



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Emmy Dahl

Degeneration av varumärken

Examensarbete
30 poäng

Handledare: Ulf Maunsbach

Immaterialrätt

HT 2008

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Introduktion till ämnet	5
1.2 Syfte, frågeställningar och disposition	6
1.3 Metod och material	7
1.4 Avgränsningar	8
2 VARUMÄRKESRÄTT	10
2.1 Historik	10
2.2 Tillämplig lagstiftning på området	11
2.2.1 Svensk rätt	11
2.2.2 EG-rätt	12
2.2.3 Internationell rätt	12
3 SKYDD FÖR VARUMÄRKEN	14
3.1 Skyddets uppkomst	14
3.1.1 Registrering	14
3.1.1.1 Särskilt om särskiljningsförmåga	15
3.1.1.1.1 Deskriptivitet och generiska beteckningar	17
3.1.1.1.2 Suggestivitet	17
3.1.1.1.3 Associationsfrihet	17
3.1.1.1.4 Avslutande kommentarer angående särskiljningsförmåga	17
3.1.2 Inarbetning	18
3.2 Ensamrätten	19
3.2.1 Skyddssubjektet	19
3.2.2 Ensamrättens innehåll	20
3.2.3 Inskränkningar	21
3.3 Skyddets varaktighet och upphörande	22
4 VARUMÄRKETS FUNKTION	23

4.1	Referens och mening	23
4.2	Särskiljnings- och individualiseringsfunktion	23
4.3	Ursprungsfunktion	24
4.4	Garanti-, kvalitets- och informationsfunktion	24
4.5	Reklamfunktion	25
4.6	Konkurrensfunktion	26
5	VARUMÄRKESDEGENERATION	28
5.1	Vad är degeneration?	28
5.2	Orsaker till degeneration	28
5.2.1	Degeneration, ett sjukdomstillstånd	29
5.2.2	Åtgärder av varumärkesinnehavaren	29
5.2.3	Åtgärder av konsumenter	32
5.2.4	Åtgärder av konkurrenter	33
5.2.5	Åtgärder av lagstiftaren	33
5.2.6	Åtgärder av professionella användare	34
5.2.7	Åtgärder av licenstagare	35
5.2.8	Avslutande kommentarer	36
5.3	Verkan av degeneration	36
5.4	Särskilt utsatta områden	37
5.5	Att undvika degeneration	39
5.5.1	Lagstiftning	39
5.5.1.1	Den rättsliga regleringen av konkurrenter	39
5.5.1.2	Den rättsliga regleringen av de professionella användarna	41
5.5.1.3	Konsumenterna i skymundan	43
5.5.2	Övriga åtgärder	44
5.6	Regeneration	47
6	SAMMANFATTANDE ANALYS	48
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	50
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	52

Summary

This thesis deals with degeneration of trademarks, its reasons and effects and which arrangements there are to prevent degeneration from occurring. The question formulations and the benchmark for the thesis are taken in the current Swedish legislation.

A trademark is often very valuable for the trade mark proprietor. Thus it is understandable that the owner of the trade mark title is anxious to take care of this sole right. The primary function of a trademark is its ability to separate one product/service from other products/services with different commercial origins. When a trademark has degenerated it loses this individualizing ability. What former was seen as a trademark turns into a generic term for the type of goods the trademark was registered for. Moreover, the trademark proprietor also loses the legal right which infers that the trademark becomes a public domain and consequently everybody get to use it without limitations.

On account of the consequences degeneration give rise to is the intent of this thesis to investigate which preventive arrangements are obtainable, starting off in the Swedish Trademark Act. According to this, the regulation of degeneration is outermost defective. Of the participants that, directly or indirectly, are able to concur to degeneration (the trade mark proprietor, the consumer, the competitor, the professional users and the legislator) are only arrangements by the competitor and the professional users regulated through the law. Due to the inner values a trademark holds, one can ask himself if this regulation is enough. With reference to the competitors is the conclusion that arrangements taken by these are well regulated in the Swedish Trademark Act and the Swedish Marketing Act. In terms of the professional users has the legislator taken a step in the right direction when introducing the 11§ VmL (short for Swedish Trademark Act). However, this regulation is not in its present wording hard hitting enough in which it should be edited to benefit the trade mark proprietor. Further on, concerning the largest group of participants by far, the consumers, are there unfortunately no obtainable arrangements at all to prevent them from participating to degeneration. It is fully possible to create legislation that comprises “everybody”, but legislation like that is often followed by managing- and evidence difficulties, in which it’s not an alternative to legislate consumers’ use of trade marks. The conclusion of this is that present legislation in the area can be improved to benefit the trade mark proprietor, but many of the preventing arrangements must come from the trade mark proprietor himself. In this thesis these last mentioned arrangement are titled as the economic arrangements and it is probably through these that the trade mark proprietor can cope with the arising problem with consumers using the trademarks wrongly.

Sammanfattning

Denna uppsats behandlar degeneration av varumärken, dess orsak och verkan samt vilka åtgärder som finns att tillgå för att förhindra att degeneration inträffar. Frågeställningarna och utgångspunkten för arbetet är tagna i dagens gällande lagstiftning.

För en varumärkesinnehavare kan ett varumärke vara värt oerhörda summor. Således är det förståeligt att den som besitter ensamrätten till ett varumärke är mån om att vårda denna. Den primära funktionen med ett varumärke är dess förmåga att särskilja en produkt/tjänst från andra produkter/tjänster med ett annat kommersiellt ursprung. När ett varumärke drabbas av degeneration innebär detta, enkelt uttryckt, att förmågan att särskilja går förlorad. Vad som förut ansågs vara ett varumärke övergår således till att bli en generisk beteckning för det varuslag som varumärket var registrerat för. Vad som också går förlorat är den juridiska ensamrätten vilket leder till att ett degenerationsdrabbat varumärke bli allmän egendom och följaktligen får vem som helst lov att utnyttja det utan begränsningar.

Med anledning av de konsekvenser som degeneration ger upphov till är uppsatsen inriktad på de preventiva åtgärder som finns att tillgå med utgångspunkt i den svenska varumärkeslagstiftningen. Sett till denna är emellertid regleringen av degeneration ytterst bristfällig. Av de aktörer som direkt eller indirekt kan sägas bidra till degeneration (varumärkesinnehavaren, konsumenten, konkurrenten, de professionella användarna samt lagstiftaren) är endast åtgärder av konkurrenten samt de professionella användarna reglerade i lag. På grund av de värden som ett varumärke besitter kan man således fråga sig om detta är tillräckligt. Avseende konkurrenterna är slutsatsen att åtgärder av dessa är väl reglerade i den varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga lagstiftningen. Vad gäller de professionella användarna har lagstiftaren tagit ett steg i rätt riktning genom införandet av 11§ Varumärkeslagen, men denna bestämmelse är dock i sin nuvarande utformning inte tillräckligt slagkraftig varvid den bör ändras till förmån för varumärkesinnehavaren. Vidare angående den i särklass största aktören, konsumenterna, finns det dessvärre inga åtgärder att tillgå för att förhindra deras medverkan till degeneration. Lagtekniskt är det fullt möjligt att skapa en lagstiftning som anses omfatta alla, men med en sådan lagstiftning följer bland annat stora hanterings- och bevissvårigheter varvid det inte är ett alternativ att lagstifta om konsumenters användning av varumärken. Slutsatsen av detta är att gällande lagstiftning på området kan förbättras till förmån för varumärkesinnehavarna, men många av de förebyggande åtgärderna måste i första hand utgå från varumärkesinnehavaren själv. I uppsatsen är dessa åtgärder benämnda som de ekonomiska åtgärderna och det är främst genom dessa som varumärkesinnehavarna kan komma tillrätta med problemet med konsumenter som felaktigt återger ett varumärke på ett eller annat sätt.

Förord

Detta förord kan ses som en inledning, men också som ett avslut. En inledning på detta examensarbete och ett avslut i form av att jag härigenom avslutar mina studier i juridik vid Juridicum, Lunds universitet. Vägen hit har varit lång, den har kantats av både skratt och gråt. Skrattet har dock övervägt gråten och jag ser tillbaka på min studietid med stolthet och glädje.

Mitt intresse för immaterialrätt väcktes tidigt under utbildningen för att växa sig starkare ju längre tiden förflöt. Efter avslutade fördjupningskurser inom ämnet visste jag att det var det här jag ville arbeta med. För inspirerande föreläsningar, tankeväckande tips och råd och god och tålmodig handledning av detta arbete skulle jag vilja rikta ett stort tack till Ulf Maunsbach.

Slutligen skulle jag, ur djupet av mitt hjärta, vilja tacka min familj och min sambo för allt stöd och all uppmuntran ni har gett mig under min studietid. Ni är mitt allt, utan er hade jag inte klarat mig.

Emmy Dahl
Helsingborg, januari 2009

Förkortningar

BrB	Brottsbalken (1962:700)
EGD	Europeiska Gemenskapens Domstol
EG-VmD	Rådets direktiv, 89/104/EEG, om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken
EG-VmF	Rådets förordning, (EG) nr 40/94, om gemenskapsvarumärken
IKL	Lagen om illojal konkurrens (SFS 1931:152)
MFL	Marknadsföringslag (SFS 2008:486)
OHIM	The Office for Harmonization for the Internal Market
PK	Pariskonventionen
PRV	Patent och registreringsverket
TF	Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
VmL	Varumärkeslag (SFS 1960:644)
WIPO	World Intellectual Property Organization

1 Inledning

1.1 Introduktion till ämnet

”Nomina se nescic, perit et cognitio rerum”

Om du inte känner till namnet, förgår din kunskap om tingen.

Carl von Linné, Critica Botanica

Citatet ovan av Linné visar innebörden av att allt omkring oss har ett namn och utan namn vore det omöjligt att känna till dess existens. Rätten till namn är en av de äldsta rättigheterna vi människor har, liksom äganderätten. Båda dessa rättigheter ligger till grund för det som vi idag kallar varumärken. Avseende varumärken har dessa utvecklats till att bli de namn som vi använder oss av för att bland annat påvisa existensen av produkter och tjänster. Varje år listar konsultföretaget Interbrand och tidningen BusinessWeek världens 100 mest värdefulla varumärken. Det för åttonde året i rad högst värderade varumärket är Coca-Cola. Med ett värde av ca 67 miljarder dollar toppar Coca-Cola listan före varumärkena IBM respektive Microsoft.¹ Sett till den vinnande summan är detta så oerhört mycket pengar att det är svårt att ta in hur mycket det faktiskt är. Vad som är lättare att förstå är emellertid vilken betydelse varumärken har.

Enkelt uttryckt innebär degeneration att ett varumärke slutar att fungera. Det förlorar sin förmåga att särskilja en produkt från en annan, liksom det förlorar de inre värden som ett varumärke representerar. Ett varumärke är nämligen så mycket mer än bara ett individualiseringsmedel. Det är också en bärare av en mängd information och garantier i form av ursprung och kvalitet. Den information som förmedlas genom ett varumärke kan sägas vara antingen av rationellt eller emotionellt slag. Den emotionella informationen anspelar på den självbild man som människa vill uppvisa för sin omgivning. Det är just med anledning av det nu sagda som jag har valt att titta närmare på fenomenet degeneration, dess följder och vad man kan göra för att förhindra att degeneration inträffar. För det är när man inser vidden av ett varumärkes betydelse som man också förstår den förödelse degeneration kan åstadkomma. Trots detta orsakas degeneration oftast av varumärkesinnehavarna själva. Den mest troliga anledningen till detta är antagligen brist på kunskap om hur man vårdar ett varumärke. Det finns emellertid situationer i vilka varumärkesinnehavarna står oskyldiga, det vill säga då degenerationen orsakats av någon annan. Med insikten om varumärkens oerhörda värde färskt i minnet är det därför lätt att förstå hur viktigt det är att det finns ordentliga motmedel för varumärkesinnehavarna

¹http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2008&type=desc&col=6&langi d=1000, besökt 2009-01-15, kl 20.46.

att tillgripa. Det är just dessa motmedel med betoning på dagens gällande lagstiftning som följande framställning behandlar.

1.2 Syfte, frågeställningar och disposition

Syftet med denna framställning är att klargöra hur man som varumärkesinnehavare kan motverka degeneration samt i vilken mån gällande lagstiftning bistår varumärkesinnehavaren för att förhindra att degeneration inträffar. Uppsatsen är således skriven ur ett rättighetsinnehavarperspektiv. De övergripande frågeställningarna jag har använt mig av är följande:

- I vilken mån kan dagens gällande lagstiftning bistå varumärkesinnehavare i kampen mot degeneration?
- Bör gällande lagstiftning ändras till förmån för varumärkesinnehavare?
- Om svaret på ovanstående fråga är ja, på vilket sätt bör lagstiftningen ändras?

Varumärkesinnehavaren har ensamt ansvaret för sitt varumärke och i de flesta fall är degeneration ett resultat av varumärkesinnehavarens egen användning av varumärket. Degeneration uppstår emellertid inte alltid på grund av varumärkesinnehavarens åtgärder, utan det finns ytterligare aktörer som i stor utsträckning kan bidra till att ett varumärke drabbas av degeneration. För att kunna ge svar på mina frågeställningar valde jag att skriva utifrån dessa berörda aktörer för att på så sätt avgöra huruvida lagstiftningen förhindrar/kan förhindra åtgärder av respektive aktör.

Enligt författaren Clas Uggla kan man dela upp de aktuella aktörerna i två grupper. Uggla gör skillnad mellan den kommersiella användningen av varumärket och åberopande av varumärket av allmänheten.² Den uppdelning jag har valt att tillämpa samstämmer delvis med Ugglas. Min uppdelning baseras på de aktörer som på olika sätt befattar sig med varumärket. Dessa aktörer är varumärkesinnehavaren själv, konkurrenten, konsumenten samt lagstiftaren. I enlighet med Ugglas uppdelning kan varumärkesinnehavaren och konkurrenten placeras i gruppen kommersiella användare, medan konsumenten anses utgöra allmänheten. Enligt Uggla skulle författare av handböcker och lexikon samt journalister tillsammans med husmödrar utgöra exempel på aktörer som ingår i gruppen allmänheten.³ Detta är emellertid inte en åsikt som jag delar med Uggla. I mitt tycke bör författare av handböcker och lexikon samt journalister utgöra en egen aktör benämnd som *professionella användare* som jag väljer att addera till min lista. Visserligen kan författare och journalister även anses utgöra konsumenter i bemärkelsen att de konsumerar varumärket i sin

² Uggla, NIR 1955.

³ Lite senare i artikeln påpekar Uggla att i vissa sammanhang är det även tillåtet att räkna in patentverket till allmänheten, se NIR 1955.

yrkesutövning, men i detta arbete syftar benämningen konsumenter på de som befattar sig med varumärket i köp- och säljsituationer. Angående lagstiftaren torde även denna kunna placeras i gruppen professionella användare men eftersom degeneration leder till diverse juridiska konsekvenser bör lagstiftaren tilldelas en egen grupp. Med lagstiftaren avser jag Sveriges riksdag som beslutande organ.

För att kunna erbjuda en större förståelse och djupare insikt i vad degeneration innebär har jag valt att inleda denna framställning med en överblick av varumärkets historia, den rättsliga regleringen samt vilka funktioner som finns kopplade till ett varumärke. För denna del använde jag mig av följande frågeställningar:

- Hur uppstod varumärken?
- Vilken är den tillämpliga lagstiftningen?
- Hur uppstår varumärkesskydd?
- Vad innebär ensamrätten till ett varumärke?
- Vilka funktioner har ett varumärke?

Den del som berör själva kärnan i arbetet, nämligen den del som handlar om degeneration har jag valt att disponera på ett sätt liknande det ovanstående. Återigen för att erbjuda läsaren insikt i ämnet bygger avsnittet om degeneration på beskrivande informativa delar i vilka jag presenterar fenomenet, orsaker till att det inträffar, verkan av det samt hur varumärkesinnehavare kan undvika att drabbas av det. För denna del använde jag mig av följande frågeställningar:

- Vad är degeneration?
- Vad är det som orsakar degeneration?
- Vilken verkan har degeneration?
- Hur kan man undvika degeneration?

Grunden i arbetet utgörs således av de informativa delarna, allt för att läsaren ska få en god inblick i själva ämnet, se kapitel 2-4. I kapitel 5 behandlar jag kärnämnet, degeneration. Det är också i detta kapitel som min analys tar vid. Läsaren ombeds därför uppmärksamma att de informativa delarna i kapitel 5 är blandande med mina egna åsikter. Jag valde denna analysmetod för att ge läsaren ett bredare perspektiv. Hade samtliga mina åsikter varit samlade under en rubrik riskerar läsaren att behöva gå tillbaka i arbetet för att friska upp minnet beträffande vad jag argumenterar för eller emot. Det sista kapitlet, kapitel 6, är rent analytiskt i vilket jag argumenterar och redogör för mina slutsatser.

1.3 Metod och material

För att kunna ge svar på mina frågeställningar och uppfylla mitt syfte har jag arbetat efter sedvanlig rättsdogmatisk metod. Således har jag utgått ifrån gällande lagstiftning för att sedan undersöka andra rättskällor såsom

förarbeten, praxis och slutligen doktrin. Degeneration är emellertid inte ett i lagstiftningen uppmärksammat ämne. Följaktligen har lagtext, förarbeten samt praxis inte varit en källa i någon större utsträckning. Naturligtvis förekommer det hänvisningar både till förarbeten och praxis, såväl svensk som europeisk och internationell, men till största delen har jag utgått ifrån den doktrin som finns att tillgå på området. Vidare har jag som redan nämnt arbetat utifrån ett antal aktörer som alla på ett eller annat sätt använder sig av varumärken. Anledningen till att jag valde att göra denna uppdelning är att lättare kunna påvisa varje aktörs inverkan på ett varumärke.

Om utbudet av doktrin kan sägas att det är relativt begränsat och utgörs i stort av ett övergripande verk nämligen Lars Holmqvists studie *Degeneration of Trade Marks*, en avhandling som behandlar fenomenet degeneration som helhet. Holmqvist är dessutom författare av boken *Varumärkes särskiljningsförmåga*, en bok jag inspirerades mycket av för de informativa delarna eftersom särskiljningsförmågan är direkt avgörande för huruvida ett varumärke degenererat eller inte. *Varumärkesrättens skyddsobjekt* av Per Jonas Nordell är ytterligare ett verk jag använt mig av. Särskilt för delarna som berör degeneration har jag nyttjat tre verk av författarna Mats Urde och Frans Melin, nämligen, *Märkesorientering – utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration* (Urde), *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken* (Melin) samt *Varumärket – en hotad tillgång* (Urde/Melin). Gemensamt för dessa tre verk är dock att de utgår ifrån det ekonomiska perspektivet, se nedan under avgränsningar. Detta har dock inte hindrat mig från att välja ut de delar som jag funnit intressanta, sett ur mitt perspektiv. Slutligen ska också nämnas de artiklar ur NIR som kommit till användning. Claes Ugglas artikel från 1955 är trots sin ålder fortfarande synnerligen aktuell. Detta visas inte minst av att även Nordell i sin bok hänvisar till Ugglas. Som redan nämnt baserar jag också mitt val av aktörer på Ugglas uppdelning. Även Lars Holmqvist har skrivit artiklar i NIR. Avslutningsvis har jag också konsulterat artiklar från tidningarna *Brand News* samt *The Trademark Reporter*.

1.4 Avgränsningar

Framställningen innehåller diverse avgränsningar. Den främsta avgränsningen rör det perspektiv som uppsatsen är skriven utifrån, det vill säga rättighetsinnehavarens perspektiv. Ytterligare en avgränsning avser skyddet för degeneration som även det kan ses ur ett flertal perspektiv, men där jag har valt att se till det juridiska samt ekonomiska perspektivet. Utgångspunkten har varit det juridiska, men det ska sägas att de båda perspektiven anses gå hand i hand. Skillnaden är att det ekonomiska är mer inriktat på de övriga möjligheterna till skydd som finns att tillgå. Dessa möjligheter finns presenterade, men de berörs inte av den problematik som jag har valt att redogöra för. Vidare ska också nämnas att i avsnittet 5.2 Orsaker till degeneration berörs licenstagaren. Läsaren ombeds dock att uppmärksamma att licenstagaren inte utgör en av de aktörer som jag har valt att bygga min framställning på. En licenstagares åtgärder kan innebära stor

skada för varumärkesinnehavaren, men anledningen till att jag inte valt att låta licenstagare utgöra en egen grupp är att en licenstagares åtgärder i stor utsträckning täcks av den lagstiftning som gäller för konkurrenters åtgärder samt den avtalsreglering som finns mellan licenstagaren och varumärkesinnehavaren. Ytterligare avgränsningar rör begreppet ”varumärke”. I denna framställning syftar begreppet på ordvarumärken, i avvikande fall finns alternativet utskrivet. Anledningen till att jag endast valt ordvarumärken är att andra typer av varumärken mycket sällan drabbas av degeneration. För att markera att det rör sig om ett registrerat varumärke har jag valt att skriva dessa med stor begynnelsebokstav. Slutligen vad gäller begreppet varumärken ska nämnas att det även förekommer begreppet kännetecken. Skillnaden mellan dessa är att kännetecken omfattar mer än bara varumärken, till exempel firmatecken. Övriga kännetecken är emellertid inte av intresse för detta arbete varvid jag valt att endast använda mig av varumärke. Begreppet kännetecken förekommer dock i vissa citat. Slutligen vill jag lyfta fram att jag har valt att endast beröra svensk rätt. Beskrivningen av den europeiska samt internationella rätten syftar till att uppmärksamma läsaren på existensen av den och att den i stora drag överensstämmer med den svenska. De skillnader som finns är emellertid inte av intresse för detta arbete.

2 Varumärkesrätt

2.1 Historik

Lika länge som vi människor har haft ett språk, lika länge antas namn ha funnits. Det är också från rätten till ett namn som rätten till ett varumärke härstammar. När vi människor förvärvade kunskapen att känneteckna annat än våra egna, vet man inte med säkerhet.⁴ Däremot vet man att fenomenet att märka saker för att påvisa visst ursprung sträcker sig ända tillbaka till forntiden. Från denna tid har man bland annat hittat egyptiska väggmålningar föreställande brännmärkning av boskap.⁵ Dessa så kallade *bomärken* användes främst för att för omgivningen känneteckna ägandeskap. Vad gäller just märkning av djur, är det värt att uppmärksamma att samma teknik som det egyptiska folket använde mer än 2000 år före vår tideräkning används fortfarande idag, i exempelvis USA.⁶

I takt med att hantverket utvecklades, utvecklades också användningen av varumärken. Märkning av varor förekom till exempel i Romarriket och dessa *produktmärken* var ämnade att påvisa mer än ett ursprung. Produktmärkena stod även för kvalitet och uppgav vilken typ av vara det var frågan om. Varumärken som dessa var till stor nytta när diverse brister i kvaliteten avslöjades.⁷

Varumärken som bomärken och produktmärken gav omgivningen svar på vad någon ägde och vad någon tillverkat. Däremot gav de inte svar på vem som utfört själva märkningen. Behovet av att få veta vem som stod bakom ett visst kännetecken ledde till att så kallade *jag-är-symboler*⁸ utvecklades. Dessa symboler har en lång historia. Ytterst kunde en sådan symbol bestå av ett kryss med anledning av den utbredda analfabetism som rådde. Detta kryss omarbetades senare till bland annat monogram. Monogrammen påverkades inte av analfabetismen, utan kunde användas utan begränsning. I dagens användning av varumärken används monogram både som kännetecken och som personlig märkning.⁹

Intresset för varumärkesrätten i dagens betydelse ökade markant när boktryckarkonsten introducerades på 1400-talet. På detta följde industrialismen och gav upphov till att man i enlighet med det rådande liberalistiska sinnelaget började förstå lämpligheten med att införa registrerad ensamrätt till en viss märkning för att kunna hantera

⁴ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 36.

⁵ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 14.

⁶ Mollerup, *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, s. 29.

⁷ Mollerup, *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, s. 30, Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 37.

⁸ Mollerup använder detta begrepp i sin skrift *Varumärkets historia, Identitet*.

⁹ Mollerup, *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, s. 30-31.

problematiken med snarlika varumärken som förväxlades med varandra, men också förekomsten av plagiat.¹⁰

Det har spekulerats i att världens första med ensamrätt registrerade varumärke är det engelska ölmärket BASS. Detta märke registrerades år 1885.¹¹ Idag, mer än hundra år senare, pågår fortfarande utvecklingen av varumärkesrätten. Från att endast påvisa äganderätt har dock varumärken kommit att stå för något mycket mer. Dagens varumärken innefattar oerhört stora värden, inte bara i kronor och ören mätt, utan också i form av information och värderingar. Ett varumärke är många gånger värt mer än den produkt som det representerar och flertalet företagare är rörande överens om att ett starkt varumärke är ett företags största tillgång.

2.2 Tillämplig lagstiftning på området

2.2.1 Svensk rätt

Underlaget för idag gällande svensk varumärkesrätt utgörs av *Varumärkslagen* (1960:644). Grunden för denna lag lades redan år 1884, då Sverige, med den tyska varumärkeslagen som inspirationskälla, antog *Lag om skydd för varumärken*.¹² Genom 1884-års lag tog Sverige ett stort steg i utvecklingen av skydd av varumärken, främst då lagen innebar att man övergick från att se på märkning av varor som en skyldighet, till att se det som en privaträttslig rättighet.¹³ Utmärkande för denna lag var att endast figurmärken åtnjöt skydd. Anledningen till detta var den rådande uppfattningen att vissa utvalda i samhället inte skulle ges rätten att ensamt använda det allmänna språket. Denna uppfattning ändrades dock redan år 1897 då skyddet utvidgades till att även omfatta ordmärken.¹⁴

Den svenska varumärkeslagstiftningen har fram till 1960-års varumärkeslag kommit att utvecklats i ett flertal omgångar. En viktig reform kom år 1934 då man införde regler om skydd för inarbetade kännetecken. Detta i kombination med att man antog bestämmelser i 1931-års *Lag om illojal konkurrens*¹⁵ innebar att ytterligare steg togs mot ett fullgott skydd för andra än registrerade varumärken.¹⁶

Idag gällande varumärkeslag tillkom, som så mycket annan lagstiftning inom immaterialrätten, genom ett nordiskt samarbete. Den kan ses som ett

¹⁰ Mollerup, *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, s. 33-36, Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 38.

¹¹ Mollerup, *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, s. 33-36.

¹² Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 41. I den följande texten används kortformen ”1884-års lag”.

¹³ Holmqvist, NIR 1975 s. 255.

¹⁴ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 42.

¹⁵ Det stadgades att det inte var tillåtet att i näringsverksamhet använda kännetecken förväxlingsbart med någon annans inarbetade kännetecken, se 9§ IKL.

¹⁶ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 43-44.

resultat av att varumärken hade utvecklats till "[...]ett nödvändigt moment i den moderna ekonomins massproduktion och – distribution".¹⁷ Lagen bjöd på ett flertal nyheter när den infördes för snart ett halvt sekel sedan. Bland annat i form av att klassregistreringssystemet introducerades. Tidigare hade ett kännetecken ansetts omfatta samtliga varuslag. Den främsta nyheten ansågs emellertid vara att skyddet för inarbetade varumärken i IKL förflyttades till VmL för att skyddet för varumärken skulle göras exklusivt för den varumärkesrättsliga lagstiftningen.¹⁸

2.2.2 EG-rätt

Den gemenskapsrättsliga varumärkesrätten bygger i huvudsak på två dokument, det första är Rådets direktiv 89/104/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, det andra är Rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Dessa två antogs 1988 respektive 1993. För den svenska varumärkeslagstiftningen innebar dessa att VmL fick genomgå diverse ändringar, dock inga större sådana, då VmL ansågs erbjuda en relativt samtida lagstiftning.¹⁹

EG-VmD upprättades främst för att ytterligare stärka gemenskapens ändamål; att främja den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster. Genom att ge medlemsstaterna samma utgångspunkter för den varumärkesrättsliga lagstiftningen hoppades man kunna hindra bland annat att konkurrensen förvreds.²⁰

Medelst tillkomsten av EG-VmF skapades en enhetlig europarättslig varumärkesrätt. Denna gemenskapsordning innebar att innehavare av ett varumärke i fortsättningen kunde söka och åtnjuta varumärkesskydd med rättsverkan i hela gemenskapen. Liksom EG-VmD upprättade man förordningen för att ytterligare stärka den inre marknaden och harmonisera aktiviteterna inom gemenskapen.²¹ Vägen till en fullständig förordning var emellertid lång, ett första utkast till förordningen gjordes redan år 1964. Således tog det medlemsstaterna närmare 30 år innan man lyckades enas.²²

2.2.3 Internationell rätt

Immaterialrätt är ett område med starka territoriella begränsningar. Den problematik som följer en immaterialrätt färdas dock över gränserna utan några geografiska hinder. Med anledning av detta blev immaterialrätten tidigt ett rättsområde som även omfattades av internationell rätt. Under slutet på 1800-talet skapades Pariskonventionen, innefattandes regler till

¹⁷ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 45.

¹⁸ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 45-46, 52, SOU 1958:10 s. 59.

¹⁹ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 362-363.

²⁰ Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG).

²¹ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

²² Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 364.

skydd för industriella rättigheter. Konventionen förvaltas numera av organisationen WIPO, World Intellectual Property Organization och Sverige tillträdde som medlem år 1885. Annan internationell rätt av betydelse är till exempel TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Grunden för detta avtal utgörs av nyss nämnda konvention samt Bernkonventionen (upphovsrätt) och omfattar bland annat immaterialrättsliga regler som fokuserar på handelsrelationer länder emellan.²³

²³ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 39-41.

3 Skydd för varumärken

3.1 Skyddets uppkomst

I det allmänna språkbruket är det vi människor som skapar särskilda egenskaper och föreställningar avseende de ord vi använder. Inom varumärkesrätten är det däremot legala premisser som avgör vilka ord som kan anses bilda ett kännetecken.²⁴

3.1.1 Registrering

Det absolut vanligaste sättet att erhålla skydd för ett varumärke är att ansöka om registrering. För att erhålla ensamrätt genom registrering måste enligt 1§ 2st. VmL ett varumärke kunna återges grafiskt. Detta krav kan förklaras genom varumärkets elementära funktion som individualiseringsmedel. Kan du inte återge ditt varumärke på ett eller annat sätt går den funktionen förlorad. I fallet *Sieckmann* uttalade EG-domstolen att "[...]återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv".²⁵

Kravet på grafisk återgivning är också direkt kopplat till vad som anses kunna utgöra varumärken. Med stöd av ovan nämnda lagrum kan ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att de besitter förmågan att individualisera en vara eller en tjänst, utgöra varumärken. Tidigare var den rådande uppfattningen att symboler i form av dofter, ljud och färger inte kunde uppfylla kravet på grafisk återgivning. Detta synsätt har emellertid förändrats och idag finns både doft-, ljud- och färgmärken registrerade. EG-domstolen har fastställt att visserligen anges varken dofter, ljud eller färger i art. 2 EG-VmD (motsvarar 1§ 2st. VmL), men de är heller inte uttryckligen undantagna och bör därför kunna registreras som varumärken.²⁶ Detta förutsätter naturligtvis att de även uppfyller övriga krav för registrering. Från svensk praxis kan som exempel nämnas melodin för Hemglass.²⁷ Vidare har myndigheten för registrering av gemenskapsvarumärken, OHIM, godkänt färgen brun som färgmärke för brevförmedlings- och logistiktjänster samt ett doftmärke avseende lukten av nyklippt gräs för tennisbollar.²⁸ Angående ljudmärken anses numera återgivning av notsystem uppfylla det aktuella kravet på grafisk återgivning.²⁹ Beträffande färgmärken har EG-domstolen endast godkänt färgkombinationer vars nyanser är återgivna enligt ett internationell erkänt färgklassificerings-

²⁴ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 174.

²⁵ Mål C-273/00, p. 55.

²⁶ Mål C-283/01, p 35. Mål C-273/00, p. 44.

²⁷ PBR 95/491 (Glassmelodi).

²⁸ Lundberg, *Point Lex Legalis Affärer*, s. 2.

²⁹ Mål C-283/01, p. 62.

system.³⁰ Däremot har man ej, till skillnad från OHIM, godkänt enskilda färger. Slutligen i fråga om doftmärken, uttalade EG-domstolen i fallet *Sieckmann* "[...]att såvitt avser dofttecken kan kraven på grafisk återgivning inte anses uppfylla genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett doftprov eller genom en kombination av dessa faktorer"³¹. På grund av EG-domstolens omfattande uppräkningslista får rättsläget för dofttecken, med hänvisning till nyss nämnda uttalande, anses relativt osäkert, trots att OHIM de facto redan registrerat ett sådant. I ett mål från Förstainstansrätten konstateras att det inte är "[...]uteslutet att ett dofttecken eventuellt kan beskrivas på ett sätt som uppfyller samtliga villkor i artikel 4 i förordning nr 40/94[...]"³², men det ges inga förslag på någon sådan beskrivning.

Ytterligare krav för registrering av varumärke återfinns i 1§ 2st. samt 13§ VmL. Dessa lagrum anger att ett varumärke endast får registreras om det innehar särskiljningsförmåga. Begreppet särskiljningsförmåga kan närmare specificeras som att varumärket måste besitta distinktivitet.³³

Avslutningsvis, förutom tidigare berörda krav, måste ett varumärke för registrering uppfylla kraven i 14§ VmL. Bättre formulerat får inte ett varumärke uppfylla något av det som står uttryckt i detta lagrum eftersom lagrummet anger diverse hinder för registrering. Det mest uppenbara hindret för registrering, bristande särskiljningsförmåga, återfinns dock i 13 § VmL. 14§ VmL är uppdelad i absoluta och relativa hinder. De hinder som är upptagna grundas på allmänna intressen (14§ p.1-3) samt tredje mans intressen, också uttryckt som annans rätt (14§ p. 4-9).³⁴ Uppdelningen mellan absoluta och relativa registreringshinder syftar till att påvisa att de hinder som anses som relativa går att avhjälpa genom samtycke enligt 14§ 4st. VmL.³⁵

3.1.1.1 Särskilt om särskiljningsförmåga

Kravet på särskiljningsförmåga är grundläggande för all känneteckensrättslig lagstiftning.³⁶ Utan möjligheten att särskilja ett kännetecken från ett annat, går syftet med känneteckensrätten förlorat. Att ett varumärke således kräver särskiljningsförmåga torde vara självklart, men detta elementära krav är komplext och många gånger svårt att hantera. Enligt Magnus Ahlgren, före detta avdelningsjurist på Patent och Registreringsverket, är bristande särskiljningsförmåga orsaken till att över hälften av de varumärken som avslås, inte beviljas registrering.³⁷

³⁰ Mål C-49/02, p. 42.

³¹ Mål C-273/00, p. 73.

³² Mål T-305/04 p. 28.

³³ SOU 1958:10, s. 269. Se mer under rubriken "Särskilt om särskiljningsförmåga".

³⁴ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 177.

³⁵ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 434.

³⁶ Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s. 74.

³⁷ Löfgren, *Brand News* 7/2007, s. 14.

Förmågan att särskilja kan sägas vara indelat i två krav. Det första kravet är behovet av distinktivitet. Denna fordran anknyter direkt till själva ordalydelsen av ”förmågan att särskilja”. Ett icke distinkt varumärke kan inte åtskilja ett varumärke från ett annat eftersom det inte uppfattas som utmärkande för den ifrågavarande produkten eller tjänsten. Nordell uttrycker detta som att ett varumärke måste inneha en symbolegenskap.³⁸ Det andra kravet ger uttryck för allmänhetens strävan att hålla språkets samfälliga begrepp och vanligt förekommande symboler fria för allmän användning. Detta frihållningsbehov grundas följaktligen på ett konkurrensrättsligt perspektiv. Enskild näringsidkare ska inte kunna monopolisera användningen av ett specifikt ord och därmed utesluta all annan användning av detsamma. Ett sådant förfarande hade varit förödande för varumärkesrätten och i slutändan hade det inneburit en icke fungerande marknad. Ett varumärke ska således endast kunna undantas för en enskild näringsidkare ”[...]utan att konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera för sina varor blir otillbörligen beskuren.”³⁹ För större förståelse för sist nämnda krav kan man jämföra med liknande sådana inom övrig immaterialrätt. Som exempel kan nämnas kravet på verkshöjd inom upphovsrätten eller kravet på absolut nyhet och uppfinningshöjd inom patenträtten.⁴⁰

Beståndsdelarna för särskiljningsförmåga är kumulativa. Detta innebär att besvaras något av de erforderliga kraven nekande, anses föreliggande varumärke inte uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Det ska emellertid uppmärksammas att kraven likafullt är självständiga. De är självständiga i förhållande till varandra, vilket betyder att det andra kravet inte är uppfyllt bara därför att det första kravet är det.⁴¹

Ett varumärke kan ha inneboende/ursprunglig särskiljningsförmåga eller förvärva sådan genom inarbetning. Särskiljningsförmågan består av olika grader och beroende på vilken grad ett varumärke omfattas av, kan det inneha mer, mindre eller ingen särskiljningsförmåga alls. De grader som finns delas in i: *deskriptivitet*, *suggestivitet* och *associationsfrihet*.⁴² Mellan dessa finns ingen skarpt dragen gräns, utan alla tre har högst flytande gränser. Ett varumärke kan till exempel flytta från en grad till en annan, eller rentav tillhöra samtliga grader beroende på vilket varuslag det representerar. Ett varumärke kan således i teorin vara deskriptivt, suggestivt och associationsfritt samtidigt och därför är det mycket viktigt att vid bedömningen av särskiljningsförmågan ta hänsyn till det aktuella varuslaget.⁴³

³⁸ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 203.

³⁹ SOU 1958:10 s. 269.

⁴⁰ Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s. 114.

⁴¹ Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s. 110.

⁴² Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s. 20.

⁴³ Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s. 85, Holmqvist, *degeneration of Trade Marks*, s. 18.

3.1.1.1.1 Deskriptivitet och generiska beteckningar

Generiska och deskriptiva beteckningar uppfyller inte varumärkesrättens krav på särskiljningsförmåga eftersom de anger själva varuslaget respektive påvisar egenskaper för en vara. Således kan till exempel begreppet ”äpple” inte registreras som varumärke för just äpplen, eller begreppet ”ren” för tvål. Däremot ska det uppmärksammas, med hänsyn till ovanstående samt med anknytning till begreppet ”äpple”, att beroende på varuslag kan en sådan generisk term jämväl erhålla skydd. Som bekant finns ju varumärket Apple registrerat för bland annat datorer. Följaktligen finns det inte något som hindrar att man registrerar ett ord med en viss betydelse för något annat än just den betydelsen.⁴⁴

3.1.1.1.2 Suggestivitet

Den andra graden av distinktivitet utgörs av suggestivitet. Suggestiva beteckningar innehar ett visst mått av särskiljningsförmåga och kan därmed registreras. Denna typ av varumärken benämns som antydande eftersom de antyder art eller egenskaper hos den vara de representerar. Som exempel kan nämnas varumärket Baby-dry.⁴⁵ Likheten med de deskriptiva beteckningarna är påtaglig, men det ska uppmärksammas att suggestiva varumärken endast är ägnade att väcka tankar och associationer hos omsättningskretsen, inte vara en beskrivning av den utpekade varan.⁴⁶

3.1.1.1.3 Associationsfrihet

Den sista graden utgörs av associationsfria beteckningar, även kallade fantasinamn. Varumärken av denna typ besitter den högsta ursprungliga särskiljningsförmågan eftersom de inte har något som helst samband med den vara som representeras eller användningsområdet för densamma. Se till exempel varumärket Kodak som representerar produkten kameror.⁴⁷

3.1.1.1.4 Avslutande kommentarer angående särskiljningsförmåga

Ingen av ovanstående distinktivitetsgrader finns omnämnda i den känneteckensrättsliga lagtexten. Lagtekniskt har man istället valt att räkna upp när ett varumärke inte ska anses inneha särskiljningsförmåga.⁴⁸ Enligt 13§ 1st. VmL är så fallet avseende märken som anger en varas art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för dess framställande. Inte heller kan varan vara sitt eget varumärke, något som framgår av 13§ 2st. VmL.

⁴⁴ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 212-213.

⁴⁵ Se mer om varumärket Baby-dry under avsnitt 3.1.1.1.4.

⁴⁶ Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, s. 18-19.

⁴⁷ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 89.

⁴⁸ Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, s. 21.

Slutligen ska också nämnas att kravet på särskiljningsförmåga "[...]är starkt beroende av den *nationella språkliga traditionen*".⁴⁹ Ett rättsfall som tydligt visar detta är fallet Baby-dry från EG-domstolen i vilket det konstaterades att sammankopplingen av orden "baby" och "dry" utgjorde en lexikalisk uppfinning och till följd därav var möjligt att registrera, trots ordens deskriptiva karaktär.⁵⁰ Avgörande för domstolen var att orden i dess kombination och utformning var en ovanlig språkform för det engelska språket och inte ett vedertaget uttryck för att beskriva den aktuella varans (barnblöjor) funktion.⁵¹

3.1.2 Inarbetning

Förutom ensamrätt genom registrering kan ensamrätt till ett varumärke också uppstå genom inarbetning, se 2§ VmL. Inarbetning anses föreligga då "[...]konsumenten i sin beslutsprocess direkt associerar till kännetecknet och inte till varan".⁵² Legalt uttrycks nämnda citat i 2§ 3st. VmL i vilket det stadgas att ett varumärke anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under varumärket. Sett till den legala definitionen finns således inte mindre än fyra krav för att ett varumärke ska anses inarbetat.

För det första måste det aktuella varumärket vara känt här i landet. Märket behöver inte vara känt i hela landet, utan det är fullt tillräckligt att det är känt inom en specifik del, till exempel en stad. Observera dock att ensamrätten endast kan göras gällande inom den specifika delen. Ju mindre område som omfattas av inarbetningen, desto mindre blir också skyddet.⁵³

Det andra kravet innebär att varumärket måste vara känt inom den krets som det riktar sig till, även kallat omsättningskrets. Omsättningskretsen varierar från fall till fall beroende på vilken typ av vara det är, vilka som är slutkonsumenter och på hur varan distribueras. Vanligast är att omsättningskretsen utgörs av slutkonsumenterna, det vill säga den del av allmänheten som inhandlar den ifrågavarande varan, samt representanter från den bransch som varan tillhör. Begreppet "representanter" innefattar till exempel grossister, detaljister, agenter och importörer.⁵⁴

Nästa krav för inarbetning är att en betydande del av omsättningskretsen ska känna till märket. Det finns ingen uttalad gräns för hur många som omfattas av denna formulering. Levin föreskriver emellertid att "[n]ormalt brukar man tala om att cirka en tredjedel av omsättningskretsen bör uppfatta

⁴⁹ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 399.

⁵⁰ Mål C-383/99, p. 44.

⁵¹ Mål C-383/99, p. 43.

⁵² Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 181.

⁵³ SOU 1958:10 s. 221. Se även 4§ 1st. sista meningen VmL.

⁵⁴ SOU 1958:10 s. 222.

tecknet som just ett varumärke[...]”⁵⁵. Detta får dock anses vara en flytande gräns och enligt förarbetena till VmL kan detta krav inte uttryckas i procentandelar, utan får ”[...]bero på omständigheterna i det enskilda fallet”.⁵⁶

Det fjärde och sista kravet, anger att varumärket ska vara känt som beteckning för de varor som tillhandahålls. Enkelt formulerat innebär detta krav att varumärket måste kunna fungera som individualiseringsmedel för den aktuella varan, det vill säga märket måste ha, ursprunglig eller förvärvad, särskiljningsförmåga.⁵⁷ Till exempel kan ett deskriptivt varumärke endast erhålla ensamrätt genom inarbetning eftersom ett deskriptivt varumärke saknar särskiljningsförmåga.⁵⁸ Ett sådant varumärke måste skaffa sig en *secondary meaning*⁵⁹, det vill säga en andra innebörd än den ursprungliga.⁶⁰ Vid bedömningen av om ett inarbetat varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga och till följd därav önskar registreras ska det göras en samlad bedömning av samtliga uppgifter som kan påvisa särskiljningsförmåga. Hänsyn kan till exempel tas till faktorer som den marknadsandel varumärket innehar, hur länge märket har varit i bruk, om det har gjorts stora investeringar i att marknadsföra det jämte utlåtanden av nationella handelskammare eller yrkessammanslutningar.⁶¹

3.2 Ensamrätten

3.2.1 Skyddsobjektet

Både fysiska och juridiska personer kan erhålla ensamrätt till ett varumärke. Ensamrätten avser dock endast varumärken som används särskiljande i näringsverksamhet. Tidigare tillkom ensamrätten endast ”näringsidkare”, men genom en lagändring år 1995 ändrades detta uttryck till ”näringsverksamhet”.⁶² Enligt förarbetena till VmL skulle begreppet ”näringsidkare” ges en mycket vidsträckt tolkning vilket därmed torde innebära att även begreppet näringsverksamhet ska tolkas vitt.⁶³ Enligt Nordell talas det traditionellt om ”[...]att användning av ett kännetecken i *avsättningsfrämjande syfte*, är att anse som användning i näringsverksamhet i varukänneteckensrättslig bemärkelse[...]”⁶⁴. Nordell konstaterar emellertid också att avgränsningen alltjämt är tämligen otydlig.⁶⁵

⁵⁵ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 387.

⁵⁶ Prop. 1994/95:59 s. 45.

⁵⁷ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 387.

⁵⁸ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 404.

⁵⁹ Av Nordell kallat *sekundärreferens*, se s. 212.

⁶⁰ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 78.

⁶¹ Mål C-108/97 och 109/97, p. 49-51.

⁶² Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 408.

⁶³ SOU 1958:10 s. 212.

⁶⁴ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 398.

⁶⁵ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 398.

3.2.2 Ensamrättens innehåll

Resultatet av registrering eller inarbetning är inte att någon äger ett varumärke eller ett ord. Man kan inte i likhet med ett materiellt ting äga en del av det allmänna språket som används för den mänskliga kommunikationen. Ensamrätten till ett varumärke innebär istället att en fysisk eller juridisk person tilldelas en juridisk rättighet, en förfoganderätt, till följd av att varumärket ifråga är kopplat till dennes näringsverksamhet.⁶⁶

Lagtekniskt framgår ensamrättens innehåll av 4-6§§ VmL. Av 4§ VmL framgår att ingen annan än innehavaren av ett varumärke får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart varumärke för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Denna regel gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet, utomlands eller också förs in i landet.

Skyddsomfånget för ett varumärke är direkt beroende av dess distinktivitet. ”Ju mer distinkt ett kännetecken är, desto större blir dess skyddsomfång”⁶⁷. I 6§ VmL stadgas att varumärken är förväxlingsbara när de avser varor av samma eller liknande slag. Följaktligen krävs både märkeslikhet samt varuslagslikhet för att risk för förväxling ska anses föreligga. Dessa båda krav kommunicerar med varandra genom den så kallade produktregeln. Produktregeln innebär att om de ifrågavarande produkterna är desamma, är kravet på märkeslikhet mindre. Man kan också vända på det och säga att om varumärkena är likadana, är kravet på varuslagslikhet mindre. När man bedömer huruvida två varumärken är förväxlingsbara ska man göra en helhetsbedömning av dess likheter. Granskningen görs utifrån tre kategorier: synbilden (synintrycket), ljudbilden (hörselintrycket) och föreställningsbilden (meningsinnehåll/motiv). Till dessa kategorier tillkommer sedan diverse principer, till exempel principen om den bleknande minnesbilden. Den övergripande åsikten för bedömningen, både i doktrin och i praxis, är emellertid att denna måste varieras och anpassas efter varje specifikt fall.⁶⁸

6§ 2st. VmL ger uttryck för en regel som stadgar skydd för väl ansedda varumärken. Tidigare framgick den så kallade Kodak-doktrinen av samma lagrum, men ändrades i samband med harmoniseringen av de gemenskapsrättsliga reglerna.⁶⁹ Skyddet för väl ansedda varumärken är utökat till att omfatta alla varuslag och är således ett undantag från ovan nämnda produktregel. Det är dock inget generellt skydd för alla varumärken som anses väl ansedda, utan bör beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Skälet till att det finns ett skydd av detta slag är att ifrågavarande varumärken just på grund av sin ställning som väl ansedda är särskilt utsatta för felaktigt utnyttjande. Den som drar otillbörlig fördel av ett väl ansett

⁶⁶ Holmqvist, NIR 1975 s. 255.

⁶⁷ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 397.

⁶⁸ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 413, 429-437, mål C-342/97 p. 27.

⁶⁹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 301.

varumärke, utnyttjar inte bara en viss design eller utformning, utan också föreliggande varumärkes inre värden. Dessutom riskerar ett sådan utnyttjande att skada det efterliknade varumärket om det snyltande varumärket till exempel erbjuder varor med bristande kvalitet.⁷⁰

3.2.3 Inskränkningar

I ensamrätten till ett varumärke finns diverse inskränkningar som här alldeles kort ska beröras. För det första bör det återigen påpekas att ensamrätten till ett varumärke endast omfattar användning i näringsverksamhet. Således faller all användning som sker privat utanför skyddsområdet. Till exempel anser Knoph att det är tillåtet att använda annans varumärke som tapetmönster.⁷¹ Ett uttalande som emellertid kan diskuteras och som bör avgöras med hänsyn till var tapeten finns, vem som har den på sin vägg och med vilken anledning tapeten används.⁷²

Ytterligare inskränkningar i varumärkesrätten stadgas i 3§ VmL. Detta lagrum ger uttryck för så kallade *naturliga varumärken* och innebär en principiell rätt för var och en att i näringsverksamhet till exempel använda (sitt) släktnamn, (sin) adress, (sin) firma eller uppgifter om varans art, kvalitet, geografiska ursprung och så vidare såsom kännetecken för sina varor.⁷³

Förutom redan nämnda stadgar 4§ 2st. VmL en inskränkning rörande reservdelar och tillbehör. Främst ger detta lagrum uttryck för ett varumärkes skyddsomfång, men kan samtidigt ses som en inskränkning i detsamma. Aktuellt stycke stadgar nämligen förbud för återopande av annans varumärke i samband med marknadsföring av reservdelar, tillbehör eller liknande (exempelvis service), på så sätt att återopandet ger sken av att den aktuella varan härstammar från varumärkesinnehavaren eller att denne gett tillstånd till sådant återopande. Omvänt, är det emellertid tillåtet att vid marknadsföring av varor såsom reservdelar återopa annans varumärke då det föreligger ett befogat intresse och då marknadsföringen sker på ett lojalt sätt i enlighet med god affärssed.⁷⁴ I fallet *Gillette* formulerade domstolen ett antal situationer då ett varumärke inte anses återopat i enlighet med god affärssed. Exempel på sådana situationer är då användning av varumärket misskrediterar varumärkesinnehavaren eller då användning av varumärket påverkar dess värde genom renomménlytning.⁷⁵

Utöver de inskränkningar i varumärkesrätten som anges i VmL finns även en inskränkning i 18§ Marknadsföringslagen (2008:486). Här stadgas en rätt

⁷⁰ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 296-297.

⁷¹ Knoph, *Åndsretten*, s. 449.

⁷² Se bland annat Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 399-400, för en sådan diskussion.

⁷³ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 449.

⁷⁴ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 450-452, SOU 1958:10 s. 243.

⁷⁵ Mål C-228/03, p. 49.

till jämförande reklam innebärandes en rätt för näringsidkare att i sin egen reklam använda annans näringsidkares varumärke i jämförande syfte. Detta får dock endast ske under särskilt angivna förutsättningar.

3.3 Skyddets varaktighet och upphörande

Skyddet för ett varumärke är i princip ett ovillkorligt evighetsskydd. Det enda kravet som måste uppfyllas för att skyddet ska fortsätta verka är kravet på förnyelse. För registrerade varumärken finns en registreringsperiod om 10 år. Perioden börjar gälla på själva registreringsdagen och det finns ingen begränsning vad gäller antalet förnyelser, se 22§ VmL. Angående inarbetade varumärken är den fortsatta giltigheten av ett sådant beroende av om det ifrågavarande varumärket uppfyller kraven på just inarbetning. Så fort ett inarbetat varumärke inte längre anses vara inarbetat går skyddet förlorat.⁷⁶

Förutom i fall då ensamrätten upphör på grund av utebliven förnyelse eller då ett varumärke inte längre anses inarbetat kan skyddet också gå förlorat med anledning av hävning. Talan om upphörande genom hävning får föras av var och en som lider förfång av varumärkesanvändningen, av allmän åklagare samt av en sammanslutning av berörda näringsidkare, se 26§ VmL. Enligt 25§ VmL kan ett varumärke hävas om dess registrering skett i strid med VmL, varumärket är vilseledande, saknar särskiljningsförmåga, strider mot allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse. Hävning förutsätter emellertid att hävningsgrunden alltjämt föreligger då talan om hävning väcks. 25§ VmL avser hävning på grund av ursprungliga brister, det vill säga brister som förelåg redan då varumärket registrerades. Hävning kan emellertid även ske på grund av senare uppkomna omständigheter. Exempel på sådana omständigheter är bristande användning, degeneration, vilseledande eller att märket strider mot allmän ordning.⁷⁷

⁷⁶ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 454, 457.

⁷⁷ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 454-460.

4 Varumärkets funktion

”It is not true to say that all there is in a trademark is to prevent misleading by others and passing off their goods as those of the trademark claimant.”⁷⁸ Precis som ovanstående citat stipulerar har ett varumärke ett flertal funktioner. Dessa funktioner varierar beroende på ur vilken aktörs perspektiv varumärket ses. De aktörer som är aktuella för den följande framställningen är *lagstiftaren*, *varumärkesinnehavaren*, *konsumenten* samt *konkurrenten*. Betoningen kommer emellertid att ligga på det tre sistnämnda eftersom dessa har störst betydelse för detta arbetes kärna.

4.1 Referens och mening

I den känneteckensrättsliga doktrinen talas väldigt mycket om ett varumärkes mening och referens. Alla ord kan sägas ha en referens såväl som en mening. Skillnaden mellan dessa är att *referens* tar sikte på ett ords omfång, medan *mening* avser den uppfattning som medföljer ett ord. Applicerat på varumärken innebär detta att ett varumärkes referens anger de produkter, tjänster samt det kommersiella ursprung som varumärket är kopplat till, medan dess mening anger omsättningskretsens kvalitativa uppfattning av varumärket.⁷⁹

En mening kan ha flera olika referenser, precis som att två begrepp kan ha samma referens, men olika mening. Tillämpar man detta på varumärken kan det konstateras att meningen av ett specifikt varumärke, till exempel lyx, kan vara kopplat till ett flertal olika produkter som alla har begreppet lyx som mening, men beroende på vem man frågar varierar uppgivet varumärke. Omvänt gäller följaktligen att en specifik produkt eller ett specifikt företag, till exempel datorer och Apple, har ett flertal olika meningar. En del konsumenter kanske associerar Apple med design, andra med att deras produkter är dyra.⁸⁰

4.2 Särskiljnings- och individualiseringsfunktion

Samtliga funktioner kopplade till ett varumärke är av stort värde, men funktionen som individualiseringsmedel torde vara den viktigaste och mest värdefulla eftersom den är av så stor betydelse för samtliga aktörer. För lagstiftaren innebär förmågan att särskilja att samhället får en väl fungerande marknad, främst då ett särskiljande varumärke till stor del verkar som en hjälpresurs för att skapa gynnsammare förutsättningar för

⁷⁸ Ladas, *The Trademark Reporter* 1964, s. 947.

⁷⁹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 109.

⁸⁰ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 109-110.

kommunikationen mellan marknadens aktörer och på så sätt bidrar de till en mer effektiv handel.⁸¹ Funktionen som individualiseringsmedel baseras således på en tanke om effektiv konkurrens och denna framkommer mycket tydligt lagtekniskt i kravet på särskiljningsförmåga. Vad gäller de övriga aktörerna gynnas naturligtvis även dessa av en väl fungerande marknad, men för dem torde ett varumärke främst ses som ett sätt att särskilja en viss näringsidkares produkter och tjänster från en annans. Varumärkets särskiljnings- och individualiseringsfunktion kan te sig som en och samma, men det finns en skillnad. Enligt Nordell kommer denna skillnad till uttryck i de relationer som ett varumärke ger upphov till. Särskiljningsfunktionen fungerar som en relation mellan varumärket och den produkt eller tjänst som detta representerar och skapar en referens mellan dem, medan funktionen som individualiseringsmedel tar sikte på relationen mellan varumärkesinnehavaren och de aktuella konsumenterna. Individualiseringsfunktionen anspelar således mer på ett varumärkes mening.⁸²

4.3 Ursprungsfunktion

Att märka saker för att påvisa ett visst ursprung är varumärkesrättens äldsta funktion. Denna funktion kan ses som ett direkt resultat av ett varumärkes referens då dess främsta syfte är att fungera som en länk mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten. Ursprungsfunktionen är nära relaterad med särskiljningsfunktionen, men avser inte relationen mellan varumärket och ifrågavarande produkt/tjänst, utan påvisar istället viss härkomst. Härkomsten behöver inte endast vara av det kommersiella slaget utan kan även utpeka en produkt eller tjänsts geografiska ursprung.⁸³

4.4 Garanti-, kvalitets- och informationsfunktion

Varumärket som garant spelar en avgörande roll i förbindelsen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten. I den relationen torde garantifunktionen vara av störst betydelse eftersom en defekt produkt mycket lätt ger upphov till att konsumenten byter varumärke. Varumärket behöver emellertid inte tvunget tillförsäkra att aktuella produkter och tjänster har en hög kvalitet, men däremot att konsumenterna erhåller produkter och tjänster med en konstant och jämn kvalitet. Detta grundar sig på konsumentens behov av tillfredsställelse och av att få sina förväntningar uppfyllda. Upplever konsumenten att ett visst varumärke inte erbjuder konstant kvalitet, bortser han således från detta och väljer ett konkurrerande istället. Enligt Melin kan garantifunktionen också fungera som en riskreducerare. Köp av vissa produkter och tjänster kan för en konsument innebära ett påtagligt riskmoment med risker av social, ekonomisk eller

⁸¹ Melin, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel*, s. 25.

⁸² Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 74.

⁸³ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 77-78.

fysisk natur. Genom att konsumenten väljer produkter eller tjänster från ett varumärke som denne upplever som välkänt och etablerat reduceras den upplevda risken och konsumenten känner sig säker i sitt köp.⁸⁴

Förutom att säkerställa viss kvalitet syftar också garantifunktionen till att garantera ett visst ursprung. Ursprungsfunktionen kan därmed sägas vara direkt beroende av garantifunktionen eftersom den sistnämnda syftar till att garantera konsumenterna att de inte utsätts för risk för förväxling.⁸⁵ I rättsfallet Arsenal uttalade EG-domstolen att "[f]ör att varumärket ska kunna fylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla produkter eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet".⁸⁶

Vad gäller varumärkets funktion som informationsbärare innebär denna en förlängd arm av dess funktion som individualiseringsmedel. Ett varumärke förmedlar informationen att en specifik produkt eller tjänst har ett visst innehåll, pris eller en viss kvalitet. Denna information är av stor betydelse för alla aktörer utom lagstiftaren. Inte minst för konkurrenten är ett varumärkes information viktig. Genom att förmedla mer attraktiv information än sina konkurrenter kan en varumärkesinnehavare bryta relationen mellan en viss konsument och en viss konkurrent för att på så sätt få konsumenten att köpa varumärkesinnehavarens egna produkter istället. Informationen som en konsument tar till sig är antingen av rationellt eller emotionellt slag. Informationen av rationell karaktär är som redan nämnt innehåll, pris eller kvalitet medan informationen av emotionell karaktär anspelar på den självbild ett varumärke vill förmedla, liksom den bild av sig själv som konsumenten vill förmedla till sin omgivning. Ett varumärke kan således sägas ha en viss image och den konsument som köper produkter från aktuellt varumärke önskar erhålla samma image.⁸⁷

4.5 Reklamfunktion

Varumärket är ansiktet utåt för en viss produkt, tjänst eller näringsidkare. Det är genom varumärket som en näringsidkare åstadkommer masskommunikation med berörda konsumenter. För att en näringsidkare således ska kunna förmedla samtliga ovan omtalade funktioner hos ett varumärke, ter det sig naturligt att detta är en del av marknadsföringen. Idag har utvecklingen i samhället och på marknaden lett till att befintliga företag i allt större utsträckning omvärderat sin syn på marknadsföring. Fokus ligger inte längre på de produkter och tjänster som är kopplade till varumärket, utan på den information och image som varumärket förmedlar. Genom att anspela

⁸⁴ Melin, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel*, s. 29.

⁸⁵ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 84.

⁸⁶ Mål C-206/01, p. 48.

⁸⁷ Melin, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel*, s. 26-30.

på den självbild en konsument önskar uppvisa för sin omgivning skapar en varumärkesinnehavare märkeslojalitet hos konsumenterna.⁸⁸ Denna lojalitet kännetecknas av att en konsument är välvilligt inställd till ett specifikt märke och under en längre period gör upprepade köp av produkter och tjänster med samma varumärke. Märkeslojaliteten varierar i grad beroende på vilken typ av produkt eller tjänst som är aktuell. Generellt sett är märkeslojaliteten som högst vid köp av produkter som innefattar ett risktagande för konsumenten. Anledningen till detta är att de produkter som berörs ofta anspelar på konsumenternas självbild och är starkt relaterade till en konsuments livsstil. Målsättningen för en näringsidkare är följaktligen att erhålla så många märkeslojala konsumenter som möjligt eftersom en hög märkeslojalitet i stor utsträckning skapar stabilitet och god lönsamhet.⁸⁹

4.6 Konkurrensfunktion

Samtliga ovan nämnda funktioner hos ett varumärke kan sägas utmynna i den sista funktionen, nämligen varumärket som konkurrensmedel. Enligt Melin fungerar varumärket idag som ett strategiskt konkurrensmedel i kampen om konsumenterna. Detta beror framförallt på att en varumärkesinnehavare genom sitt varumärke tillåts kommunicera direkt med konsumenterna, utan att behöva gå omvägen via en detaljist. Genom detta tillvägagångssätt skapar varumärkesinnehavaren inte bara ett nätverk av märkeslojala konsumenter, utan också ett starkt varumärke att använda vid förhandling med andra detaljister. Dessa är naturligtvis intresserade av varumärken med en stark ställning eftersom produkter och tjänster kopplade till ett sådant varumärke ofta kännetecknas av hög omsättningshastighet och god lönsamhet. Förutom varumärkets funktion som påtryckningsmedel vid förhandlingar, kan ett varumärke även verka som hinder för inträde på marknaden. Märkeslojalitet anses vara ett av de främsta etableringshindren och konkurrenter till ett välkänt varumärke kan på grund av detta stöta på stora svårigheter i sin etablering.⁹⁰

Sett till vad konkurrensrätten och immaterialrätten syftar till att uppnå, kan de båda rättsområdena vid ett första ögonkast se ut att vara varandras motsatser. Idag gällande immaterialrättslig lagstiftning är uttalat konkurrensbefrämjande, men detta till trots, innebär en ensamrätt av nu aktuellt slag en typ av rättsligt monopol, om än ett tidsbegränsat sådant. Oaktat de främjande fördelarna verkar således en immaterialrätt även konkurrensbegränsande. Sett till syftet strävar emellertid både immaterialrätten och konkurrensrätten till att skapa välfärd för konsumenterna, vilket innebär att de också går hand i hand. ”Existensen av konkurrens förutsätter förekomsten av immaterialrättigheter liksom existensen av immaterialrättigheter förutsätter konkurrens”.⁹¹ Istället för att se de båda rättsområdena

⁸⁸ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 93.

⁸⁹ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 24-26.

⁹⁰ Melin, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel*, s. 27, 31.

⁹¹ Eklöf, *Upphovsrätt i konkurrens*, s. 23.

som varandras motsatser, bör man se dem som ett komplement till varandra, ett komplement som kan utnyttjas av samtliga aktörer.

5 Varumärkesdegeneration

5.1 Vad är degeneration?

Begreppet degeneration är en term lånad från schweizisk doktrin med betydelsen försämring.⁹² Degeneration inträffar, enkelt uttryckt, när ett varumärke som tidigare innehade särskiljningsförmåga, förlorar densamma. Vad som förut ansågs vara ett varumärke övergår således till att bli en generisk beteckning för det varuslag som varumärket var registrerat för.⁹³

Primärt drabbas främst varumärken som består av ord av degeneration, men även andra kännetecken, såsom figurmärken, firma och släktnamn kan bli utsatta.⁹⁴ I den följande framställningen kommer endast ordmärken att beröras, men händelseförloppet och resultatet av degeneration är i stort sett detsamma oberoende av vilken typ av kännetecken det är frågan om.

För att anknyta till vad som tidigare sagts kan degeneration uttryckas som att ett varumärke förlorar sin sekundärreferens. Detta ska jämföras med fenomenet urvattning, där ett varumärke fortfarande besitter en sekundärreferens, men vars mening förändras på grund av att särskiljningsförmågan har försvagats. När ett varumärke förlorar sin sekundära referens, försvinner den individualiserande funktionen, det vill säga, varumärket är inte längre individualiserande för de ifrågavarande produkterna respektive tjänsterna, utan varumärket är de facto en beteckning för dessa. Vid degeneration försvinner således särskiljningsförmågan helt.⁹⁵

5.2 Orsaker till degeneration

I fallet Aspirin uttalade den amerikanska domstolen följande: "The single question [...] in all these cases [fall av degeneration] is merely one of fact: what do the buyers understand by the word [...]?"⁹⁶ Detta citat kan sägas formulera en typ av huvudregel i form av att när konsumenter inte längre tänker på och använder ett varumärke som en beteckning för en viss produkt eller tjänst med ett visst kommersiellt ursprung, utan som en beteckning för det aktuella varuslaget har varumärket drabbats av degeneration. Följande avsnitt berör orsakerna till varför degeneration uppstår.

⁹² Uggla, NIR 1955.

⁹³ Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, s. 13.

⁹⁴ Uggla, NIR 1955.

⁹⁵ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 360.

⁹⁶ Bayer Co. v. United Drug Co., p. 2-4.

5.2.1 Degeneration, ett sjukdomstillstånd

Innan orsakerna till degeneration presenteras ska sägas något om själva processen. För att beskriva denna kan man i likhet med Melin och Urde likna degeneration vid ett sjukdomstillstånd. Genom att dela upp processen i tre olika stadier önskar de visa hur ett varumärke som drabbas av degeneration utvecklas från att vara fullt fungerande till att inte längre fungera alls. De tre stadier som Melin och Urde använder sig av är: friskt varumärke, sjukt varumärke och dött varumärke. Ett friskt varumärke är precis vad det låter som, nämligen ett varumärke som fyller sin funktion som individualiseringsmedel och som av allmänheten uppfattas just som ett varumärke. Ett varumärke som dock betecknas som sjukt har påbörjat sin väg mot degeneration. Detta stadium kännetecknas främst av att varumärket används som en generisk beteckning. Ett sjukt varumärke har emellertid inte ännu degenererat utan befinner sig endast i riskzonen. Än finns tid att vidta preventiva åtgärder och genom att uppmärksamma ett varumärkes sjukdomstillstånd menar Melin och Urde att det fortfarande är möjligt att återge varumärkets dess särskiljningsförmåga. Misslyckas varumärkesinnehavaren att reparera de skador som uppstår hamnar varumärket slutligen i det tredje stadiet. Väl där har varumärket förlorat all sin särskiljningsförmåga och genom degeneration förvandlats till en allmän beteckning för det aktuella varuslaget.⁹⁷

5.2.2 Åtgärder av varumärkesinnehavaren

Ansvar för ett varumärke vilar exklusivt på varumärkesinnehavaren. Detta får anses vara en naturlig följd av att rätten till ett varumärke är en ensamrätt. Trots detta kommer följande framställning visa att många gånger är varumärkesinnehavaren själv skyldig till att varumärket degenererar.

Den främsta orsaken till degeneration torde vara att behovet av en generisk beteckning för en viss produkt respektive tjänst inte är tillfredsställande uppfyllt.⁹⁸ Att detta behov inte är uppfyllt kan bero på ett flertal orsaker som varumärkesinnehavaren direkt eller indirekt påverkar. Den första orsaken är att varumärkesinnehavaren underlåter att introducera en generisk beteckning då man presenterar produkten/tjänsten i kombination med varumärket. Det finns många exempel på varumärken som degenererat på grund av bristen på en sådan lämplig term. Grammofon, dynamit samt linoleum är tre välkända exempel. För att fylla det tomrum som uppstår använder man således istället varumärket som en beteckning för den aktuella varan vilket gör att särskiljningsförmågan urvattnas för att slutligen försvinna helt.⁹⁹

Ytterligare grund för degeneration kan vara att varumärkesinnehavaren har lanserat en generisk beteckning, utan att använda den. Detta är minst lika

⁹⁷ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 91-93.

⁹⁸ Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, s. 97.

⁹⁹ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 94.

förödande som den förstnämnda orsaken eftersom konsekvenserna blir desamma.¹⁰⁰

De tre näst följande skälen kan varumärkesinnehavaren endast påverka indirekt. Anledningen till detta är att samtliga har stor koppling till varumärkets omsättningskrets samt rådande språkbruk, två faktorer som varumärkesinnehavaren endast i en begränsad utsträckning kan styra över. Det första skälet utgörs av fall i vilka det har lanserats en generisk beteckning, men omsättningskretsen samt allmänheten underlåter att använda den. Istället föredrar man själva varumärket såsom lämplig term. Som exempel kan tas sällskapsspelet Monopol som i USA lanserades som "real estate trading game" under varumärket Monopoly. Trots att varumärkesinnehavaren var mycket noga i sin egenanvändning av varumärket accepterades aldrig termen "real estate trading game", utan Monopoly kom att bli den generiska beteckningen. I USA är således Monopoly ett degenererat varumärke sedan år 1986. Det andra skälet omfattar situationer där den generiska beteckningen inte anses fungera optimalt varvid den byts ut mot varumärket. Även här skulle Monopoly kunna fungera som exempel. Det tredje och sista skälet beror på förändringar i språkets dynamik. Melin och Urde konstaterar att "[...]språket är dynamiskt och ibland till synes irrationellt"¹⁰¹. Som exempel nämner man varumärket Xerox som degenererat till förmån för den generiska beteckningen kopia. I likhet med Melin och Urde är det svårt att förstå anledningen till denna utveckling. Till skillnad från fallet med Monopoly där den generiska beteckningen utgjordes av fyra ord, är termen kopia enkel och lättförståelig. Möjligen kan det till viss del förklaras med följande citat från Holmqvist: "Språkbruket tar vad det behöver utan att fråga om lov"¹⁰². Citatet visar att ett språk är under ständig utveckling, både på gott och ont.¹⁰³

Av nu nämnda orsaker till degeneration anser Melin och Urde att de tre första orsakerna ligger inom varumärkesinnehavarens kontroll, medan de övriga ligger utanför.¹⁰⁴ Enligt min åsikt är emellertid detta konstaterande orättvist hårt mot varumärkesinnehavarna. Vad gäller de två första skälen, att varumärkesinnehavaren underlåter att lansera en generisk beteckning samt att denne underlåter att använda en lanserad beteckning, är jag beredd att hålla med Melin och Urde. Båda dessa orsaker ligger helt inom varumärkesinnehavarens kontroll och uppfyller man inte dessa visar det en stor brist på kunskap eftersom man då inte är medveten om vad en sådan underlåtelse kan leda till.

I fråga om den tredje orsaken till degeneration är jag dock inte överens med Melin och Urde. Den tredje orsaken, att varumärket föredras framför den

¹⁰⁰ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 94.

¹⁰¹ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 95.

¹⁰² Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s. 83.

¹⁰³ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 94-95.

¹⁰⁴ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 95.

generiska beteckningen torde inte till fullo ligga inom varumärkesinnehavarens kontroll. Jag anser att det kan diskuteras i vilken utsträckning varumärkesinnehavaren kan beskyllas för en sådan utveckling. Att en generisk beteckning inte accepteras av omsättningskretsen torde till stor del bero på själva beteckningen. Ansvar för vilken beteckning som används vilar självfallet på varumärkesinnehavaren, men som i ovan nämnda fall med Xerox, där det finns ett utmärkt substitut, kan man fråga sig vad varumärkesinnehavaren kunde gjort annorlunda. Borde varumärkesinnehavaren lagt större vikt vid att utreda den generiska beteckningens funktion innan lansering? Sett till exemplet med Monopoly kan man absolut argumentera för att så borde vara fallet. Den största nackdelen med beteckningen "real estate trading game" är att den består av för många ord, den är helt enkelt för lång och för krånglig. I fallet med Monopoly kan man därför tycka att varumärkesinnehavaren borde företagit en mer noggrann undersökning kring den generiska beteckningens gångbarhet. En sådan argumentation har emellertid sina brister eftersom den inte ger svar på var gränsen för en sådan undersökning går. Att lansera en ny produkt är en kostsam process och i den processen torde inte den generiska beteckningen vara prioriterad. Trots att den borde det kan man som varumärkesinnehavare, med hänvisning till Xerox, dock inte vara säker fastän man genomfört en undersökning.

Vad gäller den fjärde orsaken till degeneration, att den lanserade generiska beteckningen inte fungerar optimalt, anser Melin och Urde att denna ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll. Jag anser emellertid att den fjärde orsaken, i likhet med den tredje, torde befinna sig någonstans i gränslandet mellan att vara inom eller utom varumärkesinnehavarens kontroll. Vad som är en optimalt fungerande beteckning varierar från fall till fall och beror precis som i föregående situation på vilken den ursprungliga generiska beteckningen är. I takt med den ökade globaliseringen beror även ett varumärkets optimala funktion på vilket språk varumärket härstammar ifrån. Ett varumärke med tillhörande generisk beteckning kan fungera väl på exempelvis engelska, men vid översättning av den generiska termen till svenska kan språkskillnaderna medföra att det inte finns någon passande beteckning. För en utländsk varumärkesinnehavare är det svårt och förenat med stora kostnader att för varje land man väljer att lansera i, hitta en väl fungerande generisk beteckning. Slutligen i fråga om den sista orsaken, språkets förändringar, ligger denna helt utanför varumärkesinnehavarens kontroll. Ansvar för att omsättningskretsen och allmänheten, trots varumärkesinnehavarens korrekta egenanvändning av varumärket, till exempel utvecklar slangord eller förkortningar av varumärket kan inte anses åvila varumärkesinnehavaren. För att anknyta till detta väljer jag att citera ur företaget Googles riktlinjer för användning varumärket Google: "One of the conditions for all users is that you can't mess around with our marks. Only we get to do that."¹⁰⁵

¹⁰⁵ <http://www.google.com/permissions/guidelines.html> Besökt 2008-12-15, kl 17.11.

5.2.3 Åtgärder av konsumenter

Diskussionen under föregående avsnitt visar att genom att använda varumärket felaktigt kan omsättningskretsen och allmänheten påverka degenerationsprocessen hos ett varumärke. I inte mindre än tre av de ovan nämnda fem orsakerna till degeneration bidrar omsättningskretsen samt allmänheten till att ett varumärke riskerar att degenerera.

I denna framställning utgår jag ifrån att konsumenter innefattas i begreppet ”omsättningskrets”. Av följande framgår emellertid att vad som utgör ett varumärkes omsättningskrets varierar från fall till fall. Vid den rättsliga bedömningen av degeneration ska, enligt förarbetena till VmL, stor hänsyn tas till hur varumärket uppfattas bland dem som kommersiellt befattar sig med det. Någon mer detaljerad motivering ges inte, det konstateras endast att det är uppfattningen inom handeln och de tidiga distributionsleden som bör vara avgörande.¹⁰⁶ Sett till förarbetena borde följaktligen inte någon hänsyn tas till konsumenternas och allmänhetens användning av varumärket. I fallet *Bostongurka* ställdes emellertid denna fråga på sin spets. Efter en förfrågan från Svea hovrätt¹⁰⁷ svarade EG-domstolen att omsättningskretsen för ett varumärke i synnerhet består av konsumenter och slutanvändare. Beroende på vad som är kännetecknande för marknaden för den specifika produkten/tjänsten ska dock hänsyn även tas till hur samtliga näringsidkare som tillhandahåller den föreliggande produkten/tjänsten uppfattar dess varumärke.¹⁰⁸ Slutsatsen av detta blir således att konsumenter har en mycket stor roll i ett varumärkes vara eller icke vara i fall av degeneration. Eftersom hänsyn emellertid även ska tas till övriga aktörer, till exempel distributörer, kan det uppstå besynnerliga situationer som i fallet med läkemedlet Aspirin. Efter att ha marknadsfört preparatet olika gentemot konsumenterna respektive distributörerna kom varumärket Aspirin att uppfattas som en generisk beteckning för smärtstillande läkemedel av konsumenterna, men inte av distributörerna. Aspirin utvecklades således till ett verbalt monopol, där upphovsföretaget Bayer innehade ensamrätten både till varumärket och till den generiska beteckningen för det aktuella preparatet. Sådana verbala monopol är dock inte möjliga eftersom särskiljningsförmågan mellan varumärket och den ifrågavarande produkten/tjänsten då har försvunnit. Vid tiden för inträffandet var Aspirin patentskyddat, men vid utgången av patentet blev inte bara själva preparatet tillgängligt för konkurrenterna, utan även varumärket som ansågs ha degenererat.¹⁰⁹ Det ska uppmärksammas att situationer av detta slag är ytterst ovanliga. Vid bedömningen av denna typ av fall torde man vara tvungen att ta hänsyn till den delande uppfattningen mellan konsumenterna och distributörerna. Trots en avvikande mening från

¹⁰⁶ Prop. 1960:167, s. 147-148.

¹⁰⁷ Mål C-371/02, p. 11. Vilka eller vilken är, enligt artikel 12.2 a i varumärkesdirektivet [25§ VML], i sådana fall där en vara hanteras i flera led innan den når konsumenten, den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara för vilke[n] det är registrerat?

¹⁰⁸ Mål C-371/02, p. 25-26.

¹⁰⁹ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 91-93.

endera parten borde resultatet dock bli detsamma, det vill säga att varumärket anses degenererat på grund av det verbala monopol som leder till att särskiljningsförmågan går förlorad.

5.2.4 Åtgärder av konkurrenter

Det har redan konstaterats att målet för en varumärkesinnehavare är att knyta så många märkeslojala konsumenter som möjligt till verksamheten. Ett varumärke med flertalet sådana konsumenter kännetecknas ofta av hög omsättningshastighet och god lönsamhet. Därför är det inte särskilt egendomligt att innehavare av mindre starka varumärken försöker dra nytta av ett redan etablerat varumärke. Ett sådant illojalt nyttjande kan emellertid medföra allvarliga konsekvenser för innehavaren av det utnyttjade varumärket.¹¹⁰ De otillbörliga åtgärder som konkurrenter vidtar kommer ofta till uttryck i deras marknadsföring. Därför är situationer av sådant slag väl reglerade i Marknadsföringslagen (2008:486). Enligt 5§ MFL ska all marknadsföring ske i överensstämmelse med god sed. Är inte detta krav uppfyllt anses marknadsföringen vara otillbörlig, se 6§ MFL. Sådan otillbörlig marknadsföring uppstår bland annat när marknadsföringen av en konkurrent är vilseledande eller misskrediterande eller i situationer av renomménnylning. Förutom nu nämnda fall kan det också bli tal om intrång i annans varumärkesrätt enligt 37§ VmL. Resultatet av otillbörlig marknadsföring eller varumärkesintrång är att det ifrågavarande varumärkets mening försvagas eller förflyttas vilket i sin tur främst leder till urvattning, men också degeneration. Som exempel kan tas fallet med bilmärket Mazda.¹¹¹ För att marknadsföra en ny bilmodell använde Mazda sig av frasen: "Mazda 929 Legato. Familjens nya Rolls". Av texten framgår tydligt att Mazda härigenom försökt anspela på det exklusiva bilmärket Rolls Royce genom att flytta varumärkets mening till sitt eget för att på så sätt "[...]åstadkomma en statushöjande effekt[...]"¹¹². En sådan åtgärd ansågs däremot inte vara tillåten och Mazda dömdes för varumärkesintrång. Det får anses vara uppenbart att användning av någon annans varumärke i likhet med Mazdas är skadligt för det utnyttjade varumärket och att sådant missbruk i stor utsträckning bidrar till urvattning som i förlängningen kan ge upphov till degeneration.

5.2.5 Åtgärder av lagstiftaren

Nordell skriver att "[...]känneteckensrättens huvuduppgift är att *generera* varumärken och därtill skydda de givna kännetecknen mot *angrepp* och *degeneration*."¹¹³ Trots detta syfte är emellertid den rättsliga regleringen av degeneration ytterst bristfällig. Den befintliga regleringen på området är till största delen inriktad på åtgärder vidtagna av konkurrenter. I fall som ovan nämnda Mazdafallet träder antingen varumärkesrätten eller

¹¹⁰ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 362.

¹¹¹ Uppsala tingsrätt, dom den 11 dec. 1980.

¹¹² Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 403.

¹¹³ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 174.

marknadsföringsrätten in och garanterar varumärkesinnehavaren ordentliga rättsmedel för att motverka att konkurrenter inkräktar på det aktuella varumärket. Vad gäller övriga aktörer finns det emellertid ingen lagstiftning.

Ett försök med att reglera åtgärder av professionella användare har gjorts genom införandet av 11§ VmL som stadgar följande:

”Författare, utgivare och förläggare av lexikon, handbok eller annan liknande tryckt skrift är skyldiga att, på begäran av den som innehar registrerat varumärke, tillse, att varumärket ej återgives i skriften utan att det framgår, att fråga är om dylikt märke. Försummar någon vad honom åligger enligt första stycket, är han skyldig medverka till att beriktigande offentliggöres på det sätt och i den omfattning som finnes skäligt samt bekosta dylikt beriktigande”

Med hjälp av detta lagrum kan varumärkesinnehavaren hindra författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller liknande tryckt skrift från att felaktigt återge det aktuella varumärket och på så sätt bidra till dess degeneration. 11§ VmL är dock ytterst begränsad främst då det inte finns någon sanktion att tillgå vid brott mot den samt att det antal professionella användare som omfattas är synnerligen få.

Avseende den tredje gruppen, konsumenterna/allmänheten, torde de utgöra den största gruppen. På grund av sin storlek utövar de också ett mycket stort inflytande och som redan konstaterats betyder de mycket för ett varumärkes vara eller icke vara. Sett till detta resonemang borde därför den rättsliga regleringen för denna grupp vara den mest omfattande, men det finns ingen som helst reglering avseende konsumenters och allmänhetens användning av ett varumärke. Naturligtvis finns det förklarliga skäl till varför rättsläget ser ut som det gör, men med tanke på hur stort inflytande konsumenterna och allmänheten har, borde lagstiftaren försöka ändra på detta. Anledningen till det nuvarande rättsläget är att en reglering som kan sägas omfatta ”alla” leder till bland annat hanterings- och bevissvårigheter. Vidare kan införandet av bestämmelser för konsumenters användning av varumärken ses som ett intrång i privatlivets helgd, att konsumenter berövas rätten att använda språket hur som helst och så vidare. Vid införandet av denna typ av reglering uppstår även frågor som rör lämpliga sanktioner och det faktum att gällande varumärkesrättslig lagstiftning bygger på principen att ensamrätten till ett varumärke endast omfattar användning i näringsverksamhet. Sammanfattningsvis kan således konstateras att det finns brister i gällande lagstiftning, brister som hindrar varumärkesinnehavare från att effektivt motverka att ett varumärke utsätts för degeneration. Följaktligen går det att argumentera för att lagstiftarens åtgärder, eller rättare sagt brist på åtgärder, i viss mån kan bidra till ett varumärkes degeneration.

5.2.6 Åtgärder av professionella användare

Utgångspunkten för denna sistnämnda grupp av aktörer är tagen i 11§ VmL. Diskussionen under föregående rubrik visar dock på de brister som finns i

detta lagrum. De aktörer samt skrifter som omfattas, författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker och annan liknande tryckt skrift, är särdeles få. Detta i kombination med att det inte finns någon sanktion gör att slagkraften i regeln går förlorad. Inte desto mindre finns det en anledning till regleringens tillkomst. Som exempel kan tas företaget Google vars varumärke tagits in i den engelska ordlistan Oxford English Dictionary under verbet "to google".¹¹⁴ Åtgärder av den här typen är uppenbart skadliga för varumärkesinnehavare och således kan det konstateras att grundtanken bakom 11§ VmL är god. Varumärkesinnehavaren erhåller en möjlighet att se till att det tydligt påpekas att det aktuella varumärket just är ett registrerat varumärke och inte ett allmänt begrepp. Exempelvis kan varumärkesinnehavaren kräva att varumärket skrivs med stor begynnelsebokstav, att varumärket skrivs i versaler eller att det uttryckligen står att det rör sig om ett registrerat varumärke. Dilemmat är emellertid att det finns så oerhört många fler professionella användare som borde inkluderas i uppräknningen i 11§ VmL. Istället för att räkna upp exempel på sådana professionella användare kan man se till vilken typ av skrift som dessa är kopplade till för att på så sätt lyfta fram fler. I förarbetena till VmL anses tidningar och skönlitterära arbeten falla utanför, liksom läroböcker, vetenskapliga och populärvetenskapliga verk. Förklaringen till detta är att de utredningar man företagit visat att det inte går att upprätthålla en bestämmelse med så stort omfång. Emellertid påpekas det även ytterst motsägelsefullt att "[...]införande i sådana arbeten av varumärken såsom allmänna benämningar i och för sig kan leda till märkenas degeneration."¹¹⁵ Härmed är det svårt att ha förståelse för den övriga diskussionen som förs på området i förarbetena. För fortsatt diskussion kring lagstiftningen och för en alternativ utformning av 11§ VmL se nedanstående avsnitt, 5.5.1 Lagstiftning.

5.2.7 Åtgärder av licenstagare

En grupp av aktörer som fått oförtjänt lite uppmärksamhet i denna framställning avseende orsaker till degeneration är licenstagare. Vid licensiering riskerar nämligen varumärkesinnehavaren att licenstagaren uppträder illojalt eller utnyttjar det licensierade varumärket på ett otillbörligt sätt som i värsta fall kan leda till degeneration.¹¹⁶ Inte minst framgår detta av att rätten till ett varumärke är en ensamrätt, det vill säga den ska ägas ensamt.¹¹⁷ Licensiering innebär ju på intet sätt att äganderätten övergår till licenstagaren, men en varumärkesinnehavare som överväger att licensiera ut sitt varumärke borde vidta stora försiktighetsåtgärder i kombination med utförliga avtal som reglerar vad licenstagaren får och inte får göra.

¹¹⁴ Foley, *The Independent*, 2006.

¹¹⁵ SOU 1958:10, s. 171.

¹¹⁶ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 363-364.

¹¹⁷ Rindforth, *Dagen efter*, s. 15.

5.2.8 Avslutande kommentarer

För att sammanfatta detta avsnitt kan det sägas att orsakerna till degeneration mycket grovt kan delas in i två grupper. Den första gruppen innefattar åtgärder eller underlåtelser av varumärkesinnehavaren själv och den andra gruppen innefattar åtgärder eller underlåtelser av andra. Detta kan uttryckas som att en varumärkesinnehavare hela tiden deltar i ett vågspel där både dennes egna, men även utomståendes aktioner kan bidra till ett varumärkes degeneration. Det är självfallet lockande att säga att så fort varumärket hamnar utanför varumärkesinnehavarens kontroll eller i dess utkant, riskerar processen mot degeneration att ta sin början, men som ovanstående framställning visat vilar ansvaret för varumärket exklusivt på varumärkesinnehavaren och således hyser denne ett stort ansvar avseende varumärkets välbefinnande. Därför är det inte möjligt att i fall av degeneration ensamt lägga skulden på en enda aktör. Många gånger är det en följd av åtgärder och/eller underlåtelser som leder fram till degeneration. Oftast har också varumärkesinnehavaren ett finger med i spelet oavsett hur processen startade. För bortsett från den grundläggande orsaken, måhända förutom nycker i språkbruket och konsumenters missnöje, finns det nämligen alltid mer eller mindre effektiva medel att vidta för att förhindra att ett varumärke degenererar. Att säga att en varumärkesinnehavare som låter det gå så långt att denne förlorar rätten till sitt varumärke saknar den behövliga kunskapen om degeneration, dess orsak och verkan, är inte särskilt rättvis mot varumärkesinnehavaren. Dessvärre anser jag emellertid att detta är slutsatsen många gånger. Beroende på vem man frågar ses nämligen inte degeneration som något negativt och det är en åsikt som jag kan hysa förståelse för. Trots detta återstår dessvärre det faktum att degeneration obönhörligen leder till en förlust av rättigheter, se nedanstående avsnitt.

5.3 Verkan av degeneration

Verkan av degeneration kan sägas vara att varumärkesinnehavaren erhåller ensamrätt både till varumärket och till det varuslag som den aktuella produkten eller tjänsten representerar. Ett sådan verbalt monopol är emellertid inte möjligt och strider direkt mot grunderna för den varumärkesrättsliga lagstiftningen. För att motverka att en sådan monopolsituation uppstår är resultatet av degeneration istället att ensamrätten till varumärket går förlorad. Ett degenerationsdrabbat varumärke blir således allmän egendom. Följaktligen får vem som helst lov att utnyttja det utan begränsningar.¹¹⁸

Den naturliga följderna av att ett varumärke blir tillgängligt är bland annat att konkurrenter ser sin chans att dra tillbörlig fördel av varumärket och av dess värden. Vid ett första ögonkast kan användningen av ett redan väl etablerat varumärke te sig väldigt gynnsam och det ska inte negligeras att så också är

¹¹⁸ Melin, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel*, s. 23.

fallet. Då degeneration orsakas av bristen på en fungerande generisk beteckning torde inte användningen av varumärket vara till nackdel för konkurrenter. Genom att använda varumärket som generisk beteckning för det aktuella varuslaget i kombination med sitt eget varumärke undgår konkurrenter den kostsamma processen med att själva lansera en generisk beteckning. Istället drar man nytta av en redan befintlig som dessutom är väl etablerad och besitter kvalitativa inre värden. Medelst användning av ett degenererat varumärke kan konkurrenter också dra nytta av det degenererade varumärkets image-, garanti- samt kvalitetsvärden.

För att exemplifiera ovanstående kan man tänka sig ett företag som designar och tillverkar köksredskap. En av deras mer kända produkter är deras termos. Just begreppet ”termos” introducerades år 1904 som varumärke (Thermos) för en vakuum flaska som kunde hålla vätskor varma.¹¹⁹ Dessvärre ledde användningen av Thermos till slut till att varumärket betraktades som degenererat och 1962 förlorade American Thermos Products Company ensamrätten.¹²⁰ Både för dåvarande termostillverkare och för företaget i exemplet innebar detta att de erhöll möjligheten att använda varumärket Thermos som generisk beteckning för sina egna produkter i kombination med varumärkets inre värden. Att utnyttja ett degenererat varumärke för dess kommersiella ursprung eller dess inre värden är emellertid inget beständigt förfarande. Förklaringen till detta är att ett varumärkes inre värden urvattnas, dels med tiden, dels allt eftersom fler och fler konkurrenter tar det i bruk. För att återknyta till exemplet med Thermos och det andra företaget låt oss förflytta oss till realtid och anta att Thermos alldeles nyligen degenererat. Låt oss också anta att Thermos står för väldigt hög kvalitet. Resultatet av att någon annan termostillverkare börjar använda Thermos i kombination med sitt eget varumärke torde medföra dels att företaget får en användbar generisk beteckning, dels att konsumenter leds att tro att även det andra företags produkter håller hög kvalitet. Detta förfarande gynnar emellertid företaget i exemplet endast kortsiktigt. Allt eftersom tiden går försvinner nämligen insikten om hög kvalitet i takt med att fler och fler konkurrenter med varierande kvalitet på sina egna produkter använder sig av beteckningen. Eftersom varje varumärkesinnehavare bör sträva efter märkeslojala konsumenter är användningen av ett degenererat varumärke gynnsamt en tid, men inte i längden eftersom det andra företaget riskerar att nervärderas av konkurrerande produkter med samma varumärke.

5.4 Särskilt utsatta områden

Beroende på vilken bransch varumärkesinnehavaren befinner sig inom, varierar risken för degeneration. Särskilt påtaglig risk anses det vara inom branscherna för kemisk-tekniska och farmaceutiska produkter och tjänster, men också inom livsmedels-, textil- och byggbranschen. Anledningen till

¹¹⁹ <http://www.thermos.com/history.aspx>, Besökt 081211, kl 14.57.

¹²⁰The American Thermos Co. v. Aladdin Industries Incorporated.

varför det frekvent förekommer degeneration inom dessa branscher finns det inget uttalat svar på. Ugglas menar dock att ju vidare kundkrets en produkt eller tjänst riktar sig till, desto större är risken för degeneration.¹²¹ Historiskt sett kan man dra slutsatsen att en ny produkt med eller utan patentskydd samt existerande produkt som vidareutvecklats till en ny, oavsett bransch, befinner sig i riskzonen för degeneration. Orsaken till detta är att dessa produkter saknar en inarbetad generisk beteckning. Eftersom marknaden inte tidigare har kunnat erbjuda produkter av det aktuella slaget tvingas uppfinnaren/varumärkesinnehavaren lansera både en generisk term och ett varumärke. Att som ny aktör på marknaden marknadsföra en ny produkt med tillhörande varumärke är ytterst svårt. Svårigheten ligger i att få konsumenterna att komma ihåg två nya begrepp. Den som lanserar produkten måste således ta hänsyn till att marknadsföringen inte endast kan beröra varumärket eftersom detta kan leda till att konsumenterna uppfattar varumärket som den allmänna beteckningen. Vidare kan man emellertid inte heller enbart använda sig av den generiska termen eftersom den är fri att användas av vem som helst, förutsatt att produkten inte är skyddad av ett patent. Just i fall då den nya produkten är patentskyddad är marknadsföringen av yttersta vikt. Eftersom patentet garanterar innehavaren ett tidsbegränsat monopol kan denna under tiden som patentet löper i lugn och ro sätta sitt nya varumärke på marknaden. Då det inte finns någon konkurrerande produkt, är det mycket lätt för patentinnehavaren att anse att det inte heller finns något behov av att lansera en generisk beteckning. Dessvärre är detta ett fullständigt felaktigt resonemang, eftersom man vid utgången av patentet då riskerar att både produkten och varumärket blir allmän egendom.¹²²

Fortsättningsvis är risken för degeneration också beroende av själva varumärket i sig, det vill säga vilken typ av varumärke det rör sig om. Ett suggestivt varumärke anses vara en större riskfaktor än ett fantasimärke eftersom måttet av särskiljningsförmåga inte är särskilt stort hos ett suggestivt varumärke.¹²³ Slutligen ska det emellertid konstateras att ett varumärke inte på något sätt automatiskt degenererar bara för att det tillhör någon av ovanstående branscher eller grupper. Istället kan man dra slutsatsen att degeneration till stor del är en fråga om beteende. Melin och Urde menar att "[h]elt avgörande är vilket varumärke man väljer och hur det används, dvs. beteendet."¹²⁴ Detta skulle jag emellertid vilja utveckla och säga att avgörande är valet av varumärke och valet av generisk beteckning i kombination med varandra samt hur dessa används. Återigen kan man ta exemplet med varumärket Monopoly samt termen "real estate trading game". Visserligen finns det ingen information om hur och på vilket sätt varumärket Monopoly användes, men bekräftat är att det var den generiska beteckningen "real estate trading game" som slutligen ledde till att varumärket degenererade eftersom omsättningskretsen föredrog Monopoly

¹²¹ Ugglas, NIR 1955.

¹²² Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 101-102.

¹²³ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 361.

¹²⁴ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 103.

framför den lanserade produkttermen. Detta är således ett tydligt exempel på en situation i vilken valet av generisk term varit avgörande.

5.5 Att undvika degeneration

Av den ovanstående bakgrunden är det väl förståeligt att varumärkesinnehavare som inte själva orsakar ett varumärkes degeneration önskar undvika det till varje pris. Givetvis finns det även fall av degeneration i vilka varumärkesinnehavarna varit den utlösande faktorn, men där man trots detta ändå vill rädda varumärket. Situationer liknande den sistnämnda inträffat särskilt i fall då kunskapen om varumärkesvård brister. Såsom redan nämnt under rubriken Avgränsningar kan degeneration ses ur ett juridiskt perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Det är främst när man talar om förhindrande åtgärder som denna uppdelning blir synnerligen tydlig. De förebyggande åtgärderna kan delas upp i två grupper varvid den ena innehåller juridiska åtgärder och den andra ekonomiska. De juridiska åtgärderna tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning, medan de ekonomiska åtgärderna utgår ifrån varumärkesinnehavarens egna handlingar.

5.5.1 Lagstiftning

Trots att syftet med känneteckensrätten kan sägas vara att generera varumärken och skydda befintliga sådana mot angrepp och degeneration är den rättsliga regleringen av främst degeneration ytterst bristfällig.¹²⁵ Precis som att man kan fördela de degenerationsorsakande åtgärderna efter vem det är som företar dem, kan man även dela in de förebyggande handlingarna efter samma mönster. Därför är följande avsnitt också indelat efter de olika grupperna.

5.5.1.1 Den rättsliga regleringen av konkurrenter

I arbetet med att förhindra degeneration har lagstiftaren valt att inrikta sig på åtgärder vidtagna av två grupper, konkurrenten samt de professionella användarna. Vad gäller konkurrenter har det redan konstaterats att det finns en lockelse i att använda sig av någon annans mer etablerade varumärke för att på så sätt få fler märkeslojala konsumenter. Vidare har det också fastställts att det är främst genom marknadsföringen som dessa otillåtna aktiviteter sker. Därför regleras otillbörligt utnyttjande av annans varumärke inte bara i VmL, utan även i MFL.

Grundpelaren i svensk varumärkeslagstiftning är att ingen annan än varumärkesinnehavaren, eller någon med dennes tillåtelse, får använda ett med varumärkesinnehavarens förväxlingsbart varumärke, se 4§ VmL. Således är det endast förväxlingsbara varumärken som kan göra intrång i

¹²⁵ För känneteckensrättens syfte se citat av Nordell under rubriken 5.2.5 Åtgärder av lagstiftaren.

annans ensamrätt. Av 6§ 1st. VmL framgår att varumärken anses förväxlingsbara enbart i de fall då de avser produkter av samma eller liknande slag. Sett till det andra stycket i 6§ VmL stadgar detta om ett utökat skydd för varumärken som anses vara väl ansedda. För dessa varumärken gäller inte nyss nämnda produktregel utan förväxlingsbarheten gäller oavsett varuslag.¹²⁶ I ett utlåtande av professor Marianne Levin framlagt i målet Galliano¹²⁷, framgår emellertid att kriterierna för förväxling innefattar ytterligare skydd för varumärkesinnehavaren och det är att förväxlingen inte alls behöver "[...]vara resultatet av ett intrång i en ensamrätt".¹²⁸ Istället förser skyddet för väl ansedda varumärken, varumärkesinnehavaren med ett övergripande goodwillskydd. Detta skydd syftar till att hindra, främst konkurrenter, men också övriga aktörer, för att använda det berörda varumärket till det grad att det urvattnas och slutligen degenererar.¹²⁹ Levins utlåtande kan till viss del uppfattas som motsägelsefullt eftersom det föreskriver att ett varumärke som anses vara förväxlingsbart inte nödvändigtvis gör intrång i annans varumärkesrätt. Vad Levin enligt min mening emellertid åsyftar är att skyddet för väl ansedda varumärken innefattar dels ett direkt skydd mot intrång i ensamrätten, dels ett indirekt skydd som aktualiseras vid intrång i ett varumärkes goodwill. Jag är dock av en annan åsikt än Levin, då jag anser att oavsett vilken typ av intrång det är, direkt eller indirekt, så är det att klassa som intrång i en varumärkesrätt. Sett till de funktioner som ett varumärke bär med sig och ger upphov till är till exempel goodwill ett resultat av ett varumärkes garanti-, information, och kvalitetsfunktion. Goodwill är dessutom många gånger resultatet av en större ekonomisk satsning vilket gör varumärkesinnehavaren oerhört sårbar. Denna sårbarhet finns det dock skydd mot. Enligt 37§ VmL ska den som uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet gör intrång i ensamrätten till ett varumärke dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vidare kan varumärkesinnehavare yrka förverkning (37a§), interimistiskt förbud (37b§), skälig ersättning (38§) samt förstörelse (41§). Sett till denna uppräkningslista finns det således en uppsjö av sanktioner i VmL för en varumärkesinnehavare att tillgripa, antingen endast genom hot eller genom att faktiskt vidta dem.

Fortsättningsvis finns det även åtgärder att vidta med hjälp av MFL. MFL syftar till att främja konsumenters och näringsidkares intressen av god marknadsföring. Enligt 5§ MFL ska all marknadsföring ske i överensstämmelse med god marknadsföringssed vilken innebär att den inte i någon märkbar mån får påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföring som gör detta anses vara otillbörlig, se 6§ MFL. Vidare är det inte heller tillåtet att använda sig av renommésnyltning samt åtgärder som verkar vilseledande eller misskrediterande, 8, 10§§ MFL. Skulle en konkurrent bryta mot dessa regler finns det för varumärkesinnehavaren, precis som i VmL, en uppsjö av sanktioner att tillgå. Bland

¹²⁶ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 429-433.

¹²⁷ NJA 1995 s. 635.

¹²⁸ NJA 1995:98 s. 639.

¹²⁹ NJA 1995:98 s. 639.

annat kan varumärkesinnehavaren åberopa förbud mot fortsatt marknadsföring (23§), interimistiskt förbud (27§), marknadsstörningsavgift (29§), kvarstad (36§) samt skadestånd (37§). Resultatet av denna analys av gällande lagstiftning blir följaktligen att vid åtgärder utförda av konkurrenter erbjuder gällande lagstiftning ett fullgott skydd för varumärkesinnehavare. Den fortsatta diskussionen kommer emellertid att visa att detta är också den enda gruppen som berörs av så här omfattande reglering och flertalet sanktioner. Vad gäller övriga grupper finns det stora brister, vissa av förklarliga skäl, andra inte.

5.5.1.2 Den rättsliga regleringen av de professionella användarna

Sett till den lagstiftning som finns står det klart att konkurrenterna är den mest reglerade gruppen efterföljt av de professionella användarna. Tidigare i framställningen har 11§ VmL uppmärksammats och därvid beskrivits som ett försök med att reglera åtgärder av professionella användare. Detta är en åsikt jag står fast vid eftersom regeln har så stora brister att den knappt är användbar.

Tanken bakom 11§ VmL är god då dess syfte är att ge varumärkesinnehavaren en direkt möjlighet att ingripa mot felaktig användning av det aktuella varumärket i lexikon, handböcker eller annan liknande tryckt skrift. Regleringen är dock ytterst begränsad främst beroende på att det inte finns någon sanktion att tillgå vid brott mot den samt att det antal professionella användare liksom det antal skrifter som omfattas är väldigt få. Verkan av detta uttrycks i förarbetena som att: ”Bestämmelsen är begränsad till sin räckvidd i olika avseenden och får med hänsyn härtill kanske främst en allmän psykologisk och pedagogisk betydelse för berörda utgivare m.fl. såsom en erinran om de stora intressen som kunna stå på spel för varumärkesinnehavarna”.¹³⁰ I mitt tycke får den emellertid knappt den åsyftade psykologiska respektive pedagogiska betydelsen eftersom den saknar fullgoda sanktioner.

Avseende avsaknaden av sanktioner fastställer lagtexten att den som försummar åtagande enligt 11§ VmL är skyldig att vidta en offentlig rättelse på det sätt och i den omfattning som anses vara skäligt samt bekosta denna rättelse. Typfallet som 11§ VmL önskar motverka är då till exempel utgivare av ett lexikon felaktigt har återgett ett varumärke som ett ord, se exemplet med varumärket Google, vilket i mycket stor grad påverkar risken för degeneration. I situationer som denna ges således varumärkesinnehavare en möjlighet att åstadkomma rättelse på bekostnad av utgivaren.

Ytterligare problem uppstår dock då förarbetena stadgar att begäran av varumärkesinnehavare att ett varumärke ska framställas på visst sätt måste ges i god tid innan det aktuella verket trycks. Detta innebär att inför varje ny

¹³⁰ SOU 1958:10, s. 171.

upplaga måste varumärkesinnehavaren kontakta författaren, utgivaren eller förläggaren med förmaningar om att återge varumärket korrekt. För varumärkesinnehavaren innebär detta naturligtvis ett stort merjobb. Frågan man måste ställa sig är om det är lämpligt att denna uppgift vilar på varumärkesinnehavaren? Torde man inte kunna säga att det är upp till varje enskild författare, utgivare och förläggare att respektera den registrerade ensamrätten på eget initiativ, i likhet med konkurrenterna? Enligt förarbetena finns ingen skyldighet för utgivare att granska innehållet i exempelvis ett lexikon, utan "[s]kyldigheten att respektera rätten till ett registrerat varumärke inträder först i och med att märkeshavaren särskilt begär detta".¹³¹ Tillämpar man det senare alternativet blir situationen den omvända, då vilar ansvaret istället på till exempel utgivaren, men svårigheten med detta alternativ ligger i det faktum att degeneration är en lång och tidskrävande process, ett varumärke degenererar inte över en natt. Ofta uppstår gränsfall, fall i vilka varumärket är mycket nära degeneration, men där gränsen ännu inte är nådd. I dessa gränsfall riskerar man att det uppstår missuppfattningar varumärkesinnehavaren och utgivaren emellan, där varumärkesinnehavaren anser att hans varumärke fortfarande är i bruk, medan utgivaren är av en annan åsikt. Vem som har rätt i det fallet är svårt att avgöra. Utgivaren kanske baserar sitt val på konsumenternas åsikt och på att han själv använder det aktuella varumärket som en generisk beteckning, medan varumärkesinnehavaren anser att hans varumärke de facto fortfarande är registrerat och därmed skyddat mot otillbörliga åtgärder som denna. Det val av metod som lagstiftaren valt som lösning på problemet, att begäran måste framställas av varumärkesinnehavaren, är inte i mitt tycke den mest lämpliga. Möjligtvis kan man jämföra med 5 kap. 3§ TF i vilken det stadgas att en utgivares befogenheter innebär att utöva inseende över den aktuella periodiska tidskriften och bestämma över dess innehåll. Det är också utgivaren som ansvarar för eventuella tryckfrihetsbrott, 8 kap. 1§ TF. För icke periodiska tidskrifter ligger ansvaret på den som författat skriften, men även på utgivaren och slutligen också på förläggaren om de två förstnämnda inte kan befinnas skyldiga, se 8 kap. 5-7§§ TF. Vid en jämförelse med TF blir således resultatet att utgivare, författare och förläggare faktiskt är ytterst ansvariga för vad som skrivs och publiceras i respektive verk. Torde man då inte kunna säga att även ansvaret för hur varumärken framställs vilar på dessa aktörer?

Förutom begränsningar i ansvar och sanktioner är även antalet berörda parter begränsat. Som ovanstående stycke påvisar omfattas endast författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker och liknande skrifter av 11§ VmL. Undantaget är således verk som läroböcker vetenskapliga och populärvetenskapliga verk, tidningar och skönlitteratur. Anledningen till detta uppges vara praktiska svårigheter med genomförbarheten.¹³² Enligt min åsikt är denna anledning emellertid inte slagkraftig nog. Såsom redan konstaterat innebär konsumenters användning av ett varumärke ett stort hot mot detta varumärkes vara eller inte vara. Med anledning av att allt fler,

¹³¹ SOU 1958:10, s. 171.

¹³² SOU 1958:10, s. 171.

både yngre och äldre, väljer internet som primär källa för informationssökning anser jag att risken är större för att en konsument ska komma i kontakt med ett felaktigt återgivet varumärke i en skönlitterär bok, än i en ordlista. Eftersom jag inte kan se någon skillnad på de olika verken, ser jag heller inte de praktiska hinder som förarbetena antyder varvid 11§ VmL borde utökas till att omfatta nyss uppräknade verk.

Den aktuella diskussionen har hittills främst varit inriktad på själva lagtexten och på det befintliga innehållet, men med tanke på vilka skador degeneration kan åstadkomma borde man även se till vad som i dagsläget inte omfattas av 11§ VmL. Finns det fler akuta situationer respektive aktörer som skulle kunna täckas av denna reglering? I fallet med Aspirin uppfattades slutligen varumärket olika av konsumenterna och distributörerna beroende på att varumärkesinnehavaren använt sig av olika marknadsstrategier för de två grupperna. Situationen med Aspirin orsakades av varumärkesinnehavaren själv, men kan en liknande situation uppstå exempelvis genom att distributörerna själva använder sig felaktigt av varumärket? Kan den interna kommunikationen utgöra ett hot mot ett varumärke? Trots att det benämns som intern kommunikation riskerar denna att sprida sig vidare till externa aktörer som delvis även kan anses vara interna. Jag syftar på aktörer som distributörer, leverantörer, detaljister och grossister. All kommunikation som vidtas mellan huvudföretaget/varumärkesinnehavaren och utomstående intressenter måste bibehålla samma standard som varumärkesinnehavarens övriga marknadsföring. Detta innebär att en varumärkesinnehavare inte kan tillåta att en leverantör internt benämner den aktuella produkten med varumärket eller återger varumärket felaktigt på leverantörslistor och så vidare. Förhållandet mellan varumärkesinnehavaren och dennes leverantör är ofta ett beroendeförhållande som man gärna inte riskerar genom att anklaga leverantörer för att medverka till varumärkets degeneration, men i valet mellan leverantör och varumärkets överlevnad torde varumärkesinnehavaren välja varumärket. Frågan återstår emellertid om detta är så pass allvarligt att det bör lagregleras till förmån för varumärkesinnehavaren? Svaret på den frågan torde vara nekande. Vid upptäckten av en distributörs felaktiga användning finns det åtgärder att tillgripa, åtgärder som oftast är mer kännbara för distributören än till exempel böter enligt VmL. Jag syftar naturligtvis på uppsägande av kontrakt. Eftersom distributören många gånger är beroende av varumärkesinnehavaren är denne förmodligen inte villig att riskera sitt avtalskontrakt utan torde vidta rättelse efter första tillsägelsen.

Om man sammanfattar diskussionen avseende 11§ VmL kan det konstateras att för att ordentligt kunna fylla sitt syfte måste man dels utöka antalet sanktioner, dels antalet verk som omfattas av bestämmelsen.

5.5.1.3 Konsumenterna i skymundan

Precis som rubriken antyder hamnar konsumenterna i skymundan i den varumärkesrättsliga regleringen. Avseende konsumenters åtgärder har det visats att de kan bidra stort till att ett varumärke degenererar. Som exempel

kan tas de situationer i vilka varumärkesinnehavarna lanserar en generisk term och ett varumärke som teoretiskt sett verkar uppfylla kraven för gångbarhet, men där de inte accepteras av konsumenterna av ett eller annat skäl. När en sådan situation inträffar står varumärkesinnehavaren handfallen. Det är följaktligen inte svårt att föreställa sig att varumärkesinnehavarna gärna sett att det infördes lagstiftning på området, frågan är emellertid om det är möjligt? Dessvärre, sett ut varumärkesinnehavarens perspektiv, måste den frågan besvaras nekande. Det är inte möjligt att rättsligt reglera konsumenters åtgärder. Skillnaden mellan ett brott reglerat i Brottsbalken och att använda ett varumärke felaktigt är att när ett brott begås enligt BrB sker detta oftast i form av en aktiv gärning. Till skillnad från konsumenters medverkan till degeneration som inte sällan kommer till uttryck i en muntlig handling som i stort sett är omöjlig för varumärkesinnehavaren att kontrollera. Som exempel kan tas varumärket Hoover vars degeneration orsakades av "[...]word-of-mouth activities".¹³³ Ofta handlar det om bekvämlighet hos konsumenterna. En lång generisk term får stå till sidan för ett kort och koncist varumärke eftersom det är lättare att uttala. Många konsumenter struntar således i att göra skillnad mellan varumärket och den generiska termen. Låt oss dock anta att lagstiftaren trots de praktiska problemen lagt fram förslag på lagstiftning av denna typ. Svårigheterna upphör emellertid inte vid de praktiska problemen. Naturligtvis uppstår det följdfrågor angående lämpliga sanktioner, bevissvårigheter och det faktum att gällande varumärkesrättslig lagstiftning bygger på principen att ensamrätt till ett varumärke endast omfattar användning i näringsverksamhet. Vidare uppkommer även frågor om att reglering av konsumenters användning av varumärken skulle innebära ett intrång i privatlivets helgd eller en begränsning av yttrandefriheten eftersom det inte skulle vara tillåtet att säga och använda språket hur som helst. Sett till dessa faktorer är således slutsatsen att det inte är möjligt att reglera konsumenters användning av varumärken. Det finns alltför stora hinder på vägen till nackdel för varumärkesinnehavarna som riskerar att drabbas hårt av konsumenters framfart.

5.5.2 Övriga åtgärder

De åtgärder som inte faller inom ramen för de juridiska har jag valt att kalla ekonomiska åtgärder. Namnet är delvis valt med utgångspunkt i ett varumärkes faktiska värde. Ett väl etablerat varumärke, med hänvisning till bland annat Coca-Cola, kan vara värt oerhörda summor. Därför har utvecklingen på området varumärkesvård kommit att i allt större utsträckning behandla varumärket som en strategisk resurs. Från att tidigare ha värderat materiella tillgångar som maskiner, fabriker och byggnader högst, har utvecklingen lett fram till att de ogripbara, immateriella tillgångarna tilldelats allt större uppmärksamhet. Trots detta fortsätter varumärken emellertid att utsättas för risk för degeneration av den enkla anledningen att varumärkesinnehavare inte besitter den kunskap som krävs

¹³³ Citat av Lewis Collins (Marketing Service Manager för Hoover), Urde, s. 335.

för att hindra ett varumärke från att degenerera. Detta i kombination med lockelsen av att ha ett så starkt och så väl etablerat varumärke att det övergår till att bli den allmänna beteckningen för produkten/tjänsten ifråga gör att risken bara ökar. Enligt Urde uppstår risken för degeneration tidigt i ett varumärkes levnadscykel. Därför är det viktigt att redan från första början aktivt arbeta med varumärket.¹³⁴ I avhandlingen *Märkesorientering* gör Urde skillnad mellan så kallat formellt varumärkesskydd respektive integrerat varumärkesskydd. Den förstnämnda typen av skydd består av allmänna regler som i stort sett genomsyrar all immaterialrättslig litteratur av praktiskt slag. Reglerna är såsom följer:

- *Använd alltid den generiska beteckningen i kombination med varumärket.*

Konsekvent användning av den generiska termen i kombination med varumärket torde vara den mest effektiva regeln för att förhindra degeneration. En stor del av effektiviteten går dock förlorad om varumärkesinnehavaren underlåter att använda sig av de övriga reglerna. Dessutom riskerar man ändå att utsättas för degeneration om den generiska beteckningen inte fungerar tillfredsställande som benämning på den aktuella produkten/tjänsten. Det finns heller inga regler som säger att varumärket inte får vara mer passande som allmän term än den valda generiska beteckningen.

- *Använd symbolen för ett registrerat varumärke, ®, för att påvisa dess status.*

Genom att använda symbolen för ett registrerat varumärke kan varumärkesinnehavaren på ett lätt sätt göra utomstående uppmärksamma på att det rör sig om ett med ensamrätt skyddat varumärke. ®-symbolen är effektiv just eftersom den tillkännager att varumärket utgör en äganderätt.

- *Den typografiska återgivelsen av varumärket ska vara korrekt.*

Genom att använda sig av varumärkets logotyp, att skriva varumärket med stor begynnelsebokstav eller att skriva hela varumärket i versaler signalerar varumärkesinnehavaren att det inte rör sig om en generisk beteckning, ett allmänt ord. ”Det viktigaste är inte hur man påtalar varumärkets status, utan *att* man gör det.”¹³⁵

- *Använd varumärket i rätt grammatisk bemärkelse.*

Denna regel används för att påvisa skillnaden mellan ett varumärke och en generisk beteckning ur ett grammatiskt perspektiv. Vid

¹³⁴ Urde, *Märkesorientering*, s. 333.

¹³⁵ Melin/Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, s. 115.

indelning i ordklasser framgår att en generisk term är ett substantiv och ett varumärke är ett adjektiv. Således ska ett varumärke också förbli i formen av ett adjektiv, det vill säga man ska aldrig använda varumärket som ett substantiv. Ur vissa varumärken utvecklas även verbformer som till exempel ”to google” från varumärket Google som betyder att söka information på internet. Inte heller bör ett varumärke användas i plural, med genitivformer eller med obestämd artikel.

- *Ändra inte varumärket med avseende på stavning, förkortningar och sammanfogningar.*

Den sista regeln innebär i likhet med föregående att varumärket alltid ska användas i sin ursprungliga form. Som redan konstaterat sker många ändringar av varumärken på grund av bekvämlighet från konsumenter som i vardagspråket skapar egna varianter av olika ord. Den vardagliga benämningen i engelsktalande länder av varumärket Coca-Cola är förkortningen Coke. På grund av den utbredda spridningen av denna kortform är Coke numera registrerat som varumärke.¹³⁶

Av de nämnda reglerna ovan framgår tydligt att degeneration är ett lingvistiskt fenomen som måste bekämpas med utgångspunkt i själva varumärket och i det faktum att det är ett begrepp som består av sammansatta bokstäver. Urde menar emellertid att efterlevnad av ovanstående regler inte är tillräckligt om man vill undvika degeneration. Anledningen till detta är att vanligtvis tenderar efterlevnaden av regler bli en juridisk angelägenhet som sköts av jurister. Genom ett sådant tillvägagångssätt riskerar varumärkesinnehavaren att den övriga vården av varumärket stagnerar och endast inriktar sig på faktorer som utformning och färgsättning av logotypen. Således måste en varumärkesinnehavare göra mer än att bara följa de fem reglerna. Enligt Urde bör detta ske genom tillämpning av så kallat integrerat varumärkesskydd. Denna skyddsform innebär att ”[...]vård, utveckling och försvar av företagets immateriella tillgångar och resurser genomsyrar organisationens verksamhet.”¹³⁷ För att kunna uppnå ett integrerat varumärkesskydd måste man således utplåna gränsen mellan att utveckla ett varumärke och att skydda ett varumärke. Dessa båda aktiviteter bör inte skiljas åt, utan bör ske hand i hand för bästa möjliga resultat. För detta krävs enligt Urde en utbredd medvetenhet och strategi kring vad varumärket står för och vad det är som varumärkesinnehavaren egentligen önskar skydda.¹³⁸

¹³⁶ Urde, *Märkesorientering*, s. 344-347.

¹³⁷ Urde, *Märkesstrategi*, s. 349.

¹³⁸ Urde, *Märkesstrategi*, s. 349-351.

5.6 Regeneration

Trots att en varumärkesinnehavare har vidtagit alla tänkbara skyddsåtgärder förekommer det fall då varumärket ändå degenererar. Möjligheten för detta varumärke att återfödas på nytt är ytterst liten, men det förekommer situationer i vilka den tidigare generiska beteckningen går tillbaka till att bli ett varumärke igen. Detta händelseförlopp kallas regeneration. I motsats till degeneration innebär regeneration att ett varumärke återfår sin förlorade särskiljningsförmåga. Det är ytterst få varumärken som klarar regenerationsprocessen. Anledningen till detta är att för att kunna regenerera ett varumärke krävs i princip att varumärkesinnehavaren introducerar och inarbetar en ny generisk beteckning för de produkter eller tjänster det tidigare varumärket varit beteckning för. En sådan process är mycket omfattande, tar lång tid i anspråk och medför stora investeringskostnader. Kostnader som varumärkesinnehavaren egentligen redan investerat i varumärket en gång tidigare. Återintroduktionen är dessutom oerhört omfattande om man ser till antalet människor som omfattas av den. Till skillnad från inarbetning enligt VmL måste inarbetning vid regeneration rikta sig till ”alla” och inte bara en begränsad omsättningskrets inom ett specifikt geografiskt område. Exempel på ett varumärke som lyckats regenerera är varumärket Jeep. Jeep vägrades till en början registrering i Sverige på grund av att det uppfattades som en generisk beteckning för terränggående fordon. Idag har emellertid varumärkesinnehavaren Chrysler återinfört varumärket.¹³⁹ Som framgår av ovan är bristen på en väl fungerande generisk beteckning en vanlig orsak till att varumärken degenererar. Därför kan det diskuteras om återinförandet av Jeep gjordes möjligt genom att termen Sports Utility Vehicles (SUV) introducerades. Tidigare terränggående fordon benämnda som ”jeepar” övergick i och med detta till att istället kallas ”suvar”. Nordell skriver att det torde ”[...]vara så att i vart fall omsättningskretsen kan skilja på ”jeepar” av märket *Jeep* och andra ”jeepar”[...]”¹⁴⁰ Det finns dock en antydning i detta citat som pekar på att Jeep fortfarande torde befinna sig i något gränsland.

¹³⁹ Holmqvist, *Degeneration of Trade Marks*, s. 232-233, Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 367-369.

¹⁴⁰ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 369.

6 Sammanfattande analys

Sett till vad dagens varumärken anses vara värda är det med stor förvåning som resultatet av denna framställning är att medvetenheten om degeneration måste bli större, oavsett aktör. Tyvärr är detta en mycket tråkig utveckling eftersom kunskapen är nödvändig för att man ska kunna förhindra att degeneration inträffar. Även om en varumärkesinnehavare emellertid anser sig besitta kunskapen om hur man förhindrar degeneration, är detta ändå ingen garanti för att varumärket ifråga inte ska drabbas. Varken i svensk lagstiftning eller i tillämplig internationell sådan finns tillräckliga regler om degeneration, vad det är eller hur det ska förhindras.

Den svenska regleringen av degeneration är inriktad på åtgärder vidtagna av konkurrenter, samt till viss del åtgärder vidtagna av författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker samt annan liknande tryckt skrift. Av avsnittet "Orsaker till degeneration" framgår emellertid att det finns så många fler aktörer som bidrar till ett varumärkes degeneration. Dessa aktörer är främst konsumenterna samt övriga så kallade professionella användare som tillhör samma grupp som författarna, utgivarna och förläggarna. Vad gäller de professionella användarna har lagstiftaren tagit ett steg i rätt riktning då man infört 11§ VmL. Denna bestämmelse är emellertid bristfällig på ett flertal olika plan. Genom att anta en sådan ofullständig reglering kan således även lagstiftaren indirekt sägas kunna bidra till ett varumärkes degeneration. Precis som redan konstaterats måste 11§ VmL genomgå en större förändring för att kunna fungera ordentligt. Följaktligen, för att uttryckligen svara på en av de övergripande frågeställningarna så bör dagens gällande lagstiftning ändras till förmån för varumärkesinnehavarna just på grund av de brister som presenterats. Avseende konsumenterna har det kunnat fastställas att lagstiftningen, av rent praktiska skäl, inte kan erbjuda varumärkesinnehavarna något fullgott skydd och detta ser jag som ytterligare en anledning till att lagstiftningen bättre måste tillgodose varumärkesinnehavarens intressen på de områden som är möjliga.

Eftersom det står klart att dagens lagstiftning delvis är problematisk kan man ställa sig frågan om det finns någon lösning på detta problem. Vad gäller 11§ VmL har det redan presenterats diverse lösningar så den diskussionen anser jag vara avslutad. Emellertid återstår det att finna en lösning på problemet med åtgärder vidtagna av konsumenterna. I förarbetena till VmL står att läsa att utomlands har man gjort försök med att införa regler med innebörden att ensamrätten till ett varumärke endast går förlorad vid degeneration orsakad av varumärkesinnehavarens egna åtaganden eller underlåtelser.¹⁴¹ Enligt min åsikt är detta ett gott försök med att komma till rätta med problemet att varumärkesinnehavaren många gånger själv inte haft möjlighet att påverka utvecklingen mot degeneration

¹⁴¹ SOU 1958:10, s. 168.

vilket främst är situationen när degeneration orsakas av konsumenter. En reglering av detta slag hade kunnat fylla det tomrum som bildats i dagens lagstiftning. Dessutom hade den också inneburit att även övriga aktörer hade omfattats vilket hade skapat en täckande och gemensam reglering. Emellertid konstateras det vidare i förarbetena, utan hänvisning, att denna typ av reglering inte vunnit någon framgång på grund av att den inte har kunnat upprätthållas i realiteten. Anledningen till detta specificeras inte, men en orsak skulle kunna vara diverse bevissvårigheter.

Det sammanfattande resultatet är således att nu gällande lagstiftning måste ändras främst i form av att 11§ VmL utökas till att omfatta fler aktörer och fler verk. Avseende konsumenterna har det konstaterats att sett till lagstiftningen kan åtgärder av denna aktör inte regleras i lag och några alternativa åtgärder finns inte att tillgå.

Käll- och litteraturförteckning

Författningstext:

SFS 1962:700 *Brottsbalken*
SFS 1931:152 *Lagen om illojal konkurrens*
SFS 2008:486 *Marknadsföringslag*
SFS 1949:105 *Tryckfrihetsförordningen*
SFS 1960:644 *Varumärkeslag*

EG-direktiv:

Rådets direktiv, 89/104/EEG, om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken

Rådets förordning, (EG) nr 40/94, om gemenskapsvarumärken

Offentligt tryck:

Prop. 1994/95:59 *Översyn av varumärkeslagen mm. Madridsystemet*

Prop. 1960:167 *Till riksdagen med förslag på varumärkeslag mm.*

SOU 1958:10 *Förslag till varumärkeslag*

Litteratur:

Eklöf, Dan, *Upphovsrätt i konkurrens*, Print Center, Stockholm, 2004.

Holmqvist, Lars, *Degenerations of Trade Marks*, Beson-Tryck AB, Malmö, 1971.

Holmqvist, Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, upplaga 1:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999.

Knoph, Ragnar, *Åndsretten*, Nationaltrykkeriet, Oslo, 1936.

Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, upplaga 9:1, Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2007.

Melin Frans/Urde Mats, *Varumärket – en hotad tillgång*, upplaga 1:1, Skogs Grafiska, Malmö, 1990.

Melin, Frans, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, Om konsten att bygga upp starka varumärken*, Team Offset&Media, Malmö, 1997.

Mollerup, Per (redaktörer Lena Holger, Ingalill Holmberg), *Identitet: om varumärken, tecken och symboler*, Raster cop., Stockholm, 2002.

Nordell, Per-Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt, Om ordkännetecknets mening och referens*, Elanders Gotab, Stockholm, 2004.

Rindforth, Petter, *Dagen efter, En handledning i konsten att hålla liv och dra nytta av ditt varumärke*, upplaga 2, Elanders digitaltryck AB, Angered, 1999.

Urde, Mats, *Märkesorientering, Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*, Team Offset&Media, Malmö, 1997.

Artiklar:

Foley, Stephen, *To google or not to google? It's a legal question*, The Independent, 2006.

Holmqvist, Lars, *Om inarbetning av varukännetecken*, NIR 1975.

Ladas P, Stephen, *Transformation of a trademark into a generic term in foreign countries*, The Trademark reporter, 1964.

Lundberg, Mats, *EG-varumärket – så har det fungerat*, Point Lex Legala Affärer, 7/2005

Löfgren, Christer, *Baka varumärke från ax till limpa*, Brand News 7/2007.

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

Internetbaserade källor:

Interbrand och Business Week årliga rankning av världens 100 mest värdefulla varumärken:

http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2008&type=desc&col=6&langid=1000, besökt 2009-01-15, kl 20.46

Googles riktlinjer för användning av varumärket Google:

<http://www.google.com/permissions/guidelines.html> Besökt 2008-12-15, kl 17.11

Historik avseende företaget Thermos:

<http://www.thermos.com/history.aspx>, Besökt 081211, kl 14.57.

Rättsfallsförteckning

Svensk rätt:

Glassmelodi PBR 95/491

Mazda Uppsala tingsrätt, dom den 11 dec. 1980

Galliano NJA 1995 s. 635

EG-rätt:

Arsenal Mål C-206/01

Baby-Dry Mål C-383/99

Bostongurka Mål C-371/02

Gillette Mål C-228/03

Heidelberger Mål C-49/02

Lloyd Mål C-342/97

Shieldmark Mål C-283/01

Sieckmann Mål C-273/00

Amerikansk rätt:

Aspirin Bayer Co. v. United Drug Co., 202 F 505 (SDNY 1921) 11 TMR (1921)

Thermos American Thermos Products Company v. Aladdin Industries, Incorporated, 207 F Supp 9, 53 TMR (1963)