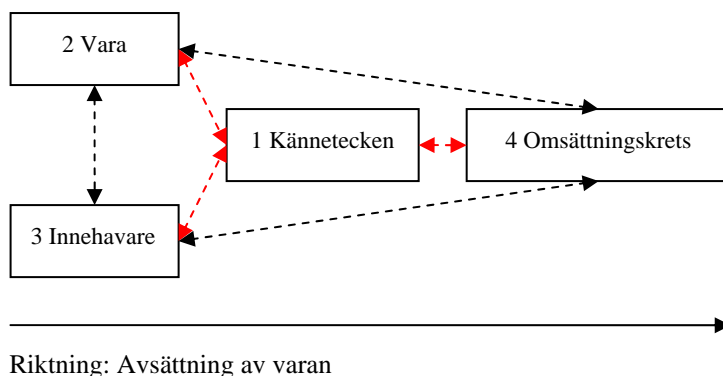
VMD och EG-VMF har utformats parallellt och regleringarna är av förklarliga skäl mycket starkt överensstämmande. Den praxis som bildas kring gemenskapsvarumärkena är vägledande även gällande de nationella rättssystemen, eftersom de åtnjuter i princip samma skydd.

⁸⁶ Koktvedgaard/Levin, *a a*, s 342 ff.

3 Varumärkets funktioner

3.1 Bakgrundsteori

För att på ett bra sätt förstå ett känneteckens funktioner måste man enligt Nordell ha klart för sig vad som kan kallas för kännetecknets fyrpartsförhållande, dvs. de relationer som omger kännetecknet (*se figur 3*).⁸⁷ Parterna i detta är av naturliga skäl först och främst (1) *kännetecknet* i sig, som rättens huvudföremål, (2) den *vara* eller *tjänst* som kännetecknet symboliserar, (3) *kännetecknets innehavare* samt (4) *omsättningskretsen*. Om man använder sig av avsättningen av produkten på marknaden som riktning och utgår ifrån själva kännetecknet, kan relationen till varan samt känneteckensinnehavaren sägas peka bakåt medan relationen till omsättningskretsen pekar framåt, i avsättningens riktning. Samtliga berörda parter har olika typer av inbördes relationer till varandra, och när man iakttar kännetecknets funktioner varseblir man att dessa belyser skilda aspekter i fyrpartsförhållandet.⁸⁸



Figur 3

Melin väljer att redogöra för kännetecknets olika funktioner med utgångspunkt i ur vems perspektiv det betraktas.⁸⁹ Han konstaterar att de aktörer för vilka ett kännetecken har betydelse är *lagstiftaren*, *känneteckenshavaren*, *konsumenten* och *konkurrenten*. Melin menar vidare att man kan tänka sig marknaden som en teaterscen på vilken ett triangeldrama utspelar sig mellan dessa tre, med kännetecknet i centrum. Dramat handlar då dels om varumärkets position på marknaden, och dels om dess plats i konsumenternas medvetande. Huvudrollerna innehas av känneteckenshavaren och konsumenten, vilka har en relation som konkurrenten i sin biroll på olika sätt eftersträvar att bryta. Genom denna allegori menar Melin att man erhåller en översiktlig bild av varumärkets roll för de fyra olika aktörerna.⁹⁰ Nordell uppmärksammar dock beträffande detta betraktelsesätt att det tenderar att beskriva *skeenden* mer än *sakförhållanden*, *föremål* eller *positioner*. Genom att Me-

⁸⁷ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 70.

⁸⁸ Nordell, *a a*, s 70.

⁸⁹ Melin, *Varumärkesstrategi*, s 36 ff.

⁹⁰ *Ibid*, s 37.

lins teorier främst sker mot bakgrund av en iakttagelse av vissa handlingsmönster på marknaden kan så eventuellt ett utelämnande av flera faktiska funktioner ske.⁹¹

Det är emellertid onekligen av vikt att skilja mellan funktionernas innebörd för konsumenten respektive känneteckenshavaren. Även om en enskild funktion kan tjäna båda dessa parter är det naturligt att den gör det på olika sätt. I juridisk doktrin och i motiven till VML har traditionellt ett antal funktioner pekats ut som centrala, nämligen *symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen, ursprungsangivelsefunktionen, garantifunktionen, reklamfunktionen* samt den *marknadsstyrande funktionen* och *konkurrensfunktionen*.⁹² Jag ämnar utgå ifrån dessa i min redogörelse för funktionerna. Det är viktigt att kännetecknets faktiska funktioner inte sammanblandas med dem som erkänns av känneteckensrätten, vilket ofta har skett i doktrinen.⁹⁴ Min avsikt är att först beskriva den faktiska dimensionen av funktionerna, för att sedan gå in på det eventuella lagskydd som respektive funktion åtnjuter.

Det är vidare viktigt att vara medveten om att de olika funktionerna till sin natur i mångt och mycket går in i varandra, varför de är tämligen svårdefinierade. Det är en grannliga uppgift att göra en klar och tydlig åtskillnad mellan somliga delar av dem, men jag ämnar för enkelhetens och konkretionens skull särskilja dem så långt logiken tillåter.

3.2 Symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna

3.2.1 Symbolfunktionen

Symbol: företeelse som på ett koncentrerat sätt ger uttryck för viss annan företeelse mer el. mindre tydligt.

Källa: Nationalencyklopedins ordbok.⁹⁵

Kännetecknet är i sig en *symbol*, det symboliserar något annat än sig självt. Genom användandet av denna symbol skapar näringsidkaren en förbindelse-länk mellan sig själv och omsättningskretsen.⁹⁶ Kännetecknet riktar i egen-skap av symbol konsumenternas uppmärksamhet mot en produkt utan att för

⁹¹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 71.

⁹² Även omnämnd som kvalitetsfunktionen i doktrinen.

⁹³ Se t.ex. Bernitz m fl, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 186 f; Levin, *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*, s 516 ff; Nordell, *a a*, s 69 ff; Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, s 19 ff; Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 240 ff; SOU 1958:10 OSV.

⁹⁴ Nordell, *a a*, s 100.

⁹⁵ http://80-www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O351862&i_word=symbol 041220.

⁹⁶ Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, s 367.

den skall *vara* denna eller ange dess varuslag. Detta är vad som brukar definieras som kännetecknets symbolfunktion.⁹⁷ Det framstår som relativt tydligt att den tar sin utgångspunkt i kännetecknets rent semantiska⁹⁸ egenskaper, dvs. dess potential att överhuvudtaget utgöra en symbol för något annat. I det ovan beskrivna fyrpartsförhållandet (*figur 3*) avser symbolfunktionen relationen mellan kännetecknet och vara.

3.2.2 Särskiljningsfunktionen

En förutsättning för att ett tecken med symbolfunktion överhuvudtaget skall kunna fungera som kännetecknet i egentlig bemärkelse, och därmed som konkurrensmedel, är först och främst att det äger förmågan att *särskilja* en näringsidkares produkter ifrån *andra näringsidkares* sådana. Detta är fundamentalt och framgår redan av definitionen av ett kännetecknet, och härom råder total enighet i den juridiska litteraturen.⁹⁹ Denna särskiljningsfunktion *förutsätter* då naturligtvis att kännetecknet har en sådan symbolfunktion som beskrivits ovan.

Särskiljningsfunktionen består följaktligen dels i att kännetecknet pekar ut något, (symbolfunktionen) och dels i att det hänför detta utpekade till en viss grupp av produkter.¹⁰⁰ Detta kan sägas vara funktionens *positiva* komponent. Alla varor som är försedda med ett visst kännetecknet skall härmed ha en gemensam nämnare. Från rättslig synpunkt kan denna sägas utgöras av det *kommersiella ursprunget*, men det kan i viss mån även vara fråga om *konstanta kvalitativa* egenskaper, varför särskiljningsfunktionen glider över i både en ursprungsangivelse- och en garantifunktion (se vidare nedan 3.3 och 3.4). Den *negativa* komponenten finns i kännetecknets relation till konkurrerande näringsidkare – det får inte peka ut något *annat* företags varor.¹⁰¹ På så sätt kan särskiljningsfunktionen sägas utgöra en del i den känneteckensrättsliga förväxlingsläran (se 4 § VML, enligt vilken rätten till ett kännetecknet innebär att ingen annan än dess innehavare får lov att använda ett med detta *förväxlingsbart* kännetecknet).¹⁰²

3.2.3 Individualiseringsfunktionen

Distinktionen mellan kännetecknets särskiljningsfunktion och dess individualiseringsfunktion är ytterst subtil, och enligt Nordell vävs de dessutom alltmer samman med anledning av den tilltagande komplexiteten i kännetecknets roll på dagens marknad. En skillnad kan dock iaktas i det att individualiseringsfunktionen avser relationen mellan kännetecknets innehavare och omsättningskretsen – den *kommunikativa* sidan av individualiseringen –

⁹⁷ Nordell, *Varumärkesättens skyddsobjekt*, s 72.

⁹⁸ Eller figurativa osv., för andra typer av kännetecknet.

⁹⁹ Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, s 31.

¹⁰⁰ Pehrson, *a a*, s 31.

¹⁰¹ Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 241.

¹⁰² Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 74.

medan särskiljningsfunktionen snarare tar sikte på de mer elementära *rättsliga* egenskaperna hos kännetecknet såsom skapandet av en hänsyftning mellan kännetecknet och dess föremål. Individualiseringsfunktionen avser kännetecknets kommunikation och individualisering av varan gentemot omsättningskretsen. Kännetecknets särskiljningsfunktion syftar endast till själva särskiljningen, medan individualiseringen då så att säga söker verka till en kvalitativ differentiering av kännetecknet.¹⁰³

Individualiseringsfunktionen kan ses som ett *informationskoncentrat*, i det att konsumenten med kännetecknet som referenspunkt kan jämföra olika märkesvaror med varandra i sin köpbeslutsprocess. Konsumenten får därigenom lättare att orientera sig på produktmarknaden, och kännetecknet fungerar på så sätt som en katalysator i dennes beslutsprocess. Det underlättar både den initiala orienteringen på marknaden och valsituationen i samband med återköp, vilket i sin tur leder till att transaktionskostnaderna minskar.¹⁰⁴

De investeringar som läggs ned i att knyta positivt renommé till kännetecknet kan naturligtvis komma näringsidkaren till nytta endast om konsumenten förmår göra en sådan urskiljning. Man kan se det som att en relation då knyts mellan konsumenten och näringsidkaren via kännetecknet. Om denna relation är av en positiv art, kan eventuellt också märkeslojalitet uppstå, vilket naturligtvis eftersträvas ifrån näringsidkarens sida.

3.2.4 Varumärkesrättsligt skydd

Det finns en avgörande skillnad mellan känneteckensrätten och övriga immaterialrätter – i synnerhet patent- och upphovsrätt – nämligen att känneteckensrätten inte belönar själva *skapandet* i sig.¹⁰⁵ Patent- och upphovsrätten förutsätter någon form av *intellektuellt skapande* för erhållande av skydd, dvs. egenskaper i det skyddade föremålet i sig, medan känneteckensrätten snarare ger ett skydd för de investeringar som innehavaren gjort i sitt känneteckens anseende – dess *reputation*.

I känneteckensrätten finns således inget som motsvarar patent- och upphovsrättens uppfinnings- eller verkshöjd. Man kan tillägna sig och erhålla skydd för vilket ord eller vilken symbol som helst som varumärke – förutsatt förstås att ingen annan redan registrerat det eller det är deskriptivt eller generiskt. I så fall äger kännetecknet inte förmågan att särskilja en näringsidkares varor ifrån andras sådana, och härmed glider vi in på kännetecknets särskiljningsfunktion.¹⁰⁶

Särskiljningsförmåga är en grundläggande förutsättning för att erhålla varumärkesskydd, 13 § 1 st VML, och man kan säga att det innefattar krav på

¹⁰³ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 74.

¹⁰⁴ Melin, *Varumärkesstrategi*, s 40.

¹⁰⁵ Smith, *Trademark protection in the EC*, s 90.

¹⁰⁶ Nordell, *a a*, s 72.

såväl symbol-, som särskiljnings- och individualiseringsegenskaper.¹⁰⁷ Individualiserings- och särskiljningsfunktionerna skyddas genom att de avser skilda aspekter av känneteckensrättens förutsättningar för skydd.¹⁰⁸ När ett kännetecken har erhållit sådant skydd hindrar lagstiftningen andra från att använda förväxlingsbara kännetecken, och därigenom urvattna de särskiljande och individualiserande funktionerna.

Att ett kännetecken har en symbolfunktion ligger i dess grundläggande natur och är inte något som kan åtnjuta ett egentligt lagskydd. Det enda som egentligen kan förtunna ett känneteckens symbolfunktion är degeneration, vilket innebär en förvandling av kännetecknet till en generisk beteckning på en viss produkt av ett visst slag, på grund av att egenskaperna hos denna produkt är gemensamma för alla produkter av detta slag oavsett deras kommersiella ursprung.¹⁰⁹ Detta kan illustreras av det klassiska exemplet med det från början skyddade kännetecknet termos – som pga. degeneration nu inte längre åtnjuter någon symbolfunktion för det aktuella varuslaget.

3.2.5 Sammanfattning

Man kan hävda att de tre följande funktionerna som jag ämnar redogöra för, dvs. *ursprungsangivelsefunktionen*, *garantifunktionen* och *reklamfunktionen*, i viss mån samtliga är subfunktioner till symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna i egenskap av att vara anledningen till att ett kännetecken överhuvudtaget kan fungera som kännetecken.¹¹⁰

1. Som redan angivits, så är de tre ovan omtalade funktionerna en förutsättning för att man med hjälp av kännetecknet skall kunna anknyta till ett gemensamt ursprung, vilket framgår av särskiljningsfunktionens positiva komponent och leder in på *ursprungsangivelsefunktionen*.
2. För det andra kan man säga att de är en förutsättning för att konsumenter skall ha möjligheten att associera konstanta egenskaper och kvalitet med ett visst kännetecken, dvs. att det skall åtnjuta en *garantifunktion*.
3. För det tredje så tjänar de till att göra det möjligt att använda kännetecknet effektivt i marknadsföring och är således en förutsättning för *reklamfunktionen*.

¹⁰⁷ Sveriges Rikes Lag, Lagbokscommentaren – Immaterialrätt, s 569.

¹⁰⁸ Nordell, *a a*, s 100.

¹⁰⁹ Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s 119.

¹¹⁰ Wertheimer, *The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries*, s 646.

3.3 Ursprungsangivelsefunktionen

För det dominerande antalet produkter utgör kännetecknet förbindelselänken mellan dess innehavare och omsättningskretsen, och det är just denna relation som *ursprungsangivelsefunktionen* avser. Dess gränser gentemot särskiljnings- och symbolfunktionerna är, som ovan påpekats, i somliga avseenden otydliga. En viktig skillnad ligger dock i det faktum att medan dessa avser relationen mellan kännetecknet och produkt, så pekar ursprungsangivelsefunktionen med kännetecknets hjälp och produkten som utgångspunkt ut en *härkomst*.¹¹¹ Varor som har kännetecknet gemensamt skall på så sätt ange ett gemensamt ursprung.¹¹² Denna gemensamma nämnare anses också vara den positiva komponenten hos särskiljningsfunktionen, dvs. att varor försedda med samma varumärke har ett gemensamt och konstant ursprung.

3.3.1 Vilket *ursprung* avses?

Ursprungsangivelsefunktionen torde vara en av kännetecknets absolut äldsta funktioner och kan, trots att den kontext som kännetecknen existerar i har förändrats i betydlig grad, behålla sin aktualitet delvis tack vare vad man skulle kunna kalla för dess inneboende ”*kameleontförmåga*.”¹¹³ Denna förmåga ligger främst i att begreppet ursprung i sig kan ha en högst varierande innebörd och när man talar om ursprungsangivelsefunktionen är det viktigt att vara observant på just detta. Ett sätt att visualisera detta förhållande är att dela in ursprunget i ett *faktiskt* och ett *kommersiellt* sådant.¹¹⁴

3.3.1.1 Faktiskt ursprung

Den första *lingvistiska* associationen man gör till begreppet faktiskt ursprung torde vara det *fysiska ursprunget*, både i geografisk bemärkelse och i avseendet vem som faktiskt producerat den märkta produkten.¹¹⁵ Historiskt sett har detta också varit kännetecknets primära funktion, och ännu idag förekommer det flera kännetecken som fyller den. Detta gäller främst de *geografiska ursprungs-beteckningarna*, men t.ex. även i fall då kännetecknenshavaren av någon anledning vill framhäva produktens geografiska ursprung¹¹⁶ eller om ett kännetecken utgörs av ett företags firmadominant.¹¹⁷

¹¹¹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 77, prop 1960:167, s 26.

¹¹² Horwitz, *Conflicting Marks*, s 247.

¹¹³ Nordell, *a a*, s 77, kameleontförmåga dock min egen lingvistiska uppfinning.

¹¹⁴ Kamperman/Maniatis, *A Consumer Trade Mark: Protection based on origin and Quality*, Readings in Intellectual Property, s 249.

¹¹⁵ Schecter: ”to identify the [personal] origin [...] of the goods to which it is affixed”, *The Rational Basis of Trade Mark Protection*, s 814.

¹¹⁶ T.ex. *Leksands knäcke* eller *Husquarna*.

¹¹⁷ Det eller de ord i en firma som mest bidrar till att särskilja en firma från andra firmor. Typiska exempel på firmadominanter är särpräglade fantasiord, efternamn och förnamn.

Angivandet av faktiskt ursprung är dock inte längre något av kännetecknets primära funktioner.¹¹⁸

3.3.1.2 Kommersiellt ursprung: i konkret och abstrakt bemärkelse

Det finns sannolikt inte många konsumenter idag som skulle känna sig manade att ifrågasätta det i ursprungsangivelsefunktionens mening gemensamma ursprunget hos två par ADIDAS-skor, på den grund att det ena paret är märkt MADE IN INDIA och det andra MADE IN CHINA. Den särskiljande och ursprungsangivande innebörden i varumärket ADIDAS består, vilket ger vid handen att det, snarare än ett faktiskt, är ett kommersiellt ursprung som avses. Detta är identiskt med det faktiska endast i de fall då varans tillverkare också är kännetecknets innehavare.¹¹⁹ Tidigare var detta regel snarare än undantag.¹²⁰ Med utvecklingen har dock företagen från att ha varit tämligen lokala, med produktionen på samma ort som huvudkontoret, gått ett splittande öde till mötes. Produktionsställen flyttas, tillverkningen sker på flera olika ställen – vissa gånger ägd av känneteckenshavaren, andra gånger genom legotillverkning osv. Över tid har en varas ursprung kommit att diversifieras, uppdelad mellan olika aktörer. Det faktiska ursprunget är normalt inte längre lika med det kommersiella, men det torde å andra sidan inte heller vara vad omsättningskretsen förväntar sig. Varor märkta med ett visst varumärke kan inte längre förväntas härstamma ifrån en och samma tillverkning på en och samma plats.¹²¹ Hur många är t.ex. idag medvetna om att alla LEVI'S-jeans sedan januari 2004 tillverkas i Kina? Även om produktionskontrollen är omfattande, och produktionstekniska bestämmingar i regel görs av "amerikaner", så sitter kännetecknet *de facto* på kinesiska jeans.¹²² Trots detta är vi förvissade om att varumärket LEVI'S är amerikanskt. Wertheimer menade att "[the origin function] is already fulfilled if the public is satisfied that goods bearing the same trademark originate from the same source. It is not essential that the public know which source that is."¹²³

Det är viktigt att vara observant på definitionerna också när man talar om kommersiellt ursprung.¹²⁴ Det i och för sig riktiga påståendet att ett känneteckens funktion består i att ange det kommersiella ursprunget skulle lätt kunna misstolkas som innebärande ett *direkt* angivande av den faktiska kän-

¹¹⁸ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 78 f, Löfgren, C, *Rätt värde på märket värt mycket. Värdering av varumärken*, s 7.

¹¹⁹ Pehrson, *Varumärken från konsumentsynpunkt*, s 33.

¹²⁰ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 79.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Löfgren, *a a*, s 7.

¹²³ Wertheimer, *The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries*, s 646.

¹²⁴ Se MD 1989:9, s 10: "Uttrycket kommersiellt ursprung är inte helt entydigt. Det kan i skilda sammanhang syfta på olika förhållanden, t.ex. vem som tillverkar eller importerar eller saluför en produkt [...] Ett varumärke på en produkt knyter i allmänhet produktens kommersiella ursprung till märkets innehavare. Denne kan ha befattat sig med varan såsom tillverkare eller återförsäljare eller på annat sätt."

neteckenshavaren, dvs. ett konkret kommersiellt ursprung.¹²⁵ Även om så kan vara fallet, nämligen i de fall då en firmadominant används som kännetecken, är inte heller detta den egentliga innebörden i ursprungsangivelsefunktionen.¹²⁶ I det ovan givna exemplet med ADIDAS-skor används en av firmadominanterna hos företaget *adidas-Salomon AG* som varumärke (se figur 4). Det anger således omedelbart vem som är dess innehavare, dvs. det konkreta kommersiella ursprunget.



Figur 4



Figur 5

Om vi istället betraktar varumärket på bilden intill, ARC'TERYX (figur 5), så finns det inget som får oss att spontant associera till *adidas-Salomon*. Eller för att ta Tiilis exempel; någon som idag inhandlar en flaska whisky av märket *Black & White* kan inte med ledning av kännetecknet avgöra att framställarens namn är *James Buchanan & Co Ltd*.¹²⁷ Kännetecknet ARC'TERYX tillhör dock *adidas-Salomon*, och används för klätter- och fri-luftsutrustning.¹²⁸ Det lämnar till konsumenter informationen att alla produkter som marknads- och saluförs under detta kännetecken har en kommersiell relation i att de härstammar ifrån samma kommersiella källa. Om konsumenten dessutom är bekant med kännetecknet, t.ex. genom reklam eller egen erfarenhet, ger det dessutom associationer till vissa bestämda egenskaper eller en viss kvalitet (se mer nedan 3.4). Det pekar ut ett bestämt, men anonymt ursprung och kan således sägas vara av en *abstrakt* karaktär.¹²⁹ Ursprungsangivelsefunktionen är uppfylld om allmänheten kan vara förvissad om att varor med samma kännetecken har samma kommersiella ursprung. Det är i regel inte av vikt för allmänheten att veta exakt vilket detta ursprung faktiskt är.¹³⁰

3.3.2 Ursprungsangivelsefunktionens praktiska betydelse

Man kan med rätta fråga sig vilken betydelse ursprungsangivelsefunktionen egentligen har för konsumenter idag, och isolerad torde den faktiskt inte ha någon större signifikans. Det intressanta måste istället vara vad som *associeras* med det bestämda ursprunget, och följaktligen med kännetecknet som sådant. Man har i doktrinen varit relativt enig beträffande det faktum att

¹²⁵ Kamperman/Maniatis, *A Consumer Trade Mark: Protection based on origin and Quality*, Readings in Intellectual Property, s 249.

¹²⁶ Pehrson, *Varumärken från konsumentsynpunkt*, s 34.

¹²⁷ Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 241.

¹²⁸ Se <http://www.adidas-salomon.com/en/overview/brands/default.asp>

¹²⁹ SOU 1958:10, s 214, Tiili, *aa*, s 241 f.

¹³⁰ Wertheimer, *The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries*, s 646; Schecter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, s 816.

”[i]f [the consumer] is interested in origin, it is normally because origin imports an expectation about some quality.”¹³¹ Ursprungsangivelsefunktionen hänger alltså i faktisk bemärkelse intimt samman med garantifunktionen, vilken jag återkommer till nedan (3.4).

För känneteckenshavarna står ursprungsangivelsefunktionen betydelse naturligtvis i direkt relation till den betydelse funktionen har för omsättningskretsen, och har alltså isolerad från övriga funktioner inte någon omedelbar sådan.¹³² Näringsidkaren har ett intresse av att avsätta sina varor på marknaden, och i den mån ursprungsangivelsefunktionen underlättar ett sådant skeende är den ägnad att ligga i känneteckenshavarens intresse.

3.3.3 Varumärkesrättsligt skydd

3.3.3.1 Förväxlingsläran

Ursprungsangivelsefunktionen är, som framgått ovan, först och främst en sida av symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen, och som sådan skyddad genom känneteckensrättens förväxlingslära.¹³³ Ett kännetecken som vilseleder om *kommersiellt ursprung* är ju i regel förväxlingsbart med ett skyddat kännetecken, vilket utgör ett registreringshinder, såvida inte innehavaren medger registreringen (14 § 1 st 6 p, samt sista stycket VML). Enligt 4 § VML får vidare ingen annan än ett känneteckens innehavare använda ett därmed identiskt eller förväxlingsbart kännetecken för sina varor.

För att två kännetecken skall anses förväxlingsbara, krävs först och främst att de är identiska eller liknande, samt dessutom att de avser varor av samma eller liknande slag (se 4 § och 6 § 1 st VML). Förväxlingsbarheten avgörs genom en helhetsbedömning av dessa förhållanden, varvid kravet på märkeslikhet är mindre om varuslagslikheten är stor och vice versa.¹³⁴ Om ett kännetecken är väl ansett kan det åtnjuta ett sådant skydd även utanför varuslagslikheten (6 § 2 st VML). Att dessa bestämmelser medger ett skydd för ursprungsangivelsefunktionen torde inte kräva någon ytterligare förklaring.

Geografiska ursprungsbeteckningar åtnjuter av naturliga skäl ett skydd för det faktiska ursprunget. Jag har visserligen konstaterat ovan att detta inte är någon primär funktion för kännetecken generellt, och dessutom definierat ursprungsangivelsefunktionen till angivande av ett abstrakt kommersiellt ursprung. När det gäller just geografiska ursprungsbeteckningar finns ju ett reellt behov av skydd, även om detta inte har varit speciellt framträdande i svensk rätt. I t.ex. Frankrike med dess vin- och agrarproduktion är dessa av

¹³¹ Cornish/Phillips, *The Economic Function of Trade Marks – An Analysis with Special Reference to Developing Countries*, s 43.

¹³² Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 242.

¹³³ Nordell, *a a*, s 101.

¹³⁴ Den s.k. *produktregeln*.

betydligt större vikt, vilket framstår som självklart om man betänker t.ex. Champagne och Roquefort.¹³⁵

3.3.4 Marknadsrättsligt skydd

Syftet med marknadsföringslagstiftningen är, till skillnad från känneteckensrättens, inte att värna om känneteckenshavarens ensamrätt, utan istället att skydda konsumenter och andra näringsidkare mot vilseledande marknadsföring. Man kan säga att medan känneteckensrätten är ett *objektsskydd*, så är marknadsföringslagstiftningens skydd snarare *objektstomt*.¹³⁶ Om ett företag marknadsför produkter vars kännetecken i vid mening kan sammanblandas med andras kända sådana, är detta i regel ägnat att vilseleda och således förbjudet.¹³⁷ VML skiljer mellan vilseledande och förväxlingsbara kännetecken, och MFL:s definition av vilseledande är alltså betydligt vidare än motsvarande inom känneteckensrätten (jfr 35 § VML nedan), och kan närmast liknas vid dess förväxlingslära (se ovan).¹³⁸

Enligt 6 § MFL förbjuds en näringsidkare att använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om dennes egen eller någon annan näringsidkares verksamhet. Bestämmelsen tillhandahåller en icke uttömmande exemplifiering av de sätt på vilka framställningar inte får vara vilseledande, vilken bl.a. innefattar produktens geografiska eller kommersiella ursprung, samt dess kännetecken (6 § 2 st MFL). Detta är fallet t.ex. vid användande av beteckningar som antyder samhörighet med en annan näringsidkare.¹³⁹ Genom denna bestämmelse skyddas alltså ursprungsangivelsefunktionen på så sätt att användning av en med en näringsidkares kännetecken liknande symbol i marknadsföring förbjuds. Detta förhindrar förekomsten av marknadsföring som vilseleder konsumenter om kommersiellt (eller geografiskt) ursprung. MD konstaterade år 1996 i det s.k. *Galliano II-fallet*¹⁴⁰ att användning av kännetecken som var ägnade att framkalla förväxling med någon annans kännetecken och därigenom vilseleda om en varas kommersiella ursprung, kunde förbjudas. Det gällde frågan om marknadsföringen av likörextraktet GALANTO kunde anses utgöra vilseledande efterbildning av likören GALLIANO.¹⁴¹

Ett visst skydd för ursprungsangivelsefunktionen erbjuds också genom 8 § MFL, vilken förbjuder efterbildningar som vilseleder genom att de kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända eller särpräglade kännetecken (dock synes vilseledande ordmärkesanvändning typiskt sett falla utanför denna paragrafs tillämpningsområde).¹⁴² Bestämmelsen gäller särskilt be-

¹³⁵ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 102.

¹³⁶ Nordell, *Marknadsrättens goodwillsskydd*, s 21.

¹³⁷ Bernitz m fl, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 263.

¹³⁸ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 51.

¹³⁹ Se t.ex. MD 2000:5.

¹⁴⁰ MD 1996:3.

¹⁴¹ Jfr MD 2001:21 (Guldäggsstävlingen) i vilken detta bekräftades genom ett förbud.

¹⁴² Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 460.

träffande det kommersiella ursprunget.¹⁴³ För att något skall utgöra en vilseledande efterbildning krävs enligt MD:s praxis att tre centrala kriterier är uppfyllda: originalet skall (1) ha kommersiell särprägel,¹⁴⁴ dvs. vara utformat i syfte att särskilja sig estetiskt ifrån andra produkter på marknaden. Det skall vidare (2) vara känt på marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare¹⁴⁵ och (3) det skall föreligga fara för förväxling.¹⁴⁶

Det skall observeras att efterbildning utanför det immaterialrättsligt skyddade området per definition är tillåtet, men att det anses *otillbörligt* att använda efterbildningar som riskerar att vilseleda beträffande bl.a. ursprung.¹⁴⁷ MFL:s 8 § är en kodifiering av artikel 10^{bis} 3 st 1 p PK, vilken föreskriver att förbud skall meddelas mot ”*alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara må, framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri och handel*”. Här sker alltså en viss överlappning med känneteckensrätten, men skyddet i fråga är vidare än det immaterialrättsliga.

3.4 Garantifunktionen

3.4.1 Allmänt

Man kan säga att den abstrakta sidan av ursprungsangivelsefunktionen flyter över i en *garantifunktion* – där ett kännetecken med ett visst kommersiellt ursprung i praktiken på den moderna marknaden fungerar som en garant för att de produkter som säljs under det har vissa bestämda egenskaper eller en konstant, eller åtminstone inte försämrade, kvalitet.¹⁴⁸ Detta uppmärksammades redan år 1927 av Schechter, som konstaterade att ”...the true functions of a trademark are [...] to *identify a product as satisfactory and thereby stimulate further purchases by the consuming public* [min kurs].” Garantifunktionen är för konsumenten mycket viktig i praktiken, och därmed också för känneteckenshavarna.¹⁴⁹

Om jag går till kiosken och köper en burk *Coca-Cola*, så förutsätter jag att drycken i denna burk skall vara brun och ha den karakteristiska smak som jag vet att *Coca-Cola* har. Varumärket på burken innebär för mig då en försäkran om detta, och *the Coca-Cola Company* ser också noga till att jag inte blir desillusionerad. Kännetecknets funktion som angivare av ursprung är viktig för mig som konsument, eftersom jag förknippar detta ursprung med de egenskaper som jag i den stund jag köper *Coca-cola*-burken vill ha.

¹⁴³ Karnovkommentaren till MFL, p 31.

¹⁴⁴ Vilket har antagits ha en något annorlunda innebörd än det känneteckensrättsliga kravet på särskiljningsförmåga.

¹⁴⁵ Kravet är snarlikt det för inarbetning.

¹⁴⁶ Nordell, *a a*, s 460.

¹⁴⁷ Karnovkommentaren till MFL, p 29.

¹⁴⁸ Levin, *Noveller*, s 248 f; prop 1960:167, s 26.

¹⁴⁹ Levin/Wessman, *Varumärkesrättens grunder*, s 95.

Anledningen till att konsumenterna förväntar sig att varor med ett bestämt kännetecken har vissa konstanta egenskaper eller en viss kvalitet torde främst vara att detta i praktiken vanligen är fallet. Det ligger i varje vinstdrivande näringsidkares intresse att hålla en produkts egenskaper eller kvalitet konstant (eller förbättra den), eftersom uppbyggda märkespreferenser annars kan gå om intet och varumärket förlora i särskiljningsförmåga och goodwill.¹⁵⁰ Märkeslojalitet grundar sig på behovstillfredsställelse, och förutsätter alltså att förväntningarna alltid uppfylls. Innehavaren av ett kännetecken kan alltså sannolikt ytterst sällan förväntas försämra en produkts kvalitet.¹⁵¹ ”*Market rules themselves will oblige the marketeers to keep a consistent quality in their products as it is the only way to retain consumer loyalty.*”¹⁵² I utbyte kommer då kännetecknet att erbjuda känneteckenshavaren en garanti för bevarande av det uppbyggda renomméet, samt leda till en stadig omsättning.¹⁵³

I förarbetena till 1960 års varumärkeslag konstaterade VFU att kännetecken för konsumenterna utgör en viktig ledning i valet mellan olika konkurrerande produkter (särskiljnings-, individualiserings- och ursprungsangivelsefunktionen). Man framhöll att omsättningskretsen med hjälp av kännetecknet tillåts identifiera den vara som bäst motsvarar dennes behov och förväntningar, och således i varumärket ser ett slags *garanti för att de egenskaper och den kvalitet som denne associerar med ett visst kännetecken också innehas av den märkta varan* [min kurs].¹⁵⁴

3.4.2 Objektiv och subjektiv kvalitet

När man talar om kännetecknet som en garant för en viss kvalitet bör det observeras att det här inte primärt är fråga om någon *objektivt* mätbar kvalitet, t.ex. i form av hållbarhet eller förstklassiga råvaror. Om den märkta produkten inte svarar mot de förväntningar man har på den, kan man normalt inte göra gällande några rättsliga befogenheter enbart grundade på kännetecknet.¹⁵⁵ Det handlar istället om en *subjektiv* sådan, dvs. att de egenskaper hos den märkta produkten uppfyller de behov som en viss konsument önskar tillfredsställa genom införskaffande av den.¹⁵⁶ I många fall torde visserligen produktens förmåga att tillfredsställa konsumentens behov, dvs. dess subjektiva kvalitet, vara beroende av den objektiva. Om man vid framställningen av en produkt börjar använda sämre råvaror, leder detta till en objektivt sämre kvalitet. Huruvida detta förmår påverka den subjektiva kvaliteten och konsumentens tillfredsställelse beror av en mängd olika faktorer – vilken förändring som åstadkoms: typ av vara, konsumentens initiala förväntningar

¹⁵⁰ Horwitz, *Conflicting marks*, s 248.

¹⁵¹ Melin, *Varumärkesstrategi*, s 40, Wertheimer, *The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries*, s 649.

¹⁵² Kamperman/Sanders, *A Consumer Trade Mark*, s 250 f.

¹⁵³ Horwitz, *Conflicting Marks*, s 248.

¹⁵⁴ SOU 1958:10, s 48.

¹⁵⁵ Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, s 368, se också Kamperman/Sanders, *A Consumer Trade Mark*, s 250 f.

¹⁵⁶ Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 242.

osv. Enligt Tiili, som hänvisar till Schlupe, kan det bli fråga om en försämring av den subjektiva kvaliteten endast om någon av produktens kärnegenskaper förändras.¹⁵⁷

Den subjektiva kvalitet som garantifunktionen borgar för, kan bestå i olika sorters egenskaper. Förutom att egenskaperna hos en specifik vara kopplas samman med ett kännetecken och i många fall leder till goodwill, eftersträvar en känneteckensinnehavare i regel att dessa associationer skall övergå i mer abstrakta sådana. Processen kan påskyndas genom att man medelst t.ex. reklam skapar en viss aura kring sitt kännetecken och dess produkter. Märkespreferenser som bygger på sådana uppfattningar blir i regel starkare och mer varaktiga än dem som bara bygger på en märkt varas faktiska egenskaper.¹⁵⁸ När ett sådant värde har uppkommit kan man säga att kännetecknet erhåller en *reklamfunktion* – det lösgör sig ifrån originalprodukten och utvecklar ett egenvärde (se nedan 3.5.2). De abstrakta egenskaper som ett kännetecken på så sätt skapar associationer till kan då ofta sträckas ut till att gälla även andra varuslag, genom s.k. märkesutvidgning, samt eventuellt bana väg för en exploatering av egenvärdet genom t.ex. merchandising (se mer nedan 5.3.2).

Ett tydligt exempel på hur kännetecken utvecklar ett egenvärde genom att de sammankopplas med subjektiva kvaliteter kan ges i den tilltagande märkesvaruhandeln. Skälet till varför jag t.ex. köper jeans av märket *Seven for all mankind* för 2199:- istället för H&M jeans för 299:- står inte att finna i att jag med kännetecknet *Seven* associerar en objektiv kvalitet som motiverar prisskillnaden, utan snarare i de *psykologiska* associationer som märket ger upphov till. Detta är alltså den subjektiva kvalitet som jag har beskrivit ovan. Jag förväntar mig inte att kunna basera några anspråk på känneteckenshavaren på den grund att *Seven*-jeansen förlorar den trendfaktor och exklusiva prägel som jag betalar för. Det finns alltså ingen de facto *garanti* för detta, men företaget *Seven* är lika intresserat som jag av att upprätthålla denna prägel. I min förväntan ingår inte att jeansen för all framtid skall behålla den subjektiva kvalitet som är anledningen till att jag köper dem, eftersom jag är medveten om att trender passerar. Men det är ändå ett faktum att kännetecknet för mig har en garantifunktion.

3.4.3 Tidigare observation

En förutsättning för att ett kännetecken i det enskilda fallet skall kunna fylla en garantifunktion, är att konsumenten i fråga observerat det aktuella varumärket tidigare och därigenom utvecklat vissa specifika föreställningar om det.¹⁵⁹ Förekomsten av ett för en konsument helt obekant kännetecken på en vara betyder inte mycket för honom eller henne. Föreställningarna ger en referensram, vilken kan bygga på personlig erfarenhet, vara förmedlad via reklam, genom den sociala omgivningens erfarenheter eller i och för

¹⁵⁷ Tiili, *a a*, s 243.

¹⁵⁸ Pehrson, *Varumärken från konsumentsynpunkt*, s 73.

¹⁵⁹ Horwitz, *Conflicting Marks*, s 248.

sig vara uppfattade genom ett suggestivt kännetecken.¹⁶⁰ Om den märkta varan förmått tillgodose konsumentens behov en gång, är chansen, precis som Schechter uppmärksammar,¹⁶¹ stor att denne nästa gång som ett köpbeslut skall fattas väljer samma vara. Han eller hon förutsätter då att varans behovstillfredsställande egenskaper är oförändrade, och märket blir en symbol som koordinerar dessa karakteristiska egenskaper.¹⁶² Om den märkta varan skulle visa sig ej besitta dessa specifika egenskaper, kommer den uppkomna märkespreferensen med stor sannolikhet att brytas, vilket naturligtvis är mycket illa för en vinstdrivande näringsidkare.¹⁶³ På samma sätt som kännetecknet kan skapa associationer till goda egenskaper och stimulera till återköp, kan det nämligen fungera som ett varningstecken för de egenskaper och erfarenheter som konsumenten associerar med kännetecknet istället är av negativ art.

För att ytterligare illustrera garantifunktionen kan vi tänka oss en konsument i färd med att köpa en DVD. Som de flesta av oss är han eller hon inte expert på området, och kommer i kontakt med de olika sorters DVD-apparater som finns först i elektronikaffären. Här kan konsumenten få direkt information rörande utseende, image, pris, ”känsla” osv., men det finns i princip inget sätt på vilket denne kan avgöra hållbarhet, teknisk kvalitet osv. Det enda konsumenten kan lita på, förutom den information som ges av säljaren, är egen erfarenhet av liknande produkter, eller indirekt erfarenhet genom den sociala omgivningen, konsumentguider eller reklam. Kännetecken tillåter på så sätt konsumenten att fylla i några av de luckor som finns beträffande produktens egenskaper.¹⁶⁴

3.4.4 Informationsfunktionen

Ett kännetecken är en utmärkt bärare av information, på grundval av sin individualiserande och identifierande förmåga. Den kan förmedla konkreta fakta om den märkta varan, avseende t.ex. innehåll, pris och kvalitet.¹⁶⁵ Kännetecknets informationsfunktion minskar transaktionskostnaderna för konsumenterna, som vid köp av en vara slipper att införskaffa information varje enskild gång.¹⁶⁶ För att detta skall fungera, krävs att känneteckensharen låter produkternas egenskaper ha en konstant kvalitet, varför informationsfunktionen kan sägas flöda ur, och i växelverkan med, garantifunktionen.¹⁶⁷

¹⁶⁰ Pehrson, *Varumärken från konsumentsynpunkt*, s 98.

¹⁶¹ Se ovan i uppsatsen, s 30.

¹⁶² Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 243.

¹⁶³ Horwitz, *a a.*, s 248.

¹⁶⁴ Kamperman/Sanders, *A Consumer Trade Mark*, s 249.

¹⁶⁵ Melin, *Varumärkesstrategi*, s 38.

¹⁶⁶ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 92.

¹⁶⁷ Posner/Landes, *Trademark Law: An Economic Perspective*, s 233.

En informationsfunktion kan även fyllas genom användning av ett *suggestivt* kännetecken, vilket alltså i sig förmedlar vissa av den märkta produktens egenskaper.

3.4.5 Varumärkesrättsligt skydd

Ett egentligt lagskydd för garantifunktionen är tämligen svårt att uppnå, och man kan fråga sig om det överhuvudtaget är motiverat. Det har visserligen konstaterats vara avgörande för konsumenterna att med ett kännetecken kunna associera en viss subjektiv kvalitet, t.ex. för att underlätta i valet mellan konkurrerande produkter.¹⁶⁸ Så länge varorna motsvarar förväntningarna ger ju kännetecknet korrekt ”information”. Om det skulle inträffa att varor märkta med ett kännetecken inte längre har de egenskaper som konsumenterna förväntar sig, inträder naturligtvis vissa negativa verkningar för dem. Men eftersom det idag finns ett väldigt stort utbud av substitut på marknaden, tar konsumenten härigenom egentligen inte någon allvarlig skada. Om de förväntningar som denne har på en märkt vara inte infrias, kommer han eller hon helt enkelt inte att återköpa varan, utan gå vidare till produkter av något annat varumärke.¹⁶⁹ Kännetecknet, och oftast även företaget bakom det,¹⁷⁰ förlorar då i goodwill, vilket naturligtvis är förödande för en vinstdrivande verksamhet. Man kan således säga att garantifunktionen åtnjuter ett slags *faktiskt* skydd genom de oskrivna regler som gäller på marknaden.¹⁷¹ Att känneteckenshavaren är obenägen att förändra kärnegenskaper torde också de flesta konsumenter vara väl medvetna om.¹⁷²

Ett explicit lagskydd för ett känneteckens garantifunktion skulle kunna få absurda konsekvenser i det att en känneteckenshavare i princip skulle behöva frångämmas rätten att förändra sina egna varor.¹⁷³ Vanzetti hårdrar det och menar att ”...seen from a legal point of view it is absolutely impossible to speak of a guarantee function of a trademark as long as the trademark Act does not impose upon the trademark owner the obligation to maintain a specific quality for all the products bearing his trademark and of course no system of law imposes any such obligation.”¹⁷⁴

¹⁶⁸ SOU 1958:10, s 48.

¹⁶⁹ Smith, *The Unresolved Tension between Trademark Protection and the Free Movement of Goods*, s 92.

¹⁷⁰ Resultatet blir av naturliga skäl oftare så då företaget använder sig av housemarks istället för product marks.

¹⁷¹ Kamperman/Sanders, *A Consumer Trade Mark*, s 250.

¹⁷² Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 248.

¹⁷³ Beier, Friedrich-Karl, *Wirtschaftliche Bedeutung, Functionen und Zweck der Marke*, s 127, i översättning av Kamperman/Maniatis.

¹⁷⁴ Vanzetti, (1965) GRUR Int. 134, citerad av Wertheimer, *The Principle of territoriality in the trademark law of the common market countries*, s 650.

3.4.5.1 Förbud mot användning av vilseledande kännetecken

I 35 § VML finns ett förbud mot användning av vilseledande varukännetecken. Här stadgas att domstol äger rätt att förbjuda användningen av ett kännetecken då detta sker på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds. Första stycket gäller sådana fall i vilka kännetecknet kommit att bli vilseledande efter en överlåtelse eller sedan en licens därtill upplåtits, och andra stycket stadgar att förbud kan meddelas också i vissa fall där innehavaren själv använder kännetecknet på ett vilseledande sätt. Jag skall redogöra för dessa två typer av vilseledande situationer var för sig nedan.

Varumärkeslagens bestämmelse om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken tillkom i samband med 1960 års VML, eftersom den reglering som fanns om illojal reklam i IKL ansågs otillräcklig.¹⁷⁵ Sedan dess har den varumärkesrättsliga bestämmelsen dock fört en borttynande tillvaro i praxis, och i princip aldrig tillämpats.¹⁷⁶ Vid vilseledande användning av kännetecken har istället de bestämmelser som finns i marknadsföringslagstiftningen tillämpats (se nedan 3.4.6).¹⁷⁷ Varumärkeskommittén föreslog att paragrafen skulle elimineras, förmodligen just av anledningen att MFL ansågs täcka ifrågavarande fall.¹⁷⁸

I samband med ett sådant resonemang kan dock vara värt att notera att MFL:s regler fokuserar mer på vilseledande när det gäller det *kommersiella ursprunget*, och mindre på vilseledande beträffande *kvalitet*. Det kan finnas en poäng i att ha kvar 35 § VML:s skydd för garantifunktionen i dess trängre bemärkelse, eftersom den ju får en självständig ställning i jämförelse med MFL. Till skillnad från MFL:s bestämmelser som riktar in sig på det kommersiella ursprunget, så fokuserar ju 35 § på faktisk kvalitet. Det kan således i konsumentintresse vara av betydelse att den finns, även om den endast kommer att tillämpas i yttersta undantagsfall.¹⁷⁹

3.4.5.1.1 Vilseledande i ny innehavares hand – efter överlåtelse eller licensiering

Om ett kännetecken efter en *överlåtelse* eller *licensiering* skulle komma att känneteckna varor med helt andra egenskaper än dessförinnan, kan allmänheten tänkas bli vilseledd av dess fortsatta användning. Primärt inriktar sig denna paragraf på situationer i vilka själva kännetecknet innehåller uppgifter som efter en sådan överlåtelse inte längre överensstämmer med verklighe-

¹⁷⁵ SOU 1958:10, s 326.

¹⁷⁶ Se dock *Swedish Tanners* (HovR f V Sverige 1983-11-01), vilket rörde användning av kännetecknet *Swedish Tanners* som förbjöds av TR pga att det ansågs vilseledande beträffanden rörelsens omfattning. HovR kom till motsatt slutsats genom restriktiv tolkning av kravet på vilseledande och prövningstillstånd meddelades till HD, men avskrevs då svaren avled innan målet hann avgöras.

¹⁷⁷ SOU 2001:26, s 356, se om utvecklingen mot detta: Nordell, *Marknadsrättens goodwill-skydd*, s 15 f.

¹⁷⁸ SOU 2001:26.

¹⁷⁹ Levin, *Noveller*, s 248 f.

ten.¹⁸⁰ Bestämmelsen innefattar dock också i viss mån ett förbud mot användning av ett kännetecken som efter över- eller upplåtelsen får symbolisera produkter med andra egenskaper än tidigare, dvs. ett skydd för dess garantifunktion.¹⁸¹ Då måste det emellertid vara fråga om sådana produktförändringar som konsumenterna inte har anledning att räkna med inom ramen för normal utveckling, vilket får bedömas från fall till fall.¹⁸² Förarbetena är otydliga på denna punkt när det gäller *överlåtelse*, men enligt Pehrson torde rättsläget vara detsamma vid både licensiering och överlåtelse.¹⁸³ Rent faktiskt finns dock vissa skillnader som kan illustreras genom en snabb redogörelse för tre olika typfall,¹⁸⁴ nämligen:

1. att licensgivaren och licenstagaren använder samma kännetecken, men för olika produkter eller produkter av skild kvalitet;
2. att licensgivaren upphör med användningen av kännetecknet, medan licenstagaren fortsätter att använda det för produkter som på något sätt avviker från de ursprungliga;¹⁸⁵
3. att kännetecknet överläts, och dess nya innehavare använder det för produkter som på något sätt avviker från de ursprungliga.

Den första situationen uppstår framför allt vid *trademark merchandising*, dvs. då känneteckenshavaren licensierar ut kännetecknet för en helt annan typ av varor än den själv använder det för. Exempel på detta är varumärket PORSCHEs användning för bl.a. solglasögon, HARLEY DAVIDSON för t-shirts osv. De förväntningar som kännetecknen i dessa fall skapar hos en konsument är p.g.a. den enorma skillnaden i varuslag väldigt svåra att konkretisera – en jämförelse mellan bilar och solglasögon verkar ju tämligen lönlös. Såvida produkterna som kännetecknet licensierats för inte är helt undermåliga, torde alltså dessa fall vara mycket svåra att komma åt.¹⁸⁶ Situationen i fråga kan även uppstå om innehavaren av kännetecknet licensierar ut tillverkning och/eller försäljning av en vara, s.k. *kombinerade licenser*, och produkterna som denne producerar av något skäl avviker kvalitetsmässigt. Som diskuterats ovan, torde kännetecknets innehavare vara så pass rädd om sin uppnådda och framtida goodwill att det finns noga reglerade kvalitetskrav i licensavtalet, varför *varaktiga* sådana situationer i regel är sällsynta.

VFUs uttalande beträffande licensiering tar sikte just på situation nummer ett:

”Där varumärke användes av licenstagare måste det anses vara ett starkt allmänt intresse, att de varor licenstagaren tillhandahåller under märket äro *likvärdiga* med märkeshavarens egna varor. Där så ej är fallet blir

¹⁸⁰ SOU 1958:10, s 151 samt Karnov-kommentaren till 35 § VML.

¹⁸¹ Levin, *Noveller*, s 247, Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, s 394.

¹⁸² Levin, *a a*, s 247, Pehrson, *a a*, s 396.

¹⁸³ Pehrson, *a a*, s 394.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ SOU 1958:10, s 155.

¹⁸⁶ Levin, *Noveller*, s 247 f.

kundkretsen vilseledd. Men det är lika mycket i märkeshavarens eget intresse att tillse, att licenstagaren ej försämrar märkets goda renommé. *Man kan därför räkna med, att licensgivare i avtalet förbehåller sig rätten att kontrollera licenstagarens varor och övervaka hans användning av märket.* Att göra märkesrätten beroende av sådan kontroll såsom i England och Förenta Staterna har utredningen dock ej ansett vara erforderligt. Istället gäller enligt förslaget ovan angivna mera allmänna regler mot vilseledande känneteckensanvändning. Liksom vid överlåtelse äro reglerna även här avsedda att tillämpas med varsamhet och, av registreringsmyndigheten, endast i sådana fall där faran för vilseledande är uppenbar. Att myndigheten skall driva någon form av kvalitetskontroll är självfallet uteslutet [min kurs].”¹⁸⁷

Till skillnad från den första situationen kan nummer två och tre i viss bemärkelse sägas vara mildare. Licensgivaren eller överlåtaren kommer ju i dessa fall inte att fortsätta sin användning av kännetecknet, och antalet vilseledda personer således stadigt minska i takt med att omsättningskretsen vänjer sig vid att förknippa kännetecknet med de nya produkterna. Pehrson menar dock att vilseledandet även i ovan beskrivna situationer två och tre kan vara beaktansvärt, t.ex. i fall där det licensierade eller överlåtna kännetecknet är mycket känt, och att rättsläget därför torde vara detsamma i dessa fall.¹⁸⁸

3.4.5.1.2 Vilseledande pga innehavarens förändring av varornas egenskaper

Det står normalt en näringsidkare fritt att när han eller hon önskar förändra egenskaperna hos sina märkta varor, och det finns heller ingen skyldighet för känneteckenshavaren att i förekommande fall kommunicera en sådan förändring till omsättningskretsen.¹⁸⁹ Kännetecknet är inte ett garanti- eller kvalitetsmärke i den bemärkelsen. Denna frihet begränsas dock, åtminstone i teorin, av 35 § 2 st VML. Här stadgas att domstol må förbjuda användandet av ett kännetecken bl.a. då dess innehavare använder detta på ett vilseledande sätt. Primärt torde detta avse fall där starkt suggestiva kännetecken används för produkter som efter en förändring inte längre har de egenskaper som kännetecknet suggererar.¹⁹⁰ Man kan dock diskutera huruvida denna bestämmelse också skulle kunna föranleda ett förbud vid användningen av ett icke-suggestivt kännetecken för varor vars egenskaper har förändrats. Saken berörs överhuvudtaget inte i förarbetena, men enligt Pehrson finns flera omständigheter som talar för en sådan tolkning. Dels pekar han på det faktum att ett förbud kan meddelas för dylika fall då licensiering eller överlåtelse av kännetecknet föregår förändringen i egenskaper hos varan. Detta innebär att lagstiftaren anser att det konkreta förhållandet att ett och samma kännetecken under olika tidsperioder används för produkter med skilda

¹⁸⁷ SOU 1958:10, s 155.

¹⁸⁸ Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, s 394.

¹⁸⁹ Wertheimer, *Trademark Protection*, s 649.

¹⁹⁰ Levin, *a a*, s 248.

egenskaper *kan* vilseleda konsumenter i så betydande grad att ett ingripande anses rättmätigt. Detta tillsammans med det faktum att konsumenterna vilseleds i lika hög grad oavsett om kännetecknet bytt innehavare mellan förändringarna, talar enligt Pehrson för ovannämnda tolkning av paragrafen. Han lyfter dock också fram skäl för den motsatta ståndpunkten; nämligen det att kännetecknet per definition endast har som funktion att särskilja produkter efter deras kommersiella ursprung, och att lagstiftningen bygger på principen att kännetecknet inte på något sätt är avsett att denotera en vara med vissa specifika egenskaper.¹⁹¹ Härav följer att det från en principiell känneteckensrättslig synpunkt således är helt fel att dra slutsatsen att kännetecknet står för vissa bestämda egenskaper, vilka skall upprätthållas.¹⁹² Det faktum att konsumenterna i kännetecknet ser en garantifunktion är helt enkelt grundat på att marknadens regler gör ett sådant förhållande mest förmånligt både ur deras och näringsidkarnas synvinkel. Straffet för om detta inte hålls är, som ovan nämnts, att konsumenterna övergår till varor av annat märke, vilket givetvis är ett mardrömsscenario för en vinstdrivande näringsidkare.

Det bör noteras att ett grundläggande skydd för garantifunktionen finns i konsumentlagstiftningen, även om denna inte anknyter till kännetecknet som sådant.¹⁹³ Garantifunktionen kan vidare få rent civilrättsliga uttryck bl.a. genom 6 § 4 PAL, vilken föreskriver ett strikt ansvar för produktskada för den som marknadsfört en produkt med skadebringande egenskaper.¹⁹⁴ Det är dock inget som jag kommer att behandla vidare inom ramen för denna uppsats.¹⁹⁵

3.4.5.2 Försämrat skick efter varornas utförelse på marknaden

Ett skydd för garantifunktionen i faktisk bemärkelse finns i 4 a § VML vilken föreskriver att rätten till ett kännetecken konsumeras beträffande produkter som av känneteckenshavaren satts på gemenskapsmarknaden, under förutsättning att dessa inte försämrats eller förändrats sedan de förts ut på marknaden.¹⁹⁶ Detta avser både naturlig försämring samt bearbetning och reparation. Primärt ger denna bestämmelse alltså ett skydd för innehavaren och dennes önskan att bevara varumärkets goodwill. I förlängningen bidrar den dock också till att skydda sådana egenskaper vilka konsumenten tillmäter vikt, från att förändras utan innehavarens godkännande. Bestämmelsen kan på detta sätt sägas ge skydd åt en aspekt av garantifunktionen. Paragrafen stadgar också om undantag från konsumtion om det, trots att vare sig en förändring eller en försämring av produkterna inträffat, finns *skälig grund* för att motsätta sig användningen.

¹⁹¹ Detta skulle ju i längden leda till att kännetecken degenererade helt.

¹⁹² Pehrson, *Varumärken från konsumentsynpunkt*, s 401 ff.

¹⁹³ Se Brown, *Advertising and Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, s 1640 f.

¹⁹⁴ Se 6 § 4 PAL, Direktiv 85/37/EEC om produktansvar, artikel 3.1, se vidare Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 103.

¹⁹⁵ Se dock vidare om detta, Plogell i NIR 1995 s 76.

¹⁹⁶ *Regional konsumtion*.

Som ett specialfall av detta skulle man även kunna se regler mot counterfeiting som indirekt erbjudande ett skydd för garantifunktionen. Om förfalskarna tilläts att ta en s.k. *free ride* på ett känneteckens upparbetade goodwill, skulle detta av naturliga skäl inte längre kunna fylla sin garantifunktion (eller ursprungsangivelsefunktion) för konsumenten.

Det skall dock observeras att detta endast gäller i den mån konsumenten inte är medveten om att det är fråga om ett förfalskat kännetecken. Annars ses det ju i regel som en *fördel* att kunna köpa falska märkesvaror, eftersom dessa ofta är mycket billigare, och ändå kan skänka den air av lyx eller identifikation som konsumenten vill åt.¹⁹⁷ I dessa fall urholkas inte funktionerna, eftersom konsumenten inte kommer att förknippa varan med innehavaren av det förfalskade kännetecknet. Att sådana förfaranden innebär stora förluster för *känneteckenshavaren* är dock uppenbart. Om det inte fanns lagstiftning mot fenomenet skulle alla kännetecknets funktioner gå förlorade, eftersom innehavaren inte längre skulle ha något incitament att investera i det.¹⁹⁸

3.4.6 Marknadsrättsligt skydd

En näringsidkare får i sin marknadsföring inte använda sig av ett kännetecken som är vilseledande beträffande produktens ”*art, mängd, kvalitet eller andra egenskaper*” (6 § 2 st 1 p MFL). Garantifunktionen åtnjuter alltså ett visst skydd genom marknadsföringslagstiftningen. Det finns en historisk och en faktisk koppling mellan å ena sidan VML:s möjlighet till förbud mot vilseledande kännetecken i 35 §, och möjligheten att åtkomma vilseledande känneteckensanvändning enligt MFL å den andra. Bestämmelserna härrör båda ur 9 § IKL (se ovan 2.1.3.3). I Marknadsdomstolens praxis från tiden före 1996 års marknadsföringslag finns flera exempel på kännetecken som förbjudits pga. att de ansetts vilseleda om den märkta produktens egenskaper.¹⁹⁹ Efter införandet av den nya MFL har ingen omfattande praxis beträffande detta bildats, men av principiellt intresse är t.ex. det välbekanta *Champagne*-målet.²⁰⁰ Fallet gällde Arla, som inför millennieskiftet lanserade en yoghurt med *champagnesmak*, en benämning som förekom både på själva yoghurtförpackningen och på affischer och reklammaterial avsedda för butiker. MD menade att användningen av uttrycket *champagne* måste anses ägnat att inge konsumenterna föreställningen att yoghurten innehöll champagne eller i alla fall hade en smak av det. Arla kunde dock inte visa att det fanns något sådant samband, och hade således med hjälp av förpackningen vilselett omsättningskretsen beträffande produktens verkliga innehåll och karaktär.²⁰¹

¹⁹⁷ Smith, R, *The unresolved tension between trademark protection and free movement of goods in the European Community*, s 93.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Se t.ex. MD 1978:3 (New Hair AB) i vilket användningen av firman New Hair AB ansågs vilseledande genom att det antydde att de produkter som företaget marknadsförde hade hårväxtbefrämjande egenskaper.

²⁰⁰ MD 2002:20.

²⁰¹ Se Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 446 f.

MFL torde alltså erbjuda ett mer påtagligt skydd för garantifunktionen än VML.

3.5 Reklamfunktionen

3.5.1 Allmänt

Naomi Klein beskriver i sin bok *No Logo* hur storföretag som *Nike* och *Intel* har hävdad att den faktiska varuproduktionen endast är en perifer del i deras verksamhet. Tack vare arbetsreformer och handelslättnader kan denna out-sourcas till externa tillverkare, ofta i låglöneländer. Företagen själva ägnar sig primärt åt produktutveckling, design och framför allt åt skapandet av en *känneteckensimage* som de sedan marknadsför.²⁰² I slutet av 1980-talet formades exempelvis Nikes strategi att marknadsföra sig som ett *sportföretag*, och inte som ett företag som huvudsakligen *säljer skor*. Man såg som sin uppgift att *”berika människors liv genom idrott och konditionsträning”* och att *”bevara magin inom idrotten”*.²⁰³ Framför allt storföretagen driver på denna process, och många av dem handlar framgångsrikt i enlighet med devisen *”framtidens blomstrande produkter är inte de som presenteras som varor utan de som presenteras som koncept”*.²⁰⁴ Målet är att kännetecknen skall utveckla ett egenvärde, dvs. överskrida sin primära funktion såsom symbol för en produkt, och förvärva ett innehåll som inte är direkt kopplat till denna. Istället för att endast fungera som *agent*, väcker då kännetecknet förväntningar och associationer som åtminstone i viss mån är fristående ifrån den aktuella produkten. Det har således utvecklat en reklamfunktion.

3.5.2 Det inneboende egenvärdet

Det är betraktarens associationer eller reaktioner när han eller hon hör ett kännetecken nämnas, ser det på TV, på en reklampelare eller dylikt, som utgör kännetecknets inneboende egenvärde. Sådana reaktioner kan framkallas på grundval av olika omständigheter. Ett kännetecken kan i teorin ha ett egenvärde redan från början, t.ex. om det är särskilt slagkraftigt genom en ändamålsenlig utformning, och således ägnat att fånga konsumenternas uppmärksamhet och tillika dröja sig kvar i deras minnen. Det är då fråga om en *direkt estetisk reaktion*. Att sådana ensamt ger upphov till en reklamfunktion hos ett känneteckens torde emellertid vara mycket sällsynt i praktiken. En betydligt vanligare orsak till uppkomsten av detta mervärde torde istället vara en medveten och intensiv *inarbetning* av kännetecknet t.ex. genom *suggererande* reklam, eller en kvalitetsrik produktionstradition, s.k. *erfarenhetsbaserade representativa associationer*.²⁰⁵ Detta ökar tack vare kännetecknets exponering och spridning på marknaden. Enligt Wessman utgör

²⁰² Klein, *No Logo*, s 4.

²⁰³ Klein, *a a*, s 23, som hänvisar till: Katz, *Just Do It: The Nike Spirit in the Corporate World*.

²⁰⁴ Klein, *a a*, s 21.

²⁰⁵ Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 245.

dessa två beståndsdelar tillsammans kännetecknets egenvärde, eller som han benämner det, *det fristående värdet*.²⁰⁶

Genom suggererande inarbetning kan man på detta sätt sägas förse kännetecknet med en *själ*, i den mening att man fyller det med värderingar som erbjuder konsumenterna *identifikation*. Att Sarah Jessica Parker²⁰⁷ i galaskrud och lyxig omgivning nu syns på reklampelarna för *Lux* duschcreme under slagordet: "*Lux – brings out the ★ in you*" är uppenbarligen ägnat att skapa ett begär på grundval av vårt behov av identifikation. Det antyds inte att *Lux* duschcreme skulle ha några särskilda objektiva kvalitativa egenskaper som gör den bättre än andra duschcremer. Genom reklamen skall konsumenten istället fås att tro att de vid förvärv av produkten samtidigt förvärvar vissa egenskaper, nämligen dem som innehas av Sarah Jessica Parker.²⁰⁸ Reklamen väddar till viljan att identifiera sig med en berömd, ung, vacker, framgångsrik och trendig kvinna i metropolen New York. Att ha en *Lux* duschtvål på badhyllan skall signalera just sådana egenskaper – dvs. *the star in you*. Det är inte svårt att komma fram till att företaget *Unilever* på detta sätt försöker att befästa kännetecknet hos en viss målgrupp genom att få dem att associera det med en viss "air". Detta slag av psykologisk särskiljning är typisk just i samband med marknadsföring av varor som inte skiljer sig nämnvärt åt i fråga om t.ex. pris eller kvalitet.²⁰⁹

Vid en jämförelse mellan reklamfunktionen och garantifunktionen kan vidare påpekas att den senare generellt framkallar förväntningar som i högre grad har sin motsvarighet i verkligheten, medan reklamfunktionen skapar förväntningar som i många fall inte har någon reell grund. På så sätt menar Tiili att den i princip bara är av betydelse för känneteckenshavaren och dennes avsättningsintressen.²¹⁰ Mot detta kan man anföra att en sådan syn förutsätter att människan bara har ett legitimt behov av tillfredsställelse när det gäller de fysiska behoven.²¹¹ Det symboliska värde som uppkommer genom den koppling mellan kännetecknet och image som görs i reklam kan ju vara av ansevärd betydelse både för konsumentens egen självbild och den bild som denne vill skall förmedlas till andra. Kännetecknet kan vara ett medel både för självförverkligande och social acceptans, och detta kan sägas vara den andra sidan av reklamfunktionen, samt även en del av garantifunktionen till den grad kännetecknet kan sägas garantera abstrakta och emotionellt associerande egenskaper.²¹²

²⁰⁶ Wessman, *Kodakdoktrinen under förändring*, NIR 1992 s 206.

²⁰⁷ Skådespelerska och huvudrollsinnehavare i den världsberömda livsstilsserien *Sex and the City*.

²⁰⁸ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 93.

²⁰⁹ Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 247.

²¹⁰ Tiili, *a a*, s 246

²¹¹ Jfr Maslows behovspyramid.

²¹² Melin, *Varumärkesstrategi*, s 41.

3.5.3 Varumärkesrättsligt skydd

3.5.3.1 Anseendeskyddet

När någon använder ett märke som är liknande eller identiskt med ett väl ansett kännetecken föreligger en risk för att dess innehåll förändras i negativ riktning. Antingen sker detta genom ett försämrat anseende eller genom förlust av ursprunglig distinktivitet. Ensamrätten till ett kännetecken medger därför innehavaren en rätt att hindra andra från att använda kännetecken som är förväxlingsbara med dennes (4 § 1 st VML). I 6 § 1 st anges att förväxlingsbarhet skall anses föreligga endast om kännetecknen avser varor av samma eller liknande slag. Från denna s.k. *specialitetsgrundsats* finns dock ett undantag stipulerat i andra stycket, samma paragraf, enligt vilken skydd medges även utanför varuslagsgränserna, i fall där kännetecknet är *väl ansett*.²¹³ Bestämmelsen är avsedd att motsvara artikel 5.2 VMD och innebär en utvidgning av det skyddsomfång som tidigare gällde enligt den s.k. *KODAK-doktrinen*.²¹⁴

För att ett kännetecken skall vara väl ansett krävs enligt *Chevy-målet*²¹⁵ att det är känt inom en betydande andel av den relevanta personkretsen.²¹⁶ Detta ansågs inte kunna bestämmas med hjälp av en procentsats, utan skall bedömas med beaktande av alla relevanta omständigheter. Här är särskilt det äldre märkets marknadsandel, i hur stor omfattning och inom vilket geografiskt område som kännetecknet varit i bruk, hur länge användningen har pågått samt hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra kännetecknet.²¹⁷ Av detta framgår att man i princip kan sätta likhetstecken mellan ett väl ansett kännetecken och ett kännetecken med reklamfunktion. På detta sätt erbjuder anseendeskyddet ett skydd för reklamfunktionen.

Vad krävs då för att anseendeskydd skall kunna åberopas? Det framgår av bestämmelsen att de båda märkena måste vara *liknande*. Enligt *KODAK-doktrinen* innebar detta att större likhet krävdes mellan märkena än vad som normalt gäller för förväxlingsbarhet.²¹⁸ Enligt EG-rätten krävs dock inte ens att kännetecknen är förväxlingsbara, det är tillräckligt att likheten är så stor att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem.²¹⁹ Detta gäller alltså också enligt svensk rätt, eftersom den skall tolkas EG-konformt.²²⁰ I Benelux-länderna, vars varumärkeslag, BVML, tjänade

²¹³ SOU 2001:26, s 262.

²¹⁴ Se Levin, *Noveller*, s 71 ff. Begreppet härstammar från ett engelskt rättsfall från slutet av 1800-talet enligt vilken innehavaren av varumärket Kodak lyckades hindra användningen av samma märke för cyklar, se *Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffiths Cycle Corp.*, 15 R.P.C. 105 (*Chancery Division 1898*, se <http://www.house.gov/judiciary/484.htm>)

²¹⁵ Mål C-375/97, *General Motors v Yplon*, [1999] ECR, s I-5421.

²¹⁶ Det krävs inte att kännetecknet är känt i hela Sverige för att ett anseendeskydd skall gälla, utan är tillräckligt med en väsentlig del av landet.

²¹⁷ Bernitz m fl, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 214.

²¹⁸ Se SOU 1958:10, s 137.

²¹⁹ Mål C-251/95, *Sabel v Puma*, [1997] ECR, s I-6191, och särskilt mål C-408/01, *Adidas v Fitnessworld*.

²²⁰ Se NJA 1995 s 635, *Galliano*, där ordet 'liknande' tolkades på samma sätt som enligt den gamla Kodakdoktrinen.

som förebild vid skapandet av VMD (se ovan), har man i praxis fastslagit att det räcker med en undermedveten mental koppling mellan kännetecknen för att associationskriteriet skall anses uppfyllt. Man har nämligen tagit hänsyn till att en sådan koppling är tillräcklig för att ett registrerat kännetecken skall riskera att förlora i goodwill.²²¹ Detta innebär ett explicit erkännande av ett kännetecknets reklamfunktion.

3.5.3.2 Skydd utanför varumärkesanvändning

Något skydd *utanför* användning som kännetecken, dvs. för att symbolisera och särskilja produkter, medges inte enligt det svenska anseendeskyddet.²²² Ett sådant finns dock bl.a. i den ovan nämnda BVML.²²³ Enligt dess artikel 13 A.1(d) äger innehavaren av ett kännetecken rätt att hindra otillbörlig användning av detta eller ett liknande märke för *annat ändamål än att särskilja varor*, om detta på ett otillbörligt sätt drar fördel av detta känneteckens anseende (*repute*).²²⁴ Detta har inspirerat en fakultativ bestämmelse i artikel 5.5 VMD, vilken ger medlemsstaterna en möjlighet att föreskriva ett sådant skydd. Ett krav på ett dylikt skydd för reklamfunktionen restes också i samband med införandet av den nya *tyska* varumärkeslagen. Man stannade dock vid att, förutom anseendeskyddet, införa en särskild regel som i första hand gäller mot stympning eller vanställning av kännetecken. Dess utformning tillåter emellertid intolkning av ett betydligt bredare skydd mot oönskad känneteckensanvändning i reklamsammanhang.²²⁵

Frågan om det finns anledning att införa ett sådant uttryckligt skydd för reklamfunktionen i den svenska varumärkeslagen utreddes av Varumärkeskommittén i SOU 2001:26. Man beslutade att ett sådant inte kunde anses motiverat, något som kommenterades mycket fåordigt med att det ”... enligt kommitténs mening inte [fanns] skäl att låta det utökade skyddet omfatta också användning för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.”²²⁶ Förmodligen ansåg man att Marknadsföringslagens regler var tillräckliga för detta syfte. Med tanke på den skillnad i syfte som finns mellan marknadsrättslagstiftningen och immaterialrätten kan man fråga sig om det ändå inte vore en bra idé att införa skyddet i VML (se ovan 3.4.5.1.1).²²⁷

Det har också talats om att ett utökat skydd för reklamfunktionen inte är befogat med anledning av att det inte medför något faktiskt skydd för *konsumenten*. Å andra sidan måste det finnas något sätt på vilket goodwill kan erhålla skydd, eftersom detta är mycket viktigt i och med den immaterialise-

²²¹ Jepson, Emma, *Is the European Court of Justice's Decision in Sabel v Puma "back to the Dark Ages of Trade Mark Law*, s 2 (utskriften fr internet).

²²² Levin, *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*, s 525.

²²³ Brooks/Watts, *Full time for unauthorized merchandising*, www.managingip.com July/August 2003, s 73.

²²⁴ “(d) any use in the course of trade, without due cause, of a mark or a similar sign in any way other than to distinguish goods where such use takes unfair advantage of or is detrimental to the distinctive character or the repute of the mark.”

²²⁵ Levin, *a a*, s 525.

²²⁶ SOU 2001:26, s 269.

²²⁷ Levin, *a a*, s 524 f.

ringstendens som nu upplevs i samhället. Det kan knappast anses vara VML:s uppgift att begränsa den suggestiva reklamen. I den mån en sådan begränsning skulle vara nödvändig torde det istället aktualiseras i lagstiftningen om illojal konkurrens. Det finns andra medel att tillgripa än att förhindra ett skydd för varumärkets goodwill. Det ter sig vidare synnerligen orimligt att utgå ifrån att känneteckenshavarens intressen endast bör uppmärksammas och skyddas i den mån konsumenternas intressen samtidigt kan tas i beaktande.²²⁸

3.5.4 Marknadsrättsligt skydd

3.5.4.1 Renommésnyltning

Överlappningen mellan det marknadsföringsrättsliga och det känneteckensrättsliga skyddet är tydlig också beträffande reklamfunktionen. Förutom medelst anseendeskyddet i VML, erbjuds också ett skydd för denna funktion genom MFL:s förbud mot renommésnyltning, vilket återfinns främst i 4 § MFL, den s.k. generalklausulen.²²⁹

Med begreppet renommésnyltning förstås att en näringsidkare i sin marknadsföring utan samtycke, på ett otillbörligt sätt, anknyter till en annan näringsidkares mer eller mindre välkända verksamheter eller kännetecken.²³⁰ I MD:s praxis har det otillbörliga här ansetts bestå i att den snyltande ”*till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren*”.²³¹ Det är precis detta *egenvärde* som ger kännetecknet en reklamfunktion, och härmed ges alltså ett skydd för denna. Härför krävs, till skillnad från vid tillämpningen av 6 § 2 st VML, ingen förväxlingsbarhet.²³² Skyddet går vidare naturligen utöver användning i känneteckenssyfte (se ovan), och kan således anses fullgöra den intention som den fakultativa artikel 5.5 VMD förespråkar.

Det är alltså inte tillåtet att utforma reklam (och andra marknadsföringsåtgärder) på så sätt att den goodwill som förknippas med annan näringsidkares företagsnamn eller kännetecken utnyttjas. Ett sådant förfarande kan förbjudas vid vite. En förutsättning för detta är dock att det kännetecken som utnyttjats är *välkänt* på marknaden, så att utnyttjandet faktiskt kan förknippas med detta företags renommé. Tanken är att det, om detta krav inte är uppfyllt, saknas ett tillräckligt uppmärksamhetsvärde att skydda.²³³ I *Boss-målet*²³⁴ fann MD att ett försäkringsbolag i sin annons för grupp försäkring med benämningen *Boss* hade utnyttjat det goda renommé som kännetecknet

²²⁸ Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, s 122 ff.

²²⁹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 479.

²³⁰ Se t.ex. MD 2003:16 (Absolut Vodka), Levin, *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet?*, s 520, Bernitz m fl, *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens*, s 273.

²³¹ Se MD 1999:21.

²³² Bernitz m fl, *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens*, s 273.

²³³ Se bl.a. MD 1993:9 (Boss), MD 1996:3 (Galliano II).

²³⁴ MD 1993:9 (Boss).

BOSS hade förvärvat. Detta var det första målet i vilket en åtgärd ansågs otillbörlig enbart pga. renommésnyltning.²³⁵ I *Absolut Vodka*-målet²³⁶ gällde utnyttjandet inte ABSOLUT VODKAS kännetecken i sig, utan mannen på det sigill som återfinns på flaskorna, ”brännvinskungen” L.O. Smith. Avbildningen av denne man, samt användningen av kännetecknen BRÄNNVINSKUNGEN och L O SMITH, bedömdes ej utgöra renommésnyltning, eftersom märkena som sådana ej ansågs vara så kända för allmänheten att en association med ABSOLUT VODKAS renommé kunde uppstå. I fall där ett känneteckens reklamfunktion blir aktuell för skydd torde dock detta rekvisit i princip alltid anses uppfyllt. Ett kännetecken som fyller en sådan funktion är ju i regel välkänt i den bemärkelse som avses här. Det är i sammanhanget värt att notera att generalklausulen i MFL inte kan leda till skadestånd eller marknadsstörningsavgift, utan endast förbud vid vite (14 och 19 §§ MFL).

Ett visst skydd för reklamfunktionen erbjuds även genom 8 a § 1 st 7 p MFL om jämförande reklam. Här stadgas att en näringsidkare inte får lov att direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter om detta innebär ett otillbörligt utnyttjande av kännetecknets *renommé*. För att denna katalogbestämmelse, med påföljderna marknadsstörningsavgift och skadestånd (22 och 29 §§), skall vara tillämplig, krävs dock att det är fråga om en jämförelse av konkurrerande produkter.²³⁷

Boss-målet, liksom många andra fall av renommésnyltning, hade förmodligen med framgång kunnat drivas även som varumärkesintrång. Trots denna överlappning kan dock reglerna om renommésnyltning i MFL sägas ge näringsidkare ett vidare skydd för reklamfunktionen än det som erbjuds genom VML (se ovan),²³⁸ eftersom ingen förväxlingsbedömning är nödvändig, och det inte heller krävs att kännetecknet används i särskiljande syfte.

3.6 Konkurrens- och marknadsstyrande funktion

3.6.1 Konkurrensfunktionen

I Sverige, och de flesta andra länder med liknande politiska system, förekommer inget tvång för näringsidkare att använda sig av kännetecken, vilket var fallet t.ex. under skråväsendet och under vissa perioder i Romarriket (se ovan 2.1). Inom ramarna för lagstiftningen bestämmer denne själv om, och i så fall vilket eller vilka, kännetecken han eller hon önskar använda. Det avgörande för sådana överväganden är om näringsidkaren överhuvudtaget tror

²³⁵ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 481.

²³⁶ Se MD 2003:16 (*Absolut Vodka*).

²³⁷ Se MD 2002:20, (*Champagne*), s 19.

²³⁸ Bernitz m fl, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 275, se Galliano I (MD 1996:3) *Liquore Galanto*, men också Galliano II i vilket användande av kännetecknet Gaetano inte ansågs utgöra varumärkesintrång och upphävdes av MD eftersom man enligt domstolen förhållit sig passiv i att vidta marknadsrättsliga åtgärder (sic!).

att detta kan underlätta uppnåendet av målet med verksamheten, dvs. avsättningen av varan med maximal vinst. Om nyttjandet av ett kännetecken inte hade inneburit några fördelar i detta avseende, så hade förekomsten av dem av naturliga skäl varit mycket begränsad. Genom att kännetecknet, pga. sina grundläggande attribut, kan ge sin innehavare omfattande konkurrensfördelar om denne förvaltar det rätt, kan man säga att det fyller en sådan konkurrensfunktion. Det sagda är möjligt endast om kännetecknet fyller en särskiljningsfunktion, varför denna alltid är grunden till att kännetecknet kan utgöra en så värdefull tillgång för sin innehavare.²³⁹

3.6.1.1 Formalregistrering

Det bör nämnas att formalregistreringar i form av s.k. *förråds-* och *defensivmärken* kan fylla en konkurrensfunktion utan att ha någon faktisk särskiljningsfunktion. Ett förrådsmärke är ett kännetecken som registreras för att kunna användas om behov uppstår, s.k. *offensiv registrering*.²⁴⁰ Det blir så att säga ett märke på lager och därigenom en konkurrensfördel. Även defensivmärken fyller ofta en konkurrensfunktion för innehavaren, genom att de minskar utrymmet för konkurrens från andra. Antingen registrerar innehavaren av ett kännetecken som används kommersiellt för ett visst varuslag, detta märke också för andra varuslag, eller så registreras kännetecken som är snarlika det som faktiskt används. Detta har samma effekt som en skärpning av förväxlingsbedömningen.²⁴¹ Observeras skall dock att det finns ett s.k. användningstvång som måste uppfyllas inom fem år (25 a § VML), annars kan registreringen hävas.²⁴²

3.6.1.2 Kännetecknets konkurrensbegränsande effekt

Längre tillbaka i tiden ansågs produkten i sig och dess pris vara det viktigaste konkurrensmedlet. Teorin om s.k. *bruten efterfrågekurva*²⁴³ har dock lett till att man övergått från priskonkurrens till andra typer av konkurrens, vilket har medfört att kännetecknets betydelse som konkurrensmedel stadigt har ökat.²⁴⁴ Varumärkeslagstiftningen har ett konkurrensbefrämjande syfte, men kännetecken kan också verka konkurrensbegränsande, eftersom de fungerar som *de jure*-monopol. Ett mycket starkt inarbetat kännetecken kan då leda till något som kan liknas vid ett *de facto*-monopol.²⁴⁵ Visserligen finns substitut att tillgå, men för konsumenterna har inarbetning och reklam medfört att en vara märkt med ett visst kännetecken upplevs som mindre substituerbar än vad som i själva verket är fallet. Förekomsten av ett visst kännetecken på en vara kan ge konsumenterna uppfattningen att den skiljer sig mer från andra varor av samma slag än vad som i själva verket är fal-

²³⁹ Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, s 27 ff.

²⁴⁰ Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s 364.

²⁴¹ Pehrson, *a a*, s 60.

²⁴² Se vidare om defensivmärken och förrådsmärken i praxis; Bernitz m fl, *a a*, s 225 f.

²⁴³ Se närmre om denna teori; Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, s 30.

²⁴⁴ Pehrson, *a a*, s 30.

²⁴⁵ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 98.

let.²⁴⁶ Graden av monopol på marknaden kan på detta sätt sägas vara större med än utan förekomsten av varumärken. Enligt ekonomisk teori leder detta förhållande på sikt till att priserna blir högre och utbudet mindre än vid perfekt konkurrens.²⁴⁷ Konkurrensrätten hindrar dock användningen av en känneteckensrätt på sätt som syftar till, eller får som följd, att konkurrensen på marknaden hämmas eller snedvrids.²⁴⁸

Av resonemanget ovan följer att starkt inarbetade varumärken försvårar för konkurrenter att etablera sig på marknaden. Denna kännetecknets *konkurrensbegränsande* effekt var tidigare mycket uppmärksammas av nationalekonomer, men dess betydelse har nu försvagats. Anledningen till detta är att man anser att bristerna vägs upp av flera andra ur nationalekonomiskt perspektiv positiva funktioner.²⁴⁹

3.6.2 Den marknadsstyrande funktionen

Kännetecknet har också en *marknadsstyrande* funktion, vars centrala karaktär torde framgå av blotta beteckningen. Anledningen till att jag nämner den så sent, och kortfattat, i min redogörelse är att den egentligen kan ses som ett resultat av de övriga funktionerna. Melin beskriver kännetecknets funktion som *positioneringsinstrument*, vilket torde motsvara den marknadsstyrande funktionen.²⁵⁰ Positionering innebär att placera produkten i konsumenternas medvetande, för att på sikt uppnå märkeslojalitet och således en garanterad plats på marknaden.²⁵¹ Kännetecknet är naturligtvis i egenskap av alla sina funktioner ett effektivt hjälpmedel för att genomföra en lyckad positionering.

²⁴⁶ Pehrson, *a a*, s 108.

²⁴⁷ Dahlman/Glader/Reidhav, *Rättsekonomi. En introduktion*, s 59.

²⁴⁸ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 99.

²⁴⁹ Pehrson, *a a*, s 111 ff.

²⁵⁰ Melin, *Varumärkesstrategi*, s 38, Nordell, *a a*, s 96.

²⁵¹ Melin, *a a*, s 96 f.

4 EG-rättens syn på varumärkets funktioner

4.1 Varumärkesrätten och den fria rörligheten för varor

Kännetecken är geografiskt definierade i det att de åtnjuter legalt skydd inom ett specifikt territorium (*de jure* territorialitet).²⁵² Alla EU:s medlemsstater har sin egen nationella känneteckensrätt,²⁵³ och ett kännetecken som tillerkänns skydd enligt en sådan åtnjuter detta skydd endast inom den lagens jurisdiktion. Den som registrerar ett varumärke enligt svensk lag i Sverige, har således inga möjligheter att hindra någon annan från att registrera samma kännetecken i t.ex. Danmark. Denna territoriella natur gör att en situation där identiska eller liknande kännetecken innehas av olika näringsidkare i olika medlemsstater är fullt möjlig i praktiken. Ett sådant förhållande kan uppstå antingen av helt slumpmässiga skäl, eller ha sitt ursprung i någon form av delning av en ursprunglig känneteckensrätt.²⁵⁴ Om någon av kännetecknets innehavare sedan väljer att expandera till en av de medlemsstater i vilka någon annan innehar ensamrätten till motsvarande kännetecken, är detta naturligtvis ägnat att åstadkomma en konflikt mellan de nationella rättigheterna och EG-rättens fundamentala princip om fri rörlighet för varor.

Till skydd för den fria rörligheten för varor förbjuder artikel 28 (30) i *Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen* (EGF), kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan. I artikel 30 (36) EGF ges en möjlighet till undantag ifrån denna fundamentala regel bl.a. när restriktioner är motiverade med hänsyn till skyddet för immateriell äganderätt. Sådana inskränkande bestämmelser får emellertid inte utgöra *medel för godtycklig diskriminering* eller innefatta en *förtäckt begränsning av handeln* mellan medlemsstaterna.²⁵⁵ Det är alltså fråga om ett villkorat undantag.

Konflikten mellan känneteckensrätten och den fria rörligheten har över tid bemötts på olika sätt i domstolens praxis och i doktrin. Man har hela tiden utgått ifrån den grundläggande funktion som varumärken ansetts fylla, dvs. som angivare av kommersiellt ursprung, och här sökt åstadkomma en avvägning mellan de båda intressena. Jag ämnar i det följande, med utgångs-

²⁵² Territorium används istället för stat eftersom skydd i vissa fall erbjuds för mindre områden (t.ex. delstater i USA) och i andra fall för större (t.ex. gemenskapsvarumärket eller Benelux-lagstiftningen).

²⁵³ Som dock skall uppfylla minimikraven i VMD. Obs också Benelux-länderna, som har en gemensam lagstiftning.

²⁵⁴ Smith, *The Unresolved Tension between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Communities*, s 95.

²⁵⁵ Koktvedgaard/Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, s 48.

punkt i EGD:s avgöranden, ge en översiktlig redogörelse för EG-rättens syn på varumärkets funktioner sedan gemenskapens begynnelse.

4.2 *Common Origin*: Principen om gemensamt ursprung

Såsom beskrivits ovan, är det förenligt med EG-rätten att införa importrestriktioner när detta är motiverat med hänsyn till skyddet för immateriella rättigheter (artiklarna 28 (30) och 30 (36) EGF). När det gäller varumärkesrättigheter har EGD länge ansett att dess grundläggande funktion är att ange kännetecknets ursprung.²⁵⁶ Härur har *principen om gemensamt ursprung* sprungit, vilken är applicerbar på fall där liknande eller identiska kännetecknen med gemensamt ursprung av någon anledning har skilda innehavare i olika medlemsstater.²⁵⁷ En innehavare av en av dessa rättigheter i en av medlemsstaterna kan då inte använda sin nationella rätt för att förhindra import av varor som en av de andra innehavarna marknadsför. Ett sådant förfarande skulle nämligen i enlighet härmed strida mot den grundläggande principen om fri rörlighet för varor.

4.2.1 Sirena

Principen om gemensamt ursprung manifesterades redan i det under 1971 avgjorda *Sirena*-målet,²⁵⁸ vilket gällde ett italienskt företag, *Sirena*, som förvärvat rätten till kännetecknen PREP och PREP GOOD MORNING i Italien från det amerikanska bolaget *Mark Allen*. Rätten överläts sedan för Tyskland till ett tyskt bolag, vilket genom en agent, *Eda Srl*, började marknads- och saluföra produkter i Italien under samma kännetecken. *Sirena* väckte härvid talan om varumärkesintrång, och den italienska domstolen hänvisade ett par frågor gällande förfarandets förenlighet med reglerna om fri rörlighet och artiklarna 81 (85) och 82 (86) EGF till EG-domstolen.²⁵⁹

Kommissionen menade att "...the partitioning of the common market is fundamentally contrary to the Community system of competition *and is therefore inadmissible [min kurs]*."²⁶⁰ Beträffande varumärkesrättigheter som sådana konstaterade EGD härvid att utövandet av dem i *särskilt hög grad* tenderar att bidra till marknadsuppdelning, och härigenom verka hämmande på den fria rörligheten för varor, dvs. stå i strid med EG-rättens fundamentala mål. Man menade vidare att rätten till ett varumärke skiljer sig ifrån andra immateriella rättigheter i det att "... *det som skyddas av dessa oftast har större betydelse och ett högre skyddsvärde än det som skyddas*

²⁵⁶ Prime, *European Intellectual Property*, s 15.

²⁵⁷ Se om common origin-principen Pehrson, *Common origin-principens uppgång och fall*, NIR 1995 s 10.

²⁵⁸ Mål 40/70, *Sirena Srl v Eda Srl*, [1971] ECR, s 69.

²⁵⁹ Konkurrensbestämmelserna.

²⁶⁰ Commission on European Communities (se närmre Smith, R).

genom varukännetecken.”²⁶¹ Domstolen konstaterade att artikel 85 (81) EGF är tillämplig ”... när importen av varor med ursprung i olika medlemsstater men med samma varumärke hindras under åberopande av varumärkesrätten, om varumärkesinnehavarna har förvärvat detta varumärke eller rätten att använda det genom avtal med varandra eller med tredje man.”²⁶² Man menade att det skulle medföra ett alltför betydande handelshinder om känneteckenshavare skulle ges möjligheten att hindra import av varor märkta med ett identiskt eller ett liknande kännetecken i de fall där produkterna härrörde ifrån samma ursprung.²⁶³ Med detta ansåg domstolen också att varumärkets grundläggande funktion som ursprungsangivare var uppfylld, eftersom produkterna de facto i de avsedda fallen *har* ett gemensamt ursprung.

4.2.2 Hag I

Principen om gemensamt ursprung stod fast också i *Hag I*-målet²⁶⁴, vilket nådde EGD ca tre år efter *Sirena*-avgörandet. Det tyska bolaget *Hag Bremen AG*, var i Tyskland och via dotterbolag i Belgien och Luxemburg, innehavare av det för koffeinfritt kaffe välkända varumärket HAG. I slutfasen av andra världskriget, närmare bestämt år 1944, beslagtogs de båda dotterbolagen, och därmed även varumärket, av belgiska och luxemburgska myndigheter såsom varande fiendeegendom. De överläts sedan vidare för både Luxemburg och Belgien till *Van Zuylen Frères*. Då *Hag AG* tjugo år senare började saluföra kaffe i Luxemburg under varumärket HAG opponerade sig *Van Zuylen* och menade att detta konstituerade ett intrång i deras nationella rättigheter. Den luxemburgska domstolen²⁶⁵ hänvisade målet till EGD för ett förhandsavgörande, varvid frågan ställdes om huruvida ett dylikt förfarande var förenligt med de grundläggande reglerna om fri rörlighet för varor.

Enligt artikel 28 (30) – 30 (36) EGF skulle här *Van Zuylens* protester ha varit berättigade, eftersom undantag från artikel 28 EGF är tillåtligt om det är motiverat av hänsyn till skydd för immateriell äganderätt. Domstolen valde dock att applicera den i *Sirena*-målet tillämpade principen om gemensamt ursprung. I enlighet härmed kunde *Van Zuylen* alltså inte med hjälp av sin nationella känneteckensrätt förhindra importen av HAG-kaffet. Det faktum att ett identiskt kännetecken existerade i importlandet räckte inte för att rättfärdiga ett sådant handlande, eftersom kännetecknen alltså från början härrörde ifrån samma ursprung.²⁶⁶ Domstolen motiverade sitt avgörande med att ett motsatt ställningstagande kunde leda till att utövandet av en immaterialrätt skulle bidra till en uppdelning av den gemensamma marknaden och därigenom påverka de fria varurörelserna negativt. Detta gällde kännetecken i särskilt hög grad, eftersom rättigheterna inte är begränsade i tid.

²⁶¹ Mål 40/70, p 7.

²⁶² Mål 40/70, p 11.

²⁶³ Prime, *European Intellectual Property*, s 14 ff.

²⁶⁴ Mål 192/73, *Van Zuylen frères v Hag AG*, [1974] ECR, s 731.

²⁶⁵ Tribunal d'Arrondissement du Luxembourg.

²⁶⁶ Mål 192/73, p 15.

4.2.3 Kritik mot principen om gemensamt ursprung

Den uppfattning som EGD manifesterade i *Sirena* och *Hag I*-avgörandena blev utsatt för hård kritik, bl.a. pga. att den ansågs underminera principen om *samtycke* som är fundamentet för den grundläggande konsumtionsprincipen. Genom avgörandena bidrog dessutom domstolen till att kännetecknens funktion som bärare av goodwill urvattnades i dylika situationer.²⁶⁷

Professor W. Alexander konstaterade att *Hag I*-målet hade skapat en situation där liknande produkter med helt olika kommersiellt ursprung och därmed sannolikt även skilda egenskaper kunde saluföras under identiska varumärken.²⁶⁸ Konsekvensen av detta blir att det kommersiella ursprung som varumärket HAG symboliserar på ett obestämt sätt varierar fram och tillbaka.²⁶⁹ Det framstår som ganska uppenbart att detta är ägnat att underminera varumärkets grundläggande individualiserings- och ursprungsangivelsefunktion, vilket både ur konsument- och näringsidkarsynpunkt naturligtvis vore olyckligt.²⁷⁰ EGD konstaterade beträffande detta att ”...[ä]ven om det är ändamålsenligt att på en sådan marknad ange vilket ursprung en produkt som bär ett varumärke har, kan sådan konsumentinformation säkras på andra sätt som inte begränsar den fria rörligheten för varor.”²⁷¹ Detta kunde ske exempelvis genom att märka produkterna med MADE IN GERMANY eller MADE IN BELGIUM, eller genom att framhäva firman. Det torde dock finnas skäl till starkt ifrågasättande av effektiviteten i ett sådant förfarande.²⁷²

Domstolen förbisåg alltså varumärkets grundläggande funktion som ursprungsindikator och därmed förebyggare av förväxlingsrisk hos omsättningskretsen. Generaladvokat Jacobs framförde mycket riktigt i *Hag II*-domen (se nedan 4.4.1) att . ”...*the consumer is not interested in knowing the genealogy of the trademark, he is interested in knowing who made the goods that he purchases.*” *Hag I* och *Sirena* skapade tillsammans en situation i vilken möjligheten att ingripa mot känneteckensanvändning som vilseledde om kommersiellt ursprung begränsades betydligt.

²⁶⁷ Prime, *European Intellectual Property*, s 16.

²⁶⁸ Alexander, *Some Comments on the Café Hag Judgment*, s 388.

²⁶⁹ Pehrson, *Varumärken från konsumentsynpunkt*, s 333.

²⁷⁰ Pehrson, *Common Origin principens uppgång och fall*, s 13.

²⁷¹ Mål 192/73, p 14.

²⁷² Alexander, *a a*, s 389, Gagliardi, *Trademark Assignments under EC Law*, s 373.

4.3 *Specific Subject Matter:* känneteckensrättighetens särskilda föremål

4.3.1 Terrapin/Terranova

Strax efter *Hag I*-avgörandet aktualiserades ett nytt fall rörande varumärkets funktioner kontra den fria rörligheten för varor på den gemensamma marknaden, dock utan förekomsten av ett från början gemensamt ursprung, *Terrapin v Terranova*.²⁷³ Fallet gällde ett engelskt och ett tyskt företag i byggbranschen som, oberoende av varandra, i sina respektive länder, registrerat varumärkena TERRAPIN respektive TERRANOVA. Det tyska företaget, *Terranova Industrie C A Kapferer & Co*, som vid tiden för tvisten hade haft sina varumärken inregistrerade i Tyskland i ca 75 år, förde talan mot engelska *Terrapin Ltd* då detta började sälja monteringsfärdiga hus på den tyska marknaden under sitt varumärke, TERRAPIN. Käranden ansåg att detta var förväxlingsbart med TERRANOVA, och ville med grund i sin nationella ensamrätt förbjuda importen. Tyska Bundesgerichtshof begärde ett förhandsavgörande från EGD angående om ett sådant förfarande var förenligt med EGFs regler om fri rörlighet.

Domstolen konstaterade att undantag från förbudet mot importrestriktioner i artikel 28 (30) och 30 (36) EGF med hänsyn till skydd för immateriella rättigheter kan ges endast om detta är berättigat för att skydda det *särskilda föremålet* för sådana rättigheter. Detta hade i *Centrafarm-målet*²⁷⁴ definierats till ”... att märkesinnehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden för första gången och att han därigenom skall skyddas mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och rykte genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta.”²⁷⁵

EGD menade att en känneteckenshavare i enlighet med konsumtionsprincipen inte kan hindra parallellimport av sådana produkter med dennes kännetecken som satts på marknaden av denne själv, eller med dennes samtycke. Man fortsatte med att konstatera att detsamma gäller i de fall i vilka den åberopade rättigheten är ett resultat av en uppdelning, antingen frivillig eller genom ett statligt ingripande, av rätten till ett varumärke som ursprungligen innehades av en och samma innehavare. I dessa fall ansåg domstolen nämligen att ”kännetecknets huvudsakliga funktion [...] att för konsumenterna garantera att varan har samma ursprung, redan är försvagad genom själva uppdelningen av den ursprungliga rättigheten.”²⁷⁶ Man menade att ett åbe-

²⁷³ Mål C-119/75, *Terrapin Ltd v Terranova Industrie C A Kapferer & Co*, [1976] ECR, s 1039.

²⁷⁴ Mål C-16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v Winthrop BV*, [1974] ECR, s 1183.

²⁷⁵ Mål C-16/74, p 11.

²⁷⁶ Mål C-119/75, p 6.

ropandet av den nationella varumärkesrättigheten i sådana fall skulle leda till att marknadernas isolering fördjupas, utan att detta är berättigat för att skydda ett legitimt intresse för kännetecknets innehavare. När rättigheterna har uppkommit för olika och av varandra oberoende innehavare enligt olika nationella lagstiftningar, som i detta fall, kan dock enligt EGD artikel 30 (36) EGF åberopas för att förhindra importen. Om man gav reglerna om fri rörlighet företräde i ett sådant fall, skulle det för varumärkesrättigheterna ovan beskriva *särskilda föremålet* nämligen undermineras.²⁷⁷

Från en känneteckensrättslig synvinkel synes målets utgång självklar, eftersom tillåtligheten av import i en situation som denna skulle medföra en risk för att det inhemska kännetecknet inte längre skulle kunna fylla funktionen att särskilja varor efter deras kommersiella ursprung.²⁷⁸ Obiter dictum inskärpte dock domstolen, som ovan framhållits, vad som sagts i Hag I-avgörandet till att principen om gemensamt ursprung och utvidgade den till att gälla också vid frivilliga överlåtelse.

Konsumtion av immateriella rättigheter inträder som bekant när en produkt satts på gemenskapsmarknaden och så skulle enligt domstolen också ske beträffande rättigheter som härrör från uppdelningen av ett varumärke, oavsett om denna varit frivillig eller som i *Hag I*-fallet skett efter statligt ingripande.²⁷⁹ I de förra fallen hade nämligen kännetecknets grundläggande funktion som garanti för varans ursprung redan underminerats genom delningen av det ursprungliga märket. Antag att ett företag A har varumärket X registrerat i flera olika EU-länder. Senare förvärvar ett annat företag B rätten till varumärket X i något av dessa länder från A. Trots att B nu är innehavare av varumärket X i ett EU-land, kan han inte hindra import dit av produkter som A har marknadsfört i ett annat EU-land. En så omfattande rätt som B skulle ha haft om B själv registrerat varumärket X i det ifrågavarande landet kan B således aldrig förvärva från A.²⁸⁰ Att också frivilliga uppdelningar skulle omfattas fick vidare större praktiska konsekvenser, eftersom dessa är betydligt mer vanligt förekommande än sådana som föregås av expropriation.

4.4 Modifikation av *Essential Function* från ursprungsangivelse till garantifunktion?

Varumärkesdirektivet och EG-varumärkesförordningen erbjuder viss vägledning när det gäller ett känneteckens funktion. I respektive preambel beskrivs denna ”framför allt att garantera ursprunget.”²⁸¹ Detta torde dock

²⁷⁷ Mål C-119/75, p 7.

²⁷⁸ Förutsatt att man anser varumärkena *Terrapin* och *Terranova* vara de facto förväxlingsbara, vilket är en annan fråga.

²⁷⁹ Se också *Sirena*-målet.

²⁸⁰ Pehrson, *Common Origin-principens uppgång och fall*, s 13.

²⁸¹ VMD, tionde övervägandet i preambeln och EG-VMF sjunde övervägandet i preambeln.

vara en av de aspekter av VMD som varit mest omtvistad.²⁸² Ursprungsangivelsefunktionen har varit central i EGD:s praxis, men även garantifunktionen och reklamfunktionen har vunnit erkännande. Den förra har fått särskild tyngd, i sin faktiska bemärkelse, i fallen beträffande ompaketering av parallellimporterade läkemedel, eftersom brister i kvalitet kan få långt värre konsekvenser än goodwillskada och urvattningsrisk. Läkemedelsområdet åtnjuter alltså en särställning vad gäller domstolens syn på garantifunktionen. Jag ämnar dock av utrymmesskäl inte gå in mer än översiktligt på dessa.

4.4.1 Hag II

Tjugo år efter EGD:s dom i *Hag I*-målet uppstod en ny tvist rörande samma varumärke, vilken brukar gå under benämningen *Hag II*-målet.²⁸³ Ovan nämnda *Van Zuylen Frères* togs 1979 över av *Jacob Suchard*, och bildade i Belgien bolaget CNL-Sucal NV (*Sucal*). Strax herefter började *Sucal* exportera sitt koffeinfria HAG-kaffe till Tyskland, vilket *Hag AG* naturligtvis menade konstituerade ett intrång i deras nationella varumärkesrättigheter. Målet hänvisades till EGD för ett förhandsavgörande, och frågorna gällde återigen ett sådant importförbuds förenlighet med EG-rättens fundamentala regler om fri rörlighet.

Generaladvokaten Jacobs och Domaren Joliet lyckades övertala övriga domare att ompröva *Hag I*-domen ”... med hänsyn till den rättspraxis som efterhand har utvecklats rörande förhållandet mellan [immateriellt] och fördragets allmänna bestämmelser, särskilt vad gäller den fria rörligheten för varor.”²⁸⁴ Deras huvudsakliga argument i denna kampanj var en något modifierad definition av kännetecknets grundläggande funktion. I tidigare praxis hade denna ansetts vara att kort och gott ange den märkta produktens kommersiella ursprung. Om två kännetecken hade ett gemensamt ursprung, var således funktionen uppfylld, oavsett om ägarna sedan dess bytts ut eller diversifierats. En sådan syn innebär att man blundar för den förlängning av ursprungsangivelsefunktionen som består i konsumenternas intresse för *egenskaperna* hos den märkta produkten.

I *Hag II*-fallet fastslog domstolen för första gången att oavsett om två kännetecken har gemensamt ursprung, så är det väsentliga *vem som har möjlighet att kontrollera varornas kvalitet*.²⁸⁵ Man framhöll först att känneteckensrätten är ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EGF syftar till att införa och upprätthålla. Därefter konstaterades att ett fungerande sådant system förutsätter att ”[företagen är] i stånd att locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, något som bara är möjligt om

²⁸² O’Riordan, *Are You Exhausted? The Rights of Trademark Holders within the EU*, <http://colr.ucc.ie/2003ii.html>.

²⁸³ Mål C-10/89 (*Hag II*), *SA CNL-Sucal NV v Hag Gf AG*, [1990] ECR, s I-3711.

²⁸⁴ Mål C-10/89, p 10; Gagliardi, *Trade Mark Assignments under E.C. Law*, s 375.

²⁸⁵ Gagliardi, *Trade Mark Assignments under E.C. Law*, s 375.

det finns särskilda kännetecken som gör att dessa varor och tjänster kan identifieras. *För att ett varumärke skall kunna ha denna funktion måste det utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som är ansvarigt för dess kvalitet* [min kurs].²⁸⁶

Domstolen upprepade sedan vad som tidigare slagits fast i praxis, nämligen att undantag från förbudet mot importrestriktioner (artikel 28 (30) EGF) kan accepteras endast i den mån de är berättigade för att skydda varumärkesrättighetens särskilda föremål, dvs. att innehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när det för första gången förs ut på marknaden. Den exakta räckvidden av denna ensamrätt måste fastställas med hänsyn till kännetecknets grundläggande funktion – särskiljnings- och ursprungsangivelsefunktionen.²⁸⁷

I det aktuella målet var den avgörande faktorn att det helt saknades samtycke från *Hag AG*:s sida till att HAG-kaffe hade satts på marknaden i Belgien av *Sucal*, ett företag som inte stod i något ekonomiskt eller juridiskt beroendeförhållande till *Hag AG*. Kännetecknets grundläggande funktion skulle äventyras om *Hag AG* i en sådan situation inte skulle ges rätt att hindra importen. Konsumenterna skulle då inte längre kunna identifiera varornas ursprung, och känneteckenshavaren skulle i sin tur riskera att drabbas av en eventuell dålig kvalitet på varor som denne på intet sätt varit upphov till.²⁸⁸

Det är uppenbart att EGD i Hag II-domen generellt intar en betydligt mer positiv hållning till varumärken än tidigare, och skillnaden gentemot t.ex. uttalanden i *Sirena* är betydande. Det bör dock noteras att domen är mycket kasuistisk, med tanke på de speciella bakgrundsomständigheterna. Den lämnade utrymme för en hel del tvivel angående om tolkningen kunde sägas omfatta även sådana fall i vilka uppdelningen av kännetecknen varit frivillig. Man menade att känneteckenshavaren i sådana fall frivilligt hade avstått från att vara ensam om att saluföra varor i gemenskapen under kännetecknet i fråga. Frågan ställdes på sin spets fyra år senare i ett nytt mål inför EGD, *Ideal Standard*.²⁸⁹

4.4.2 Ideal Standard

En amerikansk producent av värmeanläggningar och sanitär utrustning, *The American Standard Group* (ASG), hade dotterbolag i Tyskland, *Ideal Standard GmbH* (IST), och i Frankrike, *Ideal Standard SA* (ISF), vilka var innehavare av kännetecknet IDEAL STANDARD i respektive land. ISF hamnade i finansiella svårigheter och valde därför att överlåta detta avseende *en del* av verksamheten i Frankrike till ett oberoende företag. I Tyskland var en sådan partiell överlåtelse inte tillåten enligt lag, varför varumärket här behölls för

²⁸⁶ Mål C-10/89, p 13.

²⁸⁷ Ibid, p 14.

²⁸⁸ Ibid, p 16.

²⁸⁹ Mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH v Ideal Standard GmbH, [1994] ECR I-2782; se Pehrson, *Common origin-principens uppgång och fall*, s 14 ff.

hela verksamheten. Den nya franska innehavaren sålde varumärket vidare till Compagnie Internationale de Chauffage (CICH), som inom kort inledde försäljning av IDEAL STANDARD-produkter i Tyskland via sitt dotterbolag, Internationale Heiztechnik GmbH (IHT). ASG menade att detta utgjorde ett intrång i deras nationella varumärkesrättigheter. Den tyska domstolen, Oberlandsgericht Düsseldorf, hänvisade målet till EGD för ett förhandsavgörande av huruvida förfarandet stod i strid med EG-fördragets regler om fri rörlighet (artiklarna 28 (30) – 30 (36) EGF).

Generaladvokat Gulmann framförde i sitt yttrande att den definition av ett känneteckens grundläggande funktion som EGD slagit fast i Hag II-målet visserligen var värdefull i sig, men varnade samtidigt för att applicera denna teori på en situation med ursprung i en *frivillig* över/upplåtelse. Han angav två skäl för detta: (1) En sådan ordning skulle enligt honom resultera i en uppdelning av den gemensamma marknaden, eftersom parterna i ett licensavtal alltid skulle kunna använda den skilda kvaliteten på produkter i skilda medlemsstater som förevändning för att förhindra respektive parts produkter från att nå den andres territorium,²⁹⁰ (2) ett sådant skeende skulle i de flesta fall inte heller gå att komma åt via konkurrensreglerna (artikel 81 (85) och 82 (86)), eftersom inget avtal skulle förekomma mellan parterna. Det skulle räcka med att de utövade sina nationella rättigheter.²⁹¹

EGD valde dock att göra ett överraskande avsteg ifrån sin sedan länge upprätthållna princip om integrationen av den gemensamma marknaden, och slog i plenum fast att de nationella känneteckensrättigheterna inte endast är territoriella, utan även sinsemellan oberoende.²⁹² Detta framgår av artikel 6.3 PK, vilken föreskriver att: ”*ett varumärke som i vederbörlig ordning registrerats i ett unionsland skall betraktas som oberoende av de varumärken som registrerats i övriga unionsländer*”.

Domstolen påpekade att konsumtion av ett kännetecken inträder när en vara förts ut på gemenskapsmarknaden av innehavaren själv eller med dennes samtycke. I sådana fall kan känneteckenshavaren inte hindra åter- eller parallelimport av märkta varor. *Samtycke* anses vara för handen när företagen i den importerande och den exporterande medlemsstaten är ekonomiskt sammankopplade med varandra, ”*economically linked*”. Avgörande härför är att innehavaren i sådana situationer har möjlighet att kontrollera varornas kvalitet, antingen i egen person eller genom reglering i ett licensavtal. En frivillig överlåtelse av kännetecknet för en stat är därför inte enligt domstolen tillräckligt för att konsumtion skall inträda.²⁹³ EGD bekräftade också den definition som givits av kännetecknets grundläggande funktion i Hag II-målet (se ovan). En tillämpning av artikel 28 (30) EGF skulle i förevarande fall ha varit klart stridande mot den grundläggande funktionen, eftersom IST

²⁹⁰ Generaladvokaten Gulmanns yttrande, p 120.

²⁹¹ Ibid, p 121, 123 och 128.

²⁹² Mål C-9/93, p 21 f.

²⁹³ Mål C-9/93, p 5 i sammanfattningen, se också territorialitetsprincipen.

inte hade någon fysisk möjlighet att kontrollera de franska IDEAL STANDARD-produkternas kvalitet.²⁹⁴

Även om domstolen inte hade fått någon fråga om de konkurrensrättsliga reglernas betydelse behandlades också tillämpningen av artikel 82 (85) EGF på avtal om överlåtelse av immaterialrättigheter. Tvärtemot Generaladvokatens uttalande fastslogs att denna artikel är tillämplig när sinsemellan oberoende företag överlåter kännetecknen till följd av avtal om delning av marknaden, dock under förutsättning att en grundläggande undersökning av omständigheterna görs.²⁹⁵ Argumentet att ASG genom att överlåta kännetecknet för en medlemsstat men inte andra, frivilligt hade avstått från att vara ensam om att saluföra varorna i fråga i gemenskapen avfärdades av EGD, eftersom detta inte tar hänsyn till att ett känneteckens funktion skall bedömas i förhållande till ett bestämt territorium.²⁹⁶

4.4.3 Senare praxis och kritik mot Ideal Standard-domen

I det senare målet Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S²⁹⁷ underströk domstolen åter att varumärkets funktion är ”...to constitute a guarantee that all products which bear it have been manufactured under the control of a single undertaking to which responsibility may be attributed”.

Det har på vissa håll förmodats att *Silhouette*-domen²⁹⁸ innebär att den gemensamma marknaden är viktigare än den traditionella synen på vad som är ett känneteckens funktion. Man har hävdats att domen ändrar på uppfattningen om funktionerna, eftersom en tillräcklig skyddsnivå erhålls genom att känneteckenshavaren tillåts förbjuda import från länder utanför EES, vilket leder till en ökad skyddsnivå.

Tritton kritiserar domstolens uttalande i Ideal Standard, eftersom han menar att det implicit betonar att det väsentliga i kännetecknets funktion inte är själva kvalitetsgarantin, utan *den enhetliga kontrollen*. Om ett företag t.ex. har dotterbolag i olika medlemsstater, kan funktionen inte åberopas trots att dessa tillverkar produkter av skild kvalitet i de olika staterna.²⁹⁹ Då har företaget så att säga tagit detta beslut på egen hand, och får också ta konsekvenserna av det.³⁰⁰ Tritton påpekar att konsumenternas snarare är intresserade av de märkta produkternas kvalitet än av om de är tillverkade

²⁹⁴ Mål C-9/93, p 45, se vidare Reindl, *Intellectual Property and Intra-Community Trade*, s 853 f.

²⁹⁵ Mål C-9/93, p 59.

²⁹⁶ Se Mål C-10/89, p 18.

²⁹⁷ *Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S* [1996] ECR I-3457.

²⁹⁸ Mål C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, [1998] ECR I-4799.

²⁹⁹ Se också Reindl, *Intellectual Property and Intra-Community Trade*, s 850.

³⁰⁰ Tritton, *Articles 30 to 36 and European Intellectual Property*, s 426.

av vad som visserligen är *ett* multinationellt företag, men som kan ha varierande kvalitet på varorna i skilda länder.

Såsom Simon Smith dock poängterar, var EGD:s uttalanden angående detta obiter dictum, och alltså inget som i fortsättningen hindrar en definition med utgångspunkt i ett konsumentperspektiv. Det förtjänar också att noteras att domstolen inte konsekvent har satt konsumentens rätt att inte bli vilseledd angående en produkts ursprung i första rummet. I *Dansk Supermarked v Imerco*,³⁰¹ uppdrog den danska företagssammanslutningen *Imerco* åt ett engelskt företag att tillverka ett antal porslinsserverer märkta med orden 'Imerco Fiftieth Anniversary'. Cirka 1000 av dessa serverer passerade inte den tämligen rigorösa kvalitetskontrollen, och tilläts inte saluföras i Skandinavien. *Imerco* samtyckte dock till att denna andra sortering försålades i andra länder. *Dansk Supermarked* fick sedan möjlighet att importera ett parti av dessa serverer, och stämde härför av *Imerco* för varumärkesintrång. Den danska Högsta Domstolen hänvisade frågan till EG-domstolen för ett förhandsavgörande. Man ville veta om *Imerco* hade rätt att förbjuda den ifrågasvarande importen. Domstolen ansåg det inte vara möjligt för *Imerco* att förhindra detta, varvid avgörande betydelse tillmättes det faktum att porslinet hade sålts i Storbritannien med *Imercos* samtycke. Här valde man alltså att bortse ifrån den risk för förvirring som detta medförde för konsumenterna.

4.5 Reklamfunktionen

4.5.1 Dior³⁰²

Franska *Christian Dior* är ett för många välkänt modehus som, förutom kläddesign, ägnar sig bl.a. åt utveckling och produktion av parfyper och andra kosmetiska produkter, vilka säljs till relativt höga priser, och kan sägas tillhöra det exklusiva skiktet på sin marknad. Företaget är innehavare av ett antal kännetecken i Beneluxländerna, bl.a. för parfymerna POISON, DUNE och FAHRENHEIT. För att behålla sin upparbetade lyxprofil utser *Dior* ensamagenter i de länder i vilka produkterna saluförs, vilka i sin tur nyttjar ett selektivt distributionssystem.

Inför julen 1993 kunde den i Beneluxländerna belägna lågprisbutikskedjan *Kruidvat*, vilken drivs av bolaget *Evora*, saluföra parallellimporterade *Dior*-parfyper. Att själva återförsäljningen, i enlighet med konsumtionsprincipen, var laglig ifrågasattes inte av *Dior*. Däremot hade *Kruidvat* marknadsfört *Dior*-parfymerna genom bilder av dem i reklamblad, på ett sätt vilket enligt *Dior*, kunde skada den bild av lyx och prestige som var knuten till de exponerade varumärkena. Som ovan har beskrivits (se avsnitt 3.5.3.2) så ger den beneluxiska varumärkeslagen en känneteckenshavare rätten att hindra sådan

³⁰¹ Mål 58/80, *Dansk Supermarked A/S v A/S Imerco*, [1981] ECR 181.

³⁰² Mål C-337/95, *Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV*, [1997] ECR, s I-6013.

användning av ett kännetecken som kan *skada dess anseende*. Frågorna som Hoge Raad hänvisade till EGD gällde (1) om konsumtion av ett kännetecken också medger en rätt att använda detta i marknadsföring, samt i så fall (2) om undantag ifrån denna rätt kan medges enligt artikel 7.2 VMD för det fall att märkets *reklamfunktion* äventyras genom marknadsföringen.

EGD besvarade den första frågan jakande. Beträffande artikel 7.2 erinrades om att den är avsedd att ”*förena de grundläggande intressena att skydda både varumärkesrätten och den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden*”. Man konstaterade att de angivna fallen av ”skälig grund”, dvs. att märkesvarorna förändrats eller försämrats, endast är exemplifierande, och att skada som åsamkas kännetecknets anseende i princip kan innefattas i begreppet.³⁰³

När det gäller lyx- och prestigefyllda produkter måste återförsäljaren enligt domstolen anstränga sig för att undvika att reklamen på ett negativt sätt påverkar varumärkets värde genom att skada produkternas prestigefyllda framtoning. EGD ansåg emellertid inte att innehavaren kunde motsätta sig användningen av varumärket i reklam, även om det sätt på vilket en återförsäljare, som vanligtvis marknadsför liknande produkter använder sig av, inte överensstämmer med hur innehavaren av varumärket själv marknadsför detta. Det sagda gäller såvitt det inte visas att användningen i det enskilda fallet allvarligt skadar varumärkets anseende. Så kan vara fallet t.ex. om varumärket placeras i en omgivning som riskerar att gravt förringa den air som varumärkesinnehavaren lyckats skapa kring sitt varumärke.

Det står alltså klart att EGD värnar starkt om varumärkets anseende, och medger ett visst skydd för reklamfunktionen.³⁰⁴ Man var dock inte beredd att gå riktigt lika långt som Generaladvokaten förordade i det senare *Arsenal*-målet,³⁰⁵ vilket jag ämnar redogöra för i det följande.

4.5.2 Arsenal v Reed

Matthew Reed (MR), Arsenalanhängare och gatuförsäljare, hade under 30 år från ett stånd utanför Arsenalns stadion sålt souvenirer och supporterprodukter märkta med Arsenalns symboler, tillika registrerade varumärken. En tydlig skylt utanpå ståndet angav att de varor som MR sålde inte härstammade ifrån Arsenal Football Club (AFC), och således inte visade på någon ekonomisk relation till klubben. Som de flesta andra fotbollsklubbar får AFC stora inkomster genom försäljning av denna typ av produkter. Varumärkena *Arsenal* och *Arsenal Gunners* registrerades år 1989 tillsammans med de symboler som finns i klubbens emblem, för skor, träningskläder och vanliga kläder.

³⁰³ Mål C-337/95, p 42-43.

³⁰⁴ Se vidare Reindl, *Intellectual Property and Intra-Community Trade*, s 853.

³⁰⁵ Mål C-206/01, *Arsenal Football Club PLC v Matthew Reed*, [2002] ECR, s I-10273.

AFC hade sedan länge uppmanat sina supportrar att inte köpa souvenirer ifrån oauktoriserade försäljare, och 1999 stämde man MR för bl.a. varumärkesintrång. Målet hänvisades till EGD för ett förhandsavgörande, efter att Justice Laddie i engelsk domstol uttryckt att det inte i det aktuella fallet var fråga om *användning* av varumärke i den mening som avsågs i VMD (artikel 5.1 jämte stycke 10 i preambeln), dvs. i syfte att ”indicate the origin of the goods”, utan enbart som ”bevis på stöd, lojalitet eller tillhörighet” (”badge of support, loyalty or affiliation”).³⁰⁶ Det som gjort detta mål extra uppmärksammat är den diskussion som förekom kring definitionen av begreppet *användande* av ett varumärke. Inom ramen för denna uppsats kommer jag dock inte att ägna denna fråga mer utrymme än vad som krävs för att diskutera domstolens ställningstagande i fråga om kännetecknets grundläggande funktion.

4.5.2.1 Generaladvokatens yttrande

I juni 2002 avlämnade Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer sitt tämligen vågade yttrande. Det bör kanske noteras att stora delar av yttrandet är ett brandtal tillägnat fotbollen, vilket må sätta något perspektiv på de förhållandevis radikala åsikterna.

Colomer uttalade först att det var fråga om identiska kännetecken, och att artikel 5.1 VMD då är tillämplig. Han fortsatte dock med att konstatera att denna artikel är tillämplig endast om det är fråga om användning av kännetecknet i varumärkessyfte, eftersom artikel 5.5 VMD annars inte skulle ha någon *raison d' être*.³⁰⁷ Colomer blev således tvungen att gå in på kännetecknets grundläggande funktioner för att fastställa ensamrättens omfång. Han menade att den etablerade särskiljande och därmed ursprungsangivande funktionen inte är något annat än ett ”steg på vägen mot slutmålet att garantera ett system med verklig konkurrens på den inre marknaden”.³⁰⁸ Detta medförde enligt Colomer att det särskiljande kännetecknet med denna ständiga avsikt lika gärna kan ange varornas och tjänsternas kvalitet, anseende eller tillverkarens eller distributörens anseende, varvid det även kan användas för reklamändamål för att informera och övertyga konsumenten.³⁰⁹ Han menade vidare att samtliga dessa användningssätt är sätt på vilka ett kännetecken kan särskilja produkterna, varför samtliga också borde åtnjuta skydd,³¹⁰ och att det i hans åsikt

”...är en alltför förenklad begränsning (*simplistic reductionism*) att inskränka varumärkets funktion till angivandet av företagsursprung.”

Colomer fortsatte med att konstatera att

”Kommissionen har uttryckt liknande synpunkter i sitt muntliga yttrande. Erfarenheten har visat att användaren i de flesta fall inte vet vem som

³⁰⁶ Se Mål C-206/01, p 22.

³⁰⁷ Generaladvokaten, p 38.

³⁰⁸ Ibid, p 42.

³⁰⁹ Ibid, p 42-43.

³¹⁰ Ibid, p 49.

tillverkar de varor han konsumerar. Varumärket får eget liv och uttrycker som jag nämnt tidigare en egenskap, ett anseende och i vissa fall till och med ett sätt att förhålla sig till livet.”

4.5.2.2 Domen

Domstolen var, som sagt, föga förvånande inte beredd att gå fullt lika långt som Colomer. Istället underströk EGD återigen att ett känneteckens grundläggande funktion är att ange de märkta produkternas ursprung, så att konsumenterna kan identifiera dem utan risk för förväxling. Precis som i *Hag II*-målet (och ett flertal mål sedan dess)³¹¹ menade man att detta kunde säkras endast om kännetecknet utgör en garanti för att alla märkta produkter har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet. Härifrån valde man att växla perspektiv till känneteckenshavarens, vilken enligt EGD måste skyddas mot konkurrenter som vill missbruka kännetecknets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen försetts med detta. Domstolen menade att detta var en förutsättning för att säkerställa kännetecknets grundläggande ursprungsangivelsefunktion.³¹²

Kontentan av detta resonemang blev att den ensamrätt som stadgas i artikel 5.1 (a) i VMD ansågs införas i syfte att ge känneteckenshavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av innehavare, nämligen att säkerställa att varumärket kan fylla sin funktion. Utöandet av denna rätt måste följaktligen reserveras för de fall när tredje mans användande av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande ursprungsangivelsefunktion.³¹³

4.6 Sammanfattande avslutning

Den traditionella synen på kännetecknen är dess roll som angivare av produkters kommersiella ursprung. Denna ståndpunkt har befasts i åtskilliga avgöranden av EGD, och manifesteras också i både VMD och EG-VMF.³¹⁴

Som visats av de fall för vilka jag redogjort ovan så har EGD delvis utvecklat ensamrätten från att gälla endast ursprunget till att inkludera en garantifunktion och sedermera delvis också en reklamfunktion. I förslagen till direktivet sades i preambeln att syftet med ett känneteckensskydd är att garantera kännetecknets funktion som angivare av ursprung. Den slutliga texten anger dock att kännetecknets ”... funktion *framför allt* är att garantera [...] ursprunget... (min kurs)”.³¹⁵ Härmed lämnar direktivet genom sin formulering frågan mer eller mindre öppen. Det tillåter ett skydd även för andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen, trots frånvaro av för-

³¹¹ Se bl.a. mål 102/77, Hoffmann-La Roche, [1978] ECR, s 1139, punkt 7, och mål C-299/99, Philips, REG 2002, s I-0000, p 30.

³¹² Mål C-206/01, p 48-50.

³¹³ Mål C-206/01, p 51, 54.

³¹⁴ Preamblarna, VMD, tionde övervägandet och EG-VMF, sjunde övervägandet.

³¹⁵ VMD, tionde övervägandet i preambeln.

växlingsrisk. Ett sådant skydd kan ju ges endast om man erkänner att kännetecknet inte uteslutande fungerar som ursprungsindikator.³¹⁶ Gielen anser t.ex. att ursprungsangivelsefunktionen i den bemärkelse som den har givits i EG-domstolens praxis, dvs. ”to identify the origin of products and services” inte längre borde vara den av lagen enda upphöjda essentiella funktionen.³¹⁷

Den regionala konsumtionen möjliggör ökad geografisk uppdelning av världsmarknaden och en annorlunda marknads- och prispolitik. Kanske kan man säga att detta ligger i linje med förändringarna i synen på varumärkens kommersiella värde. I EG-domstolens avgöranden från senare år kan man märka en trend av ökad hänsyn till varumärkesrättigheter. I Hag II poängterade domstolen känneteckensrättens och de varumärkesrättsliga principernas stora ekonomiska betydelse för konkurrensen i en marknadsekonomi, en ståndpunkt som successivt har stärkts sedan dess.

³¹⁶ Gielen, *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe*, s 264.

³¹⁷ Gielen, *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe*, s 264.

5 Förändrade funktioner idag?

Med utgångspunkt i ovan gjorda redogörelse för kännetecknets funktioner och den utveckling som skett sedan dessa en gång slogs fast kan man med rätta ställa sig frågan om vilka funktioner som idag egentligen kan tillmätas störst vikt. Att domstolen fortfarande framhåller ursprungsangivelsefunktionen som den grundläggande och mest centrala framgår tydligt i EG-rättslig praxis. Med tanke på samhällsutvecklingen och den ökande känneteckenshandeln, genom licensiering och merchandising, samt även företagsöverlåtelser, torde det vara berättigat att fråga sig om inte ursprungsangivelsefunktionen är tämligen urholkad. Jag ämnar nedan försöka mig på en analys av relationen mellan ett känneteckens funktioner och handeln med varumärken.

5.1 Kännetecknet som handelsvara

I slutet av 1980-talet skedde flera uppmärksammade företagsförvärv i vilka köpeskillingen vida översteg företagets bokförda värden och årsomsättning. Ett av de mest omtalade var när *Nestlé* köpte *Rowntree* för 4,5 miljarder dollar, trots att det bokförda värdet endast motsvarade 500 miljoner dollar. Förklaringen till detta står att finna i de världsberömda och goodwilladdade varumärken som ingick i överlåtelsen, bland vilka återfanns t.ex. KITKAT, AFTER EIGHT och SMARTIES. Ungefär samtidigt förvärvade *Philip Morris* bolaget *Kraft* för 12,9 miljarder dollar. Varumärkesportföljen utgjorde då ca 78 % av köpeskillingen, ofattbara 10 miljarder dollar.³¹⁸

Dessa omdiskuterade företagsförvärv föranledde en diskussion kring kännetecknets marknadsvärden och det lämpliga i att betrakta dem som enskilda objekt istället för tillbehör till den rörelse i samband med vilken de används. I *Nestlé-Rowntree*fallet var det alltså fråga om en företagsöverlåtelse i vilken det uppköpta företagets varumärken ingick, ett tämligen okontroversiellt förfarande i sig. Annorlunda förhåller det sig när kännetecknen överläts helt eller delvis fristående från en försäljning av den aktuella rörelsen.

Det kontroversiella i att tillåta helt fri överlåtelse av kännetecknen är bl.a. att man verkar fjärma sig ifrån kännetecknets ursprungsangivelsefunktion, till förmån för dess användning som ekonomisk språngbräda för innehavaren. Synen på överlåtelse och upplåtelse av kännetecknen varierar i skilda länder, och somliga anser att kopplingen mellan ett företag och dess kännetecken är så stark att dessa inte får överlåtas annat än i samband med försäljning av verksamheten och dess goodwill.³¹⁹ En sådan inställning brukar motiveras av allmänhetens intresse av att inte bli "förd bakom ljuset." Syntsättet har

³¹⁸ Se Ellert/Hyde/Killing, *Nestlé-Rowntree A-C*.

³¹⁹ Levin, *Noveller i varumärkesrätt*, s 230 f.

dock ifrågasatts och kritiserats på senare tid, och den accessoriska synen på kännetecknet blir alltmer sällsynt.

Tonvikten har också delvis kommit att förskjutas från ursprungsangivelsen till den *ekonomiskt* viktiga funktionen som varumärket fyller som bärare av ett självständigt goodwillvärde.³²⁰ Man har länge ifrågasatt om det egentligen ligger i allmänhetens intresse att känna till en varas ursprung. Denna fråga uppmärksammades redan av Schecter 1927 (se ovan 3.3.1), och Cornish och Phillips menade att om en konsument *överhuvudtaget* har ett intresse av att informeras om ursprunget, så beror detta normalt på att det innebär någon form av garanti gällande kvalitet eller egenskaper, dvs. garantifunktionen som en förlängning av ursprungsfunktionen.³²¹

För att analysera huruvida dessa funktioner kan anses bevarade i samband med över- och upplåtelse av kännetecknet krävs en tydlig definition av det kommersiella ursprunget. Jag har ovan bestämt denna till ett anonymt men bestämt *abstrakt kommersiellt ursprung*, och det är denna definition som jag kommer att utgå ifrån i min fortsatta redogörelse.

5.2 Ursprungs- och garantifunktionen kontra överlåtelse av kännetecknet

5.2.1 Känneteckensöverlåtelse inom ramen för en företagsöverlåtelse

I strikt juridisk mening är en fusion i princip en form av samgående mellan två företag, där den ena parten överlåter alla sina tillgångar och skulder till den andra och därefter upplöses utan att gå i likvidation. Fusioner har blivit en del av den moderna företagsmarknaden och kan naturligtvis ge upphov till förvirring vad gäller en rad kännetecknen och deras ursprungsangivande funktion. GB Glace är ett talande exempel på detta, ett från början hel-svenskt företag bildat år 1942, som sedan 1996 ägs av Unilever och har en rad europeiska systerbolag med i princip samma sortiment och symboler.³²² I Spanien heter det exempelvis Tio Rico och i Portugal Olá.³²³

5.2.1.1 Ursprungs- och garantifunktionen

Det anonyma, men bestämda, ursprung som ursprungsangivelsefunktionen anses handla om, torde inte omedelbart vara ägnat att gå förlorat vid en rörelseöverlåtelse i vilken kännetecknet ingår. För att åskådliggöra detta kan vi använda *Marabou* som exempel, ett företag som bildades i samarbete

³²⁰ Levin, *Noveller i varumärkesrätt*, s 233.

³²¹ Cornish/Phillips, *The Economic Function of Trade Marks – An Analysis with Special Reference to Developing Countries*, s 43, se också Tiili, *Om varumärkets funktioner*.

³²² <http://www.gb.se/2003/om/historia/1043078734.html>

³²³ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 81.

mellan det norska bolaget Freia A/S och svenska Emissionsinstitutet 1916. År 1990 togs samtliga aktier i Marabou över av Freia, vilket resulterade i ett nytt företag; Freia Marabou A/S. Tre år senare såldes detta till Kraft General Foods, en multinationell koncern, och 1995 bildades genom samgående bolaget Kraft Freia Marabou AB,³²⁴ vilket i sin tur ingår i Philip Morris-koncernen (numera Altria).³²⁵ Helt uppenbart är att de chokladkakor av märket MARABOU som vi svenskar tycker så mycket om således har skiftat en del vad gäller *faktiskt* och även *konkret* kommersiellt ursprung. Det abstrakta kommersiella ursprunget, dvs. att produkter med samma kännetecknen har samma kommersiella ursprung, är dock i varje stund intakt. Som bl.a. Wertheimer har noterat torde det inte vara av vikt för allmänheten att i varje stund veta exakt vilket ursprung detta faktiskt är.³²⁶ Tiili menade t.ex. att kännetecknet inte ständigt behöver hänvisa till *samma* kommersiella ursprung. Enligt henne innebar kännetecknets ursprungsfunktion i de nordiska varumärkeslagarna endast att det upplyser om att varan härstammar från den näringsidkare som för tillfället är innehavare av kännetecknet.³²⁷ Det torde strängt taget inte heller för konsumenten vara av betydelse att ursprunget varierar, så länge som produktens egenskaper är konstanta.

Det sagda leder in i det resonemang som jag har fört ovan angående ursprungsangivelsefunktionens egentliga betydelse. Frågan är om detta skall anses innebära att den inte egentligen existerar, eller endast att garantifunktionen är dess omedelbara effekt och reflektion. Konsumenter lägger de facto vikt vid att produkter märkta med ett visst kännetecken har vissa gemensamma egenskaper, vilket för att gälla fordrar att ett visst kännetecken i varje stund har just ett specifikt kommersiellt ursprung. För att återknyta till *Marabou*-exemplet; vi köper chokladen därför att vi (1) vet hur den smakar,³²⁸ (2) vet att den håller en jämn och relativt hög kvalitet. Vem som än för tillfället äger kännetecknet MARABOU så kommer vi sannolikt inte att behöva bli besvikna, eftersom ”[m]arket rules themselves will oblige the marketers to keep a consistent quality in their products as it is the only way to retain consumer loyalty.”³²⁹ Våra förväntningar samspelar således med företagets vinstintressen. Om *Marabou* lanserar en ny chokladkaka med en smak som konsumenterna inte uppskattar, kommer den med all säkerhet inte att bli långvarig. Likaså kommer konsumenterna inte att bli långvariga om MARABOU-chokladen inte svarar upp till den kvalitet och de egenskaper som de förväntar sig. Och – med risk för att vara övertydlig – det finns inget vinstdrivande företag som klarar sig utan nöjda kunder.

Konsumenter torde idag vara medvetna om att förändringar i företagens konstellation och ägande sker med jämna mellanrum; det framgår om inte annat av dagspress och på nyheterna. I dagens snabba och föränderliga samhälle är detta en del av vardagen, även om de allra flesta förbrukare inte

³²⁴ Se http://www.marabou.com/om_choklad/chokladens_historia/index.asp#

³²⁵ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 81.

³²⁶ Wertheimer, s 646, Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, s 816.

³²⁷ Tiili, *Om varumärkets funktioner*, s 248.

³²⁸ Förutsatt förstås att vi har ätit den förut.

³²⁹ Kamperman/Sanders, *A Consumer Trade Mark*, s 250 f.

väljer att engagera sig mer efter att dagstidningen förpassats åt pappersåtervinningen eller nyheternas vinjett klingat ut. I den mån man som svensk konsument t.ex. lägger faktisk vikt vid att en viss vara är *svensktillverkad*, tar man i regel till andra sätt än att sätta hela sin tillit till ett kännetecken. Att man av patriotiska skäl skulle föredra att *Marabou*, *Volvo* och *Ericsson* är helsvenska är enligt mig en annan sak. Detta är inte vad ursprungsangivelsefunktionen egentligen tjänar till, vare sig ur näringsidkarnas eller ur konsumenternas synvinkel.

Vad gäller garantifunktionen är det naturligtvis av central betydelse att det inte finns någon känneteckensrättslig norm som förhindrar känneteckenshavaren från att förändra kvaliteten på sina märkta produkter när och om han eller hon så önskar. Det finns alltså i princip inget som säger att den garanti som konsumenterna upplever att ett kännetecken förmedlar beträffande den subjektiva kvaliteten skulle vara ägnad att luckras upp i ökad utsträckning genom en överlåtelse av kännetecknet. Även här är det emellertid högst sannolikt att marknadens regler själva leder till att förändringar beträffande den subjektiva kvaliteten sällan sker.

5.2.2 Fristående känneteckensöverlåtelse

Pariskonventionen överlåter åt medlemsstaterna att avgöra om de önskar se kännetecknet som accessoriskt till den rörelse i vilken de används eller inte. Det enda som föreskrivs härom är att det i alla händelser skall vara tillräckligt att den del av ett företag som är beläget i den stat för vilken känneteckensrätten överlåts, övergår till förvärvaren (artikel 6^{quater} PK).

Redan i samband med införandet av 1960 års VML infördes i svensk rätt möjligheten att överlåta kännetecken helt fristående från företaget (32 § VML). Paragrafen omfattar både registrerade och inarbetade kännetecken, vilka således kan överlåtas avskilda från den rörelse i vilken de ursprungligen har använts. Enligt ÅVML var en sådan överlåtelse inte tillåten, även om förbudet ofta kringgicks genom att den nye innehavaren ansökte om registrering av varumärket under åberopande av den äldre innehavarens samtycke, samtidigt som denne återkallade sin registrering.³³⁰

Även gemenskapsvarumärken får enligt EG-VMF överlåtas fritt (artikel 17). En sådan överlåtelse måste dock, för att vara giltig, ske i skriftlig form och införas i det av OHIM förda varumärkesregistret (artikel 17.3,5 – 6). Det finns också ett hinder mot registrering för det fall att det klart framgår av överlåtelsehandlingarna att kännetecknet i den nye ägarens hand kommer att kunna *vilseleda* allmänheten, särskilt beträffande art, kvalitet eller geografiskt ursprung hos de aktuella varorna (artikel 17.4), jfr ovan.

Vare sig i Sverige eller i övriga Norden finns några formkrav beträffande överlåtelse av kännetecken. Rent principiellt anses köplagen (1990:931)

³³⁰ SOU 1958:10, s 142.

vara tillämplig på fullständig överlåtelse av immateriella rättigheter, även om den inte ägnar sig särskilt väl för överlåtelser av immaterialrättigheter.³³¹ Enligt Koktvedgaard/Levin får av sedvänja normalt andra lösningar anses ta över, jfr 3 § KöpL.³³²

5.2.2.1 Ursprungs- och garantifunktionen

De fall vari kännetecken överläts fristående från den rörelse i vilken de använts kan delas upp i två kategorier. Antingen har kännetecknet använts en längre tid och erhållit ett värde i det att omsättningskretsen associerar det med vissa egenskaper, eller så har det inte använts i så hög grad att ett sådant värde uppstått. När det gäller ursprungsangivelse- eller garantifunktionen, torde ingen av dessa företeelser egentligen föranleda något problem.

Överlåtelse av kännetecken fristående från den rörelse i vilken det ingår torde inte vara särskilt vanligt förekommande i fall när ett kännetecken inte har erhållit någon form av innebörd för omsättningskretsen, och med detta värde på marknaden. I avsaknad av sådan innebörd, kan en överlåtelse ju per se heller inte medföra någon urvattning av vare sig ursprungsangivelse- eller garantifunktion, eftersom dessa båda bygger på konsumenternas perception av kännetecknet.

Inte heller en överlåtelse av ett kännetecken som *har* utarbetat en innebörd för konsumenterna torde förekomma i någon betydande grad. Om dess innehavare avser att fortsätta sin verksamhet, skulle ett sådant förfarande naturligtvis vara tämligen ofördelaktigt. Här blir det med stor sannolikhet i de flesta fall istället aktuellt med någon form av upplåtelse av kännetecknet, t.ex. genom licensiering.

Härmed framstår det som att såväl den faktiska ursprungsangivelsefunktionen som den faktiska garantifunktionen – i det avseenden som de har betydelse både för konsumenterna och känneteckenshavarna, fortsätter att fungera trots att kännetecknet överläts. Överlåtelsen är en konstant förändring, och kännetecknet fortsätter att indikera det kommersiella ursprunget, även efter en överlåtelse. Det faktum att definitionen av den ursprungsangivande funktionen har genomgått en grundläggande förändring över tid och i ljuset av sin traditionella benämning kan tyckas väsentligt *förtunnad* är, enligt mig, en annan sak.

När man diskuterar licensiering, blir det sagda, i alla fall vid en första anblick, dock mindre självklart. Vid upplåtelse sker inte på samma sätt en *varaktig* förändring. Det uppkomna tillståndet är så att säga inte lika konstant, se vidare i nästa avsnitt.

³³¹ Se Levin/Nordell, *Handel med immaterialrätt*, s 25

³³² Koktvedgaard/Levin, *Lärobok I Immaterialrätt*, s 445.

5.3 Ursprungs- och garantifunktionen kontra licensiering

I samband med införandet av 1960 års varumärkeslag kodifierade man i Sverige den praxis som uppkommit, enligt vilken licensiering av kännetecknen i princip tilläts.³³³ Implementeringen av VMD 1994 föranledde inga direkta förändringar för svenskt vidkommande,³³⁴ och den praktiska regleringen kring licensiering har enligt direktivet överlämnats åt medlemsstaterna (se artikel 8 VMD).³³⁵ Också gemenskapsvarumärket kan licensieras fritt, men till skillnad från de nationella kännetecknen kräver EG-VMF *registrering* för att licensen skall vara giltig mot tredje man (se artikel 22 och 23 EG-VMF). Svensk rätt ställer inte upp några formkrav för licensavtalet.

Licensiering innebär att innehavaren upplåter en rätt för någon annan att använda kännetecknet. Olika typer av licensavtal är det absolut vanligaste sättet att exploatera ett upparbetat värde i ett kännetecken, och licensavtalen fyller en grundläggande funktion i den moderna ekonomin. Licensiering kan ske på ett antal olika sätt, av vilka jag redogör för ett par i det följande.

5.3.1 Licens kombinerad med återförsäljaravtal

Typexemplet för licensiering är att ett företag vill expandera och börja sälja sina produkter utanför det egna territoriet. I merparten av dessa fall rör det sig om samma primära produkt, t.ex. om en amerikansk tillverkare av sport skor vill ta sig in på den europeiska marknaden. För att minimera den kommersiella risken samt tillgodogöra sig den marknadskänedom som en lokal näringsidkare av naturliga skäl har, är det vanligt att rätten att sälja och/eller tillverka produkten licensieras till en sådan. Detta sker naturligtvis i kombination med en varumärkeslicens. I så fall är det hela tiden fråga om samma primära produkt, t.ex. skor.³³⁶ Ett sådant förfarande är naturligtvis positivt för känneteckenshavaren, dels i direkt ekonomisk bemärkelse, och dels i det faktum att märkets exponeringsgrad ökar.³³⁷ Om denna form av licensiering inte utförs på ett väl genomtänkt sätt, kan den dock medföra negativa konsekvenser för känneteckenshavaren. Om licenstagaren t.ex. inte håller samma kvalitet på produkterna, kan märkets image lida skada. I praktiken är det därför mycket viktigt med noggranna kvalitetsspecificeringar och sanktioner i licensavtalet.³³⁸

³³³ Prop 1960:167, s 28.

³³⁴ Med undantag för införandet regler om möjlighet för känneteckenshavaren att föra in-trångstalan för det fall att licenstagaren inte uppfyller de i licensavtalet överenskomna kvalitetskraven.

³³⁵ Gielen, *Harmonisation of Trademark Law in Europe*, s 263.

³³⁶ Levin/Nordell (red), *Handel med immaterialrätt*, s 24.

³³⁷ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s 60.

³³⁸ Melin, Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s 84.

5.3.1.1 Ursprungs- och garantifunktionen

När det gäller uppfyllandet av *ursprungsangivelsefunktionen* i samband med kombinerade licenser är det återigen viktigt att ha klart för sig vilket ursprung som det är fråga om, vilket i det här fallet alltså är det abstrakt kommersiella.

Om licensgivaren bryter nytt territorium genom kombinerade licenser, gäller i regel att licenstagaren erhåller ensamrätt inom det aktuella territoriet, vilket ofta utgörs av ett land. De konsumenter som vistas i territoriet undgår då att utsättas för en mängd produkter märkta med samma kännetecken, men av varierande kvalitet. EGD har i sin praxis slagit fast att ursprungsangivelsefunktionen skall anses vara uppfylld så länge som kontrollen *ligger i en hand*, vilket har konstaterats vara fallet när det gäller licensiering.³³⁹ Det viktiga är då enligt EGD inte att denna kontroll faktiskt utövas, utan att *möjligheten* finns.³⁴⁰ Då anses de märkta varorna härröra ifrån samma kommersiella enhet. Detta torde i praktiken vara ett gångbart synsätt. I de fall där känneteckenshavaren har möjlighet att utöva kontroll, finns också en verklig anknytning till innehavaren av kännetecknet, även om man kan tycka att den i många fall är påtagligt förtunnad.³⁴¹ Det viktiga torde dock vara att varorna märkta med ett kännetecken håller en någorlunda konstant kvalitet, dvs. garantifunktionen.

Samma resonemang som ovan är i princip applicerbart också på *garantifunktionens* beständighet vid licensiering. Enligt EGD gäller som sagt att ursprungsangivelsefunktionen skall anses uppfylld om kontrollen över produkternas kvalitet ligger i samma hand. Även om det är tillräckligt att möjligheten till kontroll existerar, torde det vara ytterst sällsynt att licensgivaren väljer att i licensavtalet *inte* föreskriva något om produktkvalitet, produktionstekniska bestämmningar osv. Innehavaren av ett kännetecken är naturligtvis i hög grad angelägen att behålla den goodwill som han har arbetat upp, eller i de fall där ny mark bryts, bygga upp en sådan. Det är med andra ord utomordentligt viktigt att de produkter som säljs under det licensierade kännetecknet kan hålla den standard som licensgivaren vill att kännetecknet skall förknippas med, vilket enklast uppnås genom tydliga regler beträffande detta i licensavtalet. På så sätt kan garantifunktionen upprätthållas i praktiken, och omsättningskretsen torde egentligen inte ha skäl att vara mindre övertygad om en produkts konstanta egenskaper i ett gängse licensfall än normalt.

5.3.2 Licensiering av enbart kännetecken

När kännetecken blir så kända att de får ett egenvärde (*och därmed en reklamfunktion*) framträder ofta en möjlighet för innehavaren att exploatera detta inneboende värde på ett sätt som inte låter sig göras inom ramen för

³³⁹ Mål C-9/93, p 34.

³⁴⁰ Mål C-9/93, p 38.

³⁴¹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 81 f.

den normala verksamheten.³⁴² Kännetecknet kan licensieras för produkter som det hittills inte har använts för och i samband med dessa uppfattas som en garanti för t.ex. prestige, en viss image eller liknande, dvs. det värde som arbetats upp. Denna form av licensiering, *trademark merchandising*,³⁴³ är en ekonomiskt mycket viktig företeelse som omsätter stora belopp runt om i världen,³⁴⁴ och väl genomförd kan den ge enorma synergieffekter för parterna.

Det som sker vid merchandising är alltså att kännetecknets uppnådda anseende, dess goodwill, transporterats till licenstagarens artfrämmande produkter och på så sätt underlättar för dennes inbrytning på marknaden, samt ökar värdet på produkterna. De kommer ju så att säga att smittas av de positiva associationer som det licensierade kännetecknet för med sig, och på så sätt väcka intresse.³⁴⁵ Licensgivaren å den andra sidan erhåller, förutom ekonomiska intäkter, också en möjlighet att bygga upp, stärka och ge profil åt sitt kännetecken i fall där detta är önskvärt. Kännetecknet kan uppdateras, och medvetandegöras i en ny personkrets. Merchandising kan även användas för att produkter med mindre gott rykte skall förknippas med mer attraktiva/lättillgängliga produkter och sammanhang. Tydliga exempel på detta återfinns i tobaksindustrin, t.ex. MARLBORO CLASSICS-kläder och CAMEL äventyrsresor.³⁴⁶

Märkesutvidgning innebär att kännetecknet används för produkter som ger naturliga associationer till ursprungsprodukterna, dvs. inom varuslagslikheten. Ett dylikt förfarande kan t.ex. innebära en möjlighet att erbjuda varor med exklusiva kännetecken i en annan prisklass. CHANEL må tillhöra den absoluta lyxklassen vad gäller kosmetiska produkter, men det är fråga om helt andra faktiska priser än det som t.ex. en CHANEL-dräkt betingar. Sådan utvidgning kan visserligen ske inom ramen för en och samma verksamhet, men det är också vanligt förekommande att det görs genom licensiering. Vilket som förefaller lämpligast beror naturligtvis av rent affärsmässiga bedömningar.³⁴⁷

Vid *merchandising* tas alltså ytterligare ett steg, eftersom nyttjanderätten till kännetecknet upplåts för artfrämmande produkter. Ett typexempel på sådan är att bilmärket PEUGEOT används för högklassiga salt- och pepparkvarnar. FERRARI är ett annat associationskraftigt varumärke som använts flitigt i merchandising. Det har skett bl.a. för kameror i samarbete med *Olympus*, och leksaker i samarbete med *LEGO*. Risken med denna typ av samverkan är att den produkt till vilken man "lånar ut" kännetecknet inte håller vad detta implicit lovar. En underrubrik i tidningen M3 i oktober 2003 löd t.ex. "OLYMPUS och FERRARI bjuder på rödlackad kamera i lyxförpackning. Lyx-

³⁴² Levin/Wessman, *Varumärkesrättens grunder*, s 195.

³⁴³ Observera att det finns också andra former av merchandising, t ex av karaktärer som Musse Pigg, Nalle Puh osv. osv. I denna uppsats är det dock trade mark merchandising som är relevant.

³⁴⁴ Adams, *Merchandising Intellectual Property*, s XXV-XXIIX.

³⁴⁵ Levin/Wessman, *a a*, s 196.

³⁴⁶ Sådan associativ reklam vad gäller tobaksprodukter är dock nu förbjuden.

³⁴⁷ Levin/Nordell (red), *Handel med immaterialrätt*, s 115.

ig yta, men taskig prestanda.” Här har således FERRARI-märket förknippats med medioker teknik, och det utmärkande draget är att kameran i alla moment är lite långsammare än andra kameror – tvärtemot de associationer till toppprestanda som FERRARI normalt inger.³⁴⁸ Christer Löfgren³⁴⁹ menar att detta agerande inte är något annat än ett *rejält självmål*. Vid oförsiktig merchandising kan bilden av kännetecknet som bärare av vissa specifika värden i värsta fall suddas ut, vilket i sin tur kan leda till urvattning, och således till att märkets upparbetade reklamfunktion sätts ur spel. Hur lätt något sådant sker är naturligtvis beroende av styrkan i den associationskraft som ett varumärke har från början, vilken typ av produkter det licensierats för, hur väl de egenskaper som dessa har överensstämmer med den air som det licensierade kännetecknet omges av osv.

När ett kännetecken blir aktuellt för märkesutvidgning och merchandising har det i regel redan ett omfattande upparbetat egenvärde, dvs. en relativt *stark* associationskraft, och detta är vad licenstagaren är villig att betala för. Sådan associationskraft är ofta av abstrakt karaktär, och i samband med artfrämmande produkter abstraheras den ytterligare.

5.3.2.1 Ursprungs- och garantifunktionen

Vid trademark merchandising blir den anknytning som finns till innehavaren av kännetecknet än tunnare än i de ovan beskrivna fallen av kombinerad licensiering. Den enda anknytningen till känneteckenshavaren är den som ligger i själva kännetecknet, och i antagandet att dess innehavare har ett intresse av att de värden som denne byggt upp inte fläckas ned. Också här torde licensförhållandet alltså präglas av omfattande reglering, även om de av naturliga skäl blir betydligt mer abstrakta. Resonemanget blir alltså detsamma som vid den kombinerade licensen, och avhängigt av var man anser att kontrollen ligger. Den tolkning som EGD har gjort täcker ju per se in även merchandising.

I fallet FERRARI-OLYMPUS, som jag nämnt ovan, är det förmodligen tämligen uppenbart för omsättningskretsen att förvärvet av en kamera med FERRARI-attribut mest handlar om psykologisk tillfredsställelse. När FERRARI-märket sitter på en bil ger det bestämda förväntningar om både objektiva och subjektiva egenskaper. När det sitter på en kamera eller dylikt uppkommer i regel inte samma förväntningar. Kännetecknet FERRARI torde för det stora flertalet ge associationer till bl.a. styrka, potens, lyx och avancerad teknologi. Om man köper en kamera av kännetecknet FERRARI, har man naturligtvis inte samma förväntningar som när man köper en FERRARI-bil, men det kan eventuellt vara ett sätt att få omgivningen att förknippa den egna personen med de associerade egenskaperna. Man får ta del av kännetecknet FERRARIS lyskraft även om man inte har råd med en av företagets tämligen kostsamma bilar.

³⁴⁸ Löfgren, *Ledare*, Brand News 08/2004.

³⁴⁹ Chefredaktör, Brand News.

Sannolikt sätter man också sin tillit till att ett företag som FERRARI inte skulle licensiera ut sitt varumärke till en kameratillverkare vilken som helst, eftersom man som innehavare av ett varumärke med extremt stark associationskraft med all säkerhet är noga med att upprätthålla denna.³⁵⁰ Härigenom kan kännetecknet då uppfylla garantifunktion – det borgar för vissa grundläggande egenskaper. När märket FERRARI istället licensierats ut till en t-shirttillverkare torde det inte åstadkomma några betydande förväntningar angående tröjans kvalitet. Det som köparen då eftersträvar är den identifikation som kännetecknet skänker – symbolen på tröjan kan säga något om dess bärare, som denne önskar förmedla. Det är precis det som köparen betalar för.

När det gäller garantifunktionens roll vid merchandising och licensiering skall även påpekas att det normalt är så att känneteckenshavare av och till byter leverantörer, och att kvaliteten eller egenskaperna hos produkterna i princip härigenom kan förväntas variera något med tiden. Detta är dock inga förändringar som konsumenterna inte har skäl att förvänta sig eller räkna med, varför det förlorar vikt i sammanhanget.

5.4 Reklamfunktionen – ursprungsangivelsefunktionens efterträdare?

Det har talats i doktrinen om att kännetecknen inte längre fungerar som angivare av kommersiellt ursprung, utan att de åtnjuter ett självständigt värde som handelsvara. Detta är naturligtvis fallet först när kännetecknet inarbetats och således erhållit goodwill. Ingen vill betala för ett kännetecken som inte ger upphov till några för kundkretsen och omgivningen betydande associationer. Sådana abstrakta egenskaper kräver ofta omfattande investeringar av känneteckenshavaren i reklamkampanjer och dylikt. Ju tätare produktmarknaden blir, desto mer omfattande ansträngningar fordras för att hålla sig kvar.

Ursprungsangivelsefunktionen är fundamental i den innebörd som den har givits ovan. I detta avseende flyter den dock nästan samman med särskiljningsfunktionen och individualiseringsfunktionen. Om det ursprung som den anger inte är mer än den i det aktuella tillfället anonyma innehavaren, samt det faktum att detta är detsamma för samtliga produkter märkta med det aktuella kännetecknet, kan man nästan säga att detta täcks upp redan av särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna.

Det har också diskuterats i doktrinen i vad mån ursprungsangivelsefunktionen såsom grundläggande funktion är överspelad, vilket kan tyckas stämma

³⁵⁰ Märk dock att även Olympus i just detta fall är en välrenommerad kameratillverkare, varför Ferrari-märkningen inte har samma kvalitetsindikation som det skulle haft om det licensierats ut till en helt okänd kamerafabrikant.

i många av uttryckets bemärkelser. Det var länge sedan ett kännetecken överlag fyllde funktionen att ange ett faktiskt ursprung, och det torde inte längre vara något som omsättningskretsen förväntar sig. Inte heller det *konkreta kommersiella* ursprunget anges om ett företag inte använder sin firmadominant som kännetecken. I och med ökad handel med kännetecken och tillåtelse av fri överlåtelse, har ursprungsangivelsefunktionen också urholkats i sin *abstrakta kommersiella* innebörd. Vi kan inte längre lita på att ett känneteckens abstrakta kommersiella ursprung är ett konstant sådant. Det kan när som helst och utan vår omedelbara vetskap över- eller upplåtas. Vi kan dock sluta oss till att paketet med tvättmedel på hyllan i livsmedelsbutiken märkt *Ariel ULTRA* är det som förekommer i reklamen, och att mjukmedlet märkt *Ariel* på hyllan bredvid har detta ursprung. Om det sedan är Procter & Gamble eller Unilever som innehar varumärket har i regel inte så stor betydelse.

6 Avslutande kommentarer

Inom ramen för en diskussion kring varumärkets funktioner kan det tyckas anmärkningsvärt att de fortfarande i flera hänseenden beskrivs på precis samma sätt som de gjorde när varumärkeslagens förarbeten arbetades fram under 1950-talet, och även dessförinnan. Det krävs inte någon omfattande undersökning för att inse att den omvärld i vilken vi lever, och i vilken kännetecknen figurerar idag, i många avseenden är väsensskild ifrån 1950-, 60- och 70-talens samhälle. Som jag har beskrivit ovan, har den utveckling som skett sedan dess fortskridit i ett rasande tempo, såväl i kommersiellt och tekniskt som i socialt hänseende. Steget från *en* statlig TV-kanal utan reklam, till den uppsjö av reklamfinansierade TV-kanaler som vi har tillgång till idag är t.ex. enormt. Den funktion som kännetecknet fyller och har fyllt för sin innehavare har naturligtvis förändrats i motsvarande mån.

I min mening, vilket också har framgått av min redogörelse, kan man visserligen med behållning fortfarande använda sig av de redan myntade beteckningarna för de olika funktionerna. I så fall är det dock viktigt att framhålla den förändring som har skett, och dess nödvändiga inverkan på kännetecknets faktiska funktioner på marknaden. Somliga av dem har fått en mer markant roll idag, medan andra har fått stå tillbaka. Även om Tiilis uppmärksammade artikel ännu idag till stor del är aktuell, är kännetecknets faktiska funktioner de facto annorlunda än de var på 1970-talet, då den skrevs, vilket man bör ha i åtanke.

Varumärket har, framför allt på senare tid, utvecklats till att många gånger utgöra ett företags viktigaste tillgångar. Det spelar en avgörande roll i dess strävan att nå ut på marknaden, vilket bl.a. på grund av globalisering och en ständigt tätande konkurrens, kräver allt större ansträngningar. Ett bra varumärke, som har en inneboende förmåga att tränga igenom det allmänna mediebruset och nå ut till konsumenterna, är i ljuset av detta naturligtvis ovärderligt. Det är därför viktigt att ladda det med de egenskaper som skapar denna slagkraftighet, dvs. bygga på dess *reklamfunktion*. Företag satsar enorma summor pengar i varumärkesbyggande – *branding* – just i detta syfte. Den korta tid som vi i vår vardag förmås att stanna upp vid ett visst kännetecken är den möjlighet som ges för känneteckenshavarna att nå fram med sitt budskap. Reklamfunktionen har alltså fått en ökad vikt, i förhållande till de ursprungliga funktionerna. Här är det emellertid viktigt att betona vad jag lyfte fram inledningsvis i uppsatsen, nämligen att kännetecknets funktioner i betydande utsträckning vävs in i och beror av varandra. Symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna är naturligtvis av grundläggande karaktär. Reklamfunktionen tjänar heller inte sitt syfte om kännetecknet inte samtidigt är ursprungsangivande.

I övrigt verkar det också vara vanligt förekommande i doktrinen att en viss sammanblandning sker mellan ursprungsangivelse- och garantifunktionen, och det kan därför vara av vikt att understryka att de har skilda innehåll.

Medan ursprungsangivelsefunktionen anger ett bestämt men anonymt kommersiellt ursprung, så tar garantifunktionen avstamp i ursprungsangivelsefunktionen och förmedlar de egenskaper som detta ursprung kan associeras med. På detta sätt hänger de visserligen intimt samman, men har, som sagt, skild innebörd. Viss förvirring kan vidare uppstå med anledning av nyttjandet av begreppet *kvalitetsfunktion*, i samband med eller skilt från garantifunktionen. Med detta avses i regel en kvalitets*garanti*funktion, vilken per definition innefattas i begreppet garantifunktion. För att undvika oklarhet, kan det tyckas enklast att helt enkelt hålla sig till begreppet garantifunktion.

Beträffande EG-domstolens praxis kan man sedan de första domarna i vilka varumärkets funktioner uppmärksammades notera en svängning i inställningen till känneteckensrätten. Från att ha fått en något styvmoderlig behandling i det att den ansågs försvåra etableringen av den gemensamma marknaden, har man stegvis accepterat betydelse som kännetecknet faktiskt har för just en fungerande sådan marknad. EG-domstolen understryker dock alltså ursprungsangivelsefunktionen som den förhärskande, mest grundläggande och skyddsvärda funktionen. Den diskussion som förekommit kring huruvida det är en riktig utgångspunkt är i min mening delvis irrelevant. Genom att ständigt upprätthålla ursprungsangivelsefunktionen i den mening som den givits ovan, tas automatiskt hänsyn också till de andra funktionerna. Jag har i min redogörelse konstaterat att lagskydd för ett känneteckens garantifunktion skulle få absurda konsekvenser. Genom att upprätthålla ursprungsangivelsefunktionen ges dock i förlängningen ett sådant, inom vilket utrymme dessutom ges till en avvägning i varje enskilt fall.

Jag vill avslutningsvis också kort kommentera ett av de syften som jag har haft med uppsatsen, nämligen att undersöka garanti- och ursprungsangivelsefunktionernas förenlighet med den tilltagande handeln med kännetecknen. Jag har berört detta tämligen utförligt i föregående kapitel, och är alltså av uppfattningen att det inte egentligen finns något motsägelseförhållande mellan funktionerna i den form som jag har beskrivit dem och den handel som förekommer.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Prop. 1960:167 *Kungl. Maj:ts proposition 167 till riksdagen med förslag till varumärkeslag m.m.*

Prop. 1992/93:48 *Regeringens proposition om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.*

SOU 1958:10 *Förslag till Varumärkeslag. Betänkande avgivet av Varumärkes- och Firmautredningen.*

SOU 2001:26 *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Slutbetänkande av Varumärkeskommittén.*

Litteratur

Abbott, Frederick, Cottier, Thomas och Gurry, Francis, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One & Part Two*, Kluwer Law International, Nederländerna 1999.

Adams, John, *Merchandising Intellectual Property*, London 1987.

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars och Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 8 uppl., Jure AB, Stockholm 2004.

Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, *Rättsekonomi. En introduktion*, Studentlitteratur, Lund 2002.

Firth, Alison; Lane, Shelley och Smyth, Yvonne, Editors, *Readings in Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London 1998.

Hemming, Mari, *A-Ö Svenskt*, Bonniers Förlag AB, Stockholm 2001.

Holger, Lena och Holmberg, Ingalill, *Identitet: Om Varumärken, Tecken och Symboler*, Raster Förlag AB, Stockholm 2002.

Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, *Lärobok i Immaterialrätt. Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt – i Sverige, EU och Internationellt*, sjunde upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2002.

Kotler, Philip; Armstrong, Gary och Saunders, John, *Principles of Marketing European Edition*, Pearson Higher Education, 2004.

- Lagergren, Håkan, *Varumärkets inre värden*, Scandbook AB, Stockholm 1998.
- Levin, Marianne och Nordell, Per Jonas (red), *Handel med immaterialrätt, 1. Kursen i Experimentell immaterialrätt våren 1995*, Juristförlaget, Stockholm, 1996.
- Levin, Marianne och Wessman, Richard (red), *Varumärkesrättens grunder*, Juristförlaget, Stockholm 1996.
- Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1990.
- Melin, Frans, *Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken*, Liber AB, Malmö 1999.
- Melin, Frans och Urde, Mats, *Varumärket – en hotad tillgång*, Liber Ekonomi, Malmö 1991.
- Mollerup, Per, *Marks of Excellence. The history and taxonomy of trademarks*, Phaidon Press Limited, London 1997.
- Nordell, Per Jonas, *Marknadsrättens goodwillskydd*, MercurIUS Förlagsaktiebolag, Stockholm 2003.
- Nordell, Per Jonas, *Traktatsamling i Immaterialrätt*, Auktor Förlag, Stockholm 2003.
- Nordell, Per Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens*, Stiftelsen MercurIUS, Stockholm 2004.
- Peczenik, Aleksander, *Rätten och förnuftet. En lärobok i allmän rättslära*, andra uppl., Studentlitteratur AB, Lund 1988.
- Pehrson, Lars, *Varumärken från konsumentens synpunkt. En rättsvetenskaplig studie*, Liber Förlag, Stockholm 1981.
- Phillips, Jeremy, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford University Press, England 2003.
- Prime, Terence, *European Intellectual Property Law*, Ashgate Publishing Company, England 2000.
- Sundin, Jan, *Varumärken. Praktisk handbok i varumärkesrätt*, Björn Lundén Information AB, Uddevalla 1997.
- Urde, Mats, *Märkesorientering. Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*, Lund University Press, 1997.

Artiklar

Trademark Timeline, 82 [1999] *The Trademark Reporter*, s 1022-1040.

Alexander, W, *Some Comments on the Café Hag Judgment*, [1974] *Common Market Law Review*, s 388.

Beier, Friedrich-Karl, *Territoriality of Trade Mark Law and International Trade*, [1970] 1 *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, s 48-72.

Björnheden, Kajsa, *Bokstavsmärkens särskiljningsförmåga. Kommentar till Regeringsrättens avgörande den 24 oktober 2003 (R1)*, NIR 2004 s 196-202.

Brooks, David och Watts, Justin, *Full time for unauthorised merchandising*, www.managingip.com July/August 2003, s 69-75.

Brown, Ralph, *Advertising and Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, [1999] 108 *Yale Law Journal*, s 1619-1659 (nytryck av artikel från 1948).

Calboli, Irene, *Trade Mark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or International? The Saga Continues*, [2002] 6 *Marquette Intellectual Property Law Review*, s 47-90.

Cornish, William R och Phillips, Jeremy, *The Economic Function of Trade Marks – An Analysis with Special Reference to Developing Countries*, [1983] 13 *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, s 41.

Davis, Jennifer, *To Protect or Serve? European Trade Mark Law and the Decline of the Public Interest*, [2003] 25(4) *European Intellectual Property Review*, s 180-187.

Ellert, James; Hyde, Dana and Killing, Peter, *Nestlé-Rowntree A-C*, International Institute for Management Development, Harvard Business School, Boston 1989.

Gagliardi, Andrea Filippo, *Trade Mark Assignments under E.C. Law*, [1998] 20(10) *European Intellectual Property Review*, s 371-378.

Gielen, Charles, *Harmonisation of Trademark Law in Europe: the First Trademark Harmonisation Directive of the European Council*,

Horwitz, Justin A, *Conflicting Marks: Embracing the European Community and its Unitary Trademark Regime*, [2001] 18 *Arizona Journal of International and Comparative Law*, s 245-277.

- Kamperman Sanders, Anselm och Maniatis, Spyros, *A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality*, [1993] 11 *European Intellectual Property Review*, s 406 (från Readings in Intellectual Property, se under litteratur)
- Levin, Marianne, *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*, NIR 1994 s 516.
- Löfgren, Christer, *Rätt värde på märket värt mycket. Värdering av varumärken*, Brand News 04/2004.
- Maniatis, Spyros, *Whither European Trade Mark Law? Arsenal and Daviddoff: The Creative Disorder Stage*, [2003] 7 *Marquette Intellectual Property Review*, s 99-147.
- O'Riordan, Anthony, *Are You Exhausted? The Rights of Trademark Holders within the EU*, [2003] 11 *Cork Online Law Review*, (26 sidor).
- Pehrson, Lars, *Common origin-principens uppgång och fall. Tillika en kommentar till Ideal Standard-målet*, NIR 1995 s 10.
- Posner, R A och Landes, W M, *Trademark Law: An Economic Perspective*, [1989] *Intellectual Property Law Review* s 229-273.
- Reindl, Andreas, *Intellectual Property and Intra-Community Trade*, [1996-1997] 20 *Fordham International Law Journal*, s 819-865.
- Schechter, Frank I, *The Rational Basis of Trademark Protection*, [1927] 40 *Harvard Law Review*, s 813-833.
- Smith, Robert S, *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community*, [1992-1993] 3 *Duke Journal of Comparative and International Law*, s 89-117.
- Smith, Simon, *The Changing Approach of the European Court to Intellectual Property*, <http://www.solent.ac.uk/law/ssmith2.html>, (12 sidor).
- Tiili, Virpi, *Om varumärkets funktioner*, NIR 1970 s. 240-255
- Tritton, Guy, *Articles 30 to 36 and Intellectual Property: Is the Jurisprudence of the ECJ now of an Ideal Standard?*, [1994] 10 *European Intellectual Property Review*, s 422-428.
- Wertheimer, H W, *The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries*, [1967] 16 *International and Comparative Law Quarterly*, s 630-662.

Övrigt

Tidskriften M3 Digital World, oktober 2003, *Acta Print*.

Löfgren, Christer, *Ledare*, Brand News 08/2004.

Rättsfallsförteckning

EG-domstolen

- Mål 40/70, *Sirena Srl v Eda Srl*, [1971] ECR, s 69.
Mål 192/73 (Hag I), *Van Zuylen frères v Hag AG*, [1974] ECR, s 731.
Mål C-16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Winthrop BV*, [1974] ECR, s 1183.
Mål 119/75, *Terrapin Ltd v Terranova Industrie C A Kapferer & Co*, [1976] ECR, s 1039.
Mål 102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, [1978] ECR, s 1139.
Mål 3/78, *Centrafarm BV v American Home Products Corporation*, [1978] ECR, s 1823.
Mål 58/80, *Dansk Supermarked A/S v A/S Imerco*, [1981] ECR 181.
Mål C-10/89 (Hag II), *SA CNF-Sucal NV v Hag Gf AG*, [1990] ECR, s I-3711.
Mål C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH v Ideal Standard GmbH*, [1994] ECR, s I-2782.
Mål C-337/95, *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v Evora BV*, [1997] ECR, s I-6013.
Mål C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, [1998] ECR I-4799.
Mål C-206/01, *Arsenal Football Club PLC v Matthew Reed*, [2002] ECR, s I-10273.

Marknadsdomstolen

- MD 2000
MD 2001
MD 2002:20
MD 2003:16