



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Andreas Cehlinder

# Användande av annans varumärke

*inskränkningar i den varumärkesrättsliga ensamrätten och  
användningsbegreppets omfattning*

Examensarbete  
20 poäng

Handledare: Professor Birgitta Nyström

Ämnesområde: Immaterialrätt

VT2002

# Innehåll

<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>4</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>5</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>7</b>
1.1 Bakgrund	7
1.2 Syfte och problemområde	8
1.3 Frågeställningar	9
1.4 Material och metod	9
1.5 Avgränsningar	10
1.6 Disposition	10
<b>2 ALLMÄNT OM VARUMÄRKESRÄTTEN</b>	<b>12</b>
2.1 Varumärket och dess funktioner	12
2.2 Varumärkesskyddets uppkomst	15
2.2.1 Särskiljningsförmåga	15
2.2.2 Inarbetning	17
2.2.3 Registrering	18
<b>3 ENSAMRÄTTENS OMFATTNING</b>	<b>21</b>
3.1 Konsumtion av varumärkesrätt	21
3.2 Intrång och sanktioner	22
3.2.1 Förväxlingskriteriet	22
3.2.1.1 Märkeslikhet	23
3.2.1.2 Varuslagslikhet	24
3.2.1.3 Utökat skydd för väl ansedda varumärken	25
3.2.2 Sanktioner	26
<b>4 ANVÄNDANDE AV ANNANS VARUMÄRKE</b>	<b>27</b>
4.1 Tillåtet användande av annans varumärke	28
4.1.1 Privat användning	29
4.1.2 Tillhandahållande av reservdelar och andra tjänster med anknytning till varan	30
4.1.3 Jämförande reklam	35
4.1.4 Egennamn, firma eller adress	38
4.1.5 Angivelser om varans art, beskaffenhet, värde mm	38

4.1.6	Parallelimport och skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen	39
4.1.7	Sammanfattning	46
<b>4.2</b>	<b>Användningsbegreppets omfattning</b>	<b>48</b>
4.2.1	Användande såsom ett varumärke	48
4.2.1.1	Chalmersringen	49
4.2.1.2	MUCK-fallet	50
4.2.1.3	Varumärken som i sig inte besitter erforderlig funktion	52
4.2.1.4	Användningsbegreppet i andra europeiska länder	53
4.2.2	Arsenalfallet	53
4.2.2.1	Bakgrund	54
4.2.2.2	EG-domstolens avgörande	57
4.2.2.3	Kommentar till EG-domstolens avgörande och jämförelse med tidigare avgöranden	60
<b>5</b>	<b>MARKNADSRÄTTEN</b>	<b>66</b>
5.1	Marknadsföringslagen	67
5.2	Generalklausulen	67
5.3	Vilseledande marknadsföring och vilseledande efterbildning	68
5.4	Renommésnyltning	71
<b>6</b>	<b>AVSLUTANDE DISKUSSION OCH ANALYS</b>	<b>73</b>
	<b>LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>79</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>81</b>

# Förkortningar

Direktivet	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
ECR	European Court Report
EES	Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
EG	Den Europeiska Gemenskapen
EG-domstolen	Europeiska Gemenskapens Domstol
EG-VMF	Förordning EEG 40/94 av den 20 december 1993 om Gemenskapsvarumärken
EU	Den Europeiska Unionen
HD	Högsta Domstolen
HovR	Hovrätten
JT	Juridisk Tidskrift
Madridprotokollet	Protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslagen (1995:450)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market (Trademarks and Designs)
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (1883)
PRV	Patent- och registreringsverket
RegR	Regeringsrätten
RH	Rättsfall från hovrätterna
RÅ	Regeringsrättens årsbok
SOU	Statens offentliga utredningar
TR	Tingsrätten
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods
Varumärkesdirektivet	Se Direktivet
VmL	Varumärkeslagen (1960:644)
WIPO	World Intellectual Property Organization

# Sammanfattning

Varumärkesrätten är ett dynamiskt rättsområde som förändras i takt med att samhällets syn på varumärket och dess funktioner förändras. Tendensen har under de senaste decennierna varit att varumärkesinnehavarens ställning har stärkts, t ex genom att dennes möjligheter att erhålla skydd för sina kännetecken har utvidgats och att skyddet för befintliga varumärken har stärkts. Ensamrätten till ett varumärke är dock på intet sätt absolut. På flera områden har varumärkesinnehavarens ensamrätt inskränkts på så sätt att annan än innehavaren, under vissa förutsättningar, har rätt att använda det registrerade varumärket utan tillstånd av innehavaren.

Varumärkesrättens omfattning regleras främst i varumärkeslagens 4 § 1 st där det stadgas att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett med innehavarens märke identiskt eller förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Den som handlar i strid med detta stadgande begår varumärkesintrång och innehavaren kan då förbjuda fortsatt användning av varumärket. Detta är huvudregeln och de allra flesta bruk av innehavarens varumärke omfattas av bestämmelsen. Redan ur denna bestämmelses lydelse framträder dock ett undantag från innehavarens ensamrätt; stadgandet omfattar endast användning i näringsverksamhet. Privat bruk av märket omfattas således inte av ensamrätten.

Det finns flera andra, och praktiskt betydligt viktigare, inskränkningar i ensamrätten. Ett av dessa är tredje mans rätt att använda innehavarens varumärke vid försäljning av tillbehör och reservdelar och vid marknadsföring av service med anknytning till den vara varumärket används för. Detta är som huvudregel tillåtet. Användandet får dock inte ske på ett sätt som kan leda till att förväxling av produkternas kommersiella ursprung kan ske, och inte heller får den antyda att det finns någon kommersiell koppling mellan företagen. Höga krav ställs således på att marknadsföringen är tydlig. Detta undantag, och flera andra undantag som t ex rätten att använda sin firma eller adress eller angivelser om varans art eller beskaffenhet, återfinns i varumärkesdirektivets artikel 6 som har implementerats i den svenska varumärkeslagen.

Ett annat område där tredje mans användning av ett skyddat varumärke är undantaget från ensamrätten, och principiellt är tillåten, är jämförande reklam. Traditionellt har denna typ av reklam ansetts vara förkastlig, men är nu tillåten under förutsättning att den uppfyller förhållandevis stränga krav på vederhäftighet. Inte heller i dessa fall får risk för förväxling mellan annonsörens och innehavarens produkter finnas. Nyligen infördes även ett specialstadgande angående jämförande reklam i marknadsföringslagens 8 a

§, och vanligen sker bedömningen av varumärkesanvändningens tillåtlighet enligt MFL:s bestämmelser.

Parallellimport och konsumtion är ytterligare viktiga områden där varumärkesinnehavaren i viss mån har fått se sin ensamrätt inskränkas till förmån för tredje man. Parallellimportören har enligt konsumtionsreglerna rätt att vidareförsälja de varumärkta varorna, men han har även rätt att använda varumärket i marknadsföring av dessa produkter, inklusive figurmärken och logotyper om detta är allmänt vedertaget i branschen. På detta område har den EG-rättsliga regleringen medfört omfattande förändringar av det svenska synsättet, bl a vad gäller den s k märkningsexklusiviteten och vilka marknadsföringsåtgärder som är tillåtna.

En speciell varumärkesrättslig fråga som nyligen har aktualiserats i EG-domstolen rör användningsbegreppets omfattning och innebörd. I 4 § 1 st varumärkeslagen, och motsvarande artikel 5 i varumärkesdirektivet, uppställs ett krav på att varumärket används för att varumärkesinnehavaren skall kunna stoppa bruket. Begreppet "använda" har här en annan innebörd än i det vardagliga språkbruket. Sedan länge har i Sverige, och många andra länder, uppställts ett krav på att varumärket skall användas såsom ett varumärke för att omfattas av förbudsparagrafen. För att ett bruk av varumärket skall anses utgöra sådant användande krävs det att det har använts för att ange varans kommersiella ursprung. Inga andra funktioner har beaktats i bedömningen. Detta kan leda till att varumärken som representerar stora ekonomiska värden inte åtnjuter ett adekvat skydd. Varumärkets primära funktion har traditionellt ansetts vara att ange varans ursprung. Med tiden har dock ett flertal andra funktioner framträtt som allt viktigare. Varumärkets garantifunktion är en av dessa funktioner. En annan, allt mer betydelsefull, funktion är varumärkets funktion som goodwill-symbol. Varumärken som sådana kan idag också representera ansevliga ekonomiska värden. Frågan har således varit huruvida utnyttjande av dessa funktioner utgör användning som kan hindras av varumärkesinnehavaren.

Det ovan nämnda rättsfallet, vilket hänskjutits från den engelska High Court of Justice till EG-domstolen ställer denna fråga på sin spets. En försäljare av fotbollssouvenirer hade i detta fall sålt produkter som var identiska med fotbollsklubben Arsenalns produkter av samma slag, Produkterna innefattade varumärken vilka Arsenal ägde rätten till. Användandet av varumärkena skedde dock inte i syfte att ange det kommersiella ursprunget, varför bruket inte enligt ovan nämnda synsätt var otillåtet. EG-domstolen ändrar, och tydliggör, i sin dom användningsbegreppet så att det står i bättre samklang med varumärkets funktioner på dagens marknad. Domstolen konstaterar att innehavaren måste skyddas från annans obehöriga utnyttjande av varumärkets funktioner, i synnerhet den särskiljande och ursprungsangivande funktionen, men även anseende och ställning. Utnyttjande av dessa funktioner har tidigare inte ingått i bedömningen.

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

I 4 § 1 st varumärkeslagen stadgas bl a att "Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§ innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning.". Denna paragraf, i kombination med 6 § där definitionen av förväxlingsbarhet återfinns, sätter de yttre gränserna för en varumärkesinnehavares ensamrätt i Sverige. Den som handlar i strid mot denna bestämmelse begår ett varumärkesintrång. Bestämmelsen ger ett brett skydd för innehavaren mot att annan obehörigen använder hans varumärke då i princip all användning anses omfattas av bestämmelsen.

Ensamrätten är dock på intet sätt absolut. Inskränkningar i varumärkesinnehavarens intressen har i vissa situationer ansetts vara nödvändiga. Främst har dessa grundats på konsumenthänsyn eller konkurrensaspekter. Exempelvis har annan än varumärkesinnehavaren i vissa situationer rätt att använda dennes varumärke i sin egen marknadsföring av reservdelar och tillbehör som passar till den varumärkesförsedda produkten. Andra exempel på användanden, eller åberopanden, som är tillåtna är jämförande reklam och privat användning.

Ett annat tydligt exempel på inskränkningar i innehavarens ensamrätt utgörs av parallellimportörens rätt att använda varumärket vid vidareförsäljning. Användarna har i sådana situationer till och med rätt att under vissa förutsättningar ompaketera varan eller till och med byta ut varumärket, något som tidigare har varit en exklusiv rätt förbehållen innehavaren.

Det krävs även, som direkt framgår av 4 §, att varumärket används för att varumärkesinnehavaren skall ha möjlighet att hindra fortsatt bruk. Härmed ges dock ordet använda inte samma innebörd som i det vardagliga språkbruket. Det förutsätts här, för att det skall vara ett juridiskt relevant användande, att varumärket används i egenskap av varumärke. Detta innebär att annans användande av varumärket endast utgör intrång om användningen sker i syfte att utnyttja varumärkets särskiljande och ursprungsangivande funktioner. Om varumärket används i annat syfte än detta är det inget intrång. Användningsbegreppet har inte diskuterats i någon större utsträckning i vare sig domstolspraxis eller doktrin. Nyligen har dock ett uppmärksammat rättsfall avgjorts i EG-domstolen där begreppets omfattning och innebörd närmare kom att bedömas.

## 1.2 Syfte och problemområde

Varumärkesinnehavarens rättsliga ställning har på senare år blivit allt starkare. Skyddsomfånget för en varumärkesrätt har växt sig allt starkare samtidigt som möjligheterna att registrera vardagliga ting som t ex färger och ljud har ökat. Med anledning av detta föreligger ett intresse att utreda hur omfattande varumärkesinnehavarens ensamrätt verkligen är och i vilka situationer annan än innehavaren kan ha ett befogat intresse av att använda ett varumärke han inte själv har rätt till. Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är således att utreda i vilka situationer annan än varumärkesinnehavaren har rätt att använda det varumärke rätten omfattar, och vilka förutsättningar lag och rättspraxis uppställer för att detta skall vara tillåtet. Med ett omvänt synsätt skall således även utredas vilka godtagbara skäl en varumärkesinnehavare kan hävda för att sådan användning skall kunna hindras.

Detta övergripande syfte innehåller flera aspekter. Såväl den svenska som den EG-rättsliga regleringen på området kommer att analyseras, då den svenska varumärkeslagen har genomgått ett antal förändringar för att uppfylla de krav som ställs på nationell lagstiftning enligt direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Syftet med detta är att utreda vilka eventuella skillnader den nationella och den EG-rättsliga regleringen har på detta område, och även om den svenska varumärkeslagen uppfyller de krav som uppställs i direktivet. En speciell frågeställning i anslutning till innehavarens ensamrätt är användningsbegreppets omfattning och innebörd. Innehavaren kan endast hindra tredje mans bruk av varumärket om detta utgör användning. Ett syfte med uppsatsen är att utreda vilka former av användande som omfattas av detta begrepp. Vid analysen av användningsbegreppets omfattning och innebörd är varumärkets funktioner av stor betydelse varför uppsatsen även syftar till att redogöra för vilka funktioner som har erkänts vara viktiga i såväl praxis som doktrin. Då området är mycket dynamiskt sker hela tiden förändringar i de olika förutsättningarna för vad som utgör tillåtet användande. Uppsatsen syftar i viss mån till att skildra dessa förändringar, även om det huvudsakliga syftet utgörs av en strävan att redogöra för vilka regler som gäller idag.

Uppsatsen syftar således både till att utreda gränserna för varumärkesinnehavarens ensamrätt och, när detta är tillåtet, vilka de yttre gränserna för annans användande är. Dessutom syftar den till att utreda vilka former av användande som omfattas av begreppet "använda" i varumärkeslagens intrångsbestämmelser. De inskränkningar som görs i ensamrätten innebär alltid att en avvägning mellan innehavarens intresse av ett starkt skydd och utomståendes intressen av god konkurrens och konsumenthänsyn. Uppsatsen syftar således även till att indirekt utreda om dessa avvägningar är rimliga och om hänsyn tas till parternas intressen i dessa fall.



## 1.3 Frågeställningar

Den övergripande frågeställningen som genom uppsatsen skall besvaras är: När får ett varumärke, utan tillåtelse av innehavaren till detta märke, användas av annan i dennes verksamhet, och under vilka förutsättningar? Med andra ord: Vilka är de yttre gränserna för innehavarens ensamrätt i förhållande till tredje man?

En mängd mindre frågeställningar uppkommer under denna övergripande frågeställning. Vilka är varumärkenas syften och funktioner och tas hänsyn till dessa i domstolarnas bedömning av huruvida användningen är tillåten? Kan innehavaren motsätta sig användningen trots att användaren har rätt att under vissa förutsättningar använda märket? Vilka former av användande är tillåtna för tredje man och var går gränserna för tillåtet användande av annans varumärke? Vad avses med varumärkesanvändning enligt varumärkeslagen och direktivet och vilka former av användning omfattas av detta begrepp?

## 1.4 Material och metod

Vid författandet av denna uppsats har jag använt mig av sedvanlig juridisk metod. Jag har försökt att uppfylla uppsatsens syften genom att analysera såväl svensk som EG-rättslig lagtext och studera de olika lagförarbeten dessa bygger på. Dessutom har rättspraxis utgjort en viktig beståndsdel i arbetet. Genom en analys av rättspraxis kan en rättvisande bild uppmålas av hur bedömningen av vad som är tillåtet användande går till och framför allt vilka förutsättningar som uppställs för att användandet skall vara tillåtet, eller i många fall otillåtet. Jag har i stor utsträckning använt mig av immaterialrättsliga rättsfallssamlingar tillsammans med Internettjänsten Pointlex för att tillgodogöra mig dessa rättsfall.

De två viktigaste böckerna har i de allmänna delarna varit Koktvedgaard och Levins Immaterialrättsliga lärobok och Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgrens lärobok "Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens". I det korta avsnittet om marknadsrätten har dessutom Svensson, Stenlund, Brink och Ströms "Praktisk marknadsrätt" använts som huvudbok. Jag har också i förhållandevis stor utsträckning använt mig av artiklar, företrädesvis ur NIR, då dessa har innehållit mer djupgående analyser av rättsläget på speciella områden. I kapitel 4 har jag i stor utsträckning använt mig av Per Jonas Nordells artiklar om användande och åberopande av varumärken från 1992 respektive 2001 samt Ulf Bernitz artikel på samma område från 1981.

Vad gäller analysen av användningsbegreppets innebörd och omfattning fanns förvånansvärt lite material att tillgå. Detta torde bero på att begreppets innebörd under lång tid har ansetts vara klart; det innefattar i det närmaste

all användning. På senare tid har dock, vilket kommer att framgå, frågeställningen återigen aktualiserats.

## 1.5 Avgränsningar

Jag har tvingats göra ett flertal avgränsningar i ämnet och därmed varit tvungen att lämna vissa intressanta frågor därhän. Till att börja med är avsikten med uppsatsen att belysa de varumärkesrättsliga aspekterna av annans användande av varumärken. Då varumärkesrätten är nära besläktad med firmarätten, och i viss mån namnrätten, har en gränsdragning till att börja med gjorts gentemot dessa. Firmarättsliga aspekter på annans användande av varumärken behandlas således inte i uppsatsen. Karaktären av varumärkesanvändning i det avseende som behandlas i denna uppsats omfattas också i hög grad av marknadsföringslagens regler. Dessa aspekter behandlas dock endast ytligt, förutom när det gäller jämförande reklam, där utredningen av naturliga skäl främst baseras på marknadsrätten. För att en helhetsbild skall vara möjlig att förmedla redogörs även kortfattat, och mycket ytligt, för vilka marknadsrättsliga regler som kan bli tillämpliga på användande i det avseende som avses i uppsatsen.

Även inom varumärkesrätten har vissa gränsdragningar gjorts. Till att börja med behandlas de i och för sig mycket intressanta frågeställningar som uppstår vid varumärkesanvändning på Internet inte. Det torde dock finnas en uppsjö av uppsatser som behandlar detta utförligt varför jag i denna uppsats lämnar detta därhän. Jag fokuserar i stället på de mer traditionella användandeformerna av varumärken. Inte heller behandlas det utökade skyddet för väl kända varumärken mer än i förbigående. Bedömningen vid användande av sådana varumärken är i allt väsentligt vara liknande den som sker enligt 4 § 1 st, förutom att det inte behövs varuslagslikhet för att intrång skall vara för handen.

## 1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med två korta kapitel där bl a varumärkets funktioner och syften behandlas. Även ett kortfattat avsnitt om varumärkesrättens uppkomst återfinns i detta kapitel. I kapitel 3 behandlas ensamrättens omfattning. Syftet med dessa kapitel är att presentera en bakgrund till det mer detaljerade fjärde kapitlet. Kapitel 4 behandlar ensamrättens begränsningar och vilka former av tredje mans användande som är tillåtna, samt den betydelsefulla frågan om vad användningsbegreppet innefattar. I detta kapitel behandlas exempelvis 4 § 1 st mer ingående, varför bakgrundskapitlet om ensamrättens omfattning kan ge en allmän bakgrund till denna behandling. Detsamma gäller t ex avsnittet om varumärkets funktioner. Den som behärskar varumärkesrätten kan dock, om så önskas, lämna dessa kapitel därhän och gå direkt till kapitel 4 där den huvudsakliga avhandlingen företas.

Kapitel 4 inleds med ett avsnitt om användandeformer som är undantagna från ensamrätten. Dessa områden presenteras var för sig i respektive underkapitel. Ett exempel på ett sådant undantag kan vara en parallellimportörs rätt att använda varumärket i marknadsföring. Den andra huvuddelen av kapitel 4 ägnas åt användningsbegreppets omfattning. Annars användning av varumärket som inte utgör användning i juridisk mening är helt undantagen från varumärkesrättens tillämpningsområde, vilket kan få underliga konsekvenser speciellt vad gäller varumärken som inte har den traditionella varumärkesrättsliga funktionen men ändå representerar ett ansevärt ekonomiskt värde.

I kapitel 5 ges en mycket ytlig översikt av de marknadsföringsrättsliga bestämmelser som, parallellt med varumärkeslagen, uppställer förutsättningarna för att varumärkesanvändningens tillåtlighet. Viss anknytning till de varumärkesrättsliga aspekterna görs även i detta kapitel. Syftet med detta kapitel är inte att på ett uttömmande sätt presentera alla relevanta aspekter i den marknadsföringsrättsliga bedömningen av huruvida tredje mans användande av annans varumärke är tillåtet. Syftet är istället att, genom en kort redogörelse för rättsområdet, endast uppmärksamma läsaren på att användanden som kan vara tillåtna enligt varumärkeslagen ändå kan vara förbjudna enligt marknadsföringslagen.

Uppsatsen avslutas till sist med kapitel 6 där resultatet av i uppsatsen framlagda fakta analyseras och kommenteras, med ett stort inslag av personliga åsikter och reflektioner.

# 2 Allmänt om varumärkesrätten

## 2.1 Varumärket och dess funktioner

Varumärkesrätten är ett förhållandevis nytt juridiskt område. Trots detta har märkning av varor och ägodelar förekommit under mycket lång tid. De första bevisen på detta kan iakttas på forntida väggmålningar från Egypten där brännmärkning av boskap är ett vanligt motiv. Även europeiska exempel på detta fenomen kan ses i form av grottmålningar daterade till tidig bronsålder. De lerkärl som härstammar från antikens Grekland och Romarrike har även de ofta olika former av märkning, exempelvis är det vanligt att lerkärl och dylikt har krukmakarens signatur på handtaget och byggstenar från gamla egyptiska byggnader har ofta märkts med såväl stenhuggarens signatur som det geografiska ursprunget.<sup>1</sup>

Dagens varumärkesrätt har sitt ursprung i dessa gamla fenomen, men naturligtvis är skillnaderna påtagliga. I varumärkeslagens 1 § definieras vad ett varumärke är och vad som kan utgöra ett varumärke. I 1 § 2 st VmL stadgas att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, t ex ord (alternativt ordkombinationer) eller namn, figurer, bokstäver eller siffror förutsatt att det kan särskilja varor och tjänster från andras produkter. Dessutom kan skydd erhållas för en varas speciella utformning eller utstyrsel samt för en varas förpackning. Lagstiftarens tanke har varit att allt som fungerar särskiljande för en vara kan utgöra ett varumärke.<sup>2</sup>

Det vanligaste varumärket är ordmärket, d v s varumärken som utgörs av ord eller kombinationer av ord. Dessa utgör ungefär två tredjedelar av de i Sverige registrerade varumärkena.<sup>3</sup> Andra vanliga varumärken är figurmärken, logotyper, eller kombinationer av ord- och figurmärken. En speciell sorts varumärken utgörs av bokstavs- och sifferkombinationer som inte har någon självständig betydelse. Det finns många exempel på sådana, t ex 3M, IBM och JF (Juridiska Föreningen). Innan en lagändring 1993 krävdes det för att ett sådant varumärke skulle kunna registreras att det först hade inarbetats. Det krävdes i princip också att kombinationen kunde uttalas som ett ord. Numer bedöms sådana kombinationer i princip likadant som traditionella varumärken, d v s att de godtas som varumärken om de har en egen inneboende distinktivitet. Något inarbetningskrav uppställs ej längre.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Melin, Frans; *Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken*, Liber, Malmö, [1999], s 21.

<sup>2</sup> Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt, upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt, sjätte upplagan*, Norstedts Juridik AB, Stockholm [2000] s 320.

<sup>3</sup> Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000] s 321.

<sup>4</sup> Holmqvist, Lars, *Bokstavsmärken och siffermärkens särskiljningsförmåga*, NIR 1996 s 45 ff. Holmqvist poängterar här också att en sådan bokstavskombination, genom att den är helt

Sedan 1960 finns det, som stadgas i 1 § 2 st VmL, i Sverige en möjlighet att registrera en varas utformning eller utstyrsel som varumärke, och sedan 1989, vid varumärkesdirektivets ikraftträdande, finns möjligheten även i övriga EU. Området kan dock vara något problematiskt då dylika varumärken är nära besläktade med såväl mönster- som patenträtten. Det skulle t ex, om varumärkesskydd gavs för varje varas speciella utformning (förutsatt att den uppfyller kraven på särskiljningsförmåga), vara möjligt att genom en varumärkesregistrering uppnå ensamrätter som liknar t ex patenträttens, med den stora skillnaden att varumärkesrätten i princip inte är tidsbegränsad. På så sätt skulle varan kunna utformas på så sätt att detaljer som är nödvändiga för alla varor, t ex stickkontakten till en elektrisk maskin, skyddades.<sup>5</sup> Denna problematik har lösts genom införandet av två paragrafer i VmL. I 5 § undantas de delar av kännetecknet som huvudsakligen syftar till att göra varan mer ändamålsenlig eller har någon annan funktion än att fungera som varumärke och i 13 § 2 st stadgas att kännetecknen som uteslutande beror av en form som följer varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde inte kan registreras som varuutstyrsel. Genom denna regel, vilken har sitt ursprung i EG-direktivets artikel 3.1, undantas således all utformning som är tekniskt betingad från registrerbarhet. Det är dock möjligt att, om utformningen innehåller detaljer som strider mot ovan nämnda paragrafer, erhålla skydd för de delar av designen som inte är tekniskt betingade.

Varumärkesrätten har med tiden utvecklats och blivit allt mer "liberal". Kravet på att varumärket måste kunna återges grafiskt har tidigare hindrat registrering av vissa varumärken trots att de besitter de särskiljande kvaliteter som krävs för att de ska kunna fungera som varumärken. Sådana speciella kännetecknen som en varas färg, ett ljud eller en melodi, en doft osv har med hänsyn till detta krav inte tidigare ansetts vara registrerbara. På senare år har dock ett flertal beslut fattats vilka har inneburit en förändring i detta synsätt. I Sverige kan som exempel på denna tendens nämnas PRV:s registrering av Hemglass melodi som varumärke<sup>6</sup>. Även i andra länder, som t ex USA och England, har ljudmärken registreras, t ex det speciella ljudet från en Harley Davidson. OHIM har vidare registrerat färgen lila som varumärke för en viss sorts choklad. Kraven på dylika varumärkens särskiljningsförmåga är dock höga och skyddsomfånget är smalt. Även dofter har kunnat registreras hos OHIM; lukten av grönt gräs på tennisbollar har godtagits som varumärke<sup>7</sup> och i Storbritannien har såväl rosendoft på

---

associationsfri och saknar självständig betydelse, är i sig mycket distinktiv och därmed direkt har full särskiljningsförmåga i kombination med en vara.

<sup>5</sup> Se närmare om detta Shovsbo, Jens, *Varemerkesretslig beskyttelse af industrielt design?*, NIR 1996 s 53 där han behandlar den svåra balansgång som utstyrselskyddet medför.

<sup>6</sup> PBR 17.12.1998 mål nr 95-491.

<sup>7</sup> OHIM R 156/98. Denna registrering bland andra kan nu eventuellt ifrågasättas med hänsyn till att lukter inte kan återges grafiskt och därmed inte har ansetts vara registrerbara av generaladvokaten i förslag till avgörande i mål C-273/00 Sieckmann.

däck som öllukt för dartpilar kunnat registreras<sup>8</sup>. Även om inga sådana "drastiska" beslut har fattats av PRV ännu torde utvecklingen vara sådan att det i framtiden kommer att vara möjligt att registrera dylika kännetecken även nationellt i Sverige.

Även synen på varumärkets funktioner har under årens lopp förändrats. Varumärkets primära funktion har traditionellt ansetts vara att tjäna som ett individualiseringsmedel.<sup>9</sup> Det är ett sätt för tillverkaren av produkten att individualisera varan i förhållande till konkurrenternas varor, samtidigt som det för konsumenterna fungerar som en sorts riktmärke som hjälper dem att skilja produkter av samma slag från varandra.<sup>10</sup> I denna övergripande funktion förstås att en mängd olika egenskaper finns i varumärket, vilket så att säga är en informationsbärare av produktens speciella egenskaper, och främst uppgifter om varans kommersiella ursprung, d v s vem som tillverkat produkten. Enligt detta resonemang avser varumärket att individualisera varans kommersiella ursprung snarare än varan som sådan.

Varumärkets ursprungsförmedlande egenskaper avser således inte, som man kanske skulle kunna tro, varans geografiska ursprung (i vart fall inte primärt). Istället är det det kommersiella ursprunget som är av betydelse. Konsumenterna förutsätter att en vara med ett visst varumärke har ett visst ursprung och lägger olika värderingar i detta. Ett visst varumärke, t ex Nike, kan ge kunden information att det är just Nike som står bakom produkten och att den därför har bra kvalitet eller dylikt. I nära anslutning till denna egenskap kan ett flertal andra viktiga aspekter skönjas. Varumärkets funktion som garantimedel för varans kvalitet och andra egenskaper är en av dessa; då konsumenterna förknippar varumärket med vissa fördelaktiga egenskaper,

t ex kvalitet och prisvärdhet, kan inte innehavaren vidta åtgärder i produktionen som försämrar dessa utan att konsumenterna upptäcker detta. Om så sker riskerar märkesinnehavaren att sänka värdet på sitt kännetecken genom att konsumenterna kan komma att tappa förtroende för detta. På så sätt fungerar varumärket således som en garanti för att producenterna inte vill försämrå produkten för att förhindra goodwillförlust. Varumärket som förmedlare av kvalitetsegenskaper brukar även ses som en egen funktion.

Varumärket fungerar alltså generellt som en sorts kommunikationsmedel mellan producenten av produkten och olika köpare av denna. Varumärket utgör förbindelselänken mellan tillverkaren och hans kundkrets.<sup>11</sup> Utan detta skulle både konsumenterna och näringsidkarna ha problem att hitta sin plats på marknaden.

---

<sup>8</sup> Trade Mark Registry trademarks 2001416 respektive 2000134.

<sup>9</sup> Svensson C.A., Stenlund A., Brink T., Ström L-E, *Praktisk Marknadsrätt*, Nordstedts Juridik AB, Stockholm [1999], s 613.

<sup>10</sup> Pehrson, Lars; *Varumärken från konsumentens synpunkt. En rättsvetenskaplig studie*, Liber Förlag, Helsingborg, [1981], s 25.

<sup>11</sup> Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 318.

Varumärkets funktion och syfte har med tiden förändrats markant. Från att tidigare främst ha tjänat som en indikator på produktens ursprung har varumärket på senare år fått ett allt större egenvärde.<sup>12</sup> Orsaken till detta värde kan vara att konsumenterna uppfattar märket som laddat med goodwill och att varumärket har byggts upp så att det har ett stort anseende i sig själv. Märket kan således komma att ha ett betydande ekonomiskt värde i sig själv. Vissa varumärken har inte längre som sin främsta funktion att upplysa om varans ursprung och verka som en särskiljande faktor varor emellan. Istället har dessa varumärken utvecklats ett slags status eller symbolvärde som är säljbart oavsett vilket det kommersiella ursprunget är. Konsumenterna köper då så att säga varumärket på ett plagg istället för att köpa ett plagg med ett varumärke. Plaggets ursprung är i dessa fall sekundärt.

Sådana symbol- och statusmärken uppkommer inte genom en slump, utan är oftast resultatet av långt arbete och stora ekonomiska investeringar från märkesinnehavarens sida. Som exempel kan nämnas klädföretagen Levis eller Diesel som genom marknadsföring och liknande åtgärder har lyckats bygga upp en myt och en livsstil kring sitt varumärke. I dessa fall är det troligt att t ex jeansen inhandlas just p g a av att de har en synlig symbol som indikerar status eller attityd, och att det är just symbolen som är det viktiga. I dessa fall betalar konsumenten ett högre pris för att erhålla själva varumärket.

## **2.2 Varumärkesskyddets uppkomst**

En ensamrätt till ett varumärke kan i Sverige uppkomma på två olika sätt; genom registrering eller genom inarbetning. En registrering av ett varumärke kan vidare ske på flera olika sätt. Ansökan om registrering kan vara antingen nationell eller internationell. Generellt görs ingen skillnad mellan varumärken som uppkommit genom registrering och sådana som uppkommit genom inarbetning; ett inarbetat varumärke är lika "starkt" som ett registrerat sådant. Det finns dock flera fördelar med att registrera ett varumärke, exempelvis i bevishänseende, varför detta oftast är att föredra för varumärkesinnehavaren.

### **2.2.1 Särskiljningsförmåga**

För att ett kännetecken skall kunna erhålla skydd som varumärke uppställs som en fundamental förutsättning att varumärket har tillräcklig särskiljningsförmåga. Detta gäller såväl registrerade som inarbetade varumärken. Med särskiljningsförmåga avses att märket har en sådan distinktivitet att det förmår särskilja innehavarens varor från andra varor av samma slag. Märket måste med andra ord ha ett "inneboende eller förvärvat

---

<sup>12</sup> Se om detta i t ex Levin, Marianne, *Noveller i Varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm, [1990], s 107 ff.

särdrag".<sup>13</sup> Kravet på särskiljningsförmåga och distinktivitet framgår som en direkt förutsättning för varumärkesrätt i 1 § 2 st VmL och frånvaro av särskiljningsförmåga uppställs som ett registreringshinder i 13 § 1 st VmL där det stadgas att "ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga". I 13 § andra meningen stadgas att "ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung" inte skall anses ha särskiljningsförmåga och kan därmed inte registreras. Det svenska kravet på särskiljningsförmåga motsvaras av artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet. OHIM:s och EG-domstolens praxis på området bidrar även i stor utsträckning till tolkningen av varumärkesdirektivets krav på särskiljningsförmåga, och påverkar därigenom även förutsättningarna för de svenska domstolarnas bedömningar.<sup>14</sup>

Ett varumärke som inte besitter en ursprunglig särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva tillräcklig sådan. Exempelvis kan ett märke som till en början var deskriptivt för varan i fråga inarbetas hos kundkretsen på så sätt att denna förknippar varumärket med den aktuella varan. Varumärket har då erhållit särskiljningsförmåga och kan således registreras om så önskas.<sup>15</sup> Att skilja från deskriptiva varumärken är sådana som endast antyder varans egenskaper. Dessa så kallade suggestiva varumärken godkänns vanligen som varumärken. Exempel på detta är Smokeless som varumärke för snus, Lätt och Lagom för smör och Torr och Glad för blöjor. Ett varumärkes särskiljningsförmåga är naturligtvis också beroende av vilken typ av produkt det rör. Ett varumärke kan vara deskriptivt för en viss typ av vara utan att för den skull vara det när det används för en annan vara. Ett exempel på detta är att varumärket Apple har kunnat registreras för persondatorer, men aldrig skulle ha kunnat registreras om det hade gällt t ex frukt.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Kocktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 324.

<sup>14</sup> Som ett exempel från denna praxis kan nämnas det s k Chiemsee-fallet som gällde möjligheterna att använda en geografisk beteckning, Chiemsee, vid försäljning av sportkläder. Domstolen uttalade i detta fall bl a att sådana kännetecken kan genom användning förvärva särskiljningsförmåga och därmed vara registrerbara. Däremot innebär inte detta att innehavaren alltid kan förhindra annan att använda denna beteckning i beskrivning av sina varor.

<sup>15</sup> Ett bra exempel på detta är varumärket Karlssons Klister som till en början uppenbarligen inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga (klister är ju i allra högsta grad deskriptivt för varan i fråga och Karlsson är ett egennamn till vilket ingen kan förbehållas varumärkesrätt) men genom användning under lång tid förvärvade tillräcklig distinktivitet för registrering. Notera att registreringen inte gav innehavaren rätt till användningen av ordet klister. Endast ändringen av kombinationen av namnet Karlsson och klister förbehölls innehavaren. Ett annat exempel utgörs av Cloettas Kexchoklad som nyligen nekades registrering p g a bristande särskiljningsförmåga, se PBR dom 2000-03-14 mål nr 99-028. Från europeisk praxis kan nämnas att Baby-dry som beteckning för blöjor har ansetts vara deskriptivt och därmed inte besitta tillräcklig särskiljningsförmåga, se Mål T-163/98, Proctor & Gamble v OHIM.

<sup>16</sup> Levin, Marianne, *Immaterialrätten - en introduktion*, upplaga 1, Nordstedts Juridik, Stockholm, [1999], s 44.



Möjligheten att registrera en varus utstyrelse som varumärke har medfört vissa problem i särskiljningsbedömningen, speciellt vad gäller förbudet mot funktionellt betingad utformning. Generellt kan dock sägas att den svenska registreringsmyndigheten har uppställt förhållandevis stränga krav på särskiljningsförmåga för sådant varumärkesskydd.<sup>17</sup>

Den europeiska praxisen på området anses generellt också vara något liberalare än den svenska, vilket på sikt troligen kommer att leda till en svensk liberalisering av området.<sup>18</sup>

## 2.2.2 Inarbetning

I Sverige, och de flesta andra stater, uppställs inget krav på att ett varumärke måste registreras för att erhålla skydd. Skydd kan även uppkomma genom att varumärket inarbetas. Varumärkesdirektivet omfattar dock inte inarbetade varumärken varför det är möjligt för de enskilda staterna att själva reglera om och hur ett varumärke åtnjuter skydd genom inarbetning.

Enligt 2 § 3 st VmL anses ett varukännetecken vara inarbetat om det i Sverige inom en betydande del av den krets det riktas till är känt som beteckning för de varor som kännetecknet avser<sup>19</sup>. Om så är fallet är varumärket inarbetat och åtnjuter rättsligt skydd likvärdigt med om det hade registrerats. De rekvisit som uppställs i 2 § VmL kan delas upp i två delrekvisit, nämligen ett krav på att varumärket är känt i landet, d v s i ett visst geografiskt avgränsat område, samt ett krav på att det skall vara känt inom en betydande del av den för produkten relevanta målgruppen, omsättningskretsen. Båda dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att varumärket skall vara inarbetat.

Trots att lagtexten kan tyckas påskina annat krävs det inte för varumärkets inarbetning att det är känt i hela landet; det räcker med att det är känt hos en betydande del av omsättningskretsen i en aktuell region, t ex Skåne. Det är naturligtvis även möjligt att uppnå rikstäckande skydd för inarbetade varumärken, men det vanligaste torde vara att ett varumärke endast uppnår lokal inarbetning.<sup>20</sup> I sådana situationer gäller den varumärkesrättsliga ensamrätten dock endast inom det aktuella området, vilket medför att det är fullt möjligt att flera identiska varumärken för liknande produkter existerar parallellt, med olika innehavare, men på olika platser i Sverige.<sup>21</sup> Detta är inte möjligt när det gäller registrerade varumärken. Dessa erhåller nationellt

---

<sup>17</sup> Bernitz, Karnell, Perhsson, Sandgren, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 7:e uppl Handelsbolaget Immaterialt rättsskydd i Stockholm, Elanders Gotab AB [2001], s 189.

<sup>18</sup> Se bl a Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 325 om denna teori.

<sup>19</sup> Tidigare uppställdes ett krav på att märket skulle vara "allmänt känt" vilket var något svårare att uppfylla. Ändringen gjordes 1995.

<sup>20</sup> Bernitz m fl, a.a., [2001], s 184.

<sup>21</sup> Ett belysande exempel torde vara lokaltidningar. Det finns säkerligen flera tidningar i Sverige som heter Länstidningen eller dylikt.

skydd för märket och "blockerar" på så vis möjligheten för någon annan att ens lokalt använda ett liknande kännetecken.

Det uppställs inte heller några krav på att varumärket skall vara använt i Sverige. Ett varumärke kan vara känt i Sverige trots att det aldrig har använts här, eller att produkten inte saluförs i Sverige, t ex genom reklamåtgärder eller att varumärket är notoriskt känt.<sup>22</sup> Ett exempel på detta kan vara danska ölfabrikat, som torde vara inarbetade t ex i Helsingborgsregionen, trots att de inte har marknadsförts i Sverige. Dessa märken torde således anses ha inarbetats lokalt i Helsingborg.

För att ett varumärke skall anses vara inarbetat krävs som sagt även att det skall vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen; den relevanta konsumentgruppen. Fastställandet av vilken den relevanta omsättningskretsen är beror naturligtvis på vilken sorts produkt det rör sig om. Blöjor riktar sig främst till barnfamiljer, stetoskop till sjukvårdsarbetare och rakapparater riktar främst till postpubertala män. Tidigare uppställdes ett krav på att varumärket skulle vara allmänt känt. Enligt regelns lydelse sedan 1994 gäller dock att märket skall vara känt i en betydande del av omsättningskretsen. Denna ändring av inarbetningsreglerna anses ha liberaliserat kraven något. Trots att man i förarbetena har fastslagit att det inte går att fastslå hur stor andel som krävs för att ett kännetecken skall vara inarbetat, då detta måste bero av omständigheterna i det enskilda fallet<sup>23</sup>, har det nu accepterats att det räcker med att ungefär en tredjedel av omsättningskretsen känner igen märket.<sup>24</sup> Att varumärket är känt i den relevanta omsättningskretsen innebär inte att konsumenterna måste veta vem som är ägare till det aktuella kännetecknet. Det som är av betydelse är istället att de vet vilken vara det kännetecknar.<sup>25</sup>

### 2.2.3 Registrering

Ett varumärke kan som sagt registreras på flera olika sätt. Det kan registreras som ett nationellt varumärke, då skydd erhålls bara i Sverige, eller som EG-varumärke, då det erhåller skydd inom hela EG. Utöver dessa två registreringsalternativ kan en ansökan även göras i enlighet med Madridprotokollet, vilket Sverige numera är anslutet till, för att på så sätt erhålla ett giltigt varumärke i samtliga konventionsländer.

En ansökan om nationell registrering av ett varumärke görs i Sverige skriftligen hos Patent och registreringsverket, PRV, vilka sedan ex officio prövar ansökan och undersöker om varumärket är registrerbart, d v s att inga registreringshinder föreligger. Det viktigaste registreringshindret torde vara

---

<sup>22</sup> Kocktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 316

<sup>23</sup> Prop 1994/95:59 s 43 och 45.

<sup>24</sup> Levin, a.a., [1999], s 58, Bernitz m fl, a.a. [2001], s 183, Kocktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 317.

<sup>25</sup> Bernitz m fl, [2001], s 184, Kocktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 316.

brist på särskiljningsförmåga vilket utgör ett absolut registreringshinder enligt 13 § 1 st VmL. Utöver detta fundamentala krav uppställs även i VmL 14 § ett antal hinder för registrering av varumärken i den så kallade hinderskatalogen. Paragrafen innehåller nio punkter varav de tre första är absoluta registreringshinder. Dessa hinder är indispositiva och en eventuell registrering i strid med dessa är ogiltig. Resterande punkter, 4 - 9, rör hinder för registrering av varumärken som kan konkurrera med annans äldre kännetecken. Dessa är relativa registreringshinder, vilket innebär att en registrering kan ske om den som innehar det tidigare kännetecknet medger detta, se 14 § 4 st.

Det praktiskt mest betydelsefulla absoluta registreringshindret uppställs i 14 § 1 st 2 p. I denna punkt förbjuds registrering av varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten. Ett vilseledande varukännetecken är enligt VmL ett kännetecken som ger konsumenterna en felaktig bild om varans egenskaper såsom art, kvalitet, mängd o s v. Detta skall dock inte sammanblandas med förväxlingsbara varukännetecken som är sådana som kan ge allmänheten en felaktig uppfattning om varans kommersiella ursprung. Det är dock möjligt att ett varumärke enligt dessa definitioner kan vara förväxlingsbart vilket genom detta leder till ett vilseledande. Att en konsument förväxlar varumärken med varandra och på så sätt köper en vara som inte har de egenskaper han först väntat sig, innebär i sådana fall att förväxlingen leder till vilseledande.<sup>26</sup>

Bland de relativa registreringshindren framträder det i den sjätte punkten som det viktigaste. I detta lagrum skyddas annans redan befintliga varumärke eller firma genom att registrering av ett nytt varumärke som är förväxlingsbart med det tidigare märket förbjuds.<sup>27</sup> Detsamma stadgas vad gäller EG-varumärken och internationella märken i 14 § 1 st 8 och 9 p. Utöver detta hinder kan exempelvis nämnas att annans släktnamn kan utgöra hinder för registrering av ett varumärke, se 14 § 1 st 4 p.

En varumärkesrätt är traditionellt begränsad till att gälla i det land den har registrerats. Enligt EG-VMF från 1994 har dock ett system för registrering av varumärken som gäller inom hela EU införts. Genom detta system kan varumärkesinnehavaren ansöka om en registrering som ger honom en varumärkesrätt som gäller i hela unionen genom endast en ansökan. Registreringsmyndighet för EG-varumärken är OHIM i Alicante, Spanien. Ansökan kan lämnas till den nationella registreringsmyndigheten som vidarebefordrar denna till OHIM. Registreringshindren är i stort desamma som i den svenska lagen.<sup>28</sup> Det är även möjligt för varumärkesinnehavare som inte har sin verksamhet i ett EU-land att ansöka om ett EG-varumärke,

---

<sup>26</sup> Pehrson, Lars, a.a. [1981], s 293.

<sup>27</sup> Se nedan om förväxlingsbarhet och varuslagslikhet i kapitel 3.5.1. Bedömningen är i stort sätt densamma i intrångssituationer som vad gäller registreringshinder.

<sup>28</sup> Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 299 f.

under förutsättning att staten är ansluten till WTO eller PK. Detta är mycket vanligt och de amerikanska ansökningarna är fler än de europeiska.

Madridarrangemanget från 1891 är vidare en av de första internationella regleringarna på varumärkesområdet. Sverige är inte anslutet till detta arrangemang men däremot till det tillhörande protokollet vilket trädde i kraft 1995. Implementeringen av protokollets bestämmelser har gjorts i 50 - 64 §§ VmL. Dessa regler erbjuder sökande att erhålla varumärkesregistrering i samtliga till protokollet anslutna stater genom att lämna in en ansökan till PRV. Förfarandet baseras på att sökanden har ett nationellt registrerat varumärke vilket läggs till grund för en internationell ansökan. Den internationella ansökan görs av PRV hos WIPO, vilka sedan ger de nationella myndigheterna i medlemsländerna möjlighet att invända mot en internationell registrering, t ex på grund av att det i ett land redan finns ett varumärke som kan vara förväxlingsbart med det som ansökan gäller. Om inga sådana invändningar görs, vilket är det vanligaste, omvandlas ansökningen till nationella varumärkesrätter i samtliga medlemsländer. Till skillnad från EG-VMF är det inte inom Madridsystemet möjligt för aktörer i icke-signatärländer att ansöka om registrering; endast varumärkesinnehavare i de anslutna staterna har denna möjlighet.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 304 f.

## 3 Ensamrättens omfattning

Innebörden av en varumärkesrätt är att innehavaren, som huvudregel, har ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärket. Detta är hela varumärkesrättens utgångspunkt. Som en följd av detta stadgas det i 4 § 1 st VmL att varumärkesinnehavaren kan, men inte måste, förbjuda annan att använda det aktuella märket, eller ett varumärke som är förväxlingsbart med innehavarens, om användandet sker i näringsverksamhet.<sup>30</sup> Ensamrätten omfattar i princip all användning som sker i näringsverksamhet: användning på själva varan eller dess förpackning, i reklam eller annan affärshandling eller på annat sätt, inklusive muntlig användning.

### 3.1 Konsumtion av varumärkesrätt

Liksom inom de flesta andra immaterialrättsliga områden finns även inom varumärkesrätten regler om hur långt innehavarens rätt sträcker sig i fråga om hans möjligheter att kontrollera varorna efter att de förts ut på marknaden. Som huvudregel gäller att varumärkesinnehavarens rättigheter är förbrukade (konsumerade) i och med att han har fört ut varan på marknaden. Efter denna tidpunkt får var och en, i princip, göra vad de vill med varorna; varumärkesinnehavarens rätt är konsumerad och det står var och en fritt att sälja den vidare.

Konsumtionsreglerna utgör grunden för det omdebatterade fenomenet parallellimport. Parallellimport innebär som bekant att en vara som säljs på flera marknader, t ex den svenska respektive den tyska marknaden, importeras från den ena marknaden till den andra och försäljs parallellt med den produkt som ursprungligen marknadsförs i landet. Ett exempel på detta kan vara att exakt samma medicin säljs i både Tyskland och Sverige, men den säljs av olika anledningar till ett lägre pris i Tyskland. Om man antar att det finns ett intresse hos svenska konsumenter att köpa medicinen till ett lägre pris kan denna då importeras från Tyskland till Sverige och säljas parallellt med den redan marknadsförda produkten, men till ett lägre pris. Om inte varumärkesrätten konsumeras vid produktens utförande på den tyska marknaden skulle varumärkesinnehavaren i Sverige kunna stoppa importen då denna skulle vara ett intrång i hans svenska varumärkesrätt.<sup>31</sup>

Sverige har under en längre tid tillämpat global konsumtion, vilket har inneburit att det har varit tillåtet att importera varor från vilket land som helst, utan att varumärkesrätten hindrar detta.<sup>32</sup> På grund av utvecklingen inom EU under de senaste åren har dock denna princip fått ge vika för

---

<sup>30</sup> Det är undantagen från denna bestämmelse som är det huvudsakliga objektet för denna uppsats varför jag inte behandlar detta mer än ytligt här. Se istället nedan kapitel 4.

<sup>31</sup> Se vidare om parallellimport i kapitel 4.1.6

<sup>32</sup> SOU 1958:10 s 238, Jfr också t ex NJA 1967 s 458 (Polycolor).

principen om regional konsumtion. Detta innebär att parallellimport till Sverige inte längre är tillåten från länder utanför EES-området, som är den region inom vilken konsumtionen nu gäller. Detta kommer till uttryck i den nyligen införda 4 a § i VmL vilken grundar sig på artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. Artikelns innebörd har preciserats i ett flertal domar varav den principiellt viktigaste är den s k Silhouette-domen<sup>33</sup>. Målet handlade om parallellimport av glasögonbågar från Bulgarien till Österrike och domstolen konstaterade där att en innehavare av en varumärkesrätt i ett EU-land, enligt art 7.1, skall kunna hindra import av varor som av innehavaren har marknadsförts utanför EES. Art 7.1 tillåter således inte nationella regler om global konsumtion; inom EU gäller regional konsumtion.<sup>34</sup>

## 3.2 Intrång och sanktioner

Som nämnts ovan regleras varumärkesinnehavarens ensamrätt att använda varumärket i 4 § 1 st VmL. Där stadgas att ingen annan får, utan tillstånd av innehavaren, använda dennes varumärke eller ett varumärke som är förväxlingsbart med detta om användandet sker i näringsverksamhet. Om någon handlar i strid med denna bestämmelse är detta ett intrång i innehavarens rätt och märkesinnehavaren kan förbjuda honom att fortsätta användningen.

### 3.2.1 Förväxlingskriteriet

Centralt i 4 § 1 st är det s k förväxlingskriteriet, d v s att förbudet bara gäller om varumärkena är identiska eller förväxlingsbara. Enligt 6 § 1 st är kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Bedömningen av huruvida ett kännetecken är förväxlingsbart med ett annat sker således efter två kriterier: märkeslikhet, d v s huruvida märkena i sig är tillräckligt lika för att de skall kunna förväxlas, och varuslagslikhet. Trots att dessa två huvudrekvisit bedöms var för sig är det viktigt att poängtera att det slutligen handlar om en helhetsbedömning av varumärket där dessa två moment utgör den viktigaste delen, men där hänsyn även tas till kännetecknets särskiljningsförmåga, associationsrisk mellan märkena, likhet i skrift och tal, varans art och beskaffenhet o s v.<sup>35</sup> Enligt den s k produktregeln sätts märkeslikheten och produktlikheten även i relation till varandra på så sätt att kraven på märkeslikhet minskar om produktlikheten är stor. På samma sätt gäller att om märkeslikheten är stor, eller märkena i det närmaste är identiska, krävs mindre produktlikhet för att kännetecknen skall anses vara förväxlingsbara.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Mål C-355/96 Silhouette v Hartlauer.

<sup>34</sup> Denna princip fastslås också senare i mål C-173/98 Sebago v G-B Unic.

<sup>35</sup> Levin, a.a., [1999], s 47.

<sup>36</sup> SOU 1958:10 s 251 ff. Detsamma gäller även enligt varumärkesdirektivet, se mål C-342/97 Lloyd Shuhufabrik v Klijsen Handel.

### 3.2.1.1 Märkeslikhet

Vid bedömningen av huruvida två kännetecken är tillräckligt lika för att förväxlingsrisk skall föreligga tas hänsyn till flera aspekter. Dessa skiljer sig naturligtvis något åt beroende på om det rör sig om ett ordmärke eller ett figurmärke, men generellt kan sägas att det visuella intrycket av märket är av stor betydelse. I denna bedömning tar man ställning till om de konkurrerande ord- eller figurmärkena uppvisar några likheter i t ex utformning och sammansättning.

Vad gäller ordmärken ser man i bedömningen till ordets eller ordsammansättningens betydelse, hur ordet uttalas samt hur det stavas. Ordets betydelse har dock, om detta är den enda likheten, en underordnad betydelse i praxis. Ett exempel som nämns i förarbetena är att ordet ulv skulle kunna vara förväxlingsbart med ordet varg.<sup>37</sup> Att ordmärket utgörs av ett ord på engelska har oftast ingen betydelse om ordets betydelse är känd hos det svenska folket i allmänhet, t ex har ordet Sunbeam ansetts vara förväxlingsbart med Solstrålen.<sup>38</sup> Om det däremot rör sig om ett språk som inte är lika känt inom befolkningen är sannolikheten för förväxling mindre. Vidare tas i denna bedömning hänsyn till det utländska ordets svenska uttal.<sup>39</sup>

Figurmärken bedöms av naturliga skäl främst med grund i det visuella intrycket. Märken som utgörs av samma eller liknande motiv kan ofta vara förväxlingsbara, men det är viktigt att notera att varumärkesrätten inte erbjuder något skydd för motivet som sådant; det krävs att motiven dessutom är förväxlingsbara. Varumärkets komposition och färgsammansättning har vidare stor betydelse i denna bedömning. Kännetecken med samma motiv kan komponeras och utformas på olika så sätt att de inte uppvisar några större likheter. En svartvit registrering täcker dock i princip alla färger om inte någon färgangivelse har gjorts i ansökan.<sup>40</sup>

Vid analysen av om ett varumärke är förväxlingsbart med ett annat skall hänsyn även tas till varumärkenas särskiljningsförmåga och originalitet. Om ett varumärke har stark särskiljningsförmåga bedöms risken för förväxling vara högre, och vice versa. Även hur känt eller inarbetat varumärket är har stor betydelse. Om det ena varumärket är särskilt känt är risken för förväxling större om det andra uppvisar likheter i komposition och koncept.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> SOU 1958:10 s 253.

<sup>38</sup> RÅ 1911 not Ju 46.

<sup>39</sup> Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 350 ff, Bernitz m fl, a.a., [2001], s 195 ff.

<sup>40</sup> Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 354 ff, Bernitz m fl, a.a., [2001], s 197 ff.

<sup>41</sup> Se mål C-251/95 Sabel v Puma och C-425/98 Marca Mode v Adidas. Personligen finner jag detta resonemang en aning förbryllande. Ett varumärke som är speciellt känt och har stor originalitet borde väl vara lättare att särskilja från ett konkurrerande varumärke just p g a dessa egenskaper.

Förväxlingsrisk kan även förekomma om det rör sig om konkurrens mellan ett figurmärke och ett ordmärke, såvida dessa har samma innebörd. Ordmärket Enco har således ansetts vara förväxlingsbart med NK:s figurmärke och ett figurmärke innefattande en elefant har funnits vara förväxlingsbart med det registrerade ordmärket HIAB Elefant.<sup>42</sup>

Ett varumärke kan vidare anses vara förväxlingsbart med ett annat om det ger sken av att ha något samband med det andra, d v s fungerar associationsskapande. Detta framgår av direkt av direktivets art 4.1 b och 5.1 b.<sup>43</sup> Denna aspekt har traditionellt inte ingått i de svenska domstolarnas bedömning av förväxlingsbarhet. I doktrinen<sup>44</sup> har således ifrågasatts tidigare avgöranden, till exempel att Bakis och Skakis som varumärke inte var förväxlingsbart med Friskis och Svettis och att Gaetano inte var förväxlingsbart med Galliano trots stora likheter även i förpackningsutformning och dylikt.<sup>45</sup> Utgången i dessa fall skulle troligen inte ha varit desamma om associationsskapande då var en faktor i bedömningen.

### 3.2.1.2 Varuslagslikhet

Utöver märkeslikhet krävs det som sagt, för att varumärkena skall vara förväxlingsbara, att varumärket används för varor av samma eller liknande slag. Varuslagslikhet föreligger enligt motiven om varornas sammansättning eller varornas användningsområde eller ändamål är likartade. Även faktorer som hur varorna tillhandahålls konsumenterna och varornas priser är av betydelse i jämförelsen. Däremot är det inte nödvändigt att, för att varorna skall vara förväxlingsbara, varorna som sådana skall kunna förväxlas.<sup>46</sup>

I motiven fastslås speciellt fyra principer som tyder på varuslagslikhet. Till att börja med sägs det att varuslagslikhet oftast föreligger mellan råvaror och/eller halvfabrikat och den slutliga produkten. Ett exempel på detta skulle kunna vara råvaran sockerrör och slutprodukten socker. För det andra fastslås att tillbehör och delar till en produkt vanligen är att anse som liknande varor, t ex torde färgpatroner som tillbehör till en bläckstrålskrivare uppvisa varuslagslikhet. Vidare anses varor som är avsedda att användas som tillbehör till en annan vara höra till samma varuslag. Ett exempel på detta skulle kunna vara cigarrer och askfat. Som fjärde exempel anges varor som används för praktiskt taget motsatt ändamål, t ex blyertspennor och radergummin, vanligen kunna vara likartade.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> Se RÅ 1972 H 51 respektive RÅ 1974 A 318.

<sup>43</sup> Se vidare för precisering av detta målen C-39/97 Canon och C-251/95 Sabel v Puma.

<sup>44</sup> Se t ex Nordell, Per Jonas, *Åberopande av annans kännetecken - ett decennium senare*, 2001, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR, s 105.

<sup>45</sup> NJA 1992 s 633 (Friskis och Svettis) samt NJA 1995 s 635 (Galliano).

<sup>46</sup> SOU 1958:10 s 254 f.

<sup>47</sup> Se SOU 1958:10 s 255 f. Dessa rekommendationer grundar sig till stor del på en promemoria som 1949 skrevs inom PRV.



Precis som vad gäller vid bedömningen av märkeslikhet gäller vid bedömningen av varuslagslikhet att varumärkenas särskiljningsförmåga är av stor betydelse.<sup>48</sup> Om det rör sig om ett varumärke för en tjänst är det osäkert om detta kan tillhöra samma varuslag som en produkt, men om kopplingen mellan dessa är tillräckligt stor torde så vara fallet.<sup>49</sup>

### 3.2.1.3 Utökat skydd för väl ansedda varumärken

Innan anpassningen till varumärkesdirektivet 1993 erbjöd den svenska varumärkeslagen, liksom många andra staters lagstiftning, ett speciellt starkt skydd för välkända varumärken, de s k Kodak- respektive rättgiftsreglerna. Enligt detta skydd åtnjöt varumärken ett skydd mot förväxlingsbara märken trots att inte varuslagslikhet eller märkeslikhet förelåg, under förutsättning att märket var mycket välkänt i omsättningskretsen och därmed kunde ta skada av att annan använde ett likadant märke.<sup>50</sup> Dessa regler har nu ersatts av ett skydd för väl ansedda varumärken och återfinns i VmL 6 § 2 st, vilken motsvaras av varumärkesdirektivets artikel 5.2. Enligt paragrafen kan ett varumärke erhålla ett utökat skydd om det är väl ansett här i landet och om användningen av det andra liknande kännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för, det ansedda varumärkets anseende eller särskiljningsförmåga.

Innan ändringen krävdes det att det konkurrerande varumärket skulle vara mer eller mindre identiskt med det väl ansedda.<sup>51</sup> Nu behöver det som framgått bara vara liknande (och inte ens förväxlingsbart<sup>52</sup>). Detta är inte heller den enda "liberaliseringen" av bestämmelsen; även kravet på graden av kännedom inom omsättningskretsen har minskat från att tidigare kräva att märket skulle vara känt av så gott som alla i omsättningskretsen. Den nya lydelsen ger således ett betydligt mer omfattande skydd för väl ansedda märken.<sup>53</sup> Innebörden av regelns nya lydelse har varit omdebatterad i doktrinen, men har preciserats något genom det s k *Chevy-fallet*<sup>54</sup>. I detta fall fastslogs att det naturligtvis krävs att det skyddade varumärket är tillräckligt känt för att risk skall föreligga för att konsumenterna skall förknippa det aktuella varumärket med det konkurrerande, trots att det inte rör sig om samma varuslag. Märket skall vidare vara känt i en betydande del av den omsättningskrets som berörs av varumärket, vilket kan vara den breda allmänheten eller endast en speciell yrkesgrupp, beroende på varans karaktär. Märket skall dessutom, för att erhålla det utökade skyddet, vara känt i en väsentlig del av landet.

---

<sup>48</sup> Se t ex mål C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn-Meyer.

<sup>49</sup> SOU 1958:10 s 257.

<sup>50</sup> Bernitz m fl, a.a., [2001], s 200.

<sup>51</sup> Se SOU 1958:10.

<sup>52</sup> C-251/95 Sabel v Puma.

<sup>53</sup> Levin, a.a., [1999], s 49.

<sup>54</sup> Mål 375/97 General Motors v Yplon. Se för en utförlig kommentar till detta fall se Pehrson, Lars, *Chevy-målet. EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i varumärkesdirektivet*, JT 1999/2000 s 421 ff.

6 § 2 st VmL har tillämpats av HD ett antal gånger sedan den infördes. I *Galliano-fallet*<sup>55</sup> handlade det om likörextrakt som såldes i vanliga livsmedelsaffärer under namnet Gaetano. Detta varumärke var enligt HD inte förväxlingsbart med varumärket Galliano för likör. Domstolen tillämpade i detta fall den nya 6 § 2 st på samma sätt som den gamla Kodak-regeln tillämpades, d v s uppställde ett krav på närmast identiska varumärken, vilket har kritiserats i doktrinen.<sup>56</sup>

Bedömningen av huruvida ett varumärke åtnjuter det utökade skyddet i 6 § 2 st, samt om det konkurrerande varumärket innebär ett otillbörligt utnyttjande av det första varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga skall vidare alltid göras genom en helhetsbedömning.<sup>57</sup>

Värt att notera är också att väl ansedda kännetecken inte är detsamma som notoriskt kända kännetecken, även om dessa också kan åtnjuta det utökade skyddet. Notoriskt kända märken är sådana som är välkända i så gott som hela världen, exempelvis McDonalds och Coca-Cola. Dessa varumärken ges ett gränsöverskridande skydd mot förväxlingsbara märken genom artikel 6<sup>bis</sup> i PK.

### 3.2.2 Sanktioner

Om ett varumärkesintrång är för handen finns ett flertal sanktioner som kan vidtas mot intrångsgöraren i syfte att hindra honom från fortsatt användning. Sanktionerna innefattar allt från förbud till straff. Enligt 37 a § VmL kan domstolen vid vite förbjuda den som begår ett varumärkesintrång från att fortsätta med detta, och även interimistiska sådana beslut kan meddelas enligt paragrafens andra stycke. I 38 § föreskrivs vidare att den som uppsåtligt eller av oaktsamhet gör sig skyldig till varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet eller skadestånd för skador som överstiger den skäliga ersättningen. Skälig ersättning skall alltid betalas oberoende av om den skadelidande kan visa på skada eller ej, medan skadestånd bara kan utdömas om skadan kan visas. Om det rör sig om ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång kan detta vidare medföra straffansvar enligt 37 § VmL. Straffskalan löper från böter till fängelse i max två år. 41 § VmL erbjuder utöver dessa sanktioner en möjlighet för den drabbade varumärkesinnehavaren att yrka på att det konkurrerande varumärket skall utplånas, eller om det rör sig om straffbart intrång beslagtas, se 41 § VmL. För att en varumärkesinnehavare skall ha möjlighet att säkra bevis för att visa intrånget finns sedan en tid även möjlighet att begära tillstånd för en intrångsundersökning.

---

<sup>55</sup> NJA 1995 s 635 (Galliano).

<sup>56</sup> Se t ex Bernitz m fl, a.a., [2001], s 201.

<sup>57</sup> Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 360.

## 4 Användande av annans varumärke

Den varumärkesrättsliga ensamrättens omfattning och innebörd regleras som tidigare redogjorts för i 4 § 1 st varumärkeslagen där det stadgas att ingen annan än innehavaren får, utan tillstånd, i näringsverksamhet använda dennes varumärke eller ett varumärke som är förväxlingsbart med detta. Denna paragraf motsvaras av artikel 5.1 i direktivet och den som handlar i strid med denna bestämmelse begår varumärkesintrång. Förbudet gäller användning på varan eller dess förpackning, i reklam eller annan affärshandling inklusive muntligt användande och det är vidare irrelevant om användningen sker på varor som användaren själv har tillverkat eller om de på annat sätt ingår i hans rörelse.<sup>58</sup>

Bestämmelsen är utformad på ett sådant sätt att varumärkesinnehavaren har ansetts kunna hindra i det närmaste all användning som inte har medgivits av honom. Innehavaren har således ett omfattande skydd för sin ensamrätt. Det finns dock flera viktiga undantag från denna bestämmelse. I varumärkes-lagens förarbeten betonades att en varumärkesrätt inte skulle uppfattas som ett absolut skydd för ensamrätten. I vissa fall kan det finnas lojala eller legitima skäl för en annan näringsidkare att använda eller åberopa ett varumärke han inte själv har rätt till.<sup>59</sup> I vissa fall har således annan än innehavaren rätt att använda varumärket även utan innehavarens medgivande. Skälen till detta kan vara många; konkurrens- och konsumenthänsyn torde dock vara de två viktigaste faktorerna som har motiverat begränsningar av ensamrätten. Exempel på förfaranden som lagstiftaren har ansett skall, under vissa förutsättningar, vara tillåtna är jämförande reklam, parallellimport och åberopande i samband med tillhandahållande av reservdelar.

Annans användande av ett varumärke kan vidare teoretisk delas in i olika kategorier. Den första kategorin utgörs av sådant användande som omfattas av innehavarens ensamrätt och därmed kan förbjudas enligt 4 § 1 st. Sådant användande är som framkommit huvudregeln; de allra flesta förfaranden omfattas av bestämmelsen. Det finns dock som sagt även situationer när annans användande av varumärket har ansetts vara befogad och därmed uttryckligen har undantagits från intrångsbestämmelsens räckvidd. Sådant användande, som således inte omfattas av ensamrätten utgör den andra kategorin. Dessutom finns en tredje kategori av användande: 4 § 1 st förutsätter att varumärket används som ett varumärke. Om varumärket används i annat syfte än detta är således inte bestämmelsen tillämplig, varför innehavaren inte heller i dessa fall kan hindra tredje man att använda varumärket. Varumärkeslagen är i dessa fall inte tillämplig.

---

<sup>58</sup> SOU 1958:10 s 238.

<sup>59</sup> SOU 1958:10 s 237.

Användande eller åberopande av annans varumärke kan ske helt fristående från den egna verksamheten eller det egna kännetecknet. I dessa fall, t ex vid parallellimport, intar användaren så att säga känneteckensinnehavarens plats och kan på så sätt tillgodogöra sig det värde som finns investerat i det använda varumärket. Användningen kan dock också ske i relation till den egna verksamheten, t ex vid jämförande reklam, då varumärket används i det närmaste som ett eget kännetecken.<sup>60</sup>

Huvudregeln är dock att annans användande utan medgivande utgör intrång. Om inte användandet omfattas av något av nedan behandlade undantag kan det sålunda förbjudas av innehavaren.

## 4.1 Tillåtet användande av annans varumärke

Varumärkesrätten är en förmögenhetsrätt som kan upp- och överlåtas till andra genom licensavtal och dylikt. I sådana fall, och andra situationer där innehavaren har givit sitt medgivande till användaren, är således användandet fullt tillåtet. Detta framgår indirekt av 4 § 1 styckets lydelse. En annan situation där innehavaren inte kan invända mot användandet, vilket också framgår direkt av 4 § 1 st och 6 § 1 st, är när varumärket används för varor av annat slag än det som det aktuella varumärket avser. Det är fullt tillåtet att använda ett identiskt varumärke under förutsättning att det inte görs inom samma varuslag. Vissa begränsningar görs dock, som nämnts ovan, vad gäller väl kända varumärken i 6 § 2 st.

Förutom dessa rent allmänna undantag från innehavarens ensamrätt finns ett antal andra speciella situationer där lagstiftaren har ansett att innehavarens ensamrätt måste begränsas. I varumärkesdirektivets artikel 6 finns därför bestämmelser som reglerar vilka inskränkningar i innehavarens ensamrätt som skall göras i de nationella lagstiftningarna. Denna artikel reglerar således motsatsvis även i vilka fall annan än varumärkesinnehavaren har rätt att använda varumärket. Till att börja med stadgas att en varumärkesrätt inte ger innehavaren rätt att hindra annan att i näringsverksamhet använda sitt namn eller adress, uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, ändamål o s v. Inte heller innebär rätten att annan kan hindras från att använda varumärket om detta är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, speciellt när det gäller tillhandahållande av reservdelar eller tillbehör, under förutsättning att användandet sker enligt god sed. Artikel 6 har nu implementerats i den svenska varumärkeslagens 3 § och 4 § 2 st.

Även artikel 7 i direktivet innehåller vissa begränsningar i innehavarens ensamrätt. Denna artikel rör konsumtion av varumärkesrätten, och således det betydelsefulla området parallellimport. Den första punkten i artikel 7

---

<sup>60</sup> Nordell, Per Jonas, *Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken*, NIR 1992, s 482.

stadgar att varumärkesinnehavaren inte kan förbjuda användning av varumärket för varor som han, eller någon med hans samtycke, har fört ut på marknaden. Artikel 7.2 ger dock innehavaren en möjlighet att invända mot användningen om det kan visas att han har skälig grund härför. Bestämmelsen har i en omfattande rättspraxis tolkats så att den även medför en rätt att använda varumärket som sträcker sig utöver att bara importera och marknadsföra den varumärkta varan (se nedan). I den svenska varumärkeslagen återfinns bestämmelsen i 4 a §.

Det kan här vara på sin plats att kort klargöra terminologin på området. Flera olika begrepp används för att beskriva de situationer när annan än varumärkesinnehavaren begagnar dennes varumärke. Begreppet användning avser allt bruk av varumärket som sådant. Ett åberopande anses dock vara ett något vidare begrepp vilket i det närmaste kan ses som en form av hänvisning eller användning i anslutning till den egna varan eller tjänsten.<sup>61</sup> Även ett åberopande innebär dock i princip ett användande då innehavarens varumärke faktiskt används i någon form. Skillnaden är främst att varumärket inte vid ett åberopande används som beteckning för den egna varan utan i anslutning till denna. I doktrinen synes dock ingen större skillnad göras mellan begreppen.<sup>62</sup>

#### 4.1.1 Privat användning

Det första undantaget från innehavarens ensamrätt att använda varumärket framgår direkt av 4 § 1 st VmL: Förbudet mot att använda någon annans varumärke gäller endast om användandet sker i näringsverksamhet. Privat användning och bruk av annans varumärke faller således utanför varumärkets skyddsomfång.<sup>63</sup> Det är exempelvis fullt tillåtet att köpa en billig märkeslös tröja och själv förse den med ett exklusivt kännetecken. Detta är naturligtvis inte i märkesinnehavarens intresse men denne har inte någon möjlighet att stoppa sådana förfaranden. Dyliga privata användanden av annans varumärke torde inte heller ske i någon större omfattning varför varumärkesinnehavaren torde kunna ha överseende med de aktuella reglerna.

Det är även tillåtet att, för att använda exemplet med tröjan, sedan sälja den märkesförsedda tröjan vidare. Det är utan betydelse att det privata användandet leder till ekonomisk vinning. Det krävs i sådana situationer att försäljningen sker som ett led i yrkesmässig verksamhet för att intrång skall vara för handen.<sup>64</sup> Det är således tillåtet att anordna en utställning av sin privata samling av Coca-Cola flaskor, och även ta inträde för att folk skall få

---

<sup>61</sup> Se SOU 1958:10 s 243 och Per Jonas Nordell, a.a., [1992], s 483.

<sup>62</sup> Se även HD:s inkonsekventa användning av begreppen i fallet Volvoservice. Inte heller EG-domstolen synes göra någon skillnad mellan begreppen.

<sup>63</sup> Jfr t ex Heiding, Sture, *Svensk varumärkesrätt*, femte upplagan, Affärssekonomi Förlag, Stockholm [1979] s 54, Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 334 m fl.

<sup>64</sup> Prop 1960:167 s 62.

beskåda denna, så länge utställningen inte har en yrkesmässig utformning. När användningen inte företas i näringsverksamhet torde den inte heller utgöra någon större konkurrens för innehavaren, utan kan i vissa fall till och med ha positiva konsekvenser i form av gratis marknadsföring och dylikt.

#### **4.1.2 Tillhandahållande av reservdelar och andra tjänster med anknytning till varan**

Ett betydligt viktigare undantag från innehavarens ensamrätt utgörs av tredje mans rätt att använda, eller rättare sagt åberopa, kännetecknet vid tillhandahållande av reservdelar, tillbehör och andra tjänster med anknytning till varan. Detta har länge varit ett av de områden som har ansetts vara viktiga för att uppnå de samhällsekonomiska fördelar som en sund konkurrens medför.

Rätten till användning av annans varumärke vid tillhandahållande av reservdelar och tillbehör regleras i 4 § 2 st VmL. Där stadgas att användningen av annans varukännetecken vid tillhandahållande av dylika produkter är otillåten om den sker på ett sådant sätt att den kan ge sken av att det som tillhandahålls kommer från märkesinnehavaren eller att innehavaren på annat sätt har medgett att märket används. Regeln skall ses som ett klagörande komplement till 4 § 1 st och skall således läsas i ljuset av denna.<sup>65</sup>

Ett exempel på sådan användning som avses i paragrafen är att en reservdelsförsäljare, t ex i marknadsföring, använder varumärket för den huvudvara som reservdelen passar till i syfte att visa vilken vara hans produkt är avsedd för. Om inte sådan användning över huvud taget skulle vara tillåten skulle marknadsföringen av reservdelar och liknande produkter i princip helt kunna kontrolleras av varumärkesinnehavaren då de reella möjligheterna att konkurrera med denne starkt skulle vara beskurna.<sup>66</sup> Innehavaren skulle i princip genom sin varumärkesrätt erhålla en form av monopol på marknaden, vilket inte är varumärkesrättens syfte. Därför har dessa inskränkningar i märkesinnehavarens ensamrätt funnits under en längre tid.

I varumärkeslagens förarbeten konstaterades dock att användaren, för att få använda varumärket i detta syfte, måste ha ett befogat intresse av att tala om att varan passar ett visst fabrikat. Där nämndes som exempel på sådant befogat intresse att vid försäljning av skrivmaskinsband påpeka vilket fabrikat bandet passar till eftersom skrivmaskiner av olika fabrikat ofta krävde olika egenskaper hos färgbandet. Däremot rörde det sig inte om sådant lojalt åberopande om det var uppenbart att produkten passade till ett visst fabrikat eller en speciell vara. Således, sade man, är det inte tillåtet att

---

<sup>65</sup> SOU 1958:10 s 248 och Prop 1960:167 s 64.

<sup>66</sup> Det är också ett känt fenomen att tillverkare av "kapitalvaror" subventionerar lägre priser på huvudvaran genom att ta ut överpriser på reservdelar och tillbehör.

använda annans varumärke vid marknadsföringen av tändarvätska avsedd för cigarettändare då sådana i regel inte var beroende av tändarvätska av ett visst fabrikat.<sup>67</sup> Bedömningen av huruvida användandet är lojalt är således i viss mån beroende av produktens karaktär och det krävs att användandet är nödvändigt för identifikationen av varan.<sup>68</sup>

Om man istället talar om vad som är tillåtet framgår det således att användning av annans varumärke vid tillhandahållande av reservdelar och liknande produkter är tillåten om det, förutom de begränsningar som uppställs direkt i paragrafen, motiveras av ett befogat intresse och inte görs i större utsträckning än vad som är nödvändigt. Vad som innefattas i dessa kriterier är svårt att fastställa; bedömningen måste göras från fall till fall, men generellt har inställningen i de svenska domstolarna varit förhållandevis restriktiv.

Ett exempel från domstolspraxis utgörs av de båda *Volkswagen-målen*<sup>69</sup>. Båda dessa fall rörde användandet av Volkswagens registrerade varumärken vid tillhandahållande av "icke originala delar till Volkswagenbilar". Användandet utgjordes dels av användning av varumärket på skyltar utanför butikerna dels av användning i varukataloger. Dessutom saluförde företagen i båda fallen navkapslar som till utseendet var mycket lika Volkswagens motsvarigheter<sup>70</sup>. Till saken hör även att företagen sålde både original- och icke-originaldelar. Domstolen konstaterade först att företagen enligt 4 § 2 st hade rätt att åberopa kännetecknen, men endast under förutsättning att misstag rörande delarnas ursprung var uteslutet. Kraven på att användningen sker korrekt ökade dessutom då både original- och icke-originaldelar utbjöds eftersom förväxlingsrisken i dessa situationer var större. Vad gällde användandet av varumärket i varukatalogerna, vilka var rubricerade "Reservdelslista för Volkswagen", hade förvisso vissa åtgärder vidtagits för att skilja originaldelarna från de andra delarna, men dessa åtgärder uppfyllde inte de krav som ställs på sådana s k icke-originalklasuler. Reservdelarna hade i de flesta fall samma artikelnummer som originaldelarna hade i Volkswagens katalog och de anvisningar som hade gjorts om att det rörde sig om "delar från den västtyska reservdelsindustrin" ansågs inte vara en tillräcklig upplysning om reservdelarnas ursprung. Dessutom var denna anvisning rent grafiskt underordnad ett flertal Volkswagenmärken, varför domstolen fann att risk för att konsumenterna kunde förväxla original- och icke-originaldelar förelåg. Inte heller invändningen att katalogerna främst hade sänts ut till fackmän ansågs medföra att användandet var godtagbart. Även användning av texten "Allt för Volkswagen" på skyltar och i

---

<sup>67</sup> Detta synsätt har i viss mån kritiserats av Bernitz som anser att det även i sådana fall kan vara berättigat att upplysa om att produkten passar till en vara av visst slag. Se Bernitz, Ulf, *Åberopande av annans varumärke i marknadsföring*, NIR 1981 s 45.

<sup>68</sup> SOU 1958:10 s 243 och Prop 1960:167 s 63 f.

<sup>69</sup> NIR 1969 s 418 (Volkswagen 1 & 2).

<sup>70</sup> Den enda skillnaden mellan navkapslarna var att kopiorna istället för att innefatta Volkswagens välkända symbol VW i en cirkel innefattade en symbol som utgjordes av två V med spetsarna mot varandra (bildande ett x) i en cirkel.

tidningsreklam bedömdes vara intrång då ingen upplysning givits om att det inte endast rörde sig om originaldelar. Navkapslarna ansågs även de vara förväxlingsbara då det rörde sig om samma slags vara med endast obetydliga skillnader och köparna inte var inställda på att efterbildning förelåg. I dessa fall hade således inte reservdelsförsäljarna vidtagit tillräckliga åtgärder för att undanröja risken för förväxling vad gäller produkternas kommersiella ursprung.

Ett annat fall som belyser tillämpningen av 4 § 2 st vid marknadsföring av tillbehör är hovrättsmålet, *LEGO II*<sup>71</sup>. Ett svenskt företag, Byggis, som tillverkar byggklossar snarlika Legos byggklossar hade i sin marknadsföring skrivit att byggklossarna var kombinerbara med andra byggsystem, "typ Lego". Frågan var om Byggis genom sin marknadsföring på detta sätt gjorde intrång i Legos varumärke eller om bruket var tillåtet enligt 4 § 2 st. Domstolen fann att annonserna, och hänvisningen däri, inte hade utformats på ett sätt som antydde att något kommersiellt samband mellan företagen fanns. Byggis hade även ett befogat intresse av att upplysa om att produkterna var kompatibla med andra liknande produkter, t ex Lego. Användande av varumärke i annonser av denna karaktär är således tillåtet så länge det inte antyder ett kommersiellt samband.<sup>72</sup> Om upplysningarna i annonsen medför osäkerhet hos konsumenterna vad gäller delarnas ursprung och deras "originella karaktär" är dock aldrig användandet av varumärket i marknadsföring tillåtet.<sup>73</sup>

Traditionellt har det ansetts att användning av andras logotyper eller att särskilt betona märket, t ex genom att skriva det med annat typsnitt än övrig text, inte är nödvändigt för att uppmärksamma konsumenterna om varornas kompatibilitet<sup>74</sup>. Detta synsätt har dock på vissa områden kommit att ändras genom EG-domstolens praxis där användande av såväl figurmärken som utstyrsel i marknadsföringen i vissa fall har ansetts vara tillåten.<sup>75</sup>

4 § 2 st har numer i stort sin motsvarighet i artikel 6.1 c i varumärkesdirektivet. Enligt denna artikel har varumärkesinnehavaren inte någon möjlighet att hindra annan att använda varumärket om detta är nödvändigt för att ange en vara eller tjänsts avsedda ändamål, speciellt vad gäller reservdelar eller tillbehör. Varumärkesanvändningen måste dock göras i

---

<sup>71</sup> Svea HovR den 4 jan 1990, NIR 1991 s 502 (LEGO II).

<sup>72</sup> Marianne Levin ifrågasätter dock detta avgörandes förenlighet med EG-rätten då artikel 6.1 c i direktivet förutsätter att åberopandet är *nödvändigt* för att ange varans avsedda ändamål, se Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 364. Bedömningen blir enligt mig beroende av om produkten ses som ett tillbehör till Lego, då användandet får anses vara nödvändigt, eller som en självständig produkt, då det inte finns något befogat intresse av att hänvisa till Lego.

<sup>73</sup> Se J. Shovsbo, a.a., [1997], s 16.

<sup>74</sup> Se t ex Pehrson, Lars, *Möjligheten att åberopa annans varumärke vid marknadsföring av reparationer*, JT 1998/99 s 390 och Nordell, a.a., [1992] s 486.

<sup>75</sup> Se om detta nedan kapitel 4.1.6. Dessa förändringar har dock främst skett på områden där annan använder märket för att marknadsföra innehavarens vara, t ex vid parallellimport, varför någon förändring i synsätt på detta område troligen inte är aktuell.



enlighet med god affärssed. Artikeln skiljer sig något från den svenska bestämmelsens utformning. 4 § 2 st innefattar som nämnts ett förbud mot användning som ger sken av att ett kommersiellt samband finns mellan varumärkesinnehavaren och användaren, d v s antyder att den tillhandahållna varan har någon anknytning till varumärkesinnehavaren eller att denne har gett sitt medgivande till användningen av varumärket. Inget uttryckligt krav på nödvändighet uppställs. I artikel 6.1 c uppställs däremot ett krav på att användandet skall vara nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål. Dessutom föreskrivs i direktivet att användningen skall ske i enlighet med god sed, vilket inte går att finna i den svenska regleringen. Användandet av detta begrepp har i doktrin ansetts ge domstolarna en långt större möjlighet att i det enskilda fallet avgöra vad som är ett tillåtet respektive otillåtet användande.<sup>76</sup> Skillnaden i tillämpningen av 4 § 2 st synes dock inte avvika från EG-domstolens tillämpning av artikel 6.1 c (se nedan om Volvoservice) varför denna diskrepans endast torde vara av teoretiskt intresse.

Även när det gäller tillhandahållande av tjänster, som t ex reparation eller service, finns ofta ett befogat intresse av att använda annans varumärke. Det kan t ex röra sig om att en bilreparatör som specialiserat sig på att reparera lastbilar från Saab vill påvisa detta för sina kunder genom att använda Saabs varumärke. 4 § 2 st reglerar inte, till skillnad från direktivet, uttryckligen situationer där varumärket används vid tillhandahållande av tjänster och service av detta slag, men regelns tillämpningsområde har i praxis utsträckts till att omfatta även sådana situationer (t ex i fallet Volvoservice, se strax nedan).

Åberopande av annans varumärke vid tillhandahållande av tjänster, som t ex reparation och service, har förhållandevis nyligen varit föremål för prövning i HD. Fallet, *Volvoservice*<sup>77</sup>, handlade om gränserna för varumärkesanvändning vid tillhandahållande av service av Volvobilar. Ett företag, DS Larm, hade på flera sätt använt Volvos varumärke utan Volvos samtycke. Företaget hade inte något annat samröre med Volvo än att de utförde service på just Volvobilar, dock utan att vara en auktoriserad Volvoverkstad. DS Larms användning hade främst utgjorts av muntlig användning genom att telefonsamtal besvarades med orden "Volvoservice". Företaget använde sig dessutom av ordet "Volvoservice" på skyltar utanför verkstaden. Frågan var huruvida denna användning var ett intrång i Volvos ensamrätt. I bedömningen av denna fråga fastslog HD att stadgandet i artikel 6.1 c i varumärkesdirektivet motsatsvis kan utläsas av 4 § 2 st VmL och hänvisade till förarbetena<sup>78</sup>. De konstaterade således att en icke auktoriserad verkstad, som DS Larm, får använda varumärket Volvo för att upplysa om att den tillhandahåller service på Volvobilar under förutsättning att varje misstag om kommersiellt samband med Volvo är uteslutet. Åberopandet av märket

---

<sup>76</sup> Se Nordell, a.a., [2001], s 106.

<sup>77</sup> NJA 1998 s 474 (Volvoservice).

<sup>78</sup> Prop 1992/93:48 s 86.

får inte ske på sådant sätt att det ens ger sken av sådant samband. DS Larms användning ansågs dock inte uppfylla dessa krav då HD fann att företaget hade använt varumärket som kännetecken för sina egna tjänster. Sättet de besvarade telefonsamtalen på var ett exempel på hur varumärket användes som beskrivning för den egna verksamheten. Skyltningen, där Volvos figurmärke användes utan anvisning om att företaget inte var en auktoriserad verkstad, var ett annat. Omständigheten att företaget använde Volvobolagets originaldelar i verksamheten föranledde inte heller att fallet bedömdes annorlunda. Däremot är det, som framgått genom HD:s tolkning av direktivet i domen, tillåtet att återropa annans kännetecken om det finns ett befogat intresse av detta och det sker i enlighet med god affärssed.

Fallet, och främst HD:s agerande, har väckt vissa diskussioner i doktrinen. Då det finns en viss diskrepans mellan direktivets reglering på området och den svenska regleringens motsvarighet borde HD ha begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen. Detta är som bekant en nationell domstols skyldighet vid tolkning av EG-rätt. Med anledning av detta för nu DS Larm en skadeståndstalan mot svenska staten.<sup>79</sup>

Samma bedömning som i fallet Volvoservice har dock gjorts av EG-domstolen i det s k *BMW-fallet*<sup>80</sup>, vilket till sin karaktär är mycket likt fallet Volvoservice. I detta fall hade ett nederländskt företag specialiserat sig på försäljning av begagnade bilar av märket BMW. Dessutom utförde företaget reparationer och service på bilar av detta märke. I sin marknadsföring hade företaget, utan BMW:s samtycke, skrivit att de erbjöd reparation och service av BMW-bilar och dessutom deklarerat att de var "specialister på BMW". BMW, som hade ett väl utbyggt och kontrollerat nätverk av auktoriserade återförsäljare och verkstäder vilka måste uppfylla höga kvalitetskrav för att få utnyttja BMW:s varumärken, ansåg att det nederländska företags användning av de registrerade varumärkena var ett intrång i deras varumärkesrätt och krävde därför att användandet skulle upphöra. Ett flertal frågor hänsköts till EG-domstolen av den nederländska överrätten. Vad gällde företags användning av varumärket i marknadsföringen av reparations- och servicetjänsterna kom domstolen att analysera artikel 6.1 c innebörd och omfattning. Domstolen konstaterade att användningen av ett varumärke för att upplysa allmänheten om att annonsören erbjuder reparationer och service av produkter som omfattas av varumärkesrätt är en sådan användning som anger ändamålet med en tjänst i den mening som avses i artikel 6.1 c och det är dessutom nödvändigt att använda varumärket för att ange ändamålet med tjänsten. Det går inte att upplysa om detta utan att använda varumärket. Sådan användning är således tillåten. Däremot får inte användningen av varumärket ske så att risken finns för att allmänheten skall förledas att tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan innehavaren och användaren och särskilt inte att användaren ingår i

---

<sup>79</sup> Se Pehrson, a.a., [1998-99] s 396 och Nordell, a.a., [2001] s 107.

<sup>80</sup> Mål C-63/97 (BMW), se även om detta fall nedan i behandlingen av artikel 7.

varumärkesinnehavarens organisation eller att något annat samband mellan företagen föreligger.<sup>81</sup>

### 4.1.3 Jämförande reklam

Användande av annans kännetecken i reklam är en form av användande som länge ansågs omfattas av innehavarens ensamrätt, och därmed vara förbjuden. Traditionellt har i princip all användning av annans varumärke för att marknadsföra sina egna produkter varit förbjuden. Marknadsföringen skulle ske med hjälp av de egna kännetecknen, inte med hjälp av uttalanden om konkurrenterna, hette det.<sup>82</sup> Utvecklingen på området, och insikten om att jämförande reklam kan uppfylla ett konsumentupplysande syfte, har dock lett till att ett undantag har gjorts från huvudregeln så att jämförande reklam idag i princip är tillåten.<sup>83</sup> Detta är numer också en internationellt godtagen princip.

I varumärkeslagens motiv uttalades om jämförande reklam som innefattar annans varumärke att förekomsten av sådan inte i och för sig behöver innebära ett intrång i det använda varumärket. För att ett sådant användande av annans varumärke i dessa fall skall vara tillåten måste dock användandet "ske på sådant sätt att icke den som tar del av reklamen uppfattar kännetecknet såsom åsyftande annonsörens varor". Utredarna konstaterade således att faran för misstag i sådan reklam är stor och att stränga krav på tillbörlighet måste uppställas.<sup>84</sup>

I vilken omfattning jämförande reklam, och främst användande av annans kännetecken i sådan, är tillåten har tidigare främst reglerats i marknadsföringslagens bestämmelser om otillbörlig marknadsföring.<sup>85</sup> Ett EG-direktiv om jämförande reklam<sup>86</sup> har dock lett till att ett specialstadgande om just detta har införts i 8 a § MFL. Paragrafen är omfattande och uppställer en rad förutsättningar för att jämförelsen skall vara tillåten. Bland annat får reklamen inte vara vilseledande, den skall avse produkter med samma användningsområde, den ska vara objektiv, den får inte medföra att förväxlingsrisk föreligger o s v. Mest intressant beträffande användning av varumärken i den jämförande reklamen är att den inte får misskreditera eller verka nedsättande för det andra varumärket och att den inte heller får utformas så att förväxling kan ske mellan varumärkena. Dessutom är det inte tillåtet att på något sätt dra otillbörlig fördel av någon

---

<sup>81</sup> Se Pehrson i JT 1999/2000 s 421, jfr också med KO-besluten KO dnr 40/74, där KO har ansett ett företags användning av frasen "specialist på Renault" vara otillbörligt enl marknadsrätten då någon särskild kunskap inte fanns hos användaren.

<sup>82</sup> Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 364.

<sup>83</sup> SOU 1958:10 s 237 och prop 1970:57 s 70 f.

<sup>84</sup> SOU 1958:10 s 236 f.

<sup>85</sup> Trots att det således här rör sig om marknadsrätt, vilket kortfattat kommer att behandlas i kapitel 5, skall detta behandlas i detta kapitel då användande av annans varumärke i jämförande reklam är ett direkt undantag från 4 § 1 styckets tillämpningsområde. Detta delkapitel bör dock läsas i kombination med kapitel 5 för att full förståelse skall uppnås.

<sup>86</sup> Direktiv 97/55/EG om jämförande reklam.

annans varumärke eller kännetecken eller dessas renommé, d v s renommésnyltning.<sup>87</sup>

Höga krav ställs på den jämförande reklamens vederhäftighet. I ICC:s Grundregler stadgas vad gäller sådan reklam att den skall vara så utformad att den inte är ägnad att vilseleda och den skall vara förenlig med god sed i konkurrensen näringsidkare emellan. De punkter som ingår i reklamen skall vidare vara utvalda på ett rättvisande sätt och bygga på fakta som kan styrkas.<sup>88</sup> Det ställs således stränga krav på att marknadsföringen skall vara korrekt och representativ och den skall dessutom ge en rättvisande totalbild av det jämförda. I denna form av reklams natur ligger naturligtvis ett moment av misskreditering naturligt, men denna får ej gå över gränsen så att den blir otillbörlig.<sup>89</sup>

Det är således marknadsföringsrätligt tillåtet att använda annans varumärke i jämförande reklam så länge det inte görs i strid med 8 a § MFL. En skillnad mellan de marknadsrättsliga bestämmelser som tidigare var tillämpliga på otillbörlig jämförande reklam (se om dessa allmänna bestämmelser nedan i kapitel 5) och den nya regeln är att den nya regeln förutsätter att det rör sig om en jämförelse mellan varor eller tjänster av liknande slag för att den skall vara tillåten. Dessutom har en uttrycklig bestämmelse om förbud mot renommésnyltning införts i paragrafen.<sup>90</sup>

I sakens natur ligger givetvis även en svår balansgång mellan att konsumentupplysande fördelar uppnås och att den jämförande reklamen fungerar nedsättande eller snyltande på det andra varumärkets goodwill. Från tidigare praxis, som ändå torde vara vägledande i detta hänseende, kan som exempel på detta nämnas Uppsala TR:s avgörande i fallet *Mazda*<sup>91</sup>. Biltillverkaren Mazda hade i en annons avbildat sin nya bilmodell 929 Legato och använt sig av en slogan med lydelsen "Mazda 929 Legato. Familjens nya Rolls.". Domstolen fann att detta var ett intrång i varumärket Rolls-Royce. Det fanns inga jämförande element i annonsen och det är inte tillåtet att använda annans kännetecken för att karaktärisera sin egen vara. Mazda fälldes för varumärkesintrång enligt 4 § 1 st men torde numera också ha kunnat fällas för otillbörlig jämförelse och renommésnyltning enligt MFL.<sup>92</sup>

I de fall reklamen inte innehåller erforderliga jämförande moment kan den således inte heller vara undantagen från 4 § 1 styckets tillämpningsområde,

---

<sup>87</sup> Om införlivandet av denna paragraf och dennas förhållande till de övriga marknadsrättsliga bestämmelserna se Bernitz, Ulf, *EG-direktivet om jämförande reklam och dess genomförande i Norden*, NIR 1998 s 185 ff.

<sup>88</sup> Se artikel 6 i ICC:s Grundregler för reklam, sjunde editionen, antagen i Shanghai 1997.

<sup>89</sup> Bernitz, Ulf, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, Nordstedts Juridik, Stockholm, [1993], s 191.

<sup>90</sup> Detta innebär att renommésnyltningen i dessa fall är direktsanktionerad, vilket inte är fallet med renommésnyltning generellt. Se vidare Bernitz, a.a., [1998] s 198 f.

<sup>91</sup> Uppsala TR den 11.12.1980 (DT 828/80), NIR 1981 s 421.

<sup>92</sup> Bernitz m fl, a.a., [2001] s 258.

trots att även marknadsrättsliga bestämmelser samtidigt kan tillämpas. Det kan vara svårt att avgöra vilken lag som skall tillämpas i dylika fall då MFL och VmL i stor utsträckning är överlappande. Om jämförelsen är framställd så att den framkallar förväxling eller antyder ett kommersiellt samband mellan annonsören och innehavaren bör dock VmL tillämpas.<sup>93</sup>

Ett annat rättsfall som ger exempel på när användning av annans varumärke inte har ansetts tillåten är MD:s avgörande i fallet *Boss*<sup>94</sup> där ett försäkringsbolag använde sig av ett med klädföretaget Hugo Boss starkt förväxlingsbart kännetecken. Försäkringsbolaget hade i en annons använt en bild på en hund i kostym. På bilden fanns varumärket "Boss", skrivet i samma typsnitt som Hugo Boss registrerade varumärke, med den enda skillnaden att försäkringsbolaget hade använt sig av små bokstäver. Reklamen innehöll därutöver en text med lydelsen "försäkringen som håller företaget vid liv även om ägaren skulle dö". Inga ansatser till jämförelser hade gjorts i annonsen. Marknadsdomstolen fann att försäkringsbolaget otillbörligen hade utnyttjat varumärket Boss goda renommé för att ge en fördelaktig bild av den försäkring företaget erbjöd sina kunder; ett klassiskt fall av renommésnyltning. I detta fall hade inte varumärkesrätten kunnat tillämpas då det rörde sig om olika varuslag (förutsatt att Boss inte är ett väl känt märke). Förfarandet var dock som framkommit otillbörligt enligt MFL.

Även det s k *Pre-Glandin-fallet*<sup>95</sup> utgör ett belysande exempel på när användande av annans varumärke i jämförande reklam inte har ansetts uppfylla kraven på vederhäftighet. Innehavaren av det välkända varumärket Pre-Glandin för naturprodukter väckte talan mot en konkurrent som hade avbildat en förpackning Pre-Glandin jämte sin egen produkt Max-Glandin. Annonsen innehöll en text med lydelsen "Kära Preglandinvänner - Här är årets nyhet! Du som äter 4 st Preglandin om dagen, nu behöver du endast äta 2 st Maxglandin. Maxglandin har dubbla styrkan av GLA, och titta på prisskillnaden!". MD fann att reklamen inte innehöll tillräckliga jämföranden och därför var vilsledande. Dessutom utgjorde den renommésnyltning och vilsledande om ksommersiellt ursprung och var därför otillåten.

Den nya 8 a § är mer långtgående i sitt förbud mot otillbörlighet än vad som tidigare var fallet med 6 §.<sup>96</sup> Ovan nämnda (marknadsrättsliga) fall hade idag bedömts enligt den nya paragrafen. Från praxis efter den nya bestämmelsens införande kan nämnas *Sportscover-fallet*<sup>97</sup> som gällde jämförelser mellan ytskydd för billack. Ett företag hävdade att deras produkt Sportscover var "det starkaste ytskyddet som finns på marknaden idag" och "marknadens starkaste ytskydd". De hade i reklamen gjort jämförelser med 3M:s motsvarande produkt och påstått att Sportscover var ett bättre skydd än 3M:s produkt. MD konstaterade att det i och för sig är tillåtet att göra dylika

---

<sup>93</sup> Bernitz, Ulf, a.a., [1993] s 193.

<sup>94</sup> MD 1993:9 (Boss).

<sup>95</sup> MD 1987:10 (Pre-Glandin).

<sup>96</sup> Nordell, a.a., [2001], s 119.

<sup>97</sup> MD 2000:27 (Sportscover).

jämförelser i reklam, men sådana jämförelser ger ett starkt intryck av objektivitet varför det i dessa fall är extra viktigt att reklamen är vederhäftig och ger en rättvisande bild av de jämförda produkterna. Sportscovers tillverkare kunde inte bevisa att deras produkt var bättre än 3M:s varför domstolen förbjöd fortsatt användande av reklamen. Se även kapitel 5 för andra marknadsrättsliga bedömningar.

#### **4.1.4 Egennamn, firma eller adress**

Varumärkesrätten är som bekant nära besläktad med firmarätten då kännetecken förutom varumärken även kan utgöras av namn och firma. Det har inte ansetts vara rimligt att en varumärkesrätt alltid skall kunna hindra användande av sådana naturliga kännetecken. Användande av exempelvis sitt eget namn i näringsverksamhet bör därför inte vara möjligt att förhindra med hjälp av en varumärkesrättslig ensamrätt. Detsamma gäller användande av egen adress. Detta är ett av de områden av inskränkningar i ensamrätten som fastslås i artikel 6.1 i varumärkesdirektivet. Denna regel har som nämnts implementerats i 3 § 1 st VmL där det stadgas att det är tillåtet att som varumärke använda just sitt släktnamn, sin adress eller sin firma i näringsverksamhet under förutsättning att det sker i överensstämmelse med god affärssed.

Undantaget innebär således att annans användning av dessa kännetecken inte kan hindras av en innehavare av ett prioriterat varumärke med vilket t ex namnet i och för sig är förväxlingsbart. Det krävs att användandet av firman eller namnet strider mot god affärssed för att ett sådant förbud skall kunna meddelas. Rätten till användande av dessa kännetecken är således inte absolut, men förhållandevis stark. Om god sed inte iakttas kan alltså användandet utgöra ett intrång och om firman eller namnet används illojalt, snyltande eller fungerar vilseledande på något sätt kan även marknadsföringslagens bestämmelser om otillbörlig marknadsföring bli tillämpliga.

#### **4.1.5 Angivelser om varans art, beskaffenhet, värde mm**

Normalt kan inte ett märke som anger varans egenskaper eller dylikt registreras som varumärke då sådana inte anses uppfylla kraven på särskiljningsförmåga enligt 13 § 1 st VmL<sup>98</sup>. Däremot är det fullt möjligt att sådana angivelser kan ingå som en del i ett varumärke eller har blivit inarbetade i tillräcklig utsträckning för att erhålla skydd. I sådana situationer har det inte ansetts vara önskvärt att innehavaren till detta märke skall kunna hindra andra att använda sådana angivelser i beskrivningen av sin vara.

Även på detta område innehåller således artikel 6 i direktivet ett undantag från innehavarens ensamrätt, se artikel 6.1 b. Varumärkesrätten ger inte innehavaren någon rätt att förhindra annan att i näringsverksamhet använda

---

<sup>98</sup> Se ovan kapitel 2.2.1.

uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper under förutsättning att det sker i enlighet med god sed. Bestämmelsen har i det närmaste ordagrant implementerats i 3 § 1 st VmL.

Från svensk praxis kan nämnas det ovan behandlade fallet *Volvoservice*. Reparationsföretaget invände i detta fall, förutom invändningarna som har behandlats ovan, att användandet av märket Volvo var en angivelse av varornas art, vilket därmed skulle vara tillåtet enligt undantaget i 3 § 1 st. Båda underrätterna gick på denna linje, men HD sade att så inte var fallet. Bestämmelsen åsyftade enligt HD endast sådana beskrivande uppgifter som i sig saknade särskiljningsförmåga, vilket inte var fallet med varumärket Volvo. Reparationsföretaget hade därför ingen rätt att med tillämpning av 3 § 1 st använda varumärket som kännetecken för sin egen verksamhet. Det kan vara värt att notera att en viss skillnad mellan direktivets bestämmelse och den motsvarande implementeringen föreligger. Direktivet stadgar att innehavaren inte kan hindra annan från att använda dylika uppgifter, medan den svenska lydelsen har innehållet att innehavaren inte kan hindra annan att som kännetecken för sina varor använda uppgifterna. Det var troligen denna skillnad som föranledde DS Larm att göra denna invändning, vilken de skulle ha kunnat nå framgång med om 3 § tolkades enligt sin ordalydelse. Genom HD:s ställningstagande rätades dock detta frågetecken ut, varför det 3 § inte berättigar annan att använda annans varumärke som sitt eget.<sup>99</sup>

#### **4.1.6 Parallelimport och skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen**

Syftet med att tillåta parallelimport är som bekant främst att främja en sund konkurrens och motverka onaturliga marknadsuppdelningar. Dessa syften har av EG-domstolen gång på gång framhävts som några av de viktigaste principerna inom EG-rätten. En parallelimportör har därför rätt att, utan möjlighet för varumärkesinnehavaren att invända, använda varumärket på de produkter han säljer. För att en parallelimportör skall ha en reell möjlighet att konkurrera med varumärkesinnehavaren krävs dock i många fall att han dessutom har möjligheten att använda innehavarens varumärke i marknadsföring och andra sådana åtgärder. I annat fall torde det vara mycket svårt för importören att kunna hävda sig mot innehavarens ställning på marknaden och en monopolsituation skulle lätt kunna utvecklas, till förfång för konsumenterna. Därför finns regler som i vissa fall tillåter importören att använda varumärkesinnehavarens kännetecken förutom direkt på varan.

De varumärkesrättsliga konsumtionsreglerna återfinns i 4 a § VmL respektive artikel 7 i direktivet.<sup>100</sup> I dessa bestämmelser inskränks, som

<sup>99</sup> Se vidare om detta Pehrson, [1998/99] s 394.

<sup>100</sup> Notera är att dessa bestämmelser, trots att den behandlas i detta kapitel, inte gäller endast vid parallelimport utan även konsumtion i allmänhet, alltså även för produkter som bara har placerats på t ex den svenska marknaden.

framkommit ovan, varumärkesinnehavarens ensamrätt till att avse användning av varumärket på varan fram till att varan har placerats på marknaden. Därefter får var och en använda varumärket på den aktuella varan. I såväl den svenska som den europeiska regeln görs dock vissa undantag från denna regel. I 4 a § 2 st och artikel 7.2 i direktivet stadgas således att innehavaren kan motsätta sig användningen om han har en skälig grund härför. Speciellt gäller detta när varornas skick eller beskaffenhet har förändrats efter att varan först fördes ut på marknaden. Genom praxis har dessa bestämmelser också utsträckts till att omfatta andra användningsområden och andra invändningsgrunder.

Svenska domstolar har traditionellt intagit en mycket restriktiv inställning till användning av annans varumärke när det gäller marknadsföring av parallellimporterade varor<sup>101</sup>. Under lång tid utgick man från de principer som fastslagits i det s k *Polycolor-fallet*<sup>102</sup>. I fallet hade en svensk grossist importerat hårfärgningspreparat av märket Polycolor och Polylock från Tyskland. Varumärkena Polycolor och Polylock var registrerade såväl i Tyskland som i Sverige och innehavaren, ett tyskt företag kallat Tetrachemie, hade en generalagent för produkterna i Sverige. Grossisten hade efter parallellimporten jämte de tyska bruksanvisningarna bifogat egenhändigt författade bruksanvisningar på svenska. Dessa bruksanvisningar hade exakt samma utformning som de tyska förlagorna och innehöll även de registrerade varumärkena. HD uttalade att parallellimporten som sådan, och därmed vidareförsäljningen av produkterna, inte kunde hindras av varumärkesinnehavaren med stöd i 4 § VmL då innehavaren hade placerat produkten på marknaden. Domstolen konstaterade vidare att produkten, med hänsyn till dennas beskaffenhet, inte var användbar utan en begriplig bruksanvisning och att bruksanvisningen därmed hade ett sådant samband med produkten att rätten att förse bruksanvisningarna med varumärken skulle bedömas enligt samma regler som rätten att använda varumärket på varan som sådan eller dess förpackning. Denna rätt innefattar en rätt att vidareförsälja varor med det varumärke tillverkaren har applicerat på dem eller förpackningarna. Rätten innebär dock även att endast innehavaren har rätt att förse varan med varumärket. Således utgör det ett intrång om annan, i detta fall grossisten, själv märker varan eller förpackningen, varför grossistens användande av de aktuella varumärkena på bruksanvisningarna utgjorde intrång. Däremot har en importör rätt att på övligt sätt använda kännetecknen. Exempel på användande som utgör övligt sätt var enligt HD annonsering och annan reklam för varorna.

Fallet Polycolor innebar att bedömningsgrunden "övligt sätt" infördes, vilken sedan kom att tillämpas av de svenska domstolarna vid bedömningen av huruvida användning av annans varumärke var tillåten vid parallellimport. Ett senare exempel på denna tillämpning är det s k *Levis-*

---

<sup>101</sup> Se Nordell, a.a., [2001], s 109.

<sup>102</sup> NJA 1967 s 458 (Polycolor).



*fallet*<sup>103</sup> där det aningen luddiga lokutionen "övligt sätt" preciserades något. Denna tvist gällde huruvida en svensk importör av Levis jeans genom vissa marknadsföringsåtgärder hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång. Levi Strauss var genom sitt dotterbolag Levis Strauss Sweden innehavare av flera registrerade varumärken rörande Levis jeans. Den svenska importören hade från en amerikansk Levisåterförsäljare köpt ett parti jeans och sände i marknadsföringssyfte ut ca 1300 vykort till detaljister och andra uppköpare. Vykortets motiv utgjordes av en avbildning av den välkända läderetiketten som återfinns på alla Levisjeans, vilken också var registrerat varumärke.<sup>104</sup> Frågan var om utsändandet av dessa vykort utgjorde intrång i Levis varumärkesrätt. HD konstaterade, med hänvisning till Polycolorfallet, att importören i sin marknadsföring hade rätt att använda inte bara varan som sådan utan även varumärket i sig, under förutsättning att det sker på övligt sätt. Uttrycket övligt sätt tolkades av domstolen så att en begränsning i rätten att använda varumärket i marknadsföring och liknande åtgärder främst tog sikte på de fall där ett varumärke kan ta skada av att parallellimportören använder varumärket i en marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. I det aktuella fallet fann HD att parallellimportörens användning av varumärket på vykort inte var av sådan beskaffenhet att intrång förelåg, d v s sådant bruk var användning på övligt sätt.<sup>105</sup>

EG-domstolen har i ett flertal fall haft anledning att pröva annans användning av varumärke i parallellimportfall. I *Dior-avgörandet*<sup>106</sup>, vilket var det första EG-rättsliga avgörandet av som tog ställning i denna fråga, klargjordes vissa tidigare osäkra aspekter. I fallet hade en kedja av nederländska lågprisvaruhus, Evora, importerat parfym av det exklusiva märket Dior. Dior hade tidigare, för att bibehålla produkternas exklusiva status, varit mycket selektiva när det gällde att bestämma vilka återförsäljare som fick sälja deras produkter och urvalet gjordes av Diors generalagenter i respektive land. Dior insåg att de inte kunde hindra försäljningen p g a parallellimportreglerna, varför denna inte blev föremål för tvist. Däremot opponerade sig Dior mot varuhusens marknadsföring av produkterna då varuhuset hade skickat ut reklamblad där flera av Diors produkter avbildades tillsammans med andra mindre exklusiva produkter<sup>107</sup>. Reklamen innefattade endast de Diorprodukter som salufördes och den var utformad enligt allmänt vedertagna principer i den aktuella branschen. Dior ansåg dock att reklamen "inte motsvarade den bild av lyx och prestige som var knuten till varumärket" och därmed utgjorde en försämring av varornas "abstrakta beskaffenhet" vilket skulle vara en grund för att förhindra

---

<sup>103</sup> NJA 1988 s 543 (Levis I).

<sup>104</sup> Se Bernitz, Ulf, *Rättsfallssamling i Immaterialrätt och Marknadsrätt*, sjätte upplagan, Marknadsrättsförlaget AB, Stockholm [1991], s 241.

<sup>105</sup> Se även t ex Gävle TR dom 1994.02.03 (DT110) (Adidas) och Göteborgs TR dom 1992.05.05 (DT 379) (Ford).

<sup>106</sup> Mål C-337/95 (Dior).

<sup>107</sup> Även vissa intressanta upphovsrättsliga aspekter aktualiseras då varuhuskedjan har avbildat de upphovsrättsligt skyddade parfymflaskorna.

användandet av varumärket enligt artikel 7.2 i direktivet. Domstolen konstaterar att skada som åsamkas ett varumärkes anseende i princip kan vara skälig grund för innehavaren att motsätta sig fortsatt användning i marknadsföring enligt artikel 7.2. I dylika situationer måste en avvägning göras mellan å ena sidan innehavarens berättigade intresse av att skyddas mot skador som kan åsamkas varumärket genom marknadsföringen och å andra sidan återförsäljarens intresse av att kunna sälja varorna med hjälp av marknadsföringsmetoder som är allmänt vedertagna i hans bransch. Återförsäljaren får inte, speciellt när det gäller lyxiga och prestigefyllda produkter, handla illojalt mot innehavarens intressen och skall anstränga sig för att undvika att skada produkternas "dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx". Om återförsäljaren använder sig av allmänt vedertagna metoder, även om dessa inte överensstämmer med innehavarens, och detta inte på grund av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet allvarligt skadar varumärkets anseende utgör dock inte användningen en sådan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen som avses i artikel 7.2 i direktivet. Återförsäljaren skall dock bemöda sig om att undvika att placera varumärket i en omgivning som riskerar att gravt förringa den bild av varumärket som innehavaren har skapat. Evoras användning av Diors varumärken i detta fall ansågs inte åsamka varumärket skada som gav Dior godtagbara skäl att motsätta sig fortsatt användning enligt artikel 7.2. Utgången i detta fall innebär således att en importör får använda varumärkena på ett sätt som är allmänt vedertaget i hans bransch. Detta medför att om det är vedertaget att använda såväl figurmärken som logotyper i marknadsföringen är detta tillåtet även vad gäller varumärkesinnehavarens märken, förutsatt att användningen inte orsakar allvarlig skada på märket.<sup>108</sup>

Även i det ovan berörda BMW-fallet analyserades artikel 7.2 och dess innebörd. Fallet rörde förvisso inte parallellimporterade varor men då artikel 7 behandlar konsumtion i allmänhet gäller dessa uttalanden även i parallellimportfall. I fallet fastslogs de principer som utvecklats i Dior särskilt vad gäller prestigeprodukter. Vid preciseringen av vad som utgör skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen enligt artikel 7.2 konstaterade domstolen att användande på så sätt att det kan ge intryck av det föreligger ett ekonomiskt samband mellan användaren och innehavaren är ett sådant skäl. Speciellt gäller detta om intrycket ges att återförsäljarens företag ingår i innehavarens organisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan företagen. Reklam med denna karaktär är varken nödvändig eller önskvärd. Användaren har som bekant en skyldighet att agera lojalt mot innehavarens berättigade intresse och sådan användning påverkar varumärkets värde genom att användaren drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Däremot utgör blotta omständigheten av att användaren får en förmån som ger hans egen verksamhet "en aura av kvalitet" genom användningen inte skälig grund för

---

<sup>108</sup> Se även mål C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Paranova) där i princip samma bedömning görs, och NJA 1998 s 179 (Netscape) för tillämpning i svensk rätt.

innehavaren att motsätta sig användningen. Vid annonsering av den karaktär som var aktuell i fallet är det nödvändigt att använda märket för att kunna upplysa konsumenterna om tillhandahållandet av produkterna. Frågan om det föreligger ett ekonomiskt samband är en fråga om faktiska omständigheter vilka ankommer på den nationella domstolen att avgöra mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall.

Den doktrin om övligt sätt som tidigare utvecklades i Sverige kan genom de EG-rättsliga avgörandena idag anses vara passé. Läran om övligt sätt uppställde betydligt strängare krav på användandet än vad som senare har gjorts i EG-domstolen. I svenska domar på området har således en omsvängning gjorts. Ett exempel utgörs av hovrättsmålet *Levis II*<sup>109</sup>. Ett lågprisvaruhus sålde parallellimporterade Levis-kläder och hade i sin marknadsföring och i butiken använt såväl ordmärket Levis som Levis logotyp. Förutsättningarna i detta fall var således mycket lika de som var för handen i det tidigare nämnda Levis-fallet. Tingsrätten använde sig även av läran om övligt bruk i sin bedömning av huruvida användandet var tillåtet. Hovrätten baserade däremot sin dom på EG-domstolens ställningstaganden i bl a Dior-fallet och hänvisade även till fallet Volvoservice.

En annan mycket omdebatterad aspekt av parallellimporten rör rätten till ompaketering av varor. Innehavaren av en varumärkesrätt har som framkommit i t ex Polycolorfallet en exklusiv rätt att märka varorna. Denna princip har länge varit helig inom varumärkesrätten, men den har både sina för och nackdelar. Till de negativa verkningarna av rätten kan exempelvis nämnas att den möjliggör en för konsumenterna obehaglig möjlighet för innehavaren att dela upp marknaden och försvåra utvecklingen mot en sund konkurrens. Detta är förhållandevis vanligt inom läkemedelsindustrin. Det kan t ex ske genom att ett företag som säljer samma produkt i hela Europa säljer produkten under olika namn i olika länder, men till olika priser, och därigenom försvårar parallellimport av produkten. Det kan vara svårt för importören att marknadsföra sin produkt om inte produktens namn överensstämmer med det som redan är etablerat på marknaden. Dessutom finns i många länder omfattande regler om läkemedels förpackningsstorlek och dylikt. Då sådana marknadssegmenteringar och bieffekter av märkningsexklusiviteten inte har ansetts vara önskvärda har vissa inskränkningar gjorts i den exklusiva märkningsrätten. Med anledning av detta har framkommit att varumärkesinnehavaren inte längre alltid har denna exklusiva rätt om varan har placerats på marknaden. Vissa speciella omständigheter måste dock vara uppfyllda för att varans skall kunna ompaketeras.

I fallet *Hoffman-La Roche v Centrafarm*<sup>110</sup> konstaterade EG-domstolen att systemet med märkningsexklusivitet kunde leda till konstlade marknadsuppdelningar och att sådana inte var önskvärda inom

---

<sup>109</sup> Göta HovR dom 99.03.09 (Levis II).

<sup>110</sup> Mål C-102/77 (Hoffman-La Roche v Centrafarm).

gemenskapen. Märkningsexklusiviteten innefattade så en dold begränsning av samhandeln och var därför inte någon absolut rätt, då den strider mot artikel 36 i EG-fördraget om det fastställs att innehavarens användning av rätten, på grund av det saluföringssystem han använder, kan bidra till en konstlad avskärmning av medlemsstaternas marknader. Om märkningsrätten visas användas på detta sätt är det tillåtet att ompaketera varorna så länge dess kvalitet inte försämras. Dessutom är det nödvändigt att det tydligt framgår vem som ompaketerat produkten.<sup>111</sup>

I de förenade målen *Bristol-Mayers Squibb v Paranova*<sup>112</sup> befastes dessa principer ytterligare. I dessa fall preciserades kraven något på så sätt att även tillverkarens namn måste framgå efter ompaketeringen. Det måste även vara nödvändigt för att produkten skall kunna säljas om försäljningssystemet bidrar till en konstlad marknadsuppdelning. Vidare fastslogs att importören inte heller var tvingen att visa att innehavaren medvetet har försökt att avskärma marknaderna på detta sätt. I varumärkesinnehavarens intresse stadgades dock också att importören måste informera innehavaren innan den ompaketerade produkten sätts på marknaden, och om innehavaren begär det skall importören även till innehavaren överlämna ett exemplar av varan. Ompaketeringen får, enligt dessa avgöranden, inte heller på något sätt skada kännetecknet eller innehavarens renommé.

Ytterligare preciseringar av förutsättningarna för ompaketeringens tillåtlighet gjordes vidare i *Pharmacia & Upjohn v Paranova*<sup>113</sup>. De ovannämnda fallen rörde främst ompaketering och anbringande av det ursprungliga varumärket på den nya förpackningen på så sätt att olika förpackningar använts i de olika länderna. I detta fall hade Pharmacia använt sig av olika produktnamn för samma produkt i olika länder, varför importören, det danska företaget Paranova, ansåg sig vara tvungen att ompaketera produkten och fästa det varumärke som användes i Danmark på produkten, dvs ett annat märke. Domstolen konstaterade att i dylika fall är det och för sig inte artikel 7 tillämplig, då denna endast avser användande av det ursprungliga kännetecknet. Däremot är artikel 36 i fördraget tillämplig. Båda dessa artiklar har dock samma syfte, att skydda den fria rörligheten för varor, varför de ändå skall tolkas på samma sätt. Enligt artikel 36 är det därför inte möjligt att motsätta sig att importören byter ut varumärket om en konstlad avskärmning av marknaderna bibehålls om han inte gör det. Pharmacia hävdade vidare att anledningen till att produkten marknadsfördes under olika varumärken i de olika länderna var utom deras kontroll då detta berodde på att varumärket inte hade kunnat registreras på vissa marknader på grund av andra företags tidigare varumärkesrätter. Den eventuella marknadsuppdelningen hade därför inte varit avsiktlig, enligt Pharmacia. Domstolen konstaterade i detta avseende att det inte fanns något rimligt skäl att frånga de principer som fastslagits i *Bristol-Mayers Squibb*, där det stadgades att

---

<sup>111</sup> Se även mål C-1/81 (Pfizer) där det också stadgades att ompaketering var tillåten.

<sup>112</sup> Målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Paranova).

<sup>113</sup> Mål C-379/97 (Pharmacia v Paranova).

importören inte behövde visa att marknadsuppdelningen var avsiktlig. Fortfarande krävs naturligtvis att utbytet är objektivt nödvändigt för att vara tillåtet.<sup>114</sup>

I doktrin har hävdats att dessa avgöranden "rubbar den svenska känneteckensrättens grundvalar".<sup>115</sup> I Sverige har som framgått principen om märknings-exklusivitet varit i det närmaste orubblig (se t ex avgörandet i Polycolor). Denna princip har således nu, i vart fall delvis, fått stryka på foten för den uppfattning som även tidigare har dominerat i övriga Europa, att den exklusiva rätten till varumärkningen endast gäller första gången märkningen sker.

Innehavaren kan som framkommit ovan motsätta sig importörens användning av varumärket om han har skälig grund för detta. En sådan är att varorna har förändrats eller försämrats sedan han först placerade dem på marknaden. Detta gäller även användning i marknadsföringsåtgärder som t ex var fallet i Dior. I sådana situationer har det inte ansetts vara rimligt att varumärkesinnehavaren och hans varumärke skall behöva förknippas med produkten då den inte längre är under innehavarens kontroll eller i det skick han först har avsett. Därför stadgas i 4 a § 2 st VmL och motsvarande artikel 7.2 i direktivet att innehavaren i sådana situationer kan motsätta sig användningen av märket.<sup>116</sup>

För att en försämrad eller modifierad vara skall få säljas under det aktuella varumärket krävs det att förändringen anges eller tydligt framgår. Ett exempel på sådana förändringar som paragrafen avser kan vara att reparera en vara, t ex en bil eller en symaskin, med annat än originaldelar för att sedan lackera om denna och förse den med ett nytt och blankt varumärke (dock det ursprungliga varumärket). Ett annat exempel kan vara ursprungligen odekorerat porslin som senare har dekorerats och säljs utan angivelse om förändringen.<sup>117</sup> Ett av paragrafens viktigaste tillämpningsområden är försäljning av begagnade varor, och speciellt kapitalvaror som exempelvis bilar. Artikel 7.2 och dess omfattning prövades som framgått i det ovan behandlade BMW-fallet vilket delvis handlade om just försäljning av begagnade bilar. Där fastslogs som bekant att det var nödvändigt för en specialist på försäljning av en viss typ av bilar att använda varumärket då det inte var möjligt för honom att upplysa konsumenterna om

---

<sup>114</sup> Exempel på objektiv nödvändighet enligt domstolen var ett förbud att ersätta varumärket hindrade hans faktiska tillgång till marknaden, importlandets reglering på området (t ex konsumentskyddande regler) hindrade att produkten salufördes under det ursprungliga namnet. Däremot är det ej nödvändigt om det enda syftet var att uppnå en kommersiell fördel genom bytet av varumärken. Jfr också mål C-3/78 (Centrafarm v American Home Products).

<sup>115</sup> Nordell, a.a., [2001], s 111.

<sup>116</sup> Denna paragraf infördes p g a att den tidigare 4 § 3 st, med hänsyn till den europarättsliga praxis som utvecklats på området, inte ansågs vara tillräckligt omfattande. Se SOU 1999:19 s 30 f.

<sup>117</sup> Se Nordell, a.a., [1992], s 287 och Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 340 samt det danska rättsfallet U 1979 s 593 (SH) (Flora Danica) där odekorerat porslin dekorerades och såldes utan upplysning om att varorna inte var i ursprungligt skick.

sin verksamhet på annat sätt. Användandet fick dock inte dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller ge intryck av att det förelåg ett ekonomiskt samband mellan användaren och innehavaren.

#### **4.1.7 Sammanfattning**

Kapitel 4 har hittills ägnats åt att behandla förutsättningarna för att tredje man skall ha rätt att använda annans varumärke. Det kan vara på sin plats att kort sammanfatta dessa och betona huvudpunkterna i föregående utredning. Som framgår direkt i 4 § 1 st VmL är innehavarens ensamrätt beroende av att annans användning sker i näringsverksamhet för att innehavaren skall kunna invända mot bruket. Således faller all privat användning utanför skyddsområdet. Vad gäller annans rätt att använda varumärket när han tillhandahåller reservdelar, tillbehör och service med anknytning till originalvaran kan konstateras att detta som huvudregel är tillåtet. Vissa, förhållandevis omfattande, krav på användandets tillbörlighet uppställs dock i dessa fall. Användandet får på intet sätt ske så att risk för förväxling av varornas kommersiella ursprung kan föreligga. Inte heller får den antyda att någon kommersiell koppling mellan företagen finns. Användningen måste även vara objektivt nödvändig för att visa varornas avsedda ändamål och det måste finnas ett befogat intresse av att använda kännetecknet. Dessutom skall god sed iakttagas. Dessa uppställda förutsättningar ställer höga krav på att användaren är tydlig i sitt åberopande, jfr Volkswagen och LEGO-avgörandena. Användande av figurmärken och logotyper får endast ske om ingen risk för vilseledande om kommersiellt ursprung kan föreligga, och om det är allmänt vedertaget i branschen att använda varumärkena på detta sätt.

Vad gäller användande av annans varumärke i jämförande reklam kan konstateras att sådan i princip är varumärkesrättsligt tillåten. Den måste dock ske på sådant sätt att den som tar del av reklamen inte uppfattar kännetecknet såsom åsyftande annonsörens varor. Stänga krav på vederhäftighet måste uppställas eftersom faran för misstag i sådan reklam är större än i traditionell reklam. Om reklamen inte innehåller tillräckliga jämförelser, som t ex i Mazda-fallet, utgör användandet ett intrång. Den får inte heller på något sätt antyda att ett kommersiellt samband mellan de jämförda produkterna finns och den får inte utformas så att förväxlingsrisk mellan produkterna föreligger. I alla dessa situationer är 4 § 1 st tillämplig. Jämförande reklam omfattas också av marknadsföringslagens 8 a §. I denna ställs krav på att marknadsföringen skall vara korrekt och representativ och den skall ge en rättvisande totalbild av det jämförda. Reklamen får inte heller vara onödigt misskrediterande eller vilseleda konsumenterna om varornas kommersiella ursprung. Renomménnyltning är uttryckligen förbjudet. En näringsidkare bör således vara ytterst noggrann i utformningen av dylik reklam och se till att de påståenden som framförs i reklamen är objektivt godtagbara. Jämförelsen måste också avse produkter av samma slag. Om han iakttar dessa uppställda förutsättningar är dock reklamen fullt

tillåten och anses dessutom fylla ett konsumentupplysande syfte. En varumärkes-innehavare kan inte heller med hjälp av sin varumärkesrätt hindra att andra använder t ex sitt namn eller firma i sin näringsverksamhet trots att dessa ingår i det registrerade varumärket. Detta stadgas i artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet och 3 § 1 st VmL. En förutsättning för att annan skall få använda sina naturliga kännetecken är dock att bruket inte strider mot god sed, t ex genom att det snyltar på det registrerade kännetecknets renommé. Detsamma gäller i princip också, enligt artikel 6.1 b, begrepp som anger varans art, kvalitet geografiska ursprung mm.

Användning av annans varumärke vid parallellimport och konsumtion är, enligt artikel 7 i direktivet och 4 a § VmL, tillåtet efter att varumärkes-innehavaren har placerat den märkta varan på marknaden. Frågan om i vilken utsträckning dessa regler medförde en rätt för importören att använda varumärket även i marknadsföring av produkterna var dock länge oklar. Tidigare gällde i Sverige att detta var tillåtet om det skedde på övligt sätt, vilket innebar en ganska beskuren rätt till sådana åtgärder. Genom EG-rättslig praxis har dock denna lära övergivits. Det framstår nu som förhållandevis klart att importören har rätt att använda varumärket i reklam om detta inte allvarligt skadar det använda varumärket. Användningen får ske på det sätt som är allmänt vedertaget i branschen vilket innebär att även logotyper och figurmärken får användas om detta är vanligt på området. Det är dock viktigt att varumärket används lojalt och den får inte antyda att något kommersiellt samband med innehavaren föreligger. Inte heller får användningen ske för att snylta på det anseende som det använda märket har. Blotta omständigheten av att användaren får en förmån som ger hans egen verksamhet "en aura av kvalitet" genom användningen utgör dock inte någon skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

Traditionellt har varumärkesrätten även inneburit en exklusiv rätt för innehavaren att märka sina varor med det aktuella varumärket. Denna rätt är nu beskuren genom att annan i vissa fall har rätt att ompaketera och märka om varorna. Inskränkningen i innehavarens varumärkesrätt har skett som en reaktion mot de onaturliga konkurrensbegränsande marknadsuppdelningar som kunde bli resultatet av denna exklusiva rätt. Ompaketering och nymärkning är således tillåten om den är nödvändig för att varorna skall kunna säljas, varornas kvalitet inte påverkas, det framgår vem som tillverkat respektive vem som ompaketerat varan, innehavarens anseende inte skadas och innehavaren informeras om åtgärden. Det krävs således att åtgärderna är objektivt nödvändiga för att de skall vara tillåtna. Konsumtionsreglerna ger även innehavaren en rätt att motsätta sig annans användning av varumärket om varornas skick har försämrats sedan han först märkte dem. I sådana fall krävs det att förändringen tydligt framgår för att annan skall ha rätt att använda varumärket på varan eller i marknadsföring.

## 4.2 Användningsbegreppets omfattning

En mycket viktig begränsning i varumärkesinnehavarens ensamrätt utgörs av att denne endast erhåller skydd mot annans användande om detta utgör varumärkesanvändning. Enligt 4 § 1 st varumärkeslagen gäller att ingen annan än innehavaren får, utan tillstånd, använda dennes varumärke, eller ett med detta förväxlingsbart varumärke, om användandet sker i näringsverksamhet.

Det förutsätts således för att intrång skall vara för handen att varumärket "används". Tidigare i kapitel 4 har redogjorts för olika förehavanden med annans varumärke som i och för sig utgjort användning i lagens mening, men som genom olika bestämmelser och principer har undantagits från 4 § tillämpningsområde och därmed är tillåtna. Här skall istället analyseras de fall då varumärket inte används i den mening som lagen avser. Med andra ord: Vad utgör sådan form av användning som avses i 4 § 1 st, d v s vilken omfattning har användningsbegreppet, och är det möjligt att göra intrång i annans varumärkesrätt trots att varumärket inte har använts på detta sätt? Det är mycket viktigt att det klart framgår vilka former av användning som omfattas av användningsbegreppet i den aktuella paragrafen eftersom de utnyttjanden som inte utgör användning i detta hänseende i princip är varumärkesrättsligt tillåtna, vilket (som kommer framgå nedan) kan få omfattande konsekvenser.

Innebörden av det i 4 § centrala begreppet användning har inte i någon större utsträckning behandlats i vare sig våra domstolar eller i doktrinen. Anledningen till detta torde vara att begreppets innebörd länge har ansetts vara klar; ensamrätten har ansetts innefatta i det närmaste all användning av varumärket så länge det sker i näringsverksamhet.<sup>118</sup> På senare tid har dock ett antal frågor väckts kring begreppets innebörd, främst genom ett uppmärksammat rättsfall från Storbritannien. Detta rättsfall, vilket för närvarande har hänskjutits till EG-domstolen för ett förhandsavgörande, visar på de konsekvenser som kan följa om ett användande av annans varumärke inte utgör sådan användning som avses i paragrafen.

### 4.2.1 Användande såsom ett varumärke

Det förutsätts till att börja med att varumärket används som ett varumärke för att det skall omfattas av intrångsbestämmelsen i 4 § VmL.<sup>119</sup> Detta är sedan lång tid en allmän varumärkesrättslig princip som innebär att det står var och en fritt att använda ett varumärke till vad de vill så länge varumärket inte används i egenskap av varumärke, d v s används i syfte att utnyttja den

---

<sup>118</sup> Se Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000] s 334 samt Bernitz m fl, a.a., [2001], s 202.

<sup>119</sup> Karlsson, Peter (Red.) *Immaterialrätt, lagbokskommentaren*, Nordstedts Juridik AB, [2001], s 598, se även t ex Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000] s 360 och Heiding, a.a., [1979] s 54.



funktion varumärket anses uppfylla enligt varumärkesrätten.<sup>120</sup> Det kan således här vara på sin plats att hänvisa till kapitel 2.1 där det redogörs för vilka funktioner ett varumärke har på dagens marknad. Den funktion som läggs till grund i denna bedömning är dock endast användning av varumärket som en särskiljande symbol för, och en indikator på, varans kommersiella ursprung. Såväl i doktrin som i rättspraxis har varumärket erkänts ha betydligt fler viktiga funktioner. Inte minst har varumärket på senare tid funnits ha ett egenvärde som inte direkt kopplas till varan eller varans tillverkare, och det har också konstaterats ha en betydelsefull garantifunktion. Dessa funktioner har dock ingen betydelse vid bedömningen av om varumärket har använts i det avseende som åsyftas i varumärkes-lagen.<sup>121</sup>

Ett exempel på en sådan situation där varumärket inte torde anses användas som ett varumärke är när någon påstår att han tycker ett varumärke är vackert och säljer det som ett konstverk. I en sådan situation används inte varumärket som ett varumärke utan som ett konstverk och 4 § 1 st är inte tillämplig trots att varumärket har använts i näringsverksamhet. Det är också varumärkesrättsligt tillåtet att ge ut böcker där varumärken avbildas eller trycka tapeter där motivet utgörs av ett varumärke eftersom varumärket inte heller i dessa fall används i egenskap av varumärke.

#### 4.2.1.1 Chalmersringen

Svensk praxis på detta område är i det närmaste obefintlig. Ett fall där användningsbegreppets omfattning, och vad som utgör användning såsom ett varumärke, belyses är dock fallet om den s k *Chalmersringen*<sup>122</sup>. Trots att detta avgörande är över 60 år gammalt synes inte något liknande fall, med avseende på det varumärkesrättsliga användningsbegreppet, ha varit uppe för bedömning sedan dess.

Rättsfallet rörde elevkåren vid Chalmers tekniska högskola. Kåren hade ingått ett avtal med guldsmeden Gustav Wikström för att denne skulle tillverka ringar med ett särskilt mönster. Ringarna skulle därefter kunna köpas av studenterna när de avlade sin examen. Guldsmeden registrerade det aktuella mönstret, "en bladgirland begränsad av tvenne räta linjer samt mitt på fältet ordet Avancez", som sitt varumärke. Då avtalet mellan kåren och guldsmeden löpte ut träffade kåren ett nytt avtal med en annan guldsmed, Tärnbrink, angående tillverkning av ringarna, trots att den förste guldsmeden var innehavare av motivet som registrerat varumärke. Den första guldsmeden hade vidare överlåtit sin varumärkesrätt till en tredje guldsmed,

---

<sup>120</sup> SOU 1958:10 s 236.

<sup>121</sup> Då ingen domstol har tagit ställning i frågan på över 60 år är det svårt att avgöra huruvida detta synsätt fortfarande gäller. Ingen förändring har dock, vad jag har kunnat se, föreslagits i doktrin. Hur det än förhåller sig med denna fråga råder det i vart fall osäkerhet på området, vilken med hänsyn till nedan behandlade EG-rättsliga rättsfall är av stort intresse.

<sup>122</sup> NJA 1937 s. 209 (Chalmersringen).

som i sin tur stämde den guldsmed kåren nu hade ett avtal med, och hävdade att denne genom att sälja ringar med det registrerade motivet gjorde intrång i den förvärvade varumärkesrätten.

Tärnbrink vitsordade i domstolen att mönstren var identiska, men att mönstret användes som en symbol för att bäraren hade avlagt examen vid högre avdelningen av Chalmers tekniska institut i Göteborg. Symbolen fungerade inte som ett varumärke i egentlig mening och liknande ringar hade använts långt innan varumärket registrerades.

I tingsrätten dömdes Tärnbrink för varumärkesintrång genom sin tillverkning och försäljning av ringarna och ålades att betala skadestånd till varumärkesinnehavaren. Hovrätten ändrade dock detta beslut. Målet avgjordes slutligen av Högsta Domstolen, som inte ansåg att mönstret i ringarna utgjorde ett kännetecken, trots att det bevisligen hade registrerats som ett sådant. Mönstret var bara till för att utmärka och visa att den som bar ringen hade avlagt examen vid Chalmers. Således kunde varken tillverkningen eller försäljningen anses utgöra ett varumärkesintrång.

I detta fall konstaterades alltså att användningen av den varumärkesregistrerade symbolen inte var användning i varumärkesrättsligt hänseende. Mönstret användes som en symbol för att ringbäraren hade avlagt sin examen vid Chalmers. Trots att en näringsidkare hade förvärvat rätten till varumärket utgjorde det inte intrång när en annan näringsidkare använde det identiska mönstret på produkter som var identiska med innehavarens eftersom mönstret inte hade funktionen av ett varumärke, d v s visade på varans kommersiella ursprung. Då varumärket inte används i detta syfte utgör således inte förfarandet användning i den mening som omfattas av 4 § 1 st.

#### **4.2.1.2 MUCK-fallet**

Från administrativ praxis kan nämnas ett avgörande som, trots att det inte direkt handlar om användningsbegreppet, i vissa aspekter är snarlikt fallet med Chalmersringen, det s k *MUCK-fallet*<sup>123</sup>. Detta fall visar på sambandet mellan ett varumärkes särskiljningsförmåga och varumärkets funktion som anvisare av varans kommersiella ursprung. Fallet har i doktrin behandlats i anslutning till de principer som framkommit i Chalmersringen och belyser principen om att ensamrätten endast avser användning av varumärket för att visa varans ursprung.

I januari 1992 ingav en person en ansökan till PRV om registrering av ordet "MUCK" som varumärke. Ansökningen gällde registrering för samtliga varuklasser i kategorierna 24 och 25, d v s tröjor, handdukar, sängöverkast, bordsdukar o s v. I mars samma år utfärdade handläggaren på PRV ett föreläggande med innehållet att ordet saknade erforderlig

---

<sup>123</sup> Ansökan nr 522-92 hos PRV den 1992.01.20.

särskiljningsförmåga för de angivna varorna och därmed inte var registrerbart som varumärke.<sup>124</sup> Sökande bestred att MUCK skulle utgöra någon beskrivning av kläder, och andra näringsidkare hade inte heller något intresse av att använda detta ord som ett kännetecken för kläder.

Ett andra föreläggande meddelades senare på hösten 1992 i vilket PRV:s granskare anförde att ordet måste hållas fritt för allmänheten att använda för de aktuella varuslagen. Seden att trycka MUCK på tröjor vid uttryckning ur militärtjänsten borde inte kunna hindras av att en näringsidkare hade ensamrätt till ordet. På detta genmälde sökanden att MUCK inte kunde anses vara beskrivande för de produkter som omfattas av varumärkesklass 25. Ansökan avslogs till slut i mars 1993, och patentverket motiverade sitt beslut på följande sätt: ”Ordet MUCK betyder enligt Svenska Akademiens Ordlista bl a uttryckning från militärtjänst. Det är vanligt att man vid sådana tillfällen använder tröjor på vilka ordet MUCK är tryckt. Ordet MUCK kan därför inte förbehållas en enskild näringsidkare för de varor som ansökan omfattar.” Beslutet överklagades men Patentbesvärsträtten gjorde ingen ändring i patentverkets beslut som fick kvarstå.

Detta ärende har utförligt och kritiskt diskuterats i doktrinen, bl a av Lars Holmqvist.<sup>125</sup> Han anser att resultatet av granskningen inte är hållbart. För det första skall, om ansökningen som i detta fall avser samtliga varuslag i kategorierna, granskningen av huruvida ordet kan utgöra ett varumärke avse alla dessa varuslag, inte bara tröjor. Det finns ingen grund att avslå en ansökan för alla klasser om ordet bara saknar särskiljningsförmåga avseende tröjor. Ordet hade tidigare registrerats som varumärke i flera andra klasser, bl a för skivor och tryckalster, och således ansetts ha särskiljningsförmåga för dessa produkter. Holmqvist hävdar att detsamma gäller de ansökta varorna, inklusive tröjor, då "ordet är ägnat att uppfattas som ett individualiserings-medel för en varas kommersiella ursprung, och det behöver inte hållas fritt för andra näringsidkares behov eftersom ordet inte är en generisk beteckning för tröjor och inte heller en fri branschbeteckning i textilbranschen"<sup>126</sup>.

Vidare hade sökanden anfört att faktumet att det står MUCK på en etikett på tröjan eller skjortan inte behöver betyda att produkten endast skall användas vid militär uttryckning, lika lite som märkningen "festival" på ett par skor inte betyder att skorna endast skall användas på festivaler. Märkningen är uttryck för en sed, inte ett angivande av produktens kommersiella ursprung.

---

<sup>124</sup> Kort efter att ansökan inkom bildades genom stor uppmärksamhet i media en stark opinion mot att någon skulle få ensamrätt till ett ord som fritt måste kunna användas av alla som har intresse av att visa att de har slutfört sin militärtjänst, fängelsevistelse mm. Det är inte helt osannolikt att denna press utifrån kom att påverka handlägningsprocessens utgång.

<sup>125</sup> Se Holmqvist Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Nordstedts Juridik Stockholm [1999], s 305 ff.

<sup>126</sup> Holmqvist, a.a., [1999] s 305 f.

Även Holmqvist anser att bruket av ordet MUCK på en tröja endast är avsett att visa att tröjans bärare just har avslutat sin militärtjänstgöring. Det anger inte vem som har sålt eller tillverkat tröjan. Av detta följer, enligt Holmqvist, att den som innehar en varumärkesrätt till ett ord som MUCK i kategorin för tröjor inte kan hindra andra att trycka ordet på tröjor för att sälja dem till exempelvis militärer. En registrering av detta ord borde därför ha tillåtits, eftersom innehavaren inte kan hindra andra från att använda ordet i ovan nämnda syfte då detta inte är en användning av MUCK som ett varumärke för att ange tröjans kommersiella ursprung hos en viss näringsidkare.

#### 4.2.1.3 Varumärken som i sig inte besitter erforderlig funktion

I doktrinen används i vissa fall begreppet att varumärket skall vara "ägnat att uppfattas som varumärke" för att beskriva ovan nämnda krav på varumärkets funktion. Med detta avses att ett varumärke för att det skall kunna användas just som varumärke måste vara ägnat att uppfattas som individualiserande på angivna varuslag. Exempel på sådana ord som saknar varumärkeskaraktär, och således inte av konsumenterna uppfattas som individualiserande för varan, är Köpkort för kontokort, Mirakeltrasan för putstrasor och Korsschack för schackliknande spel. Dessa ord är för nära anknutna till den avsedda varans generiska beteckning för att kunna vara särskiljande. Däremot är Choglad väl ägnat att uppfattas som varumärke för choklad, liksom Plus för termometrar och Action för tvättmedel.<sup>127</sup> Om varumärket inte har dessa inneboende egenskaper kan det inte heller användas som varumärke.

Av särskilt intresse för den fortsatta framställningen är s k förenings- och klubbmärken. Holmqvist hävdar att sådana märken som t ex AIK:s, Djurgårdens eller MFF:s klubbemblem förvisso är ägnade att uppfattas som varumärken om de används som sådana och de uppfyller de krav som ställs på distinktivitet. Många sådana emblem, bl a de ovan nämnda, har också registrerats som varumärken i olika klasser, t ex för sportkläder och juvelerarvaror. Samtidigt ifrågasätter han huruvida dessa klubbmärkens verkliga uppfattas som varumärken när de anbringas på de varor som de har registrerats för. Uppfattas Djurgårdens emblem såsom ett varumärke när det fästs på en matchtröja eller ett idrottsredskap? Holmqvist hävdar att så inte torde vara fallet. Om klubbmärkena, som också är registrerade varumärken, inte uppfattas som varumärken på de varor de har registrerats för utgör det således inte heller, enligt Holmqvist, användning när annan använder märket på likartade produkter. Varumärkeslagen uppställer således ingen möjlighet för varumärkesinnehavaren att i dylika fall hindra annan från att sälja identiska produkter innefattande identiska varumärken.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Holmqvist, a.a., [1999], s 113.

<sup>128</sup> Holmqvist, a.a., [1999], s 509 ff.

#### 4.2.1.4 Användningsbegreppet i andra europeiska länder

Det kan även, med tanke på att varumärkesdirektivet i artikel 5.1 också uppställer ett krav på användning för att intrång skall vara för handen, vara av intresse att undersöka hur området regleras i övriga europeiska länder.

En rimlig fråga att ställa är således: Uppställer även övriga EU-länder ett krav på att varumärket används i syfte att ange varans kommersiella ursprung eller tas hos dessa även hänsyn till andra av varumärkets funktioner? Enligt tysk rätt uppställs till att börja med ett krav på att varumärket används i särskiljande syfte. Detta begrepp har getts en mycket vid tolkning och med hänsyn till varumärkets övriga funktioner har det där hävdats att varumärkesinnehavaren kan hindra användning om den sker inom ramen för ekonomisk verksamhet. Detsamma gäller även i Österrike där merchandising uttryckligen är ett område som förbehålls innehavaren.

Samma inställning som den svenska återfinns i exempelvis Finland, Irland, Spanien och Benelux där det förutsätts att varumärket används i egenskap av varumärke. De diametrala motsatserna till detta synsätt återfinns i Frankrike och Grekland där innehavaren ges rätt att förbjuda varje användning av hans varumärke. All användning av annans varumärke, under förutsättning att det rör sig om samma varor, utgör således ett obehörigt bruk av kännetecknet i dessa länder. I princip samma inställning intas av Portugal i såväl domstolspraxis som i doktrin. I England görs även i rättspraxis en förhållandevis innehavarvänlig tolkning av ensamrättens omfattning. Den engelska bedömningen i rättspraxis är dock inte är enhetlig i detta avseende vilket framgår nedan, och den innehavarvänliga inställningen delas inte heller av majoriteten av den inhemska doktrinen.<sup>129</sup>

Det är således tydligt att användningsbegreppets omfattning, trots varumärkesdirektivets avsikt att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning, inte är ens i närheten av att vara enhetlig. Det finns således ett tydligt behov av att klargöra direktivets inställning till vad som utgör varumärkesanvändning enligt artikel 5.1.

#### 4.2.2 Arsenalfallet

Frågan om användningsbegreppets omfattning enligt artikel 5.1, vilken indirekt reglerar tillämpningen av 4 § 1 st VmL, har nyligen ställts på sin spets i ett mycket omtalat rättsfall från den engelska High Court of Justice, det s k *Arsenalfallet*<sup>130</sup>. Avgörandet har redan innan det slutligen avgjorts fått stora konsekvenser på de marknader det berör, främst merchandisemarknaden. Aktörer som tidigare hade varit säkra på att deras ensamrätter skyddades mot tredje mans användande blev plötsligen mycket

<sup>129</sup> Dessa olika länders inställningar i frågan har hämtats från not 37 i generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-306/01 (Arsenal).

<sup>130</sup> Arsenal FC v Matthew Reed (1999), Case no HC 1999-0038.

osäkra på huruvida detta skydd egentligen gick att upprätthålla. Den engelska domstolen ansåg att rättsläget vad gäller användningsbegreppets omfattning och innebörd var så oklart och inkonsekvent, såväl på nationell som europeisk nivå, att den hänvisade frågeställningen till EG-domstolen för ett förhandsavgörande innan frågan slutligen kan avgöras.

#### 4.2.2.1 Bakgrund

Kärande i målet är den stora, och internationellt välkända, fotbollsklubben Arsenal FC. Klubben registrerade i början av 90-talet ett flertal varumärken, bl a klubbnamnet och diverse emblem. Det bakomliggande syftet till att detta gjordes är att souvenir- och merchandisemarknaderna under det senaste decenniet har fått allt större betydelse för fotbollsklubbarnas ekonomier.<sup>131</sup> Omsättningen av dylika varor har ökat lavinartat, liksom dess kommersiella värde, samtidigt som fotbollsklubbarnas kostnader för spelare och dylikt har ökat. Det är således naturligt att Arsenal vill tillgodogöra sig det ekonomiska värde som finns i de produkter som bär deras emblem. En stor del av försäljningen av merchandise sker dock av icke-auktorerade handlare som säljer produkter som inte har något samband med Arsensals verksamhet.

Efter att Arsenal förvärvade dessa ensamrätter har de aktivt försökt att stävja den omfattande handeln med inofficiella produkter. Förutom olika juridiska processer har Arsenal även försökt upplysa konsumenter och andra om problemet med försäljning av inofficiella produkter t ex genom att i sitt matchprogram ha uppmaningar till supportrarna att bara köpa officiella produkter och därigenom stödja klubben. Dessutom har försäljare av officiella produkter försetts med en skylt som lyder "Only official Arsenal merchandise sold here". Alla produkter som härrör från Arsenal har även försetts med ordet "official". Exempelvis finns på officiella matchtröjor och dylikt en lapp i nacken på tröjan på vilken broderats "Official Arsenal Collection". Liknande åtgärder har vidtagits med alla officiella produkter.

Svarande i målet är en försäljare vid namn Matthew Reed, vars företag har sålt Arsenalprodukter utanför arenan i mer än 30 år. Hans verksamhet är förhållandevis omfattande och företaget har som mest haft ungefär 40 anställda. Under 15 år, fram till tidigt åttiotal, sålde han även sina inofficiella produkter inne på arenan med Arsensals tillstånd. Idag omsätter han omkring £ 50 000 per säsong. I hans stånd säljs numer både officiella Arsenalprodukter, såsom matchtröjor och halsdukar, och inofficiella sådana.

I detta fall har Arsenal väckt talan mot Reed och åberopat såväl varumärkesrätt som upphovsrätt och marknadsrätt som grunder för sin talan.

---

<sup>131</sup> Trots att Arsenalprodukter har sålts i minst 30 år hade Arsenal fram till 1992 endast en mindre affär och en liten postorderverksamhet. Efter 1992 har dock klubben expanderat och har nu ett flertal officiella butiker, en stor postorderverksamhet med över 240 000 kunder i register samt en substantiell försäljning över Internet. Försäljningen omsätter ungefär £ 5 miljoner årligen. Utöver dessa verksamheter licensierar Arsenal försäljningen av officiella produkter till en mängd andra försäljare.

De upphovsrättsliga aspekterna har dock övergetts på denna nivå. Det marknadsrättsliga yrkandet utgjordes av ett s k passing off-yrkande, ungefär motsvarande ett svenskt yrkande om att varorna var vilseledande om varornas kommersiella ursprung. Denna aspekt kommer inte att behandlas vidare i denna uppsats. Domstolen kunde dock inte finna att Reeds användning av Arsenalns varumärken på produkterna utgjorde passing off, främst på grund av att någon verklig förväxlingsrisk inte kunde visas och att Arsenal inte heller i övrigt kunde bevisa att Reeds marknadsföring var vilseledande.

Av intresse för denna uppsats är dock att Arsenal hävdade att Reed, när han använde de registrerade varumärkena på de aktuella produkterna, gjorde sig skyldig till varumärkesintrång enligt artikel 10 i den engelska Trade Marks Act.<sup>132</sup> Arsenal uppvisade som bevisning ett antal halsdukar som Reed har sålt, vilka utgjorde typexempel även för Reeds övriga produkter. Dessa var i det närmaste identiska med Arsenalns produkter och innehöll såväl ordmärket Arsenal som de registrerade figurmärkena. Såväl varulagslikhet som märkeslikhet förelåg således. Detta faktum vitsordades även av Reed. Till sitt försvar hävdade han dock att varumärkena inte hade använts som varumärken och därför inte var ett intrång i Arsenalns ensamrätt. Han hävdade, precis som var fallet i Chalmersringen, att för att intrång skall vara aktuellt måste varumärkena användas som varumärken för de relevanta produkterna. Varumärket måste med andra ord användas för att ange varans kommersiella ursprung. Reed hävdade att i detta fall användes inte emblemen som varumärken överhuvudtaget. De var istället symboler för supporterskap och lojalitet till klubben.<sup>133</sup> Arsenal vitsordade Reeds tolkning av rättsläget som sådant men hävdade att Reeds användning av varumärket på detta sätt utgjorde sådan användning som omfattas av användningsbegreppet och därmed kunde hindras av Arsenal.

Frågan är således huruvida Reed genom användningen av de aktuella varumärkena på sina produkter har gjort intrång i Arsenalns ensamrätt eller om hans invändningar är berättigade, d v s att han inte har använt märkena som varumärken (för att visa varans kommersiella ursprung) utan endast har använt dem som symboler för supporterskap och därmed inte heller har kränkt Arsenalns ensamrätt.

Den engelska domaren behandlade detta argument mycket ingående och företog, i syfte att fastställa användningsbegreppets omfattning, en djupgående analys av varumärkesrättens syften och omfattning. Han konstaterade att någon definition av begreppet "användning" inte finns vare sig i direktivet eller i den nationella lagen och att frågan om begreppets innebörd hade aktualiserats i flera andra rättsfall.<sup>134</sup> Han kom fram till att den traditionella definitionen av användning var den som framkommit ovan,

---

<sup>132</sup> England har i denna paragraf implementerat varumärkesdirektivets artikel 5, vilken således motsvarar den svenska varumärkeslagens 4 § 1 st.

<sup>133</sup> Jfr Holmqvists synpunkter i kapitel 4.2.1.3.

<sup>134</sup> Han hänvisar t ex till fallet *Euromarket Designs Inc v Peters* (2000) IP & T 1290.

d v s användning i syfte att visa det kommersiella ursprunget. Enligt detta synsätt konstaterar domaren att allmänhetens uppfattning i frågan om huruvida märket fungerar som en indikator på varans ursprung är av stor betydelse i bedömningen av huruvida ett bruk utgör användning eller inte. Efter en analys av hur allmänheten uppfattar varumärket på produkterna kom domaren fram till att Reed inte använde varumärkena i syfte att visa varornas ursprung. Målgruppen uppfattade inte varumärket som ursprungsanvisande utan som bevis på stöd, lojalitet och tillhörighet. De trodde inte att varorna hade sitt ursprung hos Arsenal. Konsumenternas primära syfte med att köpa de märkesförsedda produkterna var att visa samöre och sympatier med laget varför märkena inte fungerade som, och därmed inte användes som, varumärken i lagens mening.

Då domstolen fann att Reed inte hade använt Arsenal's varumärken på ett sätt som utgjorde användning i lagens mening måste, för att användandet skulle kunna hindras av Arsenal, Reeds bruk på något annat sätt omfattas av intrångsbestämmelsen. För att vinna framgång i målet var således Arsenal tvungna att visa att ett intrång har skett trots att Reed inte har använt varumärkena som varumärken.<sup>135</sup> Arsenal hävdade även att så var fallet. De sade att det var fullt möjligt att ett registrerat varumärke kunde kränkas genom tredje mans bruk av varumärket, trots att detta användande inte direkt utgjorde användande av märket såsom varumärke.

Om Arsenal's resonemang är riktigt innebär detta att många frågor väcks. Domstolen konstaterade att om intrång kan ske på detta sätt innebär detta att den engelska lagen, och även direktivet, innehåller ett flertal motsägelser och problem. Domaren sade bl a att kravet på varumärkets distinktivitet undergrävs om så är fallet. Han tog även upp problematiken kring olika lagstadgade tidsfrister, vilka löper från den dag varumärket har använts; hur skall dessa beräknas då varumärket inte har använts? Dessa motsägelser kan, enligt domstolen, tyda på att endast ett varumärkesanvändande i traditionell mening kan utgöra intrång enligt lagens mening. Å andra sidan, menade domaren, tyder vissa formuleringar i den engelska lagens respektive direktivets förarbeten, där intrång beskrivs i termer av användande av "tecken" (sign) och inte "varumärke", på att inte endast strikt varumärkesanvändning har avsetts. Domaren fann även att Arsenal's ståndpunkt hade visst stöd i två engelska rättsfall<sup>136</sup> där tredje mans användning av ett registrerat varumärke i annat syfte än att ange det kommersiella ursprunget var sådan användning som utgjorde intrång. Domstolen var dock osäker angående hur ärendet borde avgöras då rättsläget är osäkert.

---

<sup>135</sup> Domstolen är i mitt tycke aningen otydlig i sina formuleringar. Vad som avses med dessa formuleringar är huruvida andra aspekter än endast varumärkets ursprungsangivande funktion skall inkluderas i bedömningen av om en varumärkesanvändning är användning som kan utgöra intrång.

<sup>136</sup> British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd (1996) RPC 281 respektive Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd (1999) RPC 809.



Med anledning av detta vände sig domaren till EG-domstolen med frågorna:

1. Om ett varumärke har registrerats med giltig verkan, och
  - a) en utomstående i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med detta varumärke för varor som är identiska med de varor för vilket varumärket har registrerats, och
  - b) den utomstående inte med stöd av artikel 6.1 i varumärkesdirektivet kan invända mot en anklagelse om varumärkesintrång,  
kan den utomstående motivera varumärkesintrånget med att den ifrågasatta användningen av kännetecknet inte innebär ett angivande av det kommersiella ursprunget (det vill säga att det i näringsverksamheten föreligger ett samband mellan varorna och varumärkesinnehavaren)?
  
2. Om svaret är jakande, utgör det ett tillräckligt samband att den ifrågasatta användningen av kännetecknet skulle kunna uppfattas som ett tecken på stöd till varumärkesinnehavaren eller på lojalitet eller tillhörighet med denne?

#### 4.2.2.2 EG-domstolens avgörande

Den 12 november 2002 kom EG-domstolens slutliga dom i ärendet.<sup>137</sup> Domstolen börjar sin analys av området med att redogöra för de faktiska omständigheterna i målet. De konstaterar att de produkter som var orsak till tvisten, exemplifierade av halsdukar, är mer eller mindre identiska. De konstaterar också kort att Reeds försäljningsverksamhet är att klassa som näringsverksamhet då den sker i syfte att ge ekonomisk avkastning och att Reeds användande av de identiska varumärkena sker på varor som är identiska med de varor som varumärkena är registrerade för.

Domstolen fortsätter med att redogöra för de bestämmelser som aktualiseras i situationen, d v s artikel 5, speciellt artikel 5.1, och i viss mån artikel 6. De konstaterar att artikel 5.1 a ger innehavaren av en ensamrätt behörighet att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats. De fortsätter med att redogöra för artikel 5.3 där det görs en icke uttömmande uppräkningslista av de typer av användning som kan hindras av innehavaren, t ex försäljning, marknadsföring eller lagring av produkter innefattande varumärket. Det står således enligt domstolen klart att Reeds bruk av Arsenals varumärken på sina egna produkter sker på ett sätt som omfattas av artikel 5.1 i direktivet, och som även explicit exemplifieras i artikel 5.3. Den tolkningsfråga som aktualiseras genom den nationella domstolens frågor är dock vilken omfattning artikel 5.1 har. Erbjuder den en rätt för innehavaren att förbjuda all användning av tredje man om varuslagslikhet och märkeslikhet är för

---

<sup>137</sup> Mål C-206/01 (Arsenal Football Club Plc v Matthew Reed).

handen eller begränsas den på något sätt, t ex på det sätt som har argumenterats i den nationella domstolen?

För att besvara denna frågeställning utreder EG-domstolen till att börja med vilka skälen till den aktuella bestämmelsen är. De hänvisar till det nionde skälet i direktivet där det anges att direktivet avser att skapa samma rättsliga skydd för varumärken i alla medlemsstater. Av det första skälet framgår dessutom att skillnader mellan nationella lagar som kan hindra den fria rörligheten för varor och snedvridda konkurrensen skall avskaffas. Denna harmoniseringsambition är av avgörande betydelse för tolkningen av artikel 5.1 och mot bakgrund av dessa skäl konstaterar domstolen att lagrummets syfte är att definiera den ensamrätt som tillkommer innehavarna av en varumärkesrätt inom gemenskapen och att det därför är av yttersta vikt att artikel 5.1 och dess omfattning ges en enhetlig tolkning, speciellt vad gäller användningsbegreppets omfattning.

Med hänsyn till att varumärkesrätten är en viktig del i det system som skall säkerställa sund konkurrens, vilket är ett av direktivets primära syften, kommer domstolen fram till att varumärkets grundläggande funktion är, och har varit, att i konsumentledet garantera varornas ursprung så att konsumenterna utan risk för förväxling kan särskilja varan från andra varor. Kännetecknet är nämligen ett medel för att förmedla varors egenskaper, t ex kvalitet, och konstateras vara ett viktigt medel för företagen i deras strävan att locka till sig kunder. Varumärket måste därför, för att en sund konkurrens skall kunna upprätthållas, fungera som en garanti för att de produkter som säljs under varumärket framställs eller säljs under kontroll av innehavaren. Innehavaren ansvarar för varornas kvalitet gentemot konsumenterna. Varumärkets förmåga att särskilja innehavarens varor, och ange dessas ursprung, från konkurrenternas är således av avgörande betydelse i tolkningen av artikel 5.1.

Då varumärkets särskiljande och ursprungsangivande funktion har konstaterats vara grundläggande måste innehavaren också erbjudas ett adekvat skydd mot missbruk av hans varumärke och dettas ställning och anseende. Ett sådant missbruk kan ske exempelvis genom att konkurrenter säljer varor som otillbörligen har försetts med det aktuella varumärket. Domstolen betonar i samband med denna diskussion att skyddet för varumärken, enligt direktivets tionde skäl, är absolut när det råder identitet mellan de använda varumärkena och varorna. Syftet med detta stadgande är enligt domstolen att varumärkets ursprungsangivande funktion skall skyddas. Artikel 5.1 a ger således innehavaren en möjlighet att skydda sina särskilda intressen av att varumärket fyller sin funktion, vilken primärt är ursprungsangivande. Som en konsekvens av att artikeln avser att skydda varumärkets funktion, konstaterar domstolen, måste dock denna möjlighet förbehållas endast de fall då tredje mans användande av varumärket kan skada varumärkets funktion och i synnerhet den ursprungsangivande funktionen. Om en sådan risk inte föreligger omfattas inte användandet av skyddet, fastslår domstolen. Detta innebär att innehavaren inte kan förhindra

användningen, trots att identitet mellan märket och produkten föreligger, om användandet inte riskerar att skada innehavarens intressen av att skydda varumärkets grundläggande funktion, nämligen ursprungsangivelsen. Som exempel på en situation där användning av ett identiskt märke inte riskerar att skada denna grundläggande funktion framlägger domstolen användning i beskrivande syfte.<sup>138</sup> Ett sådant användande omfattas inte av användningsbegreppet i artikel 5.1 och innebär inte ett intrång i de rättigheter som artikeln avser att skydda.

Domstolen tillämnar sedan ovan förda resonemang på det aktuella fallet. De hävdar att konsumenterna, genom att de inofficiella produkterna är så pass lika de officiella produkterna, faktiskt kan förledas att tro att det föreligger ett materiellt samband mellan produkterna och varumärkesinnehavaren, d v s Arsenal. Det faktum att Reed genom stora skyltar, etiketter på produkterna och på andra sätt har upplyst konsumenterna om att det inte rör sig om officiella produkter undanröjer inte denna risk. Domstolen konstaterar att det finns en möjlighet för att sådana upplysningar skulle kunna åberopas till tredje mans försvar i situationer som denna, men fastslår att det i det aktuella fallet inte kan uteslutas att vissa konsumenter tolkar kännetecknet som ett bevis på att produkterna härrör från Arsenal. Detta kan t ex vara fallet om produkterna förebringas konsumenterna efter det att de sålts och har lämnat försäljningsstället där skylten är uppsatt. Det är också klart att de varor som säljs inte heller har framställts under Arsenals kontroll varför Arsenal inte heller bör ansvara för varornas kvalitet gentemot konsumenterna. Domstolen konstaterar med hänsyn till detta att Reeds användning av Arsenals varumärken kan äventyra varumärkenas primära funktion som ursprungsangivande och det rör sig således om en användning som Arsenal kan motsätta sig med stöd av artikel 5.1 i direktivet. Att Reeds användning av varumärkena uppfattas av allmänheten som symboler för stöd, lojalitet eller tillhörighet inverkar inte på bedömningen.

Det kan härvid vara intressant att jämföra detta domslut med det förslag till avgörande som generaladvokaten lade fram i juni 2002<sup>139</sup>. Resultatet blir visserligen detsamma, Reeds bruk av varumärkena anses vara otillåtna, men resonemanget och motiveringarna som leder till detta resultat skiljer sig något åt. Även generaladvokaten konstaterade att artikel 5.1 inte är absolut utan endast syftar till att förhindra sådan användning som utnyttjar märkets särskiljande egenskaper. Vad gäller användningsbegreppet och dess omfattning skiljer sig dock hans resonemang något från domstolens. Även generaladvokaten konstaterade att begreppet användning är ett mycket vagt begrepp och att det är av stor vikt att det preciseras och ges ett innehåll som uppfyller det syfte artikeln har. Därvid har varumärkets funktion en mycket stor betydelse, konstaterade han. Generaladvokaten ansåg även att

---

<sup>138</sup> Se nedan om fallet Hölterhoff. Det kan konstateras att detta resonemang inte står i samklang med den svenska inställningen. Det framgår tydligt i VmL:s förarbeten att sådant bruk av ett varumärke inte har ansetts vara önskvärt. Att marknadsföra sin produkt som "likör av Benedictinety" ansågs inte vara ett legitimt åberopande, se SOU 1958:10 s 237.

<sup>139</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande mål C-206/01 (Arsenal).

varumärkets primära funktion, att särskilja, innefattar en förmåga att ange varornas ursprung, kvalitet och anseende. Dessa faktorer är alla relevanta i konsumentens val mellan produkter. Generaladvokaten konstaterade med hänsyn till detta att annans utnyttjande av någon, eller alla, av dessa funktioner utgör sådant användande som kan förbjudas av innehavaren under förutsättning att ingen av inskränkningarna i art 6 och 7 är tillämpliga.

Generaladvokaten ansåg också att varumärkesinnehavaren, vilken redan har en gynnad position på marknaden genom sin ensamrätt, inte bör ha ett större skydd än vad som absolut är nödvändigt. Innehavaren kan inte tillerkännas ensamrätt i förhållande till alla och under alla omständigheter, utan endast gentemot dem som försöker dra fördel av dennes ställning och anseende genom att otillbörligen använda tecknet på ett sätt som vilseleder konsumenterna om ursprunget och egenskaperna hos de varor eller tjänster som tecknet representerar. Han hävdade dessutom att begränsningen till att användande bara ska utgöras av utnyttjande av varumärkets ursprungsangivande funktion är alltför förenklad. Han menar att konsumenterna nuförtiden oftast inte vet vem som har tillverkat de varor de köper. Varumärket har således fått ett eget liv och uttrycker ofta en egenskap, ett anseende eller i vissa fall en livsstil. Han hävdar dessutom, till skillnad från domstolen i det slutliga avgörandet, att varumärkets ursprungsangivande funktion i princip är överspelad; varumärket har flera viktigare funktioner. Inget hindrar heller en konsument som inte har en aning om vem som tillverkat eller tillhandahållit de produkter han köper från att välja produkten för att han uppfattar varumärket som en symbol, eller garanti, för varans kvalitet eller anseende. Konsumenterna är i många fall, enligt generaladvokaten, dessutom mer intresserade av varumärket som sådant än de varor de sitter på. Med hänsyn till detta föreslog generaladvokaten att även varumärkets andra funktioner, utöver angivande av det kommersiella ursprunget, måste omfattas av skyddet i artikel 5.1. Han kom således fram till att giltiga användningsgrunder för näringsidkares i Reeds position är att varumärket inte används för att ange varornas ursprung eller skapar osäkerhet vad gäller varornas anseende eller kvalitet, men konstaterade att Reeds bruk av varumärket omfattades av bestämmelsen.

Generaladvokaten berörde även de faktorer som var aktuella i Arsenalfallet, d v s användning som uttrycker tillhörighet, lojalitet eller stöd för innehavaren och konstaterar att sådan användning i princip utgör varumärkesrättslig användning. Detta eftersom användningen uttrycker ett förhållande mellan varorna och kännetecknets innehavare. Förhållandets art eller kvalitet saknar juridisk relevans; det är betydelselöst om t ex en fotbollströja köps för att visa lojalitet med klubben eller om den köps av en motståndare för att brännas. Det avgörande är att beslutet om köpet grundas på att tröjan förknippas med varumärket, och genom detta med varumärkesinnehavaren. Således finns även i dylika situationer ett skyddsvärt samband mellan varumärket och innehavaren. Detta resonemang återfinns inte alls i domstolens avgörande.

#### **4.2.2.3 Kommentar till EG-domstolens avgörande och**

## **jämförelse med tidigare avgöranden**

Användningsbegreppets omfattning, och därmed artikel 5.1, har även tidigare behandlats av EG-domstolen. I ett av fallen, *Hölterhoff*<sup>140</sup>, hade en tysk näringsidkare vid namn Freiesleben förvärvat två varumärkesrätter; Spirit Sun och Context Cut, som registrerades för ädelstenar för vidareförädling till smycken. De olika varumärkena användes för ädelstenar med olika slipning. En annan näringsidkare, Hölterhoff, vilken bedrev handel och bearbetning med ädelstenar hade under förhandlingar med en guldsmed erbjudit denne att köpa stenar som han beskrev som Spirit Sun och Context Cut. Guldsmeden beställde två ädelstenar med Spirit Sun-slipning av Hölterhoff. På följesedeln och i fakturan benämndes stenarna som rodoliter och det gjordes ingen hänvisning till varumärkena Spirit Sun och Context Cut.

Freiesleben väckte talan mot Hölterhoff och hävdade att Hölterhoffs agerande utgjorde varumärkesintrång. Den tyska domstolen ansåg att det kunde fastställas att Hölterhoff endast hade använt de båda varumärkena för att beskriva egenskaper hos stenarna, närmare bestämt den specifika slipningen. Syftet med denna användning av de registrerade varumärkena var inte att antyda att stenarna härrörde från varumärkesinnehavarens företag, d v s ange varornas kommersiella ursprung. Domstolen ansåg att den för att lösa tvisten var tvungen att begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen angående tolkningen av artikel 5.1 i direktivet. Frågan löd: Är det fråga om ett varumärkesintrång, i den mening som avses i artikel 5.1 a och b i varumärkesdirektivet, i ett fall då svaranden öppet visar att varan härstammar från hans egen produktion och använder det tecken som käranden har en skyddad rätt till enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper, så att det utan tvivel är uteslutet att det använda märket i handeln uppfattas som en uppgift om att varan kommer från en viss näringsidkare?

Domstolen konstaterade att Hölterhoffs användning av varumärkena hade skett i näringsverksamhet och att såväl varuslag- som märkeslikhet förelåg. Förutsättningarna för intrång var således uppfyllda. Däremot fann domstolen att artikel 5.1 i direktivet måste tolkas så att innehavaren av ett varumärke inte kan åberopa sin ensamrätt när tredje man i affärsförhandlingar öppet visar att varan härstammar från hans egen produktion och använder varumärket i fråga enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper, så att det är uteslutet att det använda varumärket uppfattas som en uppgift om att denna vara kommer från en viss näringsidkare. Detta resonemang förs som framgått även av domstolen i Arsenalfallet.

Även här synes således domstolen ha utgått från att det för användning förutsätts att användaren har använt varumärket i syfte att ange varans kommersiella ursprung. De ansåg dock inte att det var nödvändigt att i detta

---

<sup>140</sup> Mål C-2/00 (Hölterhoff).

mål ytterligare utveckla vad som utgör varumärkesanvändning i den mening som avses i artikel 5.1.

Också i det ovan behandlade *BMW-målet* hade domstolen att ta ställning till vad som krävs för att ett användande skall vara för handen. Frågan var då om användningen av ett varumärke i syfte att upplysa allmänheten om att ett tredje företag utför reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke, eller att företaget är specialiserat eller specialist på sådana produkter utgjorde sådan användning som omfattades av art 5.1. Domstolen ansåg att artikelns tillämpningsområde var beroende av huruvida varumärket användes för att visa att produkterna eller tjänsterna härrörde från ett visst företag, d v s användes i egenskap av ett varumärke. Domstolen fann att när ett varumärke användes på detta sätt användes det för att förklara varifrån de produkter som är föremål för tjänsten härrör, och utgjorde således sådan användning av ett varumärke som avses i artikel 5.1 a i direktivet.

Även i detta fall lades således varumärkets ursprungsangivande funktion uteslutande till grund för bedömningen av huruvida bruket utgjorde användning eller ej. Domstolen sade uttryckligen att faktorer som utnyttjande av varumärkets renommé och att användningen är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga inte skall beaktas i bedömningen av huruvida användningen omfattas av artikel 5.1.<sup>141</sup>

I andra mål, där frågan visserligen inte har rört tillämpningen och omfattningen av artikel 5.1, har den i detta avseende mycket viktiga frågan om varumärkets syften och funktioner behandlats. I fallet *HAG GF*<sup>142</sup> slog domstolen fast att det för att fastställa ensamrättens räckvidd är nödvändigt att fastställa varumärkets funktion, vilken i fallet bedömdes vara ett medel för konsumenten eller slutanvändaren att garanteras märkesvarans ursprungsidentitet, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja produkten från produkter med ett annat ursprung. Detsamma stadgades om varumärkets grundläggande funktion i fallet *Chiemsee*<sup>143</sup>. Varumärkets grundläggande funktion konstaterades där för det första vara att särskilja ett företags produkter och utmärka dem i förhållande till andra liknande produkter, särskiljningsfunktionen, och för det andra att koppla produkterna till ett specifikt företag, ursprungsgarantin.

I ovan nämnda avgörande *Dior* konstaterade domstolen att ett varumärke förutom att ange varans ursprung även kan representera varornas speciella anseende. En mycket ingående analys av frågan görs vidare i generaladvokatens förslag till avgörande i fallet *Sieckmann*<sup>144</sup>. Även där konstaterades att varumärket är ett tecken vars uppgift främst är att särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags. Detta är nödvändigt för att konsumenterna skall kunna göra ett val mellan alla de produkter som finns

---

<sup>141</sup> Se Mål C-63/97 (BMW) p 40.

<sup>142</sup> Mål C-10/89, HAG GF, se punkten 14.

<sup>143</sup> Mål C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee)

<sup>144</sup> Förslag till avgörande i mål C-273/00 Sieckmann.

på marknaden, och detta främjar EG-rättens syfte; att skapa fri konkurrens. Generaladvokaten konstaterade att varumärkets grundläggande funktion är att konsumenten skall kunna identifiera varors och tjänsters ursprung, d v s det kommersiella ursprunget. Dessutom menade han att ett varumärke även fungerar som en representant för t ex varornas kvalitet och att varumärket som sådant också kan ge de varor som tecknet representerar en image och ett anseende, ett renommé. "Det är således fråga om att upprätta en dialog mellan tillverkare och konsument. För att de senare skall känna till varorna informeras de, och ibland övertalas de också av tillverkaren. Varumärket är i själva verket kommunikation."<sup>145</sup>

EG-domstolens ställningstagande i Arsenalfallet ligger således i linje med dessa tidigare avgöranden. Tonvikten lades, precis som i tidigare fall, på varumärkets särskiljande och ursprungsangivande funktion och bestämmelsens bakomliggande syfte, att främja en sund konkurrens och fri rörlighet för varor och tjänster. Domstolen klargör dock, och vidareutvecklar i viss mån, vilka funktioner som skall beaktas i bedömningen av vad som utgör användning. Det verkar som om även utnyttjande av andra funktioner än ursprungsangivelsen i viss mån har beaktats i bedömningen. Domstolen sade att, för att konkurrensen skall kunna upprätthållas, varumärkesinnehavaren måste skyddas från att konkurrenter missbrukar varumärkets ställning och anseende. Domstolen tycks mena att varumärket genom att garantera varans ursprung även kan förmedla en bild av kvalitet och anseende som måste skyddas från missbruk av tredje man. Dessa faktorer innefattas i ursprungsangivelsen och ett utnyttjande av den ursprungsangivande funktionen sker även genom ett utnyttjande av dessa funktioner. Dessa funktioner har som framkommit tidigare konstaterats vara viktiga men de har inte ingått i användningsbegreppet och det har varit osäkert i vilken omfattning de har ansetts vara skyddsvärda. Det är intressant att jämföra detta resonemang med tidigare praxis, speciellt BMW-fallet där domstolen uttryckligen har fastslagit att dylika faktorer inte skall ingå i bedömningen. En omsvängning i praxis synes således vara för handen.

Om man tolkar domstolens uttalanden kommer man således fram till att utnyttjande av ursprungsgarantin fortfarande är av avgörande betydelse och är så grundläggande att det inte är möjligt för tredje man att använda annans varumärke i syfte att utnyttja märkets anseende och kvalitetsförmedlande egenskaper utan att utnyttja den grundläggande funktionen, ursprungsgarantin. Ursprungsgarantifunktionen omfattar, eller innefattar, således även andra funktioner som kan härledas ur denna, t ex anseende och kvalitet.

Även generaladvokaten kom fram till detta resultat. Hans resonemang var dock mycket tydligare. Han synes resonera kring dessa andra faktorer som självständiga funktioner, jämfört med domstolen som tycks relatera dem till ett utnyttjande av den ursprungsangivande funktionen. Han behandlar dessutom flera andra funktioner, vilka inte alls berörs av domstolen,

---

<sup>145</sup> Förslag till avgörande i mål C-273/00 Sieckmann punkten 19.

exempelvis status och "livsstilsfunktionen". Det är osäkert huruvida domstolen har avsett att även sådana funktioner är skyddsvärda.

Användningsbegreppet skulle nu kunna formuleras på detta sätt: Användning är tredje mans användning av varumärke som avser att utnyttja varumärkets funktion och riskerar att skada denna. I synnerhet gäller detta varumärkets särskiljande och ursprungsangivande funktion, vilket innefattar även användande som missbrukar varumärkets ställning och anseende.

Vissa frågor lämnas dock mer eller mindre öppna av domstolen, som egentligen inte konkret besvarar den fråga som ställs av den nationella domstolen utan väljer att istället modifiera förutsättningarna i det aktuella fallet. Den nationella domstolen kom fram till att tredje mans användande inte utnyttjade den ursprungsangivande funktionen och ställde därför frågorna om huruvida utnyttjande av andra funktioner var av relevans i bedömningen. Domstolen valde att istället för att besvara denna fråga utgå från att användningen faktiskt utnyttjade ursprunget genom att risk för förväxlingar i konsumentledet inte kunde uteslutas. Detta kan naturligtvis vara korrekt i det aktuella fallet men den fråga som ställdes var av principiellt viktig karaktär: Vad gäller i de fall ursprungsangivande funktionen inte alls används? Inget självständigt skydd för renommé och anseende tycks fastslås, till skillnad från vad generaladvokaten föreslog. Det finns situationer där tredje man kan använda annans varumärke utan att utnyttja varumärkets ursprungsangivande egenskaper, men ändå "snylta" på varumärkets anseende och renommé. Frågan är vilket skydd innehavaren har mot sådana bruk, och utgör sådant bruk användning? Exempelvis kan ett varumärke användas som symbol eller prydnad på varor då ingen risk finns för att konsumenterna skall anta att varan har sitt kommersiella ursprung hos innehavaren. Man kan även tänka sig situationer där innehavaren av ett varumärke inte heller är den som åtnjuter det anseende som varumärket representerar. Som exempel kan nämnas Chalmersringen. I det fallet var det inte Chalmers som var innehavare av varumärkesrätten utan en fristående näringsidkare. Frågan är om tredje man kan snylta på ett varumärkes ursprungsangivande funktion och dess anseende även om det inte är den som åtnjuter anseendet som är innehavare av varumärket. I ett sådant fall är inte varumärket ursprungsangivande över huvud taget.

En viss osäkerhet kvarstår således även efter domstolens avgörande, nämligen om det finns andra skyddsvärda funktioner i ett varumärke och om dessa omfattas av användningsbegreppet. Domstolen säger att användningen är otillåten om den riskerar att skada varumärkets funktion och i synnerhet den ursprungsangivande funktionen. Menar domstolen genom sitt användande av begreppet i synnerhet att även utnyttjande av andra funktioner kan konstituera användande? Omfattas ett utnyttjande av varumärkets egenvärde som symbol eller status av användningsbegreppet även om det inte utgör ett utnyttjande av ursprungsgarantin (och varumärket kanske inte heller har några ursprungsförmedlande egenskaper)? Frågorna besvaras inte direkt av domstolen i detta fall, men möjligheten att i



framtiden konstatera att så är fallet lämnas öppen i och med att domstolen använder sig av detta begrepp.

Avgörandet innebär dock, trots ovanstående frågeställningar, att ett område som tidigare har varit oklart klargörs något. Det innebär också ett steg mot enhetlighet på ett område där de nationella reglerna är av mycket skiftande art. Tidigare tycktes inte ett utnyttjande av varumärkets funktioner utöver ursprungsangivelsen beaktas i bedömningen av om ett bruk utgör ett varumärkesanvändande som omfattas av intrångsbestämmelsen. Detta synsätt har gällt såväl vid tolkningen av direktivet som av den svenska varumärkeslagen, och även i vissa andra europeiska länder. Resultatet av en sådan begränsning av användningsbegreppets omfattning kan i vissa fall leda till häpnadsväckande resultat. Många varumärken används inte längre primärt för att visa varans ursprung. Istället förmedlar de egenskaper som status, kvalitet, goodwill och i vissa fall en livsstilsbild. Om inte hänsyn tas till dessa egenskaper innebär detta att många varumärken (som inte används för att visa varans kommersiella ursprung), i vart fall i teorin, inte längre åtnjuter skydd mot användning ens om varumärket används på identiska produkter. Detta går ej i linje med varumärkesrättens syften. Varumärkesdirektivets harmoniseringssyfte omfattar enligt artikel 5.5 inte heller regler som erbjuder ett särskilt skydd för varumärken som inte används i syfte att särskilja varan. Detta innebär att vissa länder i sin nationella reglering kan ha ett fullgott skydd för varumärken som inte används som traditionella varumärken men ändå representerar stora ekonomiska värden eller har stark goodwill kopplat till sig. Många länder, däribland Sverige, har dock inte några sådana särskilda regler varför EG-domstolens beslut i denna fråga är av stor vikt med avseende på varumärken av denna karaktär. Osäkerheten har i och med domen minskat och de frågeställningar som kvarstår är inte lika många, och inte lika omfattande, som innan domen föll. Någon definitiv lösning på problematiken kring användningsbegreppet erbjuder dock domen inte.

## 5 Marknadsrätten

Ett användande av annans registrerade varumärke kan som framgått ovan i vissa situationer vara både motiverat och tillåtet enligt varumärkesrätten. Detta behöver dock inte betyda att användningen är tillåten rent generellt. Marknadsföringslagen sätter i vissa fall ytterligare gränser för vilken användning som är tillåten. En användning eller ett åberopande av annans varumärke som är tillåten enligt varumärkeslagen kan således ändå vara förbjudet enligt marknadsföringslagen. I den tidigare redogörelsen har marknadsföringslagens begränsande effekt endast marginellt berörts, förutom i avsnittet om jämförande reklam där MFL har berörts något utförligare. Trots att denna uppsats primärt tar sikte på de varumärkesrättsliga aspekterna av tredje mans användande av varumärken finns, för att en helhetsbild skall kunna förmedlas, ett behov av att, åtminstone ytligt, behandla även de marknadsrättsliga regleringarna av dessa aspekter.

Varumärkeslagens och marknadsföringslagens tillämpningsområden är delvis överlappande. En bedömning av varumärkesanvändningens tillåtlighet kan således i vissa fall ske enligt såväl VmL som MFL, och det finns ingen tydlig gräns mellan lagarnas tillämpningsområden. Då lagarna också har delvis olika syften kan även bedömningarna av huruvida ett användande är tillåtet få olika resultat i de olika domstolarna. Varumärkeslagens skyddsobjekt är som bekant primärt varumärkesinnehavaren och dennes ensamrätt. Marknadsföringslagen har å andra sidan, eller har åtminstone tidigare haft, ett uttalat konsumentskyddsintresse, även om näringsidkares skydd mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder på senare tid har stärkts. Marknadsrätten är även fristående från immaterialrätten som sådan och MD ser inte som sin uppgift att pröva immaterialrättsliga tvister; dessa skall lösas enligt de immaterialrättsliga lagarna, d v s i detta avseende enligt varumärkeslagen.<sup>146</sup>

De marknadsrättsliga bestämmelser som aktualiseras vid användande av annans varumärke är främst generalklausulen i 4 § MFL, förbudet mot vilseledande marknadsföring enligt 6 § och vilseledande/förväxlingsbara efterbildningar i 8 § samma lag. Jämförande reklam, som delvis behandlats ovan, omfattas även av en specialregel i 8 § a MFL. Ett i detta hänseende mycket viktigt förbud är dessutom det som rör renommésnyltning som omfattas av 4 § och av 14 § MFL.

---

<sup>146</sup> Prop 1970:57 s 55 f, s 71, jfr Nordell, a.a., [1992], s 495 f, Bernitz m fl, a.a., [2001], s 242 ff.

## 5.1 Marknadsföringslagen

MFL innehåller en omfattande generalklausul i 4 §. Denna följs sedan av en regelkatalog som består av nio paragrafer som närmare behandlar olika specifika marknadsföringsåtgärder. Marknadsföring i strid med de nio specialreglerna är vidare starkare sanktionerad än sådan som endast omfattas av generalklausulen. 4 § uppställer de allmänna kraven på marknadsföringen medan de nio specialstadgandena reglerar speciella åtgärder som i och för sig kan omfattas även av generalklausulen. De speciella regler som är av intresse för denna uppsats är som nämnts främst 6 § om vilseledande reklam och 8 § om vilseledande efterbildningar<sup>147</sup>.

Sanktionen vid marknadsföringsåtgärder som strider mot 4 § är förbud och eventuellt förbud kombinerat med vite. Även interimistiska förbud är möjliga. Ett brott mot någon av specialreglerna kan däremot resultera i förbud, eventuellt vid vite, samt en marknadsstörningsavgift och i vissa fall skadestånd. Marknadsstörningsavgiften åläggs den som brutit mot en eller flera av specialreglerna eller väsentligen har bidragit till överträdelsen och uppgår till maximalt 5 miljoner kronor, dock minst 5000 kr.

## 5.2 Generalklausulen

4 § MFL uppställer de allmänna kraven på marknadsföringen. Den har utformats så att den ger möjlighet att ingripa mot alla former av marknadsföringsåtgärder som inte håller en godtagbar standard.<sup>148</sup> Enligt paragrafens första stycke skall all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenterna och näringsidkare. Bedömningen av huruvida en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig skall göras på det etiska planet och icke etiska överväganden skall i princip lämnas utanför bedömningen. God marknadsföringssed i detta avseende är ett samlingsbegrepp för all den normbildning som utvecklats på området såväl av det offentliga genom lagstiftning, rättspraxis från MD, myndighetsrekommendationer och inom näringslivet som sådant.<sup>149</sup>

I generalklausulens krav på tillbörlighet innefattas ett krav på att marknadsföringen skall vara vederhäftig. Kravet innebär att sakuppgifter som lämnas i marknadsföring, t ex jämförande reklam, skall vara sanna och de ska inte heller fungera vilseledande gentemot konsumenterna. Marknadsföring kan vara vilseledande även om uppgifterna i annonsen är sanna, t ex genom att de mest relevanta uppgifterna utelämnas eller får en sådan undanskynd roll att det intryck en konsument får av

---

<sup>147</sup> Övriga bestämmelser rör reklamidentifiering, vilseledande förpackningsstorlekar, konkursutförsäljningar, utförsäljningar, realisationer, obeställda produkter och förmånserbjudanden.

<sup>148</sup> Svensson m fl, a.a., [1999], s 58f.

<sup>149</sup> Bernitz m fl, a.a., [2001], s 242. Jfr också 3 § MFL.

marknadsföringen är ett annat än det som verkligen gäller.<sup>150</sup> Marknadsföringen skall också innehålla de uppgifter som krävs för att konsumenterna skall kunna fatta ett väl underbyggt beslut vid valet av produkt. Undantagna från MFL:s tillämpningsområde är dock sådana marknadsföringsåtgärder som i och för sig är osanna men är utformade så att det inte finns någon risk för att någon skall ta uppgifterna på allvar; det krävs således att konsumenterna reellt riskerar att vilseledas av marknadsföringen. Bedömningen av huruvida marknadsföringen är vederhäftig skall vidare ske genom en analys av hur åtgärden uppfattas av målgruppen vid en flyktig iakttagelse. Skälet till detta är att konsumenterna ofta påverkas av det helhetsintryck marknadsföringen ger vid den första snabba kontakten och inte vidare analyserar innebörden.<sup>151</sup> Vilken den relevanta målgruppen är fastställs naturligtvis med hänsyn till produkten och dess egenskaper.

Typiska förfaranden med annans varumärke som kan vara förbjudna enligt denna bestämmelse är jämförande reklam eller användande som leder till vilseledande om varans kommersiella ursprung. I själva verket omfattas alla situationer där ett varumärke används av annan än innehavaren om detta inte sker på ett tillbörligt sätt. Renomménnyltning är ett exempel på ett annat förfarande, vilket är förhållandevis vanligt, som omfattas av generalklausulen.<sup>152</sup> Som sagt innefattas även alla förfaranden som är förbjudna i marknadsföringslagens specialstadganden av generalklausulen. 4 § fungerar som ett "skyddsnet" bakom dessa.

### 5.3 Vilseledande marknadsföring och vilseledande efterbildning

Den med hänsyn till användande av annans varumärke kanske viktigaste bestämmelsen är marknadsföringslagens 6 § om vilseledande marknadsföring. Enligt denna paragraf får inte näringsidkare använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande om egen eller någon annans näringsverksamhet. Detta gäller särskilt framställningar som avser produktens art, mängd, kvalitet eller andra egenskaper, produktens ursprung, näringsidkarens egna eller andras kvalifikationer, ställning på marknaden, kännetecken och andra rättigheter.<sup>153</sup> Användningen av begreppet särskilt i uppräkningslistan innebär vidare att listan endast ska ses som exemplifierande och inte är uttömmande. Inte heller krävs att någon faktiskt har blivit vilseledd för att marknadsföringen skall vara vilseledande; det avgörande är om marknadsföringsåtgärden är ägnad att vilseleda.

---

<sup>150</sup> Svensson m fl, a.a., [1999], s 60.

<sup>151</sup> Svensson m fl, a.a., [1999], s 68 f.

<sup>152</sup> Se mer om detta nedan i kapitel 5.5.

<sup>153</sup> Främst dessa former av framställningar är av relevans i denna uppsats. Även andra vilseledanden nämns i paragrafen, se 6 § 2 st MFL.

Ett vilseledande om ursprung kan gälla såväl det geografiska som det kommersiella ursprunget. Vilseledandet kan ske genom angivande av vissa (felaktiga) fakta om produkten eller direkt genom användande av ett varumärke som är vilseledande i sig. I situationer där annans varumärke används rör det sig oftast om vilseledande om det kommersiella ursprunget, men även det vilseledande om det geografiska ursprunget kan i vissa fall vara tänkbart. Ett sådant tänkbart scenario kan vara då en reservdelstillverkare åberopar annans varumärke vilket innefattar en geografisk anknytning av något slag. Det är i sådana fall inte omöjligt att varumärket kan antyda att även de marknadsförda produkterna har ett sådant geografiskt ursprung. Vilseledande om kommersiellt ursprung innebär att konsumenterna genom användningen i marknadsföringen riskerar att förledas angående varans ursprung, d v s vem som tillverkat varan. Sådant förledande torde vara särskilt vanligt då varumärket, som i de fall som behandlas i denna uppsats, brukas av annan än innehavaren. Det är därför mycket viktigt att användandet i sådana fall sker med klar och tydlig anvisning om varans kommersiella ursprung, eller åtminstone inte brukas så att konsumenterna kan vilseledas genom bruket. Användningen får inte ske så att konsumenterna kan förledas att tro att användaren är innehavare av varumärket eller antyda att ett kommersiellt samband finns mellan honom och innehavaren.

Ett speciellt fall av vilseledande om det kommersiella ursprunget utgörs av direkta efterbildningar av andras produkter eller varumärken, se strax nedan. Detta fenomen förbjuds enligt 8 § MFL, men kan även anses vara otillbörligt enligt 6 § under förutsättning att paragrafens rekvisit är uppfyllda, vilket de i de flesta fall torde vara.

Användande eller åberopande av annans varumärke kan även vara vilseledande om t ex produktens art, kvalitet och andra egenskaper. Särskilt torde detta gälla vid användande av "exklusivare varumärken" vilka används på produkter med bra renommé. Åberopande av annans varumärke vid marknadsföring av reservdelar kan vara ett exempel på när konsumenterna kan vilseledas om varans kvalitet, då dessa kan förledas att tro att reservdelarna håller samma kvalitet som de reservdelar som har sitt ursprung hos märkesinnehavaren. Det är således viktigt att i dylika fall vara saklig och inte överdriva det använda varumärkets framtoning i marknadsföringen.<sup>154</sup>

Även bruket av ett eget varumärke, eller ett licensierat sådant, kan vara vilseledande enligt MFL. Trots att varumärket är registrerat och användandet är tillåtet enligt varumärkeslagen kan således bruket av detsamma vara vilseledande enligt MFL och därigenom vara förbjudet.

Enligt svensk rätt är det i princip tillåtet att efterbilda en annan näringsidkares prestationer eller andra objekt, även om det rör sig om s k slavisk efterbildning, förutsatt att det efterbildade objektet inte är skyddat

---

<sup>154</sup> Detta kan även utgöra renommésnyltning enligt 4 §.

enligt den immaterialrättsliga speciallagstiftningen.<sup>155</sup> En sådan efterbildning kan dock vid marknadsföring utgöra en otillbörlig marknadsföringsåtgärd. 8 § förbjuder plagiering av originalprodukter med särskiljande design, förutsatt att efterbildningen är sådan att konsumenterna lätt kan förväxla produkterna. Om en vara utgörs av ett plagiat som lätt kan förväxlas med annan näringsidkares produkter är en sådan efterbildning inte tillåten och kan förbjudas av marknadsdomstolen. Ett viktigt undantag görs dock för produkter vars utformning huvudsakligen har till syfte att göra produkten funktionell.<sup>156</sup> Paragrafen omfattar även efterbildning av varumärken som sådana under förutsättning att användningen av ett sådant efterbildat varumärke är vilseledande. Dessutom omfattas varu- och förpacknings-utformningar som inte är vilseledande i sig, utan där det vilseledande momentet ligger i att de lätt kan förväxlas med sådana som används av annan näringsidkare, d v s vilseledande om det kommersiella ursprunget.<sup>157</sup>

Det är inte i den marknadsrättsliga bedömningen relevant om efterbildningen utgör något immaterialrättsligt intrång. Istället konstateras om efterbildningen i det enskilda fallet är ägnad att vilseleda konsumenterna. En omfattande praxis har utvecklats på detta område, dock främst vad gäller bedömningen enligt den äldre lagen. Denna praxis är dock stort sett ännu vägledande för tillämpningen av den nya MFL.<sup>158</sup> Domstolen har vidare i praxis utvecklat tre rekvisit som måste vara uppfyllda för att användning av ett varumärke eller en efterbildning skall vara vilseledande enligt 6 eller 8 §§. För det första krävs att originalet har särprägel, vilket i princip innebär att det har någon form av särskiljande funktion, form eller framtoning som skiljer produkten eller varumärket från övriga produkter på marknaden. För det andra skall originalet vara känt på marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare. Bedömningen av huruvida detta krav är uppfyllt är likartad med den bedömning som görs av huruvida inarbetskriterierna i varumärkesrätten är uppfyllda. Produkten skall med andra ord, i den relevanta kundkretsen, associeras med ett visst kommersiellt ursprung. Det tredje kravet är att risk för förväxling föreligger, vilket avgörs genom en bedömning av vilket helhetsintryck produkterna ger i den marknadsföring de används i.<sup>159</sup>

Denna bestämmelse har fått allt större betydelse för området varumärkesanvändning i och med att varors utformning numer kan registreras som varukännetecken enligt 13 § 2 st VmL. En vilseledande efterbildning av en produkt kan således utgöra såväl varumärkesintrång som vara marknadsrättsligt förbjuden.

---

<sup>155</sup> Bernitz m fl, a.a., [2001], s 245 f.

<sup>156</sup> Prop1994/95:123 s.57, jämför även La Copie i NIR 1990 s 466.

<sup>157</sup> Svensson m fl, a.a., [1999], s 191ff, Bernitz m fl, a.a., [2001] s 245-251.

<sup>158</sup> Bernitz m fl, a.a., [2001], s 248.

<sup>159</sup> Nordell, a.a., [1992] och Bernitz m fl, a.a., [2001], s 249.

I svensk praxis från marknadsdomstolen finns flera exempel på utnyttjanden såväl av varukännetecken som varu- och förpackningsutformning. I många fall har ett utnyttjande av en konkurrents varukännetecken ansetts vilseleda om det kommersiella ursprunget och därför varit otillåtet. I ett fall från 1972<sup>160</sup> tillverkade Tedder Kläder AB jackor som liknade den redan existerande *Catalina-Martin jackan*. Domstolen fann det vara omöjligt att förbjuda efterbildningen eller marknadsföringen som sådan. Däremot ansågs Tedders utnyttjande av en viss symbol, ett flygmärke, vara uppenbart vilseledande för konsumenterna angående det kommersiella ursprunget och kunde därmed förbjudas. Vidare behandlade marknadsdomstolen i ett ärende<sup>161</sup> en användning av ett förväxlingsbart varunamn. Företaget Ryon AB hade ensamrätt både till marknadsföring och försäljning av fotbollen *Select*. Ett annat företag vid namn Jelect Sport och Agenturer använde för sina liknande fotbollar sitt varunamn Jelect. Efter prövning i MD konstaterades att namnet Select var välkänt som kännetecken för fotbollar av mycket hög kvalitet och att fotbollar med detta märke var marknadsledande. Vidare bedömdes namnen Select och Jelect vara mycket lika både vad gällde grafik, stavning och uttal. Domstolen fann därför att namnligheten uppenbarligen var ägnad att vilseleda konsumentkretsen genom att framkalla förväxling med Ryons fotbollar varför förfarandet var otillåtet.

## 5.4 Renommésnyltning

Ett för denna uppsats ämne mycket viktigt förbud utgörs av förbudet mot renommésnyltning. Begreppet renommésnyltning omfattar de situationer där en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen, d v s i de här aktuella fallen utan samtycke från märkesinnehavaren, anknyter till annan näringsidkares kända verksamhet, produkter, symboler eller liknande genom att skapa associationer mellan den egna produkten och den välrenommerade. Sådant obehörigt utnyttjande av annans anseende, som i många fall är resultatet av såväl kostsamma investeringar som mödosamt arbete, har ansetts vara icke önskvärt och är enligt MFL i sig en form av otillbörlig marknadsföring trots att förväxlingsrisk eller vilseledande i övrigt inte föreligger.<sup>162</sup>

Renommésnyltning är således en form av otillbörlig marknadsföring som är förbjuden enligt generalklausulen i 4 §. När det obehöriga utnyttjandet vidtas i jämförande reklam är dessutom det nyligen införda specialstadgandet i 8 a § MFL tillämpligt.

Det har utvecklats en riklig praxis på området där vissa belysande fall kan vara värda att nämnas i detta sammanhang. Vad gäller bedömningen av renommésnyltning i jämförande reklam hänvisas bl a till de ovan behandlade fallen *Boss* och *Mazda Legato*. I övrigt bör nämnas fallet

<sup>160</sup> Svensson m fl, a.a., [1999], s 194, MD 1972:10 (Tedder Kläder).

<sup>161</sup> Svensson m fl, a.a., [1999], s 196, MD 1987:30 (Jelect).

<sup>162</sup> Nordell, a.a., [2000], s 115, Bernitz m fl, a.a., [2001], s 256.

*Galliano II*<sup>163</sup>, där en tillverkare av liköressenser marknadsförde sin produkt under namnet Liquore Galanto med etiketter som var mycket snarliga likören Gallianos etiketter. Domstolen fann att renommésnyltning förelåg då marknadsföringen otillbörligt associerade till såväl Gallianos namn som etiketternas utformning. Genom dessa likheter hade essenstillverkaren försökt att utnyttja Gallianos goda renommé för att ge en fördelaktig bild av den egna produkten. Tillverkaren ålades således att sluta marknadsföra essensen på detta sätt. Ett annat intressant fall innefattande renommésnyltning är *Hästens Sängar*<sup>164</sup>. Ett rutmönster snarlikt sängtillverkaren Hästens välkända rutmönster, som för övrigt också är registrerat som varumärke, användes av en konkurrerande sängtillverkare. Domstolen fann att den konkurrerande tillverkarens bruk av dessa rutor var ett otillåtet kommersiellt utnyttjande av det värde som Hästens hade skapat för sina produkter genom användandet av detta rutmönster. Däremot torde detta bruk inte utgöra varumärkesintrång eftersom Hästens varumärke, rutorna, genom sin allmänna karaktär inte torde ha större skyddsomfång än skydd mot exakta kopior såväl vad gäller rutorernas mått och färg. Ett ytterligare MD-avgörande med tillämpning av den nya MFL är *Robinsonchips*<sup>165</sup>. Chipstillverkaren OLW hade marknadsfört chips under beteckningen Robinson Chips samtidigt som Sveriges Television sände det populära TV-programmet Expedition Robinson. MD konstaterade att det kunde utgöra renommésnyltning att för att uppnå ekonomisk fördel utnyttja den positiva föreställning som genom ett TV-program skapats hos konsumenterna. Det krävs dock att det som utnyttjats är känt på marknaden och associeras av konsumenterna till den andres verksamhet. I detta fall var dessa förutsättningar uppfyllda. Allmänheten antogs i större grad förknippa begreppet Robinson med det aktuella TV-programmet än Willem Defoes bok om Robinson Crusoe. Därmed hade OLW obehörigen dragit fördel av det uppmärksamhetsvärde som SVT hade byggt upp kring begreppet och OLW förbjöds vidare användning av begreppet.

---

<sup>163</sup> MD 1996 :3 (Galliano II). Jfr gärna med det varumärkesrättsliga avgörandet Galliano I (NJA 1995 s 635) för ett bra exempel på hur likartade fall kan bedömas olika enligt MFL respektive VmL. I det fallet bedömdes bruket av varumärket Gaetano för liköreextrakt inte vara intrång i Gallianos varumärke.

<sup>164</sup> MD 2000:25 (Hästens Sängar).

<sup>165</sup> MD 1999:21 (Robinson).



## 6 Avslutande diskussion och analys

Efter denna genomgång framstår det för mig förhållandevis klart att varumärkesrätten som sådan under det senaste decenniet har liberaliserats markant till förmån för innehavaren och dennes rättigheter. Exempel på detta utgörs av de ständigt ökande möjligheterna att registrera varumärken som traditionellt inte har kunnat registreras och därmed inte har kunnat användas med ensamrätt av endast en innehavare. Jag syftar här på t ex registreringen av ljud, färger och till och med lukter. Genom möjligheterna att registrera dylika varumärken erhåller innehavaren ett skydd för sitt varumärke vilket också innebär en möjlighet för honom att hindra andra att använda dessa varumärken. Svåra gränsdragningsproblem kan uppstå i inträngs-bedömningen vad gäller sådana varumärken. Ett annat exempel på varumärkesinnehavarens stärkta position utgörs i Sverige av att de tidigare generösa konsumtionsreglerna, vilka innebar att varumärkesinnehavarens rätt konsumerades på global nivå, nu har inskränkts till att endast avse EES-området. Detta stärker innehavarens ställning i förhållande till såväl konsumenter som konkurrenter.

Med hänsyn till denna utveckling framstår de inskränkningar som görs i innehavarens ensamrätt som ett ytterst viktigt område inom varumärkesrätten. Den varumärkesrättsliga ensamrätten är inte, och bör inte heller vara, en absolut rättighet. Detta gäller särskilt med tanke på att varumärkesrätten, till skillnad från övriga immateriella rättigheter, inte begränsas i tiden; varumärkesrätten kan i princip vara för evigt.

I uppsatsen har ett flertal situationer där tredje mans användande, eller åberopande, av ett varumärke som annan har ensamrätt till behandlats. Alla dessa undantag har en, i mitt tycke, väl avvägd bakomliggande tanke. Ensamrätten kan i vissa fall användas av innehavaren på ett sätt som, från allmänna samhällliga synsätt, inte är önskvärt. Varumärket kan, om inte dessa inskränkningar görs, användas av innehavaren för att skapa en monopolsituation som inte gagnar någon förutom innehavaren själv. Exempel på sådana förfaranden kan återfinnas i t ex medicinindustrin. Även om varumärket som framkommit i uppsatsen har flera syften är detta inte ett av dem.

Avvägningen mellan varumärkesinnehavarens intressen av att upprätthålla sin rättighet, vilken ofta kan representera ansevärda ekonomiska värden, och konsumenter och konkurrenters intressen av att tredje man tillåts använda märket är av naturliga skäl svår att göra. Det finns en inneboende konflikt mellan dessa gruppers intressen. Varumärkesinnehavaren vill av förståeliga skäl kontrollera bruket av det varumärke han har byggt upp, inte minst med tanke på den risk för degeneration som annans bruk av detta innebär. Det

torde också vara så att varumärkesinnehavaren i många fall vill undvika att associeras med vissa branscher eller produkter som inte uppfyller de krav innehavaren uppställer på kvalitet eller anseende. Det bakomliggande skälet till att innehavaren invänder mot tredje mans bruk av hans varumärke torde dock i de flesta fall vara att han vill undvika att annan tillskansar sig värdet av de investeringar han har gjort för att bygga upp varumärket, ett klassiskt sk freeriderproblem. Konsumenterna har å andra sidan ett intresse av att en tillfredsställande och fungerande konkurrens råder på marknaden. Varumärkesrätten syftar som sagt inte till att ge innehavaren någon monopolställning. För att tillgodose de situationer där detta kan vara önskvärt finns i stället t ex upphovsrätten och patenträtten. Konsumenterna har ett intresse av att veta att exempelvis en reservdel passar till ett visst fabrikat. På samma sätt har konkurrenterna ett intresse av att kunna marknadsföra dessa reservdelar. Om inte produkten omfattas av något industriellt immaterialrättsligt skydd, t ex patent, bör inte varumärkesrätten fungera som ett sådant; om det är tillåtet att tillverka en vara måste det också erbjudas en möjlighet att marknadsföra den. Om det producenten har tillverkat är en reservdel eller ett tillbehör till en viss produkt eller ett visst fabrikat har tillverkaren således ett intresse av att upplysa konsumenterna om detta.

De allra flesta inskränkningar som har gjorts i varumärkesinnehavarens ensamrätt uppställer, med hänsyn till denna avvägning, ofta förhållandevis omfattande förutsättningar för att bruket skall vara tillåtet. Tredje man har t ex aldrig rätt att använda varumärket som ett kännetecken för den egna varan och han får i de flesta fall inte heller använda det på så sätt att konsumenterna riskerar att tro att något kommersiellt samband mellan användaren och innehavaren föreligger. Han får inte heller använda varumärket på så sätt att det kan skada detsamma eller innehavaren. Ett speciellt område är dock parallellimporten: Enligt avgörandet i fallet Dior har en parallellimportör rätt att använda varumärket på sätt som är allmänt vedertaget i branschen. Om det är allmänt vedertaget att placera dyra produkter bredvid billiga i marknadsföringen, vilken inte heller i övrigt når upp till de krav innehavaren vanligen ställer, är detta tillåtet.

När det gäller användande av annans varumärke vid tillhandahållande av reservdelar och liknande produkter uppställs begränsningar i form av att detta endast är tillåtet om det kan motiveras av ett befogat intresse och inte görs i större utsträckning än vad som är nödvändigt. Detsamma gäller i princip vad gäller importörens rätt att använda varumärkesinnehavarens kännetecken i parallellimportfall. Användaren måste också, som en generell regel, vidtaga åtgärder så att hans bruk inte skadar innehavarens intressen.

Dessa begränsningar i rätten att använda annans varumärke torde, i mitt tycke, uppfylla de krav innehavaren rimligen kan ställa på hänsyn till hans skyddade position som innehavare av ett varumärke. Det finns enligt befintliga regler ingen möjlighet att tredje mans bruk av hans märke sker på så sätt att innehavaren skadas nämnvärt av det eller så att användaren kan

dra otillbörlig ekonomisk vinning av det. I sakens natur ligger dock att användaren drar viss vinning av användandet, annars skulle han inte vidta åtgärden, men detta får anses vara motiverat med hänsyn till de fördelar som uppnås med ett system där inte innehavarens ensamrätt är absolut. Användningen, eller åberopandet, måste dessutom i dylika fall ske för att marknadsföra den egna produkten varför brukets tillåtlighet kan motiveras av att konkurrensen främjas. Ovan förda resonemang går att tillämpa på såväl jämförande reklam som marknadsföring av reservdelar och tillbehör samt parallellimport och övriga situationer där användandet har ansetts vara tillåtet. Det finns ingen poäng med att närmare kommentera de särskilda situationerna var för sig då förutsättningarna och begränsningarna för användning (förhoppningsvis) framgår tydligt i respektive avsnitt i uppsatsen. I stället förs diskussionen här på en mer teoretisk nivå med generell tillämpning på hela området som sådant.

Varumärkesdirektivets bestämmelser på området har vidare medfört att vissa, men inte några omfattande, förändringar har framtvingats i den svenska regleringen. De flesta undantagen från innehavarens ensamrätt fanns redan innan direktivets implementering varför endast mindre förändringar behövdes företas. Det finns dock vissa skillnader mellan direktivets bestämmelser och varumärkeslagens motsvarigheter, vilka skulle ha kunnat orsaka vissa problem. Ett exempel på en sådan skillnad är den olyckliga formuleringen av 3 § 1 st VmL enligt vilken innehavaren inte kan hindra annan att som kännetecken för sina varor använda uppgifter om varans art. Direktivet stadgar endast att innehavaren inte kan hindra annan från att använda dylika uppgifter. Skillnaden mellan dessa formuleringar är långt från obetydlig. De skillnader som finns mellan direktivet och den svenska lagen har dock genom olika tolkningsåtgärder och domstolspraxis åtgärdats så att de har fått en innebörd som överensstämmer med direktivets innebörd. Ett annat exempel på detta är de skillnader som uppmärksammades i fallet *Volvoservice* där HD tolkade den svenska lagen och direktivet på ett sätt som senare konfirmerades av EG-domstolen i fallet *BMW*.

Vad gäller det speciella området med användningsbegreppets omfattning och innebörd kan konstateras att områdets betydelse inte i någon större utsträckning hade uppmärksammats innan *Arsenalfallet* aktualiserades. Ingen hade väntat sig en situation där ett registrerat varumärke kunde användas på en identisk vara utan att vara intrång. Den engelska domstolens resonemang, eller snarare formuleringar, kan också på vissa punkter ifrågasättas. Jag syftar t ex på den uppdelning av frågan som den engelske domaren har gjort. Han delar upp frågan i en första fråga om huruvida bruket utgör användning. När han finner svaret på denna fråga nekande frågar han om bruk som inte utgör användning kan vara intrång. Han hävdar att Arsenal måste visa att Reed har gjort intrång i deras varumärkesrätt trots att han inte har använt det. Denna uppdelning mellan användande och icke-användande är, enligt mig, olycklig. Jag anser att det, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt, inte kan vara möjligt att göra intrång i en

varumärkesrätt utan att ha använt varumärket. Den huvudsakliga frågan måste istället vara om användningsbegreppet omfattar även andra former av användning än som tidigare varit fallet. Då varumärkesrätten inte är absolut måste det även i framtiden finnas situationer då varumärket kan användas utan att innehavaren kan förhindra det. Det skulle med hänsyn till detta vara olyckligt om det är möjligt att göra intrång i en varumärkesrätt utan att ha använt det på det sätt som avses i lagen.

Istället bör frågan ställas om den engelska, och även den svenska, lagens användningsbegrepp är tillräckligt omfattande. Tar den hänsyn till de av varumärkets funktioner som har ansetts skyddsvärda? Svaret på denna fråga bör ha varit nej. Som framkommit i uppsatsen har varumärket flera viktiga funktioner förutom att visa varans ursprung. Denna ursprungsangivande funktion är förvisso viktig, men med hänsyn till den utveckling som skett på området, särskilt med tanke på att konsumenterna sällan vet, och kanske inte heller bryr sig om, vem som är tillverkare av en vara, framstår vissa andra funktioner som viktigare. Jag anser med hänsyn till detta att varumärkets ursprungsangivande funktion inte bör ha samma tyngd i bedömningen som tidigare har varit fallet. Varumärket representerar istället ofta andra mer abstrakta egenskaper som goodwill och status. Många varumärken har också ett stort ekonomiskt värde i sig själva, ett egenvärde. Att inte dessa faktorer ingår i en bedömning av huruvida ett användande omfattas av det varumärkesrättsliga användningsbegreppet kan leda till flera oönskade konsekvenser. De speciella varumärken som inte direkt används för att ange varans ursprung men ändå representerar ansevärda ekonomiska värden, t ex idrottsemlen, kan om inte dessa funktioner ingår i bedömningen fritt användas av vem som helst i vilka sammanhang som helst. Detta kan inte vara tanken bakom varumärkesrätten.

Istället för att användningsbegreppet även fortsättningsvis skall ha denna begränsade omfattning och att, som den engelska domaren verkar utgå från, bedömningen av om ett bruk som inte utgör användning i lagens mening skall ske från fall till fall måste ett klart och koncist användningsbegrepp vara att föredra. Detta användningsbegrepp bör också ta hänsyn till de funktioner varumärket har idag, så att inte tredje man obehörigen kan utnyttja varumärket till förfång för innehavaren. Det verkar också förhållandevis meningslöst att ett varumärke som inte kan fungera som ett varumärke tillåts registreras. Om det ursprungligen har bedömts vara registrerbart och särskiljande bör inte annans bruk av märket på identiska varor vara undantagen från innehavarens ensamrätt. Vilken är varumärkesrättens poäng om inte sådant bruk av registrerade varumärken kan hindras?

Även i Sverige hade en situation som den i Arsenalfallet troligen bedömts på liknande sätt som i England. Fallet uppvisar stora likheter med fallet Chalmersringen, vars utgång uteslutande grundades i att varumärkets ursprungsangivande funktion måste utnyttjas för att intrång skulle vara för handen. Man kan i och för sig ifrågasätta principernas giltighet 60 år efter

avgörandet, men ingen tycks ha ifrågasatt dem sedan dess varför de fortfarande, åtminstone fram till Arsenalavgörandet, får antas gälla. Samma princip hade också tillämpats av EG-domstolen i flera fall. I BMW-fallet uttalade domstolen till och med att varumärkets goodwill och anseende inte var faktorer som skulle ingå i bedömningen.

När denna uppsats påbörjades hade inte generaladvokatens förslag till förhandsavgörande kommit ännu. Rättsläget framstod då som väldigt oklart och i viss mån, i vart fall för mig, obegripligt. Många av de synpunkter som framfördes i förslaget var dock sådana som jag själv hade resonerat kring i mina funderingar. När uppsatsen var färdig kom sedan EG-domstolens avgörande, varför ytterligare en bearbetning av ämnet var nödvändig. Både generaladvokatens förslag och domstolens dom innebär att användningsbegreppets innebörd klargörs och utvidgas. Förslaget till avgörande var dock i många avseenden tydligare, och på vissa punkter mer långtgående.

EG-domstolens avgörande av frågan innebär att användningsbegreppets innebörd klargörs och utvidgas något. Domstolen besvarade dock, åtminstone som jag tolkar avgörandet, inte direkt den principiella frågan som hade hänskjutits från den engelska domstolen. De konstaterar istället, i motsats till vad den engelska domstolen fann (vilket fick den att hänskjuta frågan), att användandet kunde uppfattas som en indikator på varans kommersiella ursprung. De väljer inte heller att uttryckligen definiera ett allmängiltigt användningsbegrepp. Genom en tolkning av domstolens resonemang framträder dock ett användningsbegrepp som är klart tydligare än vad som tidigare var fallet. Nu skall tas hänsyn även till om användandet omfattar utnyttjande av varumärkets anseende eller ställning. Domstolen säger även att användningsbegreppet omfattar bruk som kan skada varumärkets funktion och i synnerhet den ursprungsangivande funktionen. Användandet av begreppet i synnerhet tyder också på att utnyttjande av andra funktioner kan utgöra användning. Domen innebär således en väl behövlig utvidgning av användningsbegreppet, och en nödvändig anpassning av detta med hänsyn till utvecklingen på marknaden, även om den inte uttryckligen motsvarar ett sådant användningsbegrepp som jag har förespråkat ovan.

EG-domstolens avgörande innebär enligt min mening att, trots att vissa frågeställningar kvarstår, ett i det närmaste fullgott skydd erbjuds även för varumärken som inte primärt används för att visa varornas ursprung. Speciellt gäller detta med tanke på domstolens formulering "i synnerhet" vilken öppnar för skydd även för framtida funktioner. Varumärken av denna karaktär kan som sagt representera lika stora värden som traditionella varumärken och de investeringar innehavarna har gjort i dessa märken är lika skyddsvärda som vad gäller traditionella varumärken.

Lars Holmqvists har hävdade att idrottsemblem är säregna kännetecken som inte är ägnade att fungera som varumärken, vilket i förlängningen leder till

att de inte heller kan åtnjuta skydd mot annans användande av dem, precis som var fallet i Arsenalfallet. Denna synpunkt var kanske tidigare riktig. I dag är dock idrottsvärlden långt mer professionellt utformad än vad som tidigare var fallet. En fotbollsklubb kan omsätta miljardbelopp per säsong och de flesta större klubbar har gått från att vara ideella föreningar till aktieföretag. Med hänsyn till detta anser jag att nämnda synsätt är otillfredsställande. Även sådana affärsrörelser, som idrottsklubbar ändå är, måste kunna skydda sin intellektuella egendom. Holmqvist har dock rätt i att tredje mans användning av dessa varumärken enligt tidigare gällande principer troligen inte heller i Sverige skulle omfattas av varumärkeslagens användningsbegrepp. Enligt EG-domstolens avgörande är dock Holmqvists synsätt överspelat. Det råder nu ingen tvekan om att även idrottsklubbers varumärken åtnjuter skydd mot tredje mans obehöriga användande.

Det bör även påpekas att följderna av Arsenalfallet i viss mån har blivit större än vad som borde ha varit nödvändigt. Ett sådant användande som Reed har företagit torde, även om det inte omfattas av de varumärkesrättsliga bestämmelserna, omfattas av marknadsrättsliga förbud. Detta gäller såväl i England som i Sverige. Anledningen till att Reed inte fälldes på dessa yrkanden var att Arsenal, eller snarare deras ombud, inte presterade någon som helst bevisning i denna fråga. Agerandet hade annars omfattats av de s k passing off reglerna och i Sverige av motsvarande marknadsrättsliga regleringar, t ex förbudet mot vilseledande marknadsföring. Till Arsenalns försvar bör dock framhållas att ingen hade väntat sig att den varumärkesrättsliga bedömningen skulle få det resultat den slutligen fick; varför skulle ett fall där såväl varuslag- som märkeslikhet inte omfattas av intrångsbestämmelsen?

Marknadsrätten tillsammans med varumärkesrätten torde i de allra flesta fall i kombination erbjuda ett fullgott skydd för varumärkesinnehavaren mot tredje mans obehöriga bruk. Marknadsföringslagen tillämpas, som jag har uppfattat det vid studier av litteratur och praxis, också mer generöst till förmån för innehavaren i situationer som denna. De fall som inte omfattas av varumärkesrätten torde således i de flesta fall vara förbjudna enligt marknadsföringslagen. Sammanfattningsvis anser jag således att, efter att förändringarna i användningsbegreppets omfattning har vidtagits, inskränkningarna i varumärkesinnehavarens ensamrätt är väl avvägda och tar hänsyn till såväl innehavarens intressen av att kontrollera sitt varumärke som de samhällsrelaterade kraven på god konkurrens. De förutsättningar som uppställs för att tredje mans användande skall vara tillåtet tillgodoser innehavarens intressen så långt det är möjligt. Efter domen ges även ett godtagbart skydd för sådana varumärken som tidigare inte åtnjöt skydd enligt de varumärkesrättsliga regleringarna, vilket innebär att ännu ett osäkert område vad gäller direktivets tillämpning har undanröjts.

# Litteraturförteckning

## Offentligt tryck

Prop 1960:167 *Förslag till ny varumärkeslag*  
Prop 1970:57 *Angående otillbörlig marknadsföring mm*  
Prop 1992/93:48 *EES-avtalet och Immaterialrätten*  
Prop 1994/95:59 *Översyn av varumärkeslagen mm. Madridsystemet*  
Prop 1994/95:123 *Ny marknadsföringslag*

SOU 1958:10 *Förslag till varumärkeslag*  
SOU 1999:19 *Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv - Ändringar i varumärkeslagen*  
SOU 2001:26 *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*

## Litteratur

Bernitz, Karnell, Perhsson, Sandgren, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 7:e uppl Handelsbolaget Immaterialt rättsskydd i Stockholm, Elanders Gotab AB [2001]

Bernitz, Ulf, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, Nordstedts Juridik, Stockholm, [1993]

Bernitz, Ulf, *Rättsfallssamling i Immaterialrätt och Marknadsrätt*, sjätte upplagan, Marknadsrättsförlaget AB, Stockholm [1991]

Gozzo, Giovanni, *Företagens Immaterialrätter och Livensavtal*, Sveriges Exportråd och Industrilitteratur AB, Eskilstuna [1998]

Heiding, Sture, *Svensk varumärkesrätt*, femte upplagan, Affärssekonomi Förlag, Stockholm [1979]

Holmquist Lars *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Nordstedts Juridik Stockholm [1999]

Karlsson, Peter (Red.) *Immaterialrätt, lagbokscommentaren*, Nordstedts Juridik AB [2001]

Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt, upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckesrätt – i Sverige, EU och internationellt*, femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm [1997]

Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt, upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckesrätt – i Sverige, EU och internationellt*, sjätte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm [2000]

Levin, Marianne, *Immaterialrätten - en introduktion*, upplaga 1, Norstedts Juridik, Stockholm, [1999]

Levin, Marianne, *Noveller i Varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm, [1990]

Melin, Frans, *Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken*, Liber, Malmö, [1999]

Pehrson, Lars; *Varumärken från konsumentsynpunkt. En rättsvetenskaplig studie*, Liber Förlag, Helsingborg, [1981]

Svensson C.A., Stenlund A., Brink T., Ström L-E, *Praktisk Marknadsrätt*, Norstedts Juridik AB, Stockholm [1999]

## **Tidskriftsartiklar**

Bernitz, Ulf, *Åberopande av annans varumärke i marknadsföring*, NIR 1981 s 41 ff.

Bernitz, Ulf, *EG-direktivet om jämförande reklam och dess genomförande i Norden*, NIR 1998 s 185 ff.

Holmqvist, Lars, *Bokstavsmärken och siffermärkens särskiljningsförmåga*, NIR 1996 s 45 ff.

Nordell, Per Jonas, *Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken*, NIR 1992 s 482 ff.

Nordell, Per Jonas, *Åberopande av annans kännetecken - ett decennium senare*, 2001, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR, s 103 ff.

Pehrson, Lars, *Möjligheten att åberopa annans varumärke vid marknadsföring av reparationer*, JT 1998/99 s 390 ff.

Pehrson, Lars, *Chevy-målet. EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i varumärkesdirektivet*, JT 1999/2000 s 421 ff.

Shovsbo, Jens, *Varemerkesretslig beskyttelse af industrielt design?*, NIR 1996 s 53 ff.

Shovsbo, J, *Som skabt for hinanden. Immaterial- og konkurranceretlig beskyttelse av kompatibla produkter*, i NIR 1997 s 16 ff.



# Rättsfallsförteckning

## EG-domstolen

Mål C-102/77 (Hoffman-La Roche v Centrafarm)  
Mål C-1/81 (Pfizer)  
Mål C-3/78 (Centrafarm v American Home Products).  
Mål C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee)  
Mål C-10/89, (HAG GF)  
Mål C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Paranova)  
Mål C-251/95 (Sabel v Puma)  
Mål C-337/95 (Dior)  
Mål C-355/96 (Silhouette v Hartlauer)  
Mål C-39/97 (Canon)  
Mål C-63/97 (BMW)  
Mål C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee)  
Mål C-342/97 (Lloyd Shuhufabrik v Klijsen Handel)  
Mål C-375/97 (General Motors v Yplon)  
Mål C-379/97 (Pharmacia v Paranova)  
Mål C-173/98 (Sebago v G-B Unic)  
Mål C-425/98 (Marca Mode v Adidas)  
Mål C-2/00 (Hölterhoff)  
Mål C-273/00 (Sieckmann)  
Mål C-206/01 (Arsenal Football Club Plc v Matthew Reed).

Förslag till avgörande i mål C-273/00 (Sieckmann)

Förslag till avgörande i mål C-206/01 (Arsenal)

## Förstainstansrätten

Mål T-163/98, Proctor & Gamble v OHIM

## Högsta Domstolen

NJA 1937 s 209 (Chalmersringen)  
NJA 1967 s 458 (Polycolor)  
NJA 1988 s 543 (Levis I)  
NJA 1991 s 23 (Gatt)  
NJA 1992 s 633 (Friskis och Svettis)  
NJA 1995 s 635 (Galliano)  
NJA 1998 s 179 (Netscape)  
NJA 1998 s 474 (Volvoservice)

## **Hovrätterna**

Göta HovR dom 99.03.09 (Levis II)  
NIR 1969 s 418 (Volkswagen 1 & 2)  
Svea HovR den 4 jan 1990 (LEGO II), NIR 1991 s 502

## **Tingsrätterna**

Gävle TR dom 1994.02.03 (DT110) (Adidas)  
Göteborgs TR dom 1992.05.05 (DT 379) (Ford)  
Uppsala TR dom 1980.12.11 (DT 828/80) (Rolls Royce)  
Stockholm TR dom 2001.09.28 (T 96 10-99) (Bostongurka)

## **Marknadsdomstolen**

MD 1987:10 (Pre-Glandin)  
MD 1993:9 (Boss)  
NIR 1990 s 466 (La Copie)  
MD 1972:10 (Tedder kläder)  
MD 1987:30 (Jelect)  
MD 1996:3 (Galliano II)  
MD 1999:21 (Robinson)  
MD 2000:25 (Hästens Sängar)  
MD 2000:27 (Sportscover)

## **Patentbesvärsrätten**

PBR 15.01.1998 mål nr 97-098  
PBR 17.12.1998 mål nr 95-491  
PBR 14.03.2000 mål nr 99-028

## **Regeringsrätten**

RÅ 1911 not Ju 46 (Solstrålen)  
RÅ 1970 s 74 (Ljunglöfs snus)  
RÅ 1972 H 51 (ENCO)  
RÅ 1974 A 318 (HIAB Elefant)

## **Rättsfall från andra länder**

### *England*

Euromarket Designs Inc v Peters (2000) IP & T 1290  
British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd (1996) RPC 281  
Philips Electronics NV v Remington Consumer Products (1999) RPC 809

### *Danmark*

U 1979 s 593 (SH) (Flora Danica)