



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Per Lidman

Marknadsföringslagen
&
varumärkesskyddet
- komplettering eller överlappning

Examensarbete
20 poäng

Tf Prof. Hans Henrik Lidgard

Immaterialrätt

VT 1999

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
FÖRKORTNINGAR	5
SAMMANFATTNING	6
DEL I	FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
1 INLEDNING	8
1.1 Mål och syfte	10
1.2 Problemställningar	10
1.3 Avgränsningar	11
1.4 Metod	12
DEL II	FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
2 VARUMÄRKESRÄTTSLIGA REGLERINGAR	13
2.1 Varumärkets betydelse och funktioner	13
2.2 Branschens självreglering	15
2.3 Varumärkesrättsligt skydd	16
2.3.1 Utvecklingen av utstyrsskyddet	16
2.3.2 Dagens skydd	18
2.3.2.1 EG-anpassning	19
2.3.2.2 Varumärkesrättens förhållande till konkurrensrätten	20
2.3.2.3 Förenlighet med Amsterdamfördraget art 28 och 30, 81, 82	21
3 MARKNADSRÄTTSLIG REGLERING	23
3.1 Införandet av MFL	23
3.2 Dagens skydd	24
3.2.1 Renommésnyltning, MFL 4§	25
3.2.2 Förbudet mot vilseledande reklam, MFL 6§	25
3.2.3 Vilseledande efterbildningar, MFL 8§	27
4 EN JÄMFÖRANDE ANALYS	29
4.1 Traditionsbundenhet och/eller okunskap?	29

4.2	Vem skyddar lagarna?	31
4.3	Överlappningen	31
4.3.1	Renommésnyltning, MFL 4§, en kompletterande roll	32
4.3.1.1	MD – praxis	33
4.3.2	Förbudet mot vilseledande reklam, MFL 6§	34
4.3.3	Vilseledande efterbildningar, MFL 8§ - utökat skyddsområde	35
4.3.3.1	MD - Praxis	36
4.4	Gränsen mot det allmänna formförrådet	39

DEL III **FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.**

5 VAL AV REGELVERK **41**

5.1	Profylaktiska åtgärder	41
5.2	Sanktioner	42
5.2.1	Interimistiska förbud	43
5.2.2	Förbud	44
5.3	Straff	45
5.4	Ekonomisk gottgörelse	46
5.4.1	Skadestånd	46
5.4.1.1	Skadeståndets beräkning i immaterialrättsliga fall, m.m.	47
5.4.2	Störningsavgift	48
5.5	Processuella skäl	49
5.5.1	Återinförandet av MD som första och enda instans	50
5.5.2	Ny lag om intrångsundersökning	50
5.5.3	Beviskrav mm.	51
5.5.3.1	Begreppen särskiljningsförmåga och särprägel	53
5.5.3.2	Avgränsningar mot funktionella former	54
5.5.3.3	Förväxlingsrisk	54
5.5.4	Rättens sammansättning	55
5.5.5	Processkostnader	56
5.5.6	Inarbetade varumärken - ett geografiskt betingat forumval?	57

6 JÄMFÖRELSE MOT EU OCH USA **59**

6.1	EU	59
6.1.1	Varumärkesskydd i andra medlemsstater	61
6.2	USA	62

DEL IV **FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.**

7	AVSLUTNING – KONKLUSIONER OCH REKOMMENDATIONER	65
7.1	Lagvalsfrågan	65
7.2	Lagen om intrångsundersökning	67
7.3	Störningsavgiften och eninstanssystemet	68
7.4	Förutsägbarheten	69
8	AVSLUTANDE KOMMENTAR	71
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	72
	RÄTTSFALL, MYNDIGHETSPRAXIS	75
	INTERVJUER	76
	INTERNETKÄLLOR	76

Förkortningar

BrB	Brottsbalken
EGD	EG-domstolen
EU	Europeiska unionen
ICC	Internationella handelskammaren(International Chamber of Commerce)
IKL	Lag om Illojal konkurrens
KO	Konsumentombudsmannen
KL	Konkurrenslagen
MD	Marknadsdomstolen
MER	Marknadsetiska rådet
ML	Mönsterskyddslagen
MFL	Marknadsföringslagen
NamnL	Namnlagen
NDM	Näringslivets delegation för marknadsrätt
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd(tidskrift)
NOp	Näringslivets opinionsnämnd
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market, Alicante
PBR	Patentbesvärsrätten
PRV	Patent- och registreringsverket
RB	Rättegångsbalken
RÅ	Regeringsrättens årsbok
TR	Tingsrätt
URL	Lag om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk
VmL	Varumärkeslagen

Sammanfattning

Känneteckensrätten är ett dynamiskt rättsområde som är föremål för närmast ständiga förändringar. Starka influenser kommer från omvärlden i form av EG-rättsakter men också historiskt genom jämförelser mot utlandet. Intresset att värna om företagets kanske värdefullaste tillgång, varumärket, och dess många funktioner borde dock stå fast.

Arbetet behandlar överlappningen mellan Varumärkeslagen och Marknadsföringslagen vad gäller skyddet för kännetecken som framförallt gör sig gällande rörande varu- och förpackningsutformningar. Denna överlappning ställer ett ombud inför valet om vilken lag han eller hon skall driva ett mål enligt. Detta trots att Sverige länge har försvarat uppfattningen att det inte skulle förekomma något samspel mellan de två typerna av regelverk. Ett förbud mot fortsatt marknadsföring av en vara under en viss beteckning får ju i stort samma återverkningar som ett varumärkesrättsligt motsvarande förbud. Användandet av de båda lagarna vilar mycket på tradition men också till viss del på okunskap.

Skyddsförutsättningarna är i stora delar lika de båda lagarna emellan men skyddsomfånget är större enligt MFL, mycket beroende på förekomsten av lagens generalparagraf tillsammans med den mer flexibla praxis MD tillåtit sig.

Sanktionsmässigt talar mycket för VmL då det enligt denna lag är både lättare och mer lukrativt att få skadestånd, lagen är straffsanktionerad och man har dessutom större möjligheter till bevissäkring genom den nya rätten till intrångsundersökning.

Om då målet är mera lockande enligt VmL är vägen dit både kortare och mera spännande enligt MFL. Den nygamla ordningen med MD som första och enda

instans i förbudsmål gör tidsmässigt MFL till ett attraktivt val. Praxis enligt denna lag visar också tecken på en större situationsanpassning som kan, rätt bedömd, vara till gagn för en rättighetsinnehavare.

Så länge de parallella systemen består är det dock tillrådligt att likt Gunnar Sträng använda både hängslan och livrem, den tid och de pengar man spenderar på att verkligen få ett stopp för intrånget i ens varumärke är sannolikt en god investering.

1 Inledning

Möjligheterna till skydd för utstyrselar är många. URL skyddar en varas utseende under förutsättning att den når sk. verkshöjd.¹ ML kan också skydda en varas utseende för det fall att mönstret skiljer sig från vad som tidigare varit känt, det uppfyller det sk. nyhetskravet samt inte är alltför banalt. Nackdelar med dessa lagar är att upphovsrätt inte är möjlig att registrera och att mönsterskydd är dyrt och väsentligt begränsat i tiden (15år).² Är en vara inte immaterialrättsligt skyddad är det i princip tillåtet att efterbilda den. MFL kan dock i detta fall erbjuda ett visst kompletterande skydd genom sina regler om otillbörlig marknadsföring och dess regler överlappar även i övrigt delar av varumärkesrätten. Just den marknadsrättsliga kompletteringen och överlappningen är föremålet för denna uppsats.

Sverige har länge försvarat uppfattningen att det inte skulle förekomma något samspel mellan de två rättsområden som behandlas i uppsatsen. Vid utformandet av den gällande varumärkeslagen sökte man således där exklusivt reglera det varumärkesrättsliga skyddet. När marknadsföringslagen av 1970 infördes bröts denna exklusivitet, vilket kommit att få stor praktisk betydelse och det svenska regelsystemet närmade sig i utformningen sina motsvarigheter i omvärlden.³ Införandet skedde i syfte att reglera rättsområdet för otillbörlig konkurrens, som varit ett "glömt rättsområde"⁴ sedan avskaffandet av 1931 års lag om illojal

¹ Exempel från rättspraxis är NJA 1995 s.164, *Smultron* och NJA 1994 s.74, *Stickad tunika*

² Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts, Stockholm 1998, s.79, 105

³ Bernitz, Ulf, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, Norstedts Juridik, Göteborg 1993, s.128ff

⁴ Bernitz, Ulf, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare – det glömda rättsområdet*, Festskrift till Jan Hellner, Stockholm 1984, s. 115ff

konkurrens.⁵ MFL, med sitt uttalade konsumentskyddsintresse, gav oss också institutet Konsumentombudsman, med uppgiften att bevaka regelefterlevnaden. Vid införandet av MFL instiftades också Marknadsdomstolen som första och enda instans i den dömande funktionen.⁶

Vid utformningen av den nuvarande MFL ställde sig utredarna, med Professor Ulf Bernitz i spetsen, frågan om det var möjligt att åstadkomma ett system där handläggningen av marknadsrättsliga och varumärkesrättsliga mål kunde göras gemensam. Syftet var att spara tid, arbete och pengar men slutsatsen blev av flera skäl ett nej. De som ville driva tvister enligt marknadsförings- och varumärkeslagen var och förblev hänvisade till två separata stämningar och mål. Verkligheten visar dock att drivandet av parallella mål hör till ovanligheterna.⁷

Det skydd VmL erbjuder överlappas många gånger av MFLs regleringar men i en del fall utgör den marknadsrättsliga regleringen ett kompletterande och ibland enda skydd. Överlappningen är dock inte total. Regelverken har sina egna skyddsförutsättningar, vilka medför att det ställs en del krav på egenskaper hos produkten eller ordmärket för att de skall omfattas av skyddet enligt respektive lag. Gemensamt för de båda regelverken kan dock för åtnjutande av skydd skönjas ett krav på kommersiell särprägel hos varu- och förpackningsutstyrslar, det primära området för överlappningen.

En beskrivning av varumärkets betydelse och en översikt över de varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga regleringar som uppsatsen behandlar har medtagits för att ge läsaren större behållning.

⁵ Härmed åsyftas 9§ i IKL, den sk. lilla generalparagrafen, vilken upphävdes i och med införandet av 1960 års varumärkeslag med hänvisning till den eftersträvade exklusiviteten för immaterialrätten på området.

⁶ Bernitz, Ulf, *Den nya svenska marknadsföringslagen*, NIR nr 2 1996, s. 128

⁷ Löfgren, Christer, *MD skapar mer jobb åt jurister*, Brand News 4/97 s. 22

1.1 Mål och syfte

Syftet med uppsatsen är att presentera det område där varumärkesrätten och marknadsrätten möts och svara på frågan hur man som kränkt rättighetsinnehavare bäst kan utnyttja den överlappningssituation som då uppstår. Vidare belyses de kompletterande funktioner MFL kan ha både rörande skyddsomfång och skyddsförutsättningar. Fokus ligger på sk. tredimensionella varumärken, eller med andra ord, produkt- och förpackningsutformningar.

Arbetet är menat att kunna utgöra underlag för praktiker att användas vid ett konstaterat intrång vid analysen av de tillgängliga åtgärdernas effektivitet för att sedan kunna dra slutsatser om lämpliga handlingsvägar enligt VmL, MFL eller rentav bådadera. Utgångspunkterna som tas är att det man vill åstadkomma är ett snabbt stopp för intrånget, en så hög kompensation som möjligt samt att skaffa sig en rimlig processituation.

Målet är att uppsatsen skall utgöra tänkvärd läsning vid beslutet om hur och enligt vilket regelverk man bäst åstadkommer skydd för sitt varumärke.

1.2 Problemställningar

Uppsatsen är som nämnts ovan skriven i ett ombudsperspektiv med en näringsidkare som tänkt klient. Detta kan vara en begränsning i det att jag inte uppmärksammat behov eller bevekelsegrunder som kan vara viktiga för en konsument. De intressen som berörs är dock i stort parallella och jag hoppas att det faktum att ett ombud alltid har att se till sin klients bästa och därmed prövar

alla tänkbara vinklingar på ett problem gör att det som utelämnats är av ringa betydelse.

Tyngdpunkten i uppsatsen ligger i skyddet för tredimensionella varumärken men slutsatserna tål i stor utsträckning generaliseringar rörande övriga överlappningssituationer lagarna emellan.

1.3 Avgränsningar

Det behandlade området för skydd av svenska varumärken och dess användning överlappas även av andra ensamrättslagar. Namnlagen och firmalagen vad gäller ordmärken och mönsterskyddslagen och upphovsrättslagen vad gäller formskydd. Jämförelser mot dessa lämnar i mina ögon inte för området intressanta eller nya argument utan det blir huvudsakligen samma bevekelsegrunder i valet mellan dessa immateriella rättigheter och marknadsrätten varför de i stort sett utelämnats. Den svenska marknadsrätten representeras i arbetet uteslutande av MFL och detta av väsentligen samma skäl. Uppsatsen fokuserar på varumärkesrättsligt respektive marknadsrättsligt utstyrselskydd, det tydligaste området där överlappning föreligger.

Då arbetet behandlar fallet att en befintlig rättighet utsätts för intrång eller otillbörligt utformad marknadsföring behandlas inte registreringspraxis från PRV och PBR mera än exemplifierande vid behandlingen av de principiella skyddsförutsättningarna och registreringsförutsättningar generellt rörande de internationella jämförelserna.

Avsnitten med jämförelser mot europeiska och amerikanska system görs utan intention att vara fullödiga eller djuplodande utan istället med avsikten att ge ett perspektiv på den svenska lösningen.

1.4 Metod

Metoden för arbetet är inledningsvis en klassisk rättsdogmatisk undersökning med rättspolitiska inslag av de gällande regelverken och viss praxis knuten till dessa. Vad gäller de internationella utblickarna är detta en komparativ studie. Litteraturen på området för överlappningen är knapphändig och närmast obefintlig rörande moderna aspekter på jämförelsen av VmLs respektive MFLs skyddsomfång och skyddsförutsättningar. Som en följd av detta är flera av de lanserade hypoteserna, i den följande analytiska delen i allmänhet och vad gäller slutsatserna i synnerhet, helt eller till stora delar egna alster.⁸

Uppsatsen kan vidare sägas vara skriven i ett ombudsperspektiv. Frågor som finner sina svar är hur och varför man bör gå till väga på ett visst sätt för att tillvarata sin klients intressen i en given situation.

Vid ett dylikt arbete med tydligt praktiska förtecken och på så intressanta och dynamiska områden som immaterialrätten och marknadsrätten utgör skulle ett utelämnande av synpunkter från praktiker vara ett misstag. Därför har jag genomfört ett antal intervjuer med flera intressanta kommentarer och synpunkter som resultat, dessa redovisas fortlöpande. Detta speciellt i syfte att belägga eller vederlägga samt skapa ett perspektiv på nämnda hypoteser.

⁸ Litteratur finns men jämförelserna saknas i stor utsträckning eller är utkommen före de stora ändringar som införts på senare år.

2 Varumärkesrättsliga regleringar

2.1 Varumärkets betydelse och funktioner

Tillverkarens och handelsmannens incitament att värna om varumärkets rykte och anseende ökar i takt med dess betydelse för omsättningen. Att producera eller tillhandahålla högkvalitativa produkter med ett visst varumärke har blivit ett tydligt sätt att marknadsföra sig och vinna sk. goodwill. Att skapa ett starkt varumärke som vinner allmänhetens gillande, och därmed leder till ökad försäljning, innebär arbete och kostnader. Vid en lyckad satsning medför detta att ett värde ackumuleras i varumärket - det får ett egenvärde genom den marknadsinvestering som gjorts. Detta leder i sin tur till att innehavaren eller brukaren av ett varumärke blir mån om att även i fortsättningen leverera varor med samma kvalitéer som givit märket dess goda renommé. Gör han inte detta förlorar varumärket i värde och att återvinna detta förtroende och därmed värde är mycket svårt.

International Trademark Association uppskattar enligt tidningen *Brand News* att vissa multinationella företag kan driva upp till 15000 varumärkeskonflikter samtidigt. Detta mycket beroende på den senaste tekniska utvecklingen. I samma artikel uppskattas värdet av enbart förlorad försäljning, som en följd av varumärkesintrång, under 1998 till 2,1 miljarder dollar.⁹

Den huvudsakliga anledningen till den stora uppmärksamheten kring varumärken på senare år är de stora strategiska förvärv av internationella märkesföretag som skedde under 1988. Ett exempel på detta är *Nestlés* köp av *Rowntree* för 4,5

⁹ Red., *Nya möjligheter – nya brott*, Brand News nr 4 1999, s. 4

miljarder dollar, Rowntrees substantiella värde uppgick till knappt 500 miljoner dollar, resten var det Nestlé var villiga att betala för den inlemmade varumärkesportföljen innehållande märken som AFTER EIGHT och KIT-KAT. Samma år betalade *Philip Morris* 12,9 miljarder dollar för företaget *Kraft*. Av köpeskillingen utgjorde varumärkesportföljen ca. 10 miljarder. Varumärken som ingick i detta köp var amerikanskt välrenommerade BREYERS(glass) och MAGIC WHIP(topping).¹⁰

Av svenskt intresse på senare tid kan nämnas försäljningen av *Volvos* personbilsavdelning vari ingår en rätt för *Ford* att utnyttja varumärket VOLVO, vars ägande och förvaltning placerats i ett eget bolag. Det är ingen hemlighet att *Fords* intresse i denna affär var just att få tillgång till det välrenommerade varumärket VOLVO.

Varumärkets funktioner är flera och föremål för centralt intresse i marknadens spel mellan innehavaren, konsumenten och konkurrenten. Märkesinnehavaren försöker med sina varor och med marknadsföring tillfredsställa ett behov hos konsumenten i syfte att vinna dennes märkeslojalitet. Konkurrenten vill givetvis bryta nämnda lojalitet och inta platsen som leverantör till konsumenten.

Sett ur de olika aktörernas perspektiv kan varumärkets funktioner överlappa varandra men något förenklat kan varumärket sägas ha inalles sex funktioner.¹¹ Den mest centrala är den *marknadsstyrande* som är mycket beroende av produktens rykte. Är varan känd får märket också en klar *ursprungsangivelsefunktion* som grundas i att kunden förutsätter och värdesätter att varor med det aktuella märket härrör från ett speciellt företag. Alldeles oavsett märkets ställning på marknaden finns en *individualiseringsfunktion* i att märket anger varorna tillhöra en viss typ. Märkets *garantifunktion* ligger som berörts ovan i att varumärket garanterar en

¹⁰F Melin, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel*, Lund University Press 1997, s. 5

¹¹ Kocktvedgaard, M och Levin, M, *Lärobok i Immaterialrätt*, Stockholm 1997, s. 306ff

viss kvalité och status. *Reklamfunktionen* har märket som företagets ansikte utåt i marknadsföring och rätt hanterat besitter varumärket dessutom ett *egenvärde*.

2.2 Branschens självreglering

Seriösa näringsidkare har ett intresse av att respekten för deras respektive varumärken och kännetecken i övrigt upprätthålls på en ofta snabbväxande marknad. Tillgodoseendet av dessa intressen ställer ofta krav på en snabbhet och flexibilitet som nästan lika ofta saknas i det rättsliga maskineriet. Näringsidkare lägger sig av misstag eller ”för att testa” ibland mycket nära den gräns där skapandet av ett nytt kännetecken eller användandet av ett eget eller rentav annans varumärke tangerar det otillbörliga. Dessa är inte intresserade av den offentlighet och uppmärksamhet som en domstolsprocess skulle riskera att medföra. Bl.a. av den anledningen finns det sammanslutningar eller intresseorganisationer skapade i syfte att avgöra tvister samt bevaka dessa intressen. Även helt utanför organiserade kontrollfunktioner torde det vara avskräckande i sig att riskera att bli anklagad för varumärkesintrång eller otillbörlighet i marknadsföring. Inom näringslivet finns ett väl utvecklat kontaktnät och ryktet om en näringsidkares brist på respekt och seriositet sprids snabbt. Tyvärr tar alltför många den kalkylerade risken ändå, kanske i hopp om att inte bli upptäckta och att kunna få draghjälp av ett välrenommerat varumärke.

Sverige har en, om än inte rättslig, långt äldre tradition i bedömandet av otillbörliga efterbildningar än den enligt de här behandlade regelverken. Den praxis som utformats i NOP, enligt ICCs grundregler för reklam, har sannolikt betytt mera för utvecklingen av ett efterbildningsskydd i Sverige än IKL och VmL.¹² Här utvecklades tidigt en praxis till skydd för illojal efterbildning av produkter och förpackningar. Även gränsdragningen mot vad som ansågs

¹² Nordell, P.J, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens och marknadsrätt, NIR 1998, s. 219

skyddsvärt i fråga om funktionalitet och tekniska lösningar stakades ut här liksom de grundläggande kriterierna för vad som skulle anses utgöra vilseledande av kommersiellt ursprung.¹³ NOp avskaffades i samband med införandet av 1970 års MFL och länge rådde ett vakuum vad gällde branschens självreglering.¹⁴ Nutida branschorganisationer är MER, som bildats 1989 i syfte att fylla tomrummet efter NOp samt NDM.¹⁵

2.3 Varumärkesrättsligt skydd

2.3.1 Utvecklingen av utstyrselskyddet

Motståndet har alltid varit påtagligt för immaterialrättsligt skydd av funktionella former. De argument som har framförts inom känneteckensrätten har använts såväl mot införandet av ett generellt mönsterskydd som mot upphovsrättsligt brukskonstskydd. För känneteckensrättens del har motståndet kommit till uttryck i de begränsningar som införts mot just funktionella former vid utstyrselskyddets utformning. Dåvarande Professor i romersk rätt, juridisk encyklopedi och rättshistoria, Viktor Nordling, sade 1867 vid sin installationsföreläsning att rätten aldrig fick "utgöra någon tvångströja på samhället utan borde istället smidigt foga sig efter samhällslivets olika skiftningar".¹⁶ I linje med detta uttalande fanns i 1884 års varumärkeslag inget skydd för utstyrselar. Man har fruktat att handlingsfriheten på marknaden skulle skadas i konkurrenshänseende om det infördes ett tidsbestämt skydd för dessa funktionella former.¹⁷ Skydd för utstyrselar infördes första gången i svensk rätt 1942 i 9§ IKL. Härmed utökades skyddet att inte

¹³ Se vidare avsnittet om vilseledande efterbildning. Förgrundsfigur inom NOp och inom utvecklandet av grundreglerna för reklam var Sten Tengelin.

¹⁴ Lars Erik Ström, Konsultbyrå för marknadsrätt, Malmö, 1999-08-02 intervju

¹⁵ Om MER, se http://www.advokatfirman-ekelund.se/klient_mer.htm

¹⁶ K Å Modéer, *Historiska rättskällor* 2uppl., Stockholm 1997 s. 200

¹⁷ SOU 1958:10, s.105; Pehrson i NIR 1988 s. 383ff

bara gälla registrerade varumärken utan också för första gången inarbetade.¹⁸ Eftersom varumärkesrätten är obegränsad i tiden är det särskilt viktigt att stränga krav ställs upp för vilka utstyrselar som får åtnjuta skydd genom registrering i syfte att undvika skadlig monopolisering.¹⁹

I 1960 års VmL hävdades immaterialrättslig exklusivitet gällande känneteckensskydd och 9§ IKL ersattes vad gällde kännetecknen med ett stadgande i 1§ 2st VmL, där såväl registrerade som inarbetade utstyrselar gavs skyddsmöjligheter. Skyddet avsågs fortfarande användas mycket restriktivt och den ursprungliga lydelsen ställde krav på *säregenhet* hos utstyrseln. I förarbetena markerades att detta var ett medvetet sätt att ställa högre krav på särskiljningsförmåga eller distinktivitet.²⁰ Det senare gällde dock endast registrerade kännetecknen och var snarast en registreringsförutsättning. För inarbetade kännetecknen ställdes samma krav som gäller än idag. Att det här i landet, inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig, är känt som en beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.²¹ Som en ytterligare begränsning infördes en 5§ i VmL, stadgandes att ”sådan del av kännetecknet som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig” inte skulle omfattas av ensamrätten. Detta är dock inte en skyddsförutsättning utan en reglering av skyddets omfång, ett förhållande som utvecklas mera nedan. Regeln har ansetts ha få, om ens något, användningsområde utanför området för varu- och förpackningsutstyrselar.²²

Om tidigare praxis rörande registreringar av förpackningsutstyrselar, direkt hos PRV eller efter överklagande till PBR, kan sägas att den varit mycket sparsam

¹⁸ Heiding, Sture, *Om Registrerade varumärken och inarbetade kännetecknen*, Uppsala 1946 s. 31ff

¹⁹ Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts, Stockholm 1998, s. 96

²⁰ SOU 1958:10, s. 106, 218 och Prop. 1960:167, s. 49; Jfr Nordell, P.J., *Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens- och marknadsrätt*, NIR 1998, s. 208

²¹ I nuvarande VmL återfinns stadgandet i VmL 2§ 3st.

och endast ett fåtal registreringar har gjorts. Nämnas kan en förpackning till sk. Melittapåsar där helheten sades ge förpackningen särprägel samt ett fall med rödviträndig tandkräm där kännetecknet godtogs som varuutstyrsel.²³ Bedömningen har alltså varit konsekvent restriktiv och detta än tydligare för varuutstyrslar än för förpackningar.²⁴ Sannolikt har detta sin bakgrund i att det anses lättare att variera en förpackning än en varus utformning.

2.3.2 Dagens skydd

Ensamrätten till ett varumärke erhålls genom registrering eller inarbetning där det senare endast åtnjuter skydd inom det geografiska område och för de varor eller tjänster där det inarbetats. Det närmare innehållet i rätten till ett varumärke anges i lagens 4-6§§. I stora drag innebär rätten att en näringsidkare kan förbjuda annan att i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken. Ett varumärke anses förväxlingsbart om det är identiskt eller uppnår sådan märkeslikhet att om det avser varor av samma eller liknande slag det vid en helhetsbedömning kan förorsaka förväxling. Märkeslikheten och varuslagslikheten fungerar som korresponderande kärl, mycket av det ena kan kompensera lite av det andra. Vid bedömning av märkeslikheten tas hänsyn till de associationer, synintryck och eventuella hörselintryck som varumärkena ger upphov till. Det beaktas vid bedömningen att en konsument inte har möjlighet att jämföra varumärkena och således måste lita på sina minnesintryck. Vid bedömningen av varuslagslikheten vägs in den tekniska likheten, distributionssättet, ändamålet, gemensamma användningsområden och prisnivån.

²² Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, Helsingborg 1981, s. 181

²³ PBR beslut nr. 28/65 – Melitta respektive nr. 33/62 - Signal

²⁴ Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, Helsingborg 1981, s. 185

Bestämmelsen i 6§ 2st ger ett skydd utanför varuslagslikheten för sk. väl ansedda varumärken. Skyddet går då utöver de klasser av varor för vilka varumärket är registrerat för eller inarbetat i men torde inte omfatta samtliga varuslag.

2.3.2.1 EG-anpassning

Implementeringen av varumärkesdirektivet 89/104/EEG, ställde krav på förändringar i VmL. Det tidigare kravet på *säregenhet* för utstyrselar i svensk varumärkesrätt saknade stöd i direktivet varför det numera är möjligt att registrera alla varumärken som kan återges grafiskt. Med direktivet som förebild har den tidigare spärren i VmL 1§ 2st tagits bort och delvis ersatts genom införandet av ett nytt andra stycke i 13§. Stycket har lydelsen: ”Som varumärke får inte registreras kännetecknen som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.”²⁵

Det sades i motiven att skillnaden mellan 5§ och den nya 13§ 2st, som låg i det att den förstnämnda reglerade skyddsomfånget och den senare registreringsmöjligheten, gjorde det onödigt att ändra lydelsen av 5§.²⁶ Ett på många sätt olyckligt ställningstagande. Intentionen var att skapa uniforma registreringsförutsättningar för allehanda varumärkestyper och det må ha lyckats, men en tydlig diskrepans uppstår mellan registreringsmöjligheterna enligt 13§ 2st och kraven för att erhålla skydd enligt 5§. Den väsentliga skillnaden ligger i att enligt 13§ 2st kan ett varumärke inte registreras om det *uteslutande* består av... Motsvarande lydelse i 5§ stadgar att ensamrätten inte omfattar en del som *huvudsakligen* tjänar att...(min kurs). Den rimligaste lösningen på problemet är att 5§ tolkas i enlighet med de gränser som 13§ 2st sätter, tolkningen blir då också konform gentemot direktivet.²⁷ Vidare kan sägas att avsikten måste varit

²⁵ Jfr Direktivets art. 3.1e

²⁶ Prop. 1992/93:48, s. 75

²⁷ Kocktvedgaard, M & Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, Stockholm, 1997 s. 311f

att behålla 5§ i sin lydelse i avsikt att tillämpa den på inarbetade kännetecken. Det förefaller orimligt om 5§ fortfarande skulle anses ha giltighet gällande registrerade varumärken, då det skulle leda till något som kan liknas vid en logisk härdsmalta.

Registreringspraxis i Sverige visar numera på en större tolerans och äldre praxis är därmed i stort sett överspelad. Exempelvis har Philips numera fått registrering för i stort sett det man tidigare förvägrats.²⁸ Trots uppluckrad praxis kring registreringar och sänkta krav verkar det som att registreringsmyndigheterna fortfarande lägger vikt vid eventuell inarbetning rörande särskiljningskravet.²⁹

Vad gäller VmL 13§ 2st har efter ändringarna i anpassningen till varumärkesdirektivet, 89/104/EEG, möjligheterna ökats markant för att nå varumärkesrättsligt skydd mot intrång i varuutstyrselar och/eller förpackningar. Genom denna anpassning är det möjligt att registrera även denna typ av varukännetecken utan det inarbetningskrav rörande särskiljningsförmåga som tidigare gällde. Bernitz hävdar att detta utökade formskydd för utstyrselar medför att det som är registrerbart enligt VmL också borde åtnjuta skydd enligt MFL och dess stadgande mot vilseledande efterbildningar.³⁰

2.3.2.2 Varumärkesrättens förhållande till konkurrensrätten³¹

På senare år har vi sett en förstärkning av skyddet för varumärken och då speciellt för de väl ansedda varumärkena, detta har stärkt varumärkesinnehavarnas ställning på bekostnad av konkurrenternas och eventuellt också konsumenternas. Det kan i detta avseende vara intressant att överblicka hur långt skyddet för väl ansedda varumärken kan sträcka sig innan det kolliderar

²⁸ Varumärkesansökan 92-05425 samt Stockholms TR dom av den 25 april 1997, T-7-1316-94; 7-249-97 där ett yrkande om hävande av registreringen avslogs.

²⁹ Nordell, P.J, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens och marknadsrätt, NIR 1998, s 226ff

³⁰ Bernitz, Ulf, *Den nya svenska marknadsföringslagen*, NIR nr 2 1996, s. 143

med de konkurrensrättsliga principerna. Detta klargjordes i EGD's uttalande i rättsfallet *Centrafarm vs. Winthrop*, där domstolen uttalar varumärkesrättens *specific subject matter*, nämligen: "the guarantee that the owner of the trademark has the exclusive right to use that trademark for the purpose of putting products protected by the trademark into circulation for the first time, and is therefore intended to protect him against competitors wishing to take advantage of the status and reputation of the trademark by selling products illegally bearing that trademark."³² För att avgöra om ett förfarande faller inom detta skyddsområde måste enligt domstolens vidare praxis hänsyn tas till varumärkets väsentliga funktion, nämligen att garantera produktens kommersiella ursprung.³³ Rättigheterna för en varumärkesinnehavare är tydliga, det är när utnyttjandet av dessa rättigheter innebär en snedvridning eller ett störande inslag i konkurrensen problem uppstår. Har innehavaren ett legitimt intresse av att skydda sitt varumärke med stöd i dess avsedda funktion är eventuell konkurrenspåverkan godtagbar. Situationen får bedömas från fall till fall och ett klargörande ligger utanför arbetets intentioner.

2.3.2.3 Förenlighet med Amsterdamfördraget art 28, 30, 81, 82³⁴

Eventuella konflikter mellan immaterialrätt och art. 28-30 om de fria rörligheterna rör framförallt problematiken kring parallellimport. Förhållandet rör då konkurrensen kring ett varumärke men är det så att det rör två varukännetecken som liknar varandra är det upp till den nationella domstolen att avgöra om t.ex. förväxlingsrisk föreligger.³⁵ Marknadsrättslig lagstiftning har på liknande sätt givits företräde framför art. 28. T.ex. har i avgörandet EGD C-58/80, Dansk

³¹ För en utförlig analys, se Ståhl, Fredrik, *Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken*, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt, Gröna serien nr.95, Stockholm 1997

³² EGD, CENTRAFARM VS. WINTHROP, Mål nr.C-16/74

³³ EGD, CAFE HAAG II, Målnr. C-10/89

³⁴ Ståhl, Fredrik, *Konkurrensrätten och skyddet för väl ansedda varumärken*, Brand News, 12/97 s. 22ff, numreringen av artiklarna används i enlighet med Amsterdamfördraget och motsvarar de tidigare artiklarna 30, 36, 85 och 86.

³⁵ EGD, målnr. 119/75, Terrapin / Terranova

Supermarked / Imerco, lagstiftning mot slavisk efterbildning stått sig i jämförelse med den fria rörligheten för varor.

Vad beträffar art 81 och 82 ligger den stora tillämpningen utanför uppsatsens ramar men det är framförallt utnyttjandet av en ensamrätt, i licensieringssituationer eller förvärv av konkurrerande märken artiklarna blir aktuella. Svensk praxis ligger i väsentliga delar nära den praxis som utvecklats av EGD.

Reglerna om skydd för väl ansedda varumärken har EG-anpassats och det tidigare Kodak-skyddet har ersatts av reglering i VmL 6§ 2st. I och med detta minskades kraven för skydd något. Finns det då någon potentiell konfliktsituation mellan EG-rätt och nationell rätt efter implementeringen av såväl varumärkesförordningen 40/94/EEC som varumärkesdirektivet 89/104/EEC? Av naturliga skäl bör det inte vara så. Svenska domstolar har att tolka den svenska lagstiftningen EU-konformt för det fall den inte till ordalydelsen överensstämmer med gemenskapslagstiftningen.

Både förordningen och direktivet är dock sekundärrätt och kan som sådan komma i konflikt men fördragets artiklar, främst då art. 81 och 82.³⁶

³⁶ Se vidare under rubriken Profylaktiska åtgärder

3 Marknadsrättslig reglering

3.1 Införandet av MFL³⁷

Tillskapandet av den svenska marknadsföringslagen av 1970 var ett trendbrott i svenskt tankesätt kring reglerandet av otillbörlig konkurrens. En tidigare heterogen samling regler gjordes under första halvan av 70-talet till en lag, med en exklusiv dömande instans i MD.

Denna första svenska marknadsföringslag byggdes upp kring en generalparagraf som placerades som lagens första. Vid införandet av 1975 års reviderade MFL var generalparagrafen flyttad till 2§. I de båda lagarnas motivuttalanden åberopades NOps ställningstaganden som grund för bedömningar enligt den nya lagstiftningen. Dessa ställningstaganden har sedan slagits fast i MDs praxis och till stor del kodifierats i vår nuvarande MFL. Lagen bröt som nämnts den exklusivitet som rått på området rörande immaterialrättsliga förhållanden. Under de senare åren har rättsutvecklingen genom MDs praxis, framförallt kring generalparagrafen, lett till ett förstärkt rättsskydd mot otillbörliga konkurrensåtgärder riktade mot näringsidkare och deras kännetecken..

Då KO konsekvent valt att inte beivra dessa typer av intrång har rättsutvecklingen drivits framåt av de berörda näringsidkarna själva, genom stämningar enligt MFL.³⁸ Dessa intressen har fått draghjälp av och hämtat underlag i ICCs grundregler för reklam samt vedertagna bedömningsprinciper i omvärlden, främst de övriga nordiska länderna. Nordiskt samarbete har länge varit en realitet på det berörda rättsområdet.

³⁷ Bernitz, Ulf, Den nya svenska marknadsföringslagen, NIR nr 2 1996, s. 128ff

³⁸ Tydligast har detta varit på området för vilseledande efterbildningar.

Vår idag gällande marknadsföringslag trädde i kraft den 1 januari 1996 och häri har inarbetats mycket av ovan nämnda praxis. Lagens omarbetande hade tre huvudsyften, att ge ett fullgott konsumentskydd, att ge ett skydd på internationell nivå för otillbörliga konkurrensåtgärder mot näringsidkare samt att uppfylla de krav som EG-direktiven på området ställer på den svenska lagstiftningen. En av de viktigaste ändringarna i den nya MFL var införandet av den sk. förbudskatalogen som en komplettering till generalklausulen. En konkretiserande men ingalunda uttömmande uppräknning av vilka typer av åtgärder som skulle bedömas som otillbörliga i lagens mening.

3.2 Dagens skydd³⁹

Lagen innehåller flera väsentliga moderniseringar och vidareutvecklingar. De materiella reglerna är som nämnts närmast en kodifiering av 25 års praxis i MD. EG-direktiv som berör området är 84/450/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande vilseledande reklam samt kompletterats i augusti 1997 av dir 95/75/EEG med regler om jämförande reklam. Direktiven är utformade som minimidirektiv och strängare regler i syfte att upprätthålla konsumentskydd är alltså tillåtna. MFL har endast i liten utsträckning behövt ändras i och med direktivens införande. Marknadsrätten har på nytt blivit aktuell genom införandet den sk. grönboken KOM (96), 192. Bernitz hävdar att detta utökade formskydd för utstyrslar medför att det som är registrerbart enligt VmL också borde åtnjuta skydd enligt MFL och dess stadgande mot vilseledande efterbildningar.⁴⁰

³⁹ Karnov 1997/98, kommentar till MFL, ingress samt noterna 10-11, 16-21 samt 24-29

⁴⁰ Bernitz, Ulf, *Den nya svenska marknadsföringslagen*, NIR nr 2 1996, s. 143

3.2.1 Renommésnyltning, MFL 4§

Bestämmelsen är numera MFLs generalklausul och är som sådan lagens grundregel. En sådan lagstiftningsteknik gör tillämpningen flexibel och ger möjligheter till utveckling i takt med marknadens skiftningar och behov. Praxis enligt paragrafen är omfattande då den funnits med i 25 år med i stort sett samma lydelse. En marknadsföringsåtgärd skall anses strida mot generalklausulen om den vid ett objektivt betraktande anses otillbörlig. Häri ligger kravet på att man skall följa god marknadsföringssed parallellt med ett mera allmänt krav på tillbörlighet. Inga krav ställs på uppsåt eller vårdslöshet för att svaranden skall kunna drabbas av sanktionen förbud enligt lagens 14§ jämförd med 20-21§§. De krav som vid sidan av tillbörligheten ställs i den sk. förbudskatalogen i lagens 5-13§§, överlappas till fullo av generalklausulen och är endast specificeringar av densamma. Skillnaden ligger i att förbudskatalogen innehåller möjligheterna att få till stånd sanktionerna skadestånd och störningsavgift.

3.2.2 Förbudet mot vilseledande reklam, MFL 6§

Möjligheten att komma åt andra vilseledanden om kommersiellt ursprung än de rörande ren efterbildning öppnas genom MFL 6§. Denna paragraf kan sägas komplettera 4 och 8 §§, vilket på det hela taget ger innehavaren av ett varumärke ett gott marknadsrättsligt skydd mot att hans varumärke parasiteras på i syfte att bringa goodwill till ett annat varumärke. De relevanta punkterna för vårt vidkommande är p.2 - om produktens ursprung och p.4 - rörande eget och annans kvalifikationer, kännetecken, marknadsställning m.m.

ICCs grundregler för reklam innehåller i sin artikel 5 ett stadgande som stått förebild för denna paragraf men av avgörande vikt för införandet har varit EG-direktivet 84/450/EEG, om vilseledande och jämförande reklam. Detta direktiv

har utökats och till viss del ändrats genom direktivet 97/55/EEG på området för jämförande reklam med ett antal närmare angivna förutsättningar för acceptans av dylika jämförelser i marknadsföring. Ändringarna stämmer väl överens med rådande praxis i MD men en kodifiering är nödvändig. Implementeringstiden löper ut i april 2000 och ett nordiskt samarbete är initierat med detta syfte. Som nämnts innehåller praxis en oskriven princip enligt vilken MFL tillåter jämförelser mellan varumärken så länge de utförs korrekt och med en hög grad av precision.⁴¹

Det föreligger dock en viss diskrepans mellan svensk praxis i det att ett av kriterierna svenska domstolar ställer upp är att marknadsföringen inte får verka vilseledande vid *ett flyktigt betraktande*, (min kurs).⁴² Motsvarande lokution inom EG-rättslig praxis är att domstolen ”beaktar de förväntningar en normalt informerad och *skäiligen uppmärksam* och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas...” få av reklamen(min kurs).⁴³ Skillnaden mellan ”*flyktigt betraktande*” och ”*skäiligen uppmärksam*” är tydlig.⁴⁴

Med framställning menas i lagtexten ord bild och tecken, såväl muntligen som skriftligen. Annonser, broschyrer, förpackningar samt förpackningsdekorer, alla omfattas de av begreppet. För vårt vidkommande är dock paragrafen inte den mest intressanta då det skydd för utstyrselar som ges finns även i 8§ vilken funnit större praktisk användbarhet. Jämförelser i reklam har traditionellt bedömts positivt i svensk rätt.⁴⁵

Utformningen med den punktvisa uppräknings av vilka förfaranden som avses är endast en exemplifiering och ingalunda uttömmande. Paragrafen sanktioneras i

⁴¹ *Marknadsföringslagen i praxis*, Konsumentverket, 1996, s. 128

⁴² *Marknadsföringslagen i praxis*, Konsumentverket, 1996, s. 127

⁴³ EGD, Mål nr. C-210/96, GUT SPRINGENHEIDE

⁴⁴ Red. *Påminnelse om att vilseledande reklam i EU är annat än i Sverige!*, Brand News 11/98, s. 34

⁴⁵ Prop. 1970:57, s. 70

likhet med de andra i förbudskatalogen via förbud, skadestånd eller störningsavgift.

3.2.3 Vileledande efterbildningar, MFL 8§

Efterbildningar utanför det immaterialrättsligt skyddade områdena är i sig tillåtna, gränser för efterbildningsfriheten sätts dock genom marknadsföringslagen för det fall att marknadsföringen riskerar att vilsledda. Bestämmelsen är en kodifiering av Sveriges åtagande att meddela förbud mot ”alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara må, framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel.”. Åtagandet följer av art 10 bis st. 3.1 i Pariskonventionen till vilken Sverige är part.

Inte bara slavisk kopiering utan även utstyrselar som är förväxlingsbara med hänsyn tagen till att konsumenten endast har en sk. bleknande minnesbild av originalprodukten, träffas av bestämmelsen. För att en produkt skall anses kunna ge upphov till en minnesbild måste den vara känd och särpräglad. Följaktligen är det inte alla produkter eller utstyrselar som åtnjuter skydd enligt paragrafen. Med förväxling avses det om kommersiellt ursprung. Avgörande för detta är att konsumenten associerar en vara med ett ursprung och en viss kvalitet.

Lokutionen *känd och särpräglad* kommer från MDs praxis vilken i sin tur tagit intryck av NOps ställningstaganden innan MFLs tillkomst. Att produkten är känd kan jämföras med att den inarbetats enligt varumärkesrättsliga principer.⁴⁶ Med produkt avses varan i sig såväl som dess förpackning, reklamen för densamma eller en tjänst.

⁴⁶ Jmf VmL 2§ 2st.

Efterbildningar av utformningar som avser att göra produkten funktionell och därmed är nödvändiga omfattas inte av förbudet. Meningen som stadgar detta tillfogades 8§ efter lagrådets granskning och dess lydelse är hämtad från 5§ VmL. Man har inte marknadsrättsligt velat tydligt gå längre i skyddsomfång än vad de immateriella rättigheterna tillåter. Ett utslag av att sambandet med varumärkesrätten samt insikten om att de båda regelverken interagerar uppenbarligen stått klart för lagstiftaren

4 En jämförande analys

4.1 Traditionsbundenhet och/eller okunskap?

Traditionellt är det så att vilseledande kännetecken angripits med hjälp av MFL.⁴⁷ Varumärkeslagen har tydligare regler vilka för tankarna mera direkt till åtgärder kring otillbörlig marknadsföring som utgör just varumärkesintrång och försöken att beivra dessa har också gjorts med användande av VmLs bestämmelser. Är då detta grundat på tradition eller okunskap? Svaret är sannolikt att det är bådadera.

Att enligt den svenska rättstraditionen försöka exklusivt reglera området inom ramarna för ensamrättslagstiftningen har satt sina spår men är detta enbart lagstiftarens fel? Starka intressen inom näringsliv och branschorganisationer har sannolikt verkat för att man tidigare inte skulle reglera området alltför kraftigt. Många är de svenska företag som utformat sina produkter och sin marknadsföring efter utländska förebilder och givetvis velat ha en förutsägbar och lättöverskådlig lagstiftning att verka efter. Därtill kommer vår närmast kulturella inställning till ordning och reda vilken tar sig uttryck i att vi velat ha registrerade och väl definierade rättigheter som grund för en process. Denna inställning, som understötts av de berörda myndigheterna, har givetvis färgat av sig på rättstillämpningen och fått till följd att man i rättspraxis kan konstatera en vilja från de berörda parternas sida att lösa uppkomna tvister inom ensamrättslagstiftningens ramar.

Bestämmelserna i VmL var och är specifikt utformade med förutsägbarhet i åtanke. Rekvisiten är tydliga och detta var något som åtminstone tidigare innebar

mindre behov av tolkningar och argumentation. Som exempel på utslag av denna vilja tjänar ett rättsfall som krävde en extensiv lagtolkning för att kunna prövas som varumärkesintrång - NJA 1992 s. 633, *Bakis och skakis*. En tvist som lämpat sig betydligt bättre för en marknadsrättslig prövning och kanske fått en annan utgång om den åberopats vara exempel på renommésnyltning enligt MFLs 4§, lagens generalparagraf.

Den svenska uppfattningen har dock successivt svängt mot en mera konkurrensorienterad reglering av framförallt efterbildningsskyddet. Såväl rättsutveckling i praxis och en förändrad syn i doktrin och näringsliv har lett fram till bl. a skapandet av vår nya MFL av 1996. Omsvängningen i näringslivet kan sägas vara orsakad av att företag av alla storlekar generellt kan sägas ha lämnat den efterbildningsinriktade verksamheten bakom sig till förmån för en mera initiativrik och skapande inhemsk produktion. De svenska företagens intresse har svängt från att ha varit det av imitatörens och efteraparens till att bli föregångarens och stilbildarens. Naturligt nog skiftar då incitamenten för att skapa och upprätthålla ett striktare och mera konkurrensrättsligt orienterat regelverk.⁴⁸ Detta ger antydningar om att MFL kommer att vinna mark när väl näringsidkare och ombud får klart för sig vilka möjligheter lagen bjuder. Efterbildningsmarknaderna är numera starkast i andra delar av världen som t.ex. i Sydostasien och det forna Östeuropa.

⁴⁷ Kocktvedgaard och Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, femte upplagan, s.318, Norstedts, Stockholm 1997 samt Pehrson, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, Helsingborg 1981, s. 416ff

⁴⁸ Jmf. Bernitz, Ulf, *Den nya svenska marknadsföringslagen*, NIR nr. 2 1996, s. 136f

4.2 Vem skyddar lagarna?

VmL skyddar som bekant känneteckeninnehavarens rätt medan MFL har att bevaka att marknadsföring inte sker otillbörligt vare sig ur konsumenters eller näringsidkares synpunkt. MFL har som huvudsyfte att skydda allmänheten men ett näringsidkarperspektiv kan dock sägas växa sig allt starkare. Det avgörande kriteriet för beivrande av otillbörlig marknadsföring är dock hänsyn till konsumentuppfattningen. Departementschefen uttalade i propositionen till den tidigare marknadsföringslagen att konsumentinriktningen skulle ges stor vikt, ett förarbetsuttalande som MD hittills följt nitiskt.⁴⁹

Bevakar man ett ärende ur rent näringsidkarintresse kan det, om andra skäl inte väger över, följaktligen finnas anledning att överge den fortfarande konsumentorienterade praxis som MD förfäktar till fördel för de allmänna domstolarnas hantering av målet ur varumärkesrättslig aspekt.

4.3 Överlappningen

Det skydd VmL erbjuder överlappas många gånger av MFLs regleringar men i en del fall utgör den marknadsrättsliga regleringen ett kompletterande och ibland enda skydd. De mest relevanta exemplen redogörs för nedan och likaså synpunkter på vilken lag en kärende bör grunda sin talan på vid viss typ av överlappning regelverken emellan.

Begränsningar ligger i att MFL normalt inte är tillämplig på marknadsföring som riktar sig till konsumenter utanför den svenska marknaden samt det faktum att MFL endast angriper *utnyttjandet* i marknadsföring av ett varumärke, se vidare nedan.

⁴⁹ Prop 1970:57 s. 57f, Gunnarsson, Per, *Renommésnyltning och otillbörligt goodwillutnyttjande*, s.17, Juristförlaget, Stockholm 1992

Då MFL riktar sig mot marknadsföringsåtgärder och den primära sanktionen är förbud mot ett upprepat dylikt handlande träffar regleringarna inte varumärken som inte används och de är heller inte verksamma för hävande av registreringar.

En ytterligare begränsning, eller snarare gränsdragning, som är viktig att uppmärksamma är att en alltför strikt tillämpning i praxis av MFLs regler inte kan tillåtas i konkurrenshänseende. Rättsordningen får av rättspolitiska skäl inte innebära en så långtgående reglering att den verkar konkurrenshämmande utan den skall stimulera till produktutveckling och goodwillskapande marknadsföringsinsatser.

MFL ställer inget krav på att kännetecknen skall befinna sig inom samma eller ens liknande varuslag för att skydd skall erhållas.⁵⁰ Ett viktigt och tänkvärt faktum.

Ett tydligt exempel på MFLs kompletterande skydd är dock att lagen kan användas för att beivra användandet av redan registrerade märken, ett irriterande inslag för en näringsidkare kanske men rent faktiskt är det svårt för PRV att alltid fatta rätt beslut baserat på den knapphändiga information som föreligger vid tiden för ansökning om registrering. Alternativet är invändningar och intrångstalan enligt VmL och/eller NamnL.

4.3.1 Renommésnyltning, MFL 4§, en kompletterande roll

Det varumärkesrättsliga skyddet omfattar inte de fall då förväxlingsrisk mellan varorna ej föreligger. MFLs generalparagraf, numera placerad som lagens 4§, utgör i dessa fall ett komplement till VmL och den enda möjligheten att åtnjuta dylikt skydd för varumärket.⁵¹

⁵⁰ Se rättsfallet i not 55

⁵¹ Jmf. VmL 6§ 2st och MFL 4§

Renommésnyltning innebär att en marknadsförare nyttjar andra varors, varumärkens, företags eller personers goda rykte och anseende för att den egna varan skall, i en positiv mening, smittas av detta goda och på så sätt framstå som eftertraktansvärd och högkvalitativ. Detta förfarande är inte uttryckligen förbjudet i MFL men kan komma åt via generalparagrafen mot otillbörlig marknadsföring. Denna bestämmelse reglerar otillbörligt utnyttjande av ovannämnda förfarande och bedömningen huruvida sådant föreligger skall göras efter konsumentintresset. Avgörande är om konsumenten vilseletts att överskatta den marknadsförda varans värde.⁵² Lagrummet kompletterar härigenom VmL 6§2st, skyddet för väl ansedda varumärken, utanför varuslagslikheten såväl som inom varuslaget.

Renommésnyltning som inte kan angripas som varumärkesintrång bör anses särskilt klandervärd då det föreligger en medveten jämförelse. MFL tillåter dock, enligt en ännu oskriven princip, jämförelser mellan varumärken så länge de utförs korrekt och vederhäftigt. Detta är särskilt viktigt då dylika jämförelser ger intryck av att vara objektiva.⁵³

4.3.1.1 MD – praxis

Endast i ett fåtal fall har MD förbjudit marknadsföring med anledning av renommésnyltning, men blotta förekomsten visar på möjligheterna att komplettera skyddet för varumärken. I fallet MD 1987:10 förbjöds viss marknadsföring av ett hälsopreparat då man i annonseringen jämställt den egna produkten med en konkurrents, vilken var populär på marknaden.⁵⁴

I ett annat och mera spektakulärt fall hade ett försäkringsbolag använt sig av marknadsföring som var förvillande lik den ett välkänt klädesmärke använde och

⁵² *Marknadsföringslagen i praxis*, Konsumentverket, 1996, s. 95

⁵³ *Marknadsföringslagen i praxis*, Konsumentverket, 1996, s. 128

⁵⁴ Naturmedica och MAXGLANDIN vs. Cederroths PRE-GLANDIN

det ansågs då uppstå en association mellan försäkringen och klädmärket som utgjorde renommésnyltning.⁵⁵

Ett senare fall, MD 1996:3, utgör ett bra exempel på MFLs kompletterande funktion. *Rémy*, innehavare av varumärkena LIQUORE GALLIANO, GALLIANO och GALLIANO HOT SHOT, försökte först på varumärkesrättslig väg invända mot registreringen och senare stoppa försäljningen och marknadsföringen av liköressensen GAETANO men misslyckades. *Rémy* fick ett interimistiskt förbud för marknadsföringen i Stockholms TR men MD reverserade domen.⁵⁶ Beslutet att reversera domen togs dock delvis av den anledningen att *Rémy* enligt domstolen visat passivitet med att vidta marknadsrättsliga åtgärder. *Rémy* hade vidare marknadsrättslig framgång med att hindra *Partyman* från att marknadsföra liköressensen LIQUORE GALANTO. *Partyman* hade använt sig av officiella GALLIANO-produkter i sin marknadsföring av den egna produkten som också uppvisade stora likheter med originalet i utformning av etiketter m.m. *Rémy* angav som grund för sitt yrkande om förbud för fortsatt marknadsföring dels vilseledande om kommersiellt ursprung och dels renommésnyltning. MD underkände den första grunden men godtog den andra.⁵⁷

4.3.2 Förbudet mot vilseledande reklam, MFL 6§

Denna paragraf kan sägas komplettera 4 och 8 §§, vilket på det hela taget ger innehavaren av ett varumärke ett gott marknadsrättsligt skydd mot att hans varumärke parasiteras på i syfte att bringa goodwill till ett annat varumärke. De mest relevanta punkterna för vårt vidkommande är p.2 - om produktens ursprung

⁵⁵MD 1993:9, Handelsbanken Liv försäkringsbolag vs. HUGO BOSS

⁵⁶HD's beslut SO/88 av den 20 november 1995, NJA 1995 s.635 GALLIANO I, Stockholms TR T 8-1273-96, MD 1996:37 GALLIANO II

⁵⁷MD 1996:3 GALLIANO I

och p.4 - rörande eget och annans kvalifikationer, kännetecken, marknadsställning m.m.

De för arbetet intressanta frågorna som kan angripas med 6§ är föremål för en överlappning inom själva MFL. Den kanske viktigaste eller mest beivransvärda gentemot varumärkesrätten är den rörande vilseledande efterbildning av förpackningsutstyrselar och produktutformningar, varvid det finns en överlappning visavi 8§ MFL. Begreppet *framställning* i lagtexten i 6§ avser såväl muntliga, skriftliga som grafiska former, t.ex. förpackningsdekorer.⁵⁸ Utöver denna överlappning ger en översyn av praxis vid handen att 6§ inte används eller snarare, inte finner sin användbarhet, på det område som uppsatsen behandlar varför den i fortsättningen lämnas därhän.⁵⁹

4.3.3 Vilseledande efterbildningar, MFL 8§ - utökat skyddsområde⁶⁰

Regleringen utgör det ur immaterialrättslig synvinkel mest intressanta i den nya MFL. Det sägs i SOU 1993:59 - *Ny marknadsföringslag*, att principen om frihet att efterbilda utgör en viktig förutsättning för effektiv konkurrens.⁶¹ Detta gäller dock endast immaterialrättsligt oskyddade produkter.⁶² I Sverige rådde som nämnts tidigare den uppfattningen att den immaterialrättsliga ensamrättslagstiftningen i princip skulle vara exklusiv, dvs att det skulle vara generellt tillåtet att utnyttja efterbildningar av andras kännetecken och prestationer utanför skyddsområdet för de immaterialrättsliga lagarna. Denna uppfattning stod Sverige länge ensamt om i Västeuropa. Rättsläget har dock ändrats och

⁵⁸ Sveriges Rikes Lag, Kommentarer, Marknadsrätt, Norstedts förlag, Stockholm, 1998 s. 21f

⁵⁹ De mest kända rättsfallen, om än ovidkommande, enligt 6§ eller tidigare motsvarande praxis torde vara MD 1995:11, *Lagans vs Hästens sängar*, samt 1992:29, *Optikmagasinet*.

⁶⁰ Fredrik Ståhl, *Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken*, Stockholm 1997, s. 52ff

⁶¹ SOU 1993:59 *Ny marknadsföringslag*, s. 309

⁶² Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, *Immaterialrätt*, 5:e uppl, Stockholm 1995, s. 200

utvecklats successivt i rättspraxis enligt den äldre marknadsföringslagen och genom tillkomsten av vår nuvarande MFL. Grundtanken kvarstår dock att det normalt är tillåtet att efterbilda immaterialrättsligt oskyddade kännetecken och prestationer.⁶³

Efter det att MFL kom till har MD i praxis skapat ett begränsat skydd mot efterbildningar. I MFL 8§ stadgas numera: "En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell." Redan innan MFL trädde i kraft hade MD i praxis utvecklat en liknande skyddsprincip varför 8§ MFL kan ses som en kodifiering av denna praxis.⁶⁴ Lagtexten tolkas enligt de kriterier som MD ställt upp i sin praxis och som fortfarande gäller: Att originalet har särprägel, att originalet är känt på marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare samt att fara för förväxling föreligger. Detta återspeglas i flera tidigare fall varav kan nämnas MD 1993:26 - HEMGLASS vs. GLASSBILEN. Kriterierna härstammar dock från den tidigare utomrättsliga praxis som fastslagits i NOp.⁶⁵

Klart är att 8§ MFL kan, då inget krav ställs på registrering eller inarbetning, användas för att beivra vilseledande efterbildningar av varor som av olika anledningar inte åtnjuter immaterialrättsligt skydd. Utöver detta kan lagrummet ses som en möjlighet att marknadsrättsligt komplettera det skydd som ges av varumärkeslagstiftningen.

4.3.3.1 MD - Praxis

⁶³Bernitz, Ulf, *Marknadsföringslagen*, s.57, Concurrentia AB och Norstedts Juridik, Stockholm 1997

⁶⁴ Den nämnda påverkan mellan de nordiska rättssystemen kommer här till uttryck då 8§ MFL kan sägas ha en förebild i den norska Markedsforingslovens 9§.

De mest uppmärksammade och representativa fallen i marknadsrättslig praxis rörande vilseledande efterbildningar gäller förpackningsutstyrlar.

MD 1974:5, *Blomin* – Växtnäringspreparatet Blomin såldes i en gul plastflaska med en för varan speciellt framtagen dekor. Förpackningen tillmättes en hög grad av särprägel och den ansågs tämligen väl känd varför MD förbjöd en förväxlingsbar förpackning från en konkurrent. Detta var det första i en rad av trendsättande fall rörande praxis kring efterbildning som MD utvecklat.

MD 1983:3, *Ajax I* – Marknadsdomstolen bedömde här att helhetsintrycket av ett konkurrerande företags förpackning för rengöringsmedel och särskilt då etiketten som en otillbörlig efterbildning. Särskild hänsyn togs till det vanemässiga och snabba inköpssätt dessa produkter handlas på i kombination med den minnesbild konsumenter haft av originalprodukten. Detta rättsfall har fått en efterföljare på senare tid då samma företag återigen utsattes för en dylik efterbildning, MD 1996:1, *Ajax II*.

MD 1990:3, *Liljeholmens stearinljus* – Trots att en fönsterförsedd förpackning för stearinljus givits en avvikande färg rörande flera detaljer och att firmanamnet tydligt angivits och var helt fritt från förväxlingsrisk i sig (*Duni*) förbjöds förpackningen, en mycket sträng bedömning men som återkommer bl. a i fallen: MD 1988:6, 1994:24, *Klorin I och II* samt i MD 1995:9, *CPC Foods* där MD förbjöd användningen av en förpackning för köttbuljong avgörande baserat endast på färganvändningen.⁶⁶ Förpackningarna i övrigt uppvisade stora olikheter.

Rörande efterbildningar andra än förpackningar kan nämnas MD 1987:30, *Select* – där det rörde efterbildning av ett ordvarumärke för fotbollar, förväxlingsbarhet ansågs föreligga för konkurrenten *Jelect*.

⁶⁵ Nordell, P.J, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrlar i svensk känneteckens och marknadsrätt, NIR 1998, s. 219

⁶⁶ Rättsfallet är exempel på hur långt MD gått i sin praxis rörande förpackningsutstyrlar

Ett rättsfall som bryter MDs annars konsekvent hårda inställning mot efterbildningar är det ovan nämnda MD 1993:26, *Hemglass* - där det sannolikt var så att ett starkt intresse av att få till stånd konkurrens på den aktuella marknaden förmådde MD att göra våld på sin annars stränga praxis.⁶⁷

På området för efterbildningar av produkter och deras form, eller tredimensionella kännetecken, har MD i praxis varit mera återhållsam. 8§ MFL sätter dock inte några gränser förutom den att varans yttre form, för att åtnjuta skydd, inte får vara sådan att dess ”utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.” Att införa detta i lagtexten kan tyckas onödigt då en produkt som till sitt syfte är huvudsakligen funktionell inte skulle anses ha den särprägel som krävs. Men stadgandet utgör ett förtydligande av att även denna typ av efterbildningar i gränslandet för skyddsområdet kan åtnjuta marknadsrättsligt skydd för det fall de uppfyller kriterierna. Denna utformning av lagtexten var ifrågasatt i förarbetet till lagen men konsumentintressena slog igenom och särskilt hänvisades till handel med sk. piratreservdelar till bilar.⁶⁸

Att tidigare praxis varit mycket försiktig illustreras bäst av rättsfallet MD 1977:25, *Fiskars* – där ett östasiatiskt plagiat av Fiskars hushållssax godtogs med motiveringen att saxens utformning var huvudsakligen funktionell och sålunda icke skyddsvärd, detta trots närmast identisk utformning och färgsättning. Rättsfallet anses dock numera överspelat och en av anledningarna till utformningen av 8§ MFL är just att visa på att den praxis som utvecklats rörande vilseledande efterbildning skall äga tillämpning även på fallet efterbildning av en produkts särpräglade utformning.⁶⁹ Mig veterligen har produktutformningar ännu ej erhållit skydd i praxis.

⁶⁷ Rättsfallet finns kritiskt refererat av Bernitz i Juridisk Tidskrift 1993-94 s. 540ff, *Förväxlingsbart utnyttjande av kännetecken och marknadsföringskoncept?*

⁶⁸ Proposition 1992/93:48 s. 69ff

⁶⁹ Bernitz, Ulf, Den nya svenska marknadsföringslagen, NIR nr 2 1996, s. 142

4.4 Gränsen mot det allmänna formförrådet

I förarbetena till VmL påtalades, i likhet med vad som gäller i marknadsföringssammanhang, att rörande frågan om förväxlingsbarhet en helhetsbedömning av utstyrelsen skulle vara avgörande. Utöver begränsningen mot det funktionella utgör 5§ en gräns mot det som kallats det *allmänna formförrådet*.

Ett varumärkesrättsligt rättsfall som fått mycket uppmärksamhet och även kritik är RÅ 1966 s.35, det sk. *Philishave*-fallet. RegR motiverade sitt avslag av Philips varumärkesansökning för rakapparaten utformning mycket kortfattat, vilket lämnat öppet för tolkningar i doktrinen. Den i mina ögon sett mest plausibla tolkningen har framförts av Levin och går ut på att domstolen hörsammat ett uttalande av Departementschefen i förarbetena till VmL, vari denne gjorde uttalandet att det av 5§ VmL följde att skyddet för utstyrselar måste begränsas till sådana moment i utstyrelsen som *uteslutande* tjänade som kännetecken.⁷⁰(min kurs). Enligt Levins tolkning har alltså domstolen, som i sin dom inte överhuvudtaget berörde 5§, låtit sig påverkas av den faktiska skärpning av särprägelrekvisitet som Departementschefen eftersträvat och åstadkommit. Denna uppfattning stöts av Nordell, då det lämpligtvis inte skall gå att registrera något som sedan inte åtnjuter skydd.⁷¹ Även inom den likaledes sparsamma judiciella praxisen har inställningen varit mycket restriktiv. Ett bra exempel på detta utgör fallet NJA 1987 s. 923 – *Lego*. I detta rättsfall kan utläsas att 5§ VmL ansågs omfatta även inarbetade kännetecken och att tolkningen av 5§ utgör ett avsteg från en tidigare alltomfattande princip, att efter inarbetning - allt som hade individualiseringsfunktion för en vara, kunde åtnjuta skydd. Brister i säregenhet eller särskiljningsförmåga kan således inte repareras genom

⁷⁰ Prop 1960:167 s.49f

⁷¹ Nordell, P.J, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens och marknadsrätt, NIR 1998, s. 211

inarbetande till de delar varan eller förpackningen är funktionellt betingad. Se vidare om gränsen mot funktionella former i avsnitt 5.5.3.2.

5 Val av regelverk

Nedan beskrivs och analyseras de mekanismer som är tillgängliga och aktuella. Då det varumärkes- och marknadsrättsliga skyddet till synes överlappar ställs en kränkt rättighetsinnehavare inför det i rubriken givna valet, spelar då valet någon roll? Svaret är ja. För det första är det ett reellt och tvingande faktum att det krävs skilda stämningar då processer enligt VmL drivs inför allmän domstol och enligt MFL inför Stockholms TR i en speciell sammansättning med MD som överinstans.⁷² Vidare tillämpas inte den sk. lagstridighetsprincipen gentemot immaterialrättslagstiftningen, dvs MD har undvikit att ta ställning till om ett bedömt marknadsrättsligt förfarande utgjort ett intrång i en immateriell rättighet.⁷³ Senare har MD tydligt uttalat att man inte tar ställning i immaterialrättsliga tvister och meddelar förbud enligt MFL på den grunden att ett förfarande utgör ett intrång i en immaterialrätt.⁷⁴ Exempel ur rättspraxis där detta framhållits är MD 1988:6, *Klorin I* (varumärkesrätt), 1995:23, *Svensk Miljö Export* (mönsterrätt). Vad domstolen bedömer är huruvida marknadsföringen till sin utformning är tillbörlig t.ex. ur vilseledandesynpunkt. I praktiken är det dock vanligt att ett dylikt otillbörligt marknadsförande samtidigt utgör ett varumärkesintrång.⁷⁵

5.1 Profylaktiska åtgärder

Som alternativ till att gå till domstol står ett antal åtgärder till parternas förfogande. Som en uppenbar men ändå nämnvärd första åtgärd kan den förfördelade rättighetsinnehavaren påpeka för sin antagonist att denne enligt honom begår eller står i begrepp att begå ett varumärkesintrång eller att densammes marknadsföring

⁷² Se vidare avsnittet Processuella skäl.

⁷³ Se MD 1988:13, *Alkalion*

⁷⁴ SOU 1993:59 s. 237

⁷⁵ Bernitz, Ulf, *Den nya svenska marknadsföringslagen*, NIR nr 2 1996, s.

är otillbörlig. Möjligheten finns att den påstådde intrångsmakaren omedelbart ändrar sitt upplägg eller sin marknadsföring efter ett sådant påpekande. Eventuellt kan påpekandet underbyggas med en upplysning om att rättighetsinnehavaren avser att göra rättssak av ärendet om inte rättelse sker.

Alternativt kan man erbjuda en lösning avtalsvägen genom licensiering, franchising eller en skälig ersättning för goodwillutnyttjandet som blir aktuellt. Man rör sig här hela tiden på gränsen kring vad som är otillbörligt och motparten kan också vara intresserad att avtala om att t.ex. utformning av varumärke eller marknadsföring ligger utanför rättighetsinnehavarens intresseområde. Att ta en dylik kontakt kan spara båda parter både tid och pengar i framtida registreringsförfaranden, där alternativet är invändning enligt 20§ 2st VmL och i judiciella processer.

I det fall man skulle vilja använda sig av sk. non-challenge-klausuler eller icke-användningsavtal bör man vara medveten om att dessa kan komma i konflikt med EG-rättens art. 81 respektive 82 samt den svenska KL 6 och 19§§. Ett sådant avtal kan gå längre och ge större rättigheter än vad VmL medger och kan således ses som ett otillbörligt utnyttjande av ställning eller otillbörlig konkurrens. Framtvingas avtalet utan att skälig ersättning utgår börjar det brännas och extra tydligt blir detta om det i avtalet starka varumärket inte uppfyller de krav på notoritet som ställs i VmL 6§ 2st för att vara ett sk. väl ansett varumärke.⁷⁶

Räcker dessa åtgärder inte till och branschorganisationerna inte agerat eller fått gehör för sina ställningstaganden får man vidta rättsliga åtgärder.

5.2 Sanktioner

⁷⁶ Ståhl, Fredrik, *Konkurrensrätten och skyddet för väl ansedda varumärken*, Brand News, 12/97 s. 22ff

5.2.1 Interimistiska förbud

Det en kärkeande ofta vill åstadkomma är ett snabbt stopp för intrånget och eller den otillbörliga marknadsföringen. Man vill rädda sitt varumärkes goda renommé och säkerställa att kundkretsen och affärsförbindelser inte vilseleds och därmed brister i sin märkeslojalitet. Det verktyg som då primärt står till buds är det interimistiska förbudet, givetvis syftande till ett framtida permanent förbud. För ett vederläggande av detta kan man se till statistiken över mål anhängiggjorda enligt den nya MFL. Där framgår tydligt att åtgärden är en av de flitigast använda. Fram till början av 1998 hade 67 mål anhängiggjorts och i 23 av dessa yrkades på interimistiska åtgärder i form av snabba förbud. Undantaget de mål som drivs av KO och som oftast rör frågor av mera principiell natur utgör de 23 nämnda fallen hälften av de anhängiggjorda.⁷⁷

Av stor praktisk vikt är möjligheten för KO att meddela vitesförbud enligt 21§ 1pkt MFL. Detta är inte formellt något interimistiskt förbud men en möjlighet att få till stånd ett snabbt stopp. Detta förfarande sparar såväl tid som pengar men har den begränsningen att näringsidkaren som drabbas måste godkänna föreläggandet som först då får verkan som en lagakraftvunnen dom. KOs förbuds förelägganden kombineras med vite som dock sätts konsekvent lägre än de som meddelas av domstol.⁷⁸

Enligt VmL erhålls interimistiskt förbud enligt 37a§ 2st. Stadgandet innehåller krav på ställande av säkerhet för den eventuella skada motparten kan drabbas av vid ett senare konstaterande av att bevisningen inte höll för att ett varumärkesintrång var begånget. Interimistiskt förbud kan även vinnas enligt MFL och dess 20§.

⁷⁷ Red. Önskar snabbhet, med klent resultat, Brand News 1/98 s. 20

⁷⁸ Karnov 1997/98, kommentar till MFL, not 71

Genom hänvisningar till RB 15kap ställer MFL motsvarande krav på ställande av säkerhet som görs i VmL.⁷⁹

Vad gäller interimistiska förbud har domstolarna att tillämpa proportionalitetsprincipen, en avvägning måste göras mellan intresset för att få ett snabbt stopp för den påstått otillbörliga verksamheten och de ekonomiska konsekvenser som kan drabba den näringsidkare som träffas av förbudet. Praxis i MD på senare tid är återhållsam, något som avspeglas i MD 1998:2 DI LUCA BRANDED FOOD VS. FONTANA FOOD samt 1998:8 KO VS. FRITIDSRESOR.⁸⁰

I det tidigare nämnda fallet i frågan om ett interimistiskt förbud enligt MFL för *Saturnus* att fortsätta marknadsföringen av sin liköressens GAETANO uttalar MD, om än något förtäckt, att man anser att *Rémy* varit alltför passiva då de enbart försökt få till stånd interimistiska åtgärder enligt VmL. *Rémy* har inte stämt *Saturnus* enligt MFL på tre år och det eventuellt olagliga kan enligt domstolen då fortsätta utan någon större skada en tid till. Att de varumärkesrättsliga vägarna uttömts ignoreras av MD, en tydlig fingervisning om att man i vissa fall bör driva parallella mål.⁸¹

5.2.2 Förbud

Det är nu inte bara så att MFL har givits verkningar på ett område som traditionellt tillhört immaterialrätten utan förhållandet är också det omvända. Då 9§ IKL ändrades till förmån för immaterialrätten infördes i 35§ 2st VmL en möjlighet att vid vite utverka förbud för vilseledande känneteckensanvändning. Regelns syfte sades vara att verka konsumentskyddande. Just användandet av en rättighet är något som traditionellt tillhör konkurrens- och marknadsrätten. Vid

⁷⁹ Villkoren för erhållande av interimistiska förbud är desamma vad beträffar formförutsättningarna, se prop 1993/94:122 s. 48, i övrigt hänvisas till vad som sägs i övrigt i arbetet om bevisvärdering och domstolarnas bedömningar.

⁸⁰ Karnov 1997/98, kommentar till MFL, not 68

införandet av MFL 1970 uppmärksammades detta tillsammans med övriga avgränsningsproblem då man ville exklusivt reglera all otillbörlig marknadsföring i den nya lagen. Som tidigare nämnts skall i mål enligt MFL intrång i en ensamrätt inte kunna åberopas som sådant, utan det är användandet som inte får verka vilseledande om produktens kommersiella ursprung. Departementschefen sade sig dock vara medveten om att det i praktiken skulle bli svårt att hålla isär de olika frågorna.⁸²

Förbud kan, förutom enligt ovan nämnda stadgande, utdömas enligt VmL 37a§ 1st och talan om detta kan föras i särskilt mål eller i kombination med yrkande om skadestånd eller annan ekonomisk ersättning. Talan om förbud kan framställas i andra eller tredje instans utan hinder av att det inte yrkats på i första.⁸³ Fastställandet av vitesbeloppet följer 3§ lagen 1985:206 om viten. Där stadgas att det skall fastställas till ett fast belopp, anpassat så att det med hänsyn taget till den berördes ekonomiska situation och övriga omständigheter förmår denne att följa det aktuella föreläggandet. Enligt MFL yrkas förbud enligt lagens 14§ och vite åtföljer automatiskt i de flesta fall enligt 19§, vitet sätts till ett belopp anpassat efter det aktuella fallet.

Inte heller formförutsättningarna för erhållande av ett förbud visar upp några olikheter värda större intresse.

5.3 Straff

MFL innehåller inte några straffrättsliga sanktioner, VmL 37§ 1st däremot innehåller sanktionerna böter och fängelse upp till två år. Även försök och förberedelse är straffbara enligt hänvisning i 37§ 2st till BrB 23kap. Är man djupt kränkt och vill komma åt den avskräckande effekten som straffet innebär är man

⁸¹ MD 1996:37, GALLIANO II, interimistiskt förfarande.

⁸² Prop 1970:57 s. 90

således bunden till stämning enligt VmL, domstolarna tenderar dock att vara mycket restriktiva med utdömandet av framförallt fängelse så möjligheten till framgång med en sådan stämning är sannolikt låg.⁸⁴ En spärr ligger ju dessutom i att åklagaren enligt 37§ 3st skall anse böter eller fängelse av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt. Spärren är införd främst av kostnadsskäl men ingenting hindrar att enskilt åtal initieras enligt 47 kap RB.⁸⁵

5.4 Ekonomisk gottgörelse

5.4.1 Skadestånd

Skadestånden i immaterialrättsliga mål är alltså blygsamma även om beloppen som döms ut har ökat något de senare åren, fullt i paritet med de generellt ökande skadeståndsbeloppen inom svensk skadeståndsrätt.⁸⁶ De små skadeståndsbeloppen i kombination med svårigheten att värdera skadan av ett intrång i en varumärkesrätt gör att det primära syftet för en kärande i de aktuella fallen inte är att söka vinna den reparativa funktionen hos skadeståndet. En översiktlig analys av det fåtal sentida rättsfall på området som finns, ger vid handen att det generellt verkar som om allmänna domstolar tenderar att ge högre skadestånd för varumärkesrättsliga intrång än vad MD dömer ut i motsvarande fall. I mina ögon kan detta, givet de modesta nivåer som skadestånden likväl betingar i Sverige, inte vara av avgörande intresse vid beslutet av vilken lag man ämnar använda.

⁸³ Prop 1993/94:122 s. 66f

⁸⁴ I de rättsfall jag undersökt har vare sig yrkats eller utdömts fängelsestraff. Även i övrigt är sanktionen sparsamt använd och när den väl används är det ofta i mål där andra brott kumulerats.

⁸⁵ Kocktvedgaard och Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, femte upplagan, s.402, Norstedts, Stockholm 1997

5.4.1.1 Skadeståndets beräkning i immaterialrättsliga fall, m.m.

Skadestandsreglerna inom den immaterialrättsliga lagstiftningen har ändrats 1994 i syfte dels att stärka rättighetsinnehavarnas ställning, dels att genomföra mera konsekventa principer än vad som tidigare varit fallet.⁸⁷ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i industriellt rättsskydd (varumärke, patent, mönsterrätt m.m.), skall betala skälig ersättning för utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada intrånget medfört. Hänsyn tas också till rättighetsinnehavarens intresse av att intrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Den som utan uppsåt eller oaktsamhet begår intrång skall utge ersättning om och i den mån det är skäligt. Skadeståndet står fritt från straffsanktionen, något som är viktigt då det inom immaterialrätten ofta är så att den skada som uppstår genom intrånget vida överstiger de belopp som kan komma ifråga som böter.⁸⁸

För det fall att en rättighetsinnehavare skulle anse sig utsatt för intrång genom otillbörlig marknadsföring visavi sitt varumärke kan han som nämnts välja att väcka talan för brott mot MFL. Lämplig åtgärd är då att yrka på förbud vid vite mot fortsatt marknadsföring av samma typ enligt lagens 14 §. Det ovälkomna uppstår då att han inte kan få någon ersättning förrän vitesförbudet bryts, vilket framgår av 29 §. Vitesförbud kan utverkas även enligt VmLs 37 §. Enligt samma lags 38 § har rättighetsinnehavaren, då intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt den ytterligare skada intrånget medfört. Motsvarande rätt till skadestånd föreligger enligt MFL 29 §. Det föreligger alltså inte något krav på brott mot vitesförbudet för att ekonomisk ersättning och/eller skadestånd skall kunna utgå enligt VmL. Varumärkesinnehavare kan dessutom få skadestånd enligt VmL för rena oaktsamhetsintrång i den mån detta befinns skäligt - 38§ 2st.

⁸⁶ Kocktvedgaard och Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, femte upplagan, s.405, Norstedts, Stockholm 1997

⁸⁷ Kocktvedgaard och Levin, *Lärobok i Immaterialrätt*, femte upplagan, s.405, Norstedts, Stockholm 1997

Skadeståndsmässigt talar alltså mycket för VmL. En rad andra bevekelsegrunder har dock inflytande på valet av regelverk. Avgörande generellt sett för sanktionerna blir den domstol vars bedömning blir den hårdaste och mest långtgående.

5.4.2 Störningsavgift⁸⁹

Genom bestämmelserna i 22-27§§ MFL infördes den nya direktverkande sanktionen störningsavgift, till viss del som ersättning för straff som visat sig mindre lämpligt vid marknadsföringsbrott. Avgiften är inte någon ekonomisk gottgörelse för den förfördelade rättighetsinnehavaren då den tillfaller staten men en ekonomiskt kännbar påföljd för den drabbade.⁹⁰ Reglerna har sin förebild i 26§ konkurrenslagen(1993:20) om konkurrensskadeavgift och kan i likhet med denna dömas ut om minst oaktsamhet förelegat. Avgiften kan drabba inte bara den ansvarige näringsidkaren utan också andra som medverkat till överträdelsen av lagens 5-13§§. Sådana medverkande kan vara reklambyrå, TV-bolag, tidningar m.fl. men inte en enskild fysisk person anställd hos någon av dessa. Vidare krävs sk. subjektiv täckning hos den medverkande själv eller för juridiska personer någon i ledande ställning.⁹¹

Bevisbördan för att förutsättningarna för marknadsstörningsavgift föreligger åvilar KO alternativt den näringsidkare som för talan.

Beloppet till vilket marknadsstörningsavgiften skall fastställas yrkas av KO alternativt den näringsidkare som för talan, till ett belopp mellan 5000 och 5 000

⁸⁸ Hellner, Jan, *Skadeståndsrätt*, femte uppl. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996, s. 62

⁸⁹ Karnov, kommentar till MFL not 73-84

⁹⁰ MFL 22§ 4st

⁹¹ Praxis är sparsam men avgöranden finns: Stockholms TR T8-346-96 om ett bantningspreparat och MD 1998:7, 1998:8 KO vs. Fritidsresor, 1998:9 KO vs. Quaker oats och TV 4.

000 kr, dock maximalt 10% av näringsidkarens årsomsättning (koncerttillhörighet räknas inte). Vid fastställandet av beloppet tas hänsyn till vilken typ av marknadsföring det varit fråga om, måttet av uppsåt, nonchalans eller systematik som lagöverträdelsen innebär. Beloppen kan alltså bli mycket känbara och man hoppades mycket på denna nya sanktion vid införandet 1996. Effekterna har dock till stora delar uteblivit.

Viktigt att notera är att MFL 4§, lagens generalparagraf, inte omfattas av möjligheten till sanktion via marknadsstörningsavgift, eventuellt har man inte velat införa denna typ av sanktion för brott mot en så pass oklar och därmed oförutsägbar rättsregel.

5.5 Processuella skäl

Tid är pengar, en sliten men i näringslivet i högsta grad sann devis. Våra allmänna domstolar går på knäna i ett alltmer processbenäget samhälle. Besparingar som bakbinder arbetsstyrkan och omorganisationer som närmast verkar blivit ett självändamål sitter som en blyfyllt simring runt midjan på tingsrätternas domare. En näringsidkare som har behov av ett snabbt beslut kanske inte har möjlighet att vänta de två till tre år som handläggningstiden riskerar att uppgå till i våra allmänna domstolar. Den jämförelsevis snabba behandling och korta handläggningstid som föreligger i MD, i bästa fall ca 6 månader, kan då vara en viktig eller avgörande faktor i det aktuella valet. I motpartens intresse kan ju tvärtom ligga att fördröja ett utslag, men att sväva i osäkerhet om rättsförhållanden är inget gynnsamt klimat för någon näringsidkare. Observeras bör att talan om interimistiska förbud har företrädande enligt de båda lagarna varför tiden till ett första stopp blir i stort likvärdig men att definitivt få klarhet är likväl viktigt.

5.5.1 Återinförandet av MD som första och enda instans

Tidsaspekten har fått ytterligare en dimension. Den förste april i år skickade Stockholms tingsrätt över ett antal mål till MD i enlighet med övergångsbestämmelserna till lagen SFS 1999:114. Lagen innebär en ändring av MFL 38§.⁹² För det fall att man nöjer sig med ett förbud för fortsatt marknadsföring av det aktuella slaget har cirkeln slutits efter tre år och man har liksom enligt den ursprungliga marknadsföringslagen ett eninstanssystem i MD. För det fall man önskar skadestånd eller yrkar på utdömmande av störningsavgift måste man av rättssäkerhetsskäl fortfarande vända sig till tingsrätten. Man har som kärande såväl som svarande rätt att få dylika ersättningskrav prövade i minst två instanser. Ändringen har drivits fram av KO som uppfattat det som alltför tidskrävande att behöva driva sina principiellt viktiga förbudsmål genom två instanser. En otålighet vars följder gynnar rättighetsinnehavarna på samma sätt.

5.5.2 Ny lag om intrångsundersökning⁹³

Den 25 november 1998 beslutade riksdagen att anta en ny lag, SFS 1998:1455, som inarbetats i de immaterialrättsliga lagarna.⁹⁴ Lagändringen har fått plats som en ny 41a§ i VmL och med tillämpningsföreskrifter i 41b – 41h§§. Ändringarna trädde i kraft den första januari 1999 och ger en civilrättslig möjlighet att företa något som närmast kan liknas vid en husundersökning. Åtgärden kallas intrångsundersökning och företas efter begäran av en rättighetsinnehavare ifall det på goda grunder kan misstänkas att någon gjort intrång i en immaterialrätt. Införandet av lagen motiveras med de stora kostnader som årligen drabbar rättighetsinnehavare genom kopiering, counterfeiting och efterbildningar av olika

⁹² Red., Flytten till Marknadsdomstolen: I fortsättningen får man välja, Brand News nr 4 1999, s. 17

⁹³ Prop 1998/99:111, Niklas Lundqvist, *Gryningsråd*, Brand News nr. 12 1998, s. 28ff

⁹⁴ VmL, Patentlagen, Firmalagen, Mönsterskyddslagen, Lagen om skydd för halvledarprodukter samt Växtförädlarlagen.

slag. Det har framförts att det saknats adekvata verktyg för att komma till rätta med dylika intrång samtidigt som det ifrågasatts internationellt ifall Sverige uppfyllt de ålägganden man haft i enlighet med det internationella avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrättigheter - TRIPS-avtalet. Avtalets artikel 50 stadgar huvudregeln om att tillhandahålla interimistiska åtgärder som ger rättsliga myndigheter behörighet att snabbt och effektivt besluta om insatser i syfte att förebygga ett intrång och säkra bevisning av betydelse för det fall att fara är i dröjsmål beträffande ekonomisk skada eller bevisförstörelse. Regeringen har intagit ståndpunkten att införandet av denna civilrättsliga skyddsåtgärd endast är ett förtydligande av att riket uppfyller de krav TRIPS-avtalet ställer.

Lagen innebär att det blir möjligt att undersöka lokaler tillhöriga eller brukade av en näringsidkare, som på goda grunder misstänks ha begått ett immaterialrättsligt intrång eller ett likaledes straffbart försök eller förberedelse till intrång. Yrkande om intrångsundersökning prövas av allmän domstol och ett eventuellt beslut skall innehålla uppgifter om ändamålet med undersökningen, vad som eftersöks samt var detsamma får äga rum. Verkställandet av beslutet ombesörjs av kronofogdemyndigheten som kan tillåta att sökanden och/eller dennes ombud får närvara men inte rent fysiskt delta vid utförandet av själva undersökningen. En förutsättning för att beslutet skall meddelas är som huvudregel att sökanden ställer säkerhet för den eventuella skada som kan åsamkas den misstänkta parten. För verkställigheten är en annan viktig förutsättning att den misstänkte har rätt att ha sitt ombud på plats.

5.5.3 Beviskrav mm.

Åberopandet av generalklausulen i MFL ställer inga krav på vare sig oaktsamhet eller uppsåt, det är alltså möjligt att beivra marknadsrättsliga övertramp på det

immaterialrättsliga området, även intrång som påstås ha gjorts av rent misstag. Bedömning i praxis har historiskt sett varit sträng för dessa fall.⁹⁵

Vad det gäller rekvisitet att varan/kännetecknet skall vara känt i MFL 8§ gör avgränsningen av just *känt* intressant. Marknadsrättslig praxis ger inget entydigt svar på denna fråga men Bernitz hävdar att kravet inte är så högt att det når upp till nivån för vad som krävs för att ett varumärke skall anses vara inarbetat enligt VmL 2§ 2st. Bernitz ställer upp kravet att det kännetecknet till vilket efterbildningen anknyter skall ha särskiljningsförmåga och vara ”någorlunda känt”. Detta motiveras med att MFLs syfte primärt är att skydda konsumenter från att bli vilseledda och att kravet på att originalet skall vara känt på den aktuella marknaden därmed kan sättas lägre än vad som är fallet vid upprätthållandet av en immateriell ensamrätt.⁹⁶ I Karnovs kommentar till MFL står dock att läsa: ”Känd syftar på att produkten i princip är inarbetad, jfr 2§ 2st varumärkeslagen...”⁹⁷ Bernitz tillstår dock att det är en öppen fråga om skillnaden efter VmLs anpassande till varumärkesdirektivet 89/104/EEG är så stor då inarbetningskravet sänktes vid denna anpassning.

Rörande 8§ kan vidare nämnas att tolkningen av rekvisitet vilseledande kan innebära en skillnad i skyddsomfång gentemot framförallt äldre känneteckens registrerbarhet. En ändring av VmLs 14§ 2.pkt som trädde i kraft 1/1 1994 tog bort det där förstärkta rekvisitet att *uppenbart vilseledande* varumärken inte fick registreras, eventuellt kommer praxis mellan registreringsmyndigheterna och MD att bättre stämma överens sedan båda lagarna nu använder rekvisitet *vilseledande*. Den tidigare rådande diskrepansen kan illustreras av det varumärkesrättsliga fallet RÅ 1960 rf.s. 66 där Regeringsrätten, med ändring av patentverkets besvärsavdelnings beslut, godtog registrering av varumärket DR.

⁹⁵SOU 1993:59 s. 516f samt MD 1992:24, *Adana*

⁹⁶ Bernitz, Ulf, Den nya svenska marknadsföringslagen, NIR nr 2 1996, s. 138f

⁹⁷ Karnov, CD-versionen från 1998-07-01, not 27 in fine

PEPPER för öl och porter. Enligt Bernitz var detta ett tydligt utslag av den alltför snäva regleringen av spärrområdet enligt dåvarande varumärkeslag.⁹⁸

5.5.3.1 Begreppen särskiljningsförmåga och särprägel

Gäller samma beviskrav för skydd för ett varumärke enligt MFL och VmL - nej, troligtvis inte. För det första kan konstateras ett slags växeldragande i utvecklingen, de olika lagarna har i sin utformning påverkats av varandra. Vad det gäller bedömningskriterier för vilseledande om kommersiellt ursprung kan varumärkesrätten sägas ha anammat mycket av det som NOp och senare MD slagit fast i sin praxis.

Inom varumärkesrätten ställdes tidigare krav på *säregenhet* för registrering, något som ligger nära det begrepp och krav på *särprägel* som gäller inom marknadsrätten idag. En analys av nuvarande rättsläge ger vid handen att det inom varumärkesrätten ställs ett krav på *särskiljningsförmåga* men inte på säregenhet eller särprägel. Inom marknadsrätten ställs dock krav på bådadera. Det är möjligt att denna skillnad bottnar i ett misstag. Holmqvist har i NIR 1987 s. 45 konstaterat att det likhetstecken som sattes mellan begreppen särprägel och särskiljningsförmåga i motiven till VmL var felaktigt. Särskiljningsförmågan för ett varumärke har med inarbetning att göra, att en vara eller snarare varu- eller förpackningsutstyrsel förknippas med det märke det saluförs under. Säregenhet är någonting vidare, att varumärket har en funktion i att det har egenart och särprägel.

MD talar i sin praxis om att skydd förutsätter att kännetecknet är känt på marknaden på så sätt att det förknippas med produkter av visst kommersiellt ursprung. För detta används begreppet särskiljningsförmåga. Utöver detta ställs krav på särprägel hos kännetecknet, att det är så utformat att det får ett utseende

⁹⁸Bernitz, Ulf, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, Norstedts Juridik, Göteborg 1993, s. 135

som estetiskt skiljer det från andra kännetecken. Detta senare sades utgöra kännetecknets *särskiljande funktion*, begreppsförvirring ligger nära till hands.

Slutsatsen måste bli att det fortfarande ställs krav på särprägel inom ramen för MFL medan det inom varumärkesrätten inte ställs detta krav på utstyrselar utan det som gäller där är ursprunglig eller inarbetad särskiljningsförmåga. Varumärkesrätten ställer krav på en kommersiellt särskiljande funktion men inte på ett sådant syfte.⁹⁹

5.5.3.2 Avgränsningar mot funktionella former

Nära förknippat med ovannämnda problematik ligger avgränsningarna mot de funktionella utformningarna. MD har uttalat att en utformning som *huvudsakligen* följer av att man velat ge varan eller förpackningen en funktionell form inte är skyddsvärd, ett ställningstagande som väl stämmer överens med lydelsen av 5§ VmL och som kodifierats i 8§ MFL. De nya kraven för registrerbarhet som infördes efter EG-anpassningen i 13§ 2st VmL där det stadgas att ett varumärke som *uteslutande* består av en form som ger ett visst tekniskt resultat ger däremot skillnader i kraven på ett kännetecken enligt de båda lagarna. Vidare accepterar inte MD invändningar om att alternativa tekniska lösningar finns till hands. Tendenser finns dock inom varumärkesrätten att denna typ av invändningar accepteras i högre grad nu än tidigare.¹⁰⁰

5.5.3.3 Förväxlingsrisk

Vad beträffar förväxlingsrisken utgår MD från vilket helhetsintryck ett flyktigt betraktande av marknadsföringen ger en konsument och det har inte krävts någon faktisk bevisning om att förväxling har skett. Anledningen till detta är att man

⁹⁹ Nordell, P.J, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens och marknadsrätt, NIR 1998, s. 227; PBR har i praxis, V.ans 93-01070 – Oljelampa, beslut den 9/2 1995 använt uttrycket *särprägel* vilket förvirrar situationen ytterligare.

¹⁰⁰ Prop. 1994/95:123 s. 58

anpassat bedömningen till de verkliga förhållanden som råder, särskilt vid inköp i självbetjäningbutiker. I detta fall såväl som i fallet med renommésnyltning enligt 4§ kan sägas att bedömningen motsvaras av den enligt VmL. Även i detta fall delvis beroende av att det ovan nämnda varumärkesdirektivet har medfört ändringar i tillämpningen av bedömningar enligt VmL. I art 4.1b föreskrivs att hänsyn skall tas till associationsskapet till annat varukännetecken. Detta stadgande medförde inga ändringar i den svenska lagtexten men beaktas vid bedömningen av rekvisitet förväxlingsrisk i praxis.

5.5.4 Rättens sammansättning¹⁰¹

Det kan vara en tanke att käranden har större förtroende för specialdomstolen, dess sammansättning av jurister och ekonomiska experter på området garanterar sakkunnighet utöver den som en allmän domstol besitter. Att driva ett varumärkesmål inför en liten tingsrätt som kanske har ringa eller ingen erfarenhet av rättsområdet kan avskräcka även om detta är ett faktum som drabbar båda parter. Bernitz framhåller detta som ett argument för att det skall anses som attraktivt att driva sina mål i första hand enligt MFL.¹⁰² Likväl som tingsrättens bristande erfarenhet kan drabba båda parter kan den större erfarenheten och delaktigheten från de ekonomiskt sakkunniga vara till förmån för endera parten. Experterna ger dock onekligen domstolen en möjlighet att mera adekvat bedöma t.ex. den ekonomiska skada som uppkommit genom ett intrång eller otillbörlig marknadsföring.

¹⁰¹ Sammansättningen vid Stockholms tingsrätt skall enligt 45§ MFL som huvudregel vara fyra ledamöter varav två lagfarna domare och två ekonomiska experter. Marknadsdomstolens sammansättning skall enligt Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.¹⁰¹ 3,4 §§ vara sju ledamöter varav ordföranden, vice ordföranden samt en av de övriga ledamöterna skall vara lagfarna domare och övriga fyra ekonomiska experter. Allmän domstol skall i tingsrätten enligt huvudregeln i RB 1kap 3a§ bestå av tre lagfarna domare och i Hovrätt enligt RB 2kap 4§ - fyra lagfarna domare samtidigt som det finns möjlighet att kalla in en ekonomisk expert enligt 2kap 4a§ 1pkt. HD är beslutsför med fem justitieråd.

Advokat *Carl-Johan Thörn* på Ström & Gulliksson AB tror att just erfarenheten i MD av dylika mål kan ha attraktionskraft och framhåller också att det p.g.a. den sparsamma praxis som föreligger på varumärkesområdet inte är möjligt för en oerfaren domare att luta sig på denna rättskälla i någon större utsträckning.¹⁰³

5.5.5 Processkostnader

Det skulle kunna tänkas att en sparsam näringsidkare skulle kunna iträda sig rollen som konsument, eller anmoda en verklig konsument, för att anmäla ett fall av otillbörligt utnyttjande av varumärke enligt MFL till konsumentombudsmannen, KO, och således bli fri från processkostnader oavsett utfallet i målet. Detta är dock en utväg som jag väljer att inte behandla vidare utan det får stanna som en intressant men samtidigt långsökt idé. I 55§ MFL stadgas ett undantag från huvudreglerna i RB 18kap vad gäller bärandet av rättegångskostnaderna. I de mål som drivs av KO kan domstolen bestämma att parterna skall bära sina egna rättegångskostnader, oavsett utfallet i målet. Bärandet av rättegångskostnaderna i övrigt fördelas enligt RB 18kap och enligt huvudregeln skall tappande part ersätta motparten hans rättegångskostnader.

Vad det beträffar de faktiska kostnaderna måste man anlägga tre olika perspektiv, kärandens, svarandens samt det allmännas, samhällets. Vad beträffar kärandens kostnader har ombudet att bevaka dessa, möjligheten att driva parallella mål varumärkes- och marknadsrättsligt måste vägas mot risken att tappa målet och stå med dubbla rättegångskostnader.

Från samhällets och svarandens sida är det en märklig situation att få i princip samma sak prövad i två olika instanser, res judicata skyddet sätts på så sätt ur spel och samhällsekonomiskt måste detta ses som mindre lämpligt.

¹⁰² Bernitz, Ulf, Den nya svenska marknadsföringslagen, NIR nr 2 1996, s. 144

¹⁰³ Telefonintervju 1999 07 26

5.5.6 Inarbetade varumärken - ett geografiskt betingat forumval?

En regional anknytning hos domarna i fall som berör inarbetning av varumärke kan i vissa fall tänkas utgöra en bevekelsegrund för att välja varumärkeslagen och dess forum, den allmänna domstolen. Denna hypotes ifrågasätts dock av praktiker som haft anledning att låta denna forumfråga vara en bidragande orsak vid val av regelverk.¹⁰⁴ Tillfället som åsyftas är ett rättsfall från Skåne där *Druvan*, innehavare av varumärket HULTBERGS, angrep MÖLLERS användande av en förpackningsutformning snarlik den *Druvan* använde. *Druvan* hävdade lokal inarbetning av förpackningen som ett varumärke för produkten. Tingsrätten fann att ”Den höga marknadsandelen kan, i betraktande av den mångfald senapssorter som saluförs i regionen, rimligtvis inte tolkas på annat sätt än att senapen för marknaden är känd som en beteckning för varukännetecknet HULTBERGS SENAP.”¹⁰⁵

Det ter sig naturligt att domare som lever och är verksamma i den region i vilken det aktuella varumärket anses inarbetat är mera benägna att erkänna detta faktum, de känner igen och kanske dessutom använder produkten själva. Uppmärksamhet i lokala media kan bidra till denna uppfattning hos rättsskiparna. Målet som nämnts ovan vanns, trots att domstolen ställde de höga krav på särprägel som togs bort vid lagändringen 1993, vilket kan styrka hypotesen.¹⁰⁶

Slutsatsen blir att mål som vid en första anblick krävt än mer kostbara och tidskrävande marknadsundersökningar eller utlåtanden från diverse nämnder kan besparas detta genom val av rätt lag och därmed forum. Är då detta en integritetsfråga för domarna i respektive tingsrätt? Nej, menar jag, det är

¹⁰⁴Karin Kärving, intervju - AWA-Patent, 1998-12-09, Lars Herslöf, AWA-Patent, telefonintervju 1999-07-28

¹⁰⁵ HULTBERGS stod för 80% av marknaden på det aktuella produktområdet.

oundvikligen så att trots kravet på objektivitet bär man med sig sina undermedvetna intryck och detta är inte ett integritetsproblem men likväl något som det vakna ombudet bör betänka i syfte att spara sin klient tid och pengar.

¹⁰⁶Mål T-484-95 inför Eslövs tingsrätt 1997, "HULTBERGS senap", domen senare fastställd av HovR för Skåne och Blekinge.

6 Jämförelser mot EU och USA

6.1 EU

Varumärkesrättsligt ligger Sverige nära den praxis som EGD utvecklat och de rättsakter som reglerar eller harmoniserar området inom EU utgör svensk rätt. Nationella rättsakter baserade på direktiv skall tolkas direktivkonformt. Ytterst skall alltså EGD tolka vad som är registrerbart som utstyrsel enligt varumärkesdirektivet. Detta har dock ännu inte skett. OHIMs praxis torde kunna tjäna som ledning då förordningens regler korresponderar med direktivets. Inte heller vid OHIM har utvecklats någon praxis som ger ledning i någon större mån.¹⁰⁷ Viss ledning i var EUs gränsdragning av registrerbarheten dras kan sökas i ett uttalande som gjordes i samband med införandet av förordningen. Sammanfattningsvis sägs att en varumärkesregistrering av en utstyrsel inte skall tillåtas om den innebär att ett företag monopoliserar en varas form till skada för konkurrenter och konsumenter.¹⁰⁸ Ett uttalande som tydligt visar den intima kopplingen mellan varumärkesrätten och konkurrensrätten.

Svensk rätt och den som utvecklats i EU-länder är inte nödvändigtvis överensstämmande. Vad gäller definitionen av vad som är en utstyrsel sägs i det protokoll som upprättades vid rådets möte, då beslut togs om att anta varumärkesförordningen och direktivet, att ordet *form* avser varors och förpackningars *tredimensionella* former. Den Beneluxiska domstolen har slagit fast att direktivets undantag för utstyrselar inte omfattade ett tvådimensionellt märke i form av ett rutmönstrat tyg.¹⁰⁹ Svensk praxis har godkänt ett liknande

¹⁰⁷ Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts, Stockholm 1998, s. 95

¹⁰⁸ EG-bulletin nr 5, 1980

¹⁰⁹ Benelux Court of Justice den 16 december 1989, *Burberry*

mönster, kanske ett utfall av att den svenska beteckningen är utstyrsel och inte tredimensionellt märke.¹¹⁰

Den bedömning i praxis som MD tillämpat gentemot efterbildningar ter sig i ett europeiskt perspektiv mycket sträng men kommer sannolikt att anpassas till den som råder i jämförbara EU-länder med tiden. Som exempel kan nämnas rättsfallet MD 1977:25, Fiskars, motsvarande situation har bedömts vara otillbörlig efterbildning i Österrike och i Danmark har samma sax givits upphovsrättsligt skydd.¹¹¹

Införandet av vår nya MFL synes ha anpassat den svenska rätten till det rådande rättsläget i större delen av Europa vad gäller vilseledande efterbildningar av produkter, deras utformning samt förpackningarnas utseende. Svensk rätt innehåller efter införandet av MFL ett adekvat skydd mot efterbildningar som skulle kunna verka vilseledande eller förväxlande, med europeiska mått mätt. Vad det gäller det mera systematiska efterapandet och parasiterandet i konkurrenshänseende finns det mera att göra. Här vore det på sin plats med en fortsatt anpassning till den inställning som råder i de flesta EU-länder och då framtiden för det svenska näringslivet som nämnts inte ligger i imitationer utan i innovationer och framåtanda har vi mycket att vinna på en sådan utveckling. I nuvarande läge ställs det krav på en mycket extensiv tolkning av de rådande immaterialrättsliga ensamrättslagarna samtidigt som en fortsatt utveckling av praxis kring MFLs efterbildningsskydd är att önska. Den svenske lagstiftaren synes fortfarande behöva ett incitament i form av domstolspraxis för att förnya lagtexten på detta område.

¹¹⁰ Dior-mönstret, Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts, Stockholm 1998, s. 96

¹¹¹ Bernitz, Ulf, *Den nya svenska marknadsföringslagen*, NIR nr 2 1996, s. 142 not 36

6.1.1 Varumärkesskydd i andra medlemsstater

Varumärkesdirektivet har i stor grad påverkats av den Beneluxiska lagstiftningen rörande registrerbarhet.¹¹² Innan införandet av direktivet var det bara Frankrike av medlemsländerna som erkände utstyrselar som registrerbara varumärken. Fransk rätt innehåller dock ingen möjlighet till inarbetning.¹¹³ Spansk och portugisisk rätt ger också möjligheter till varumärkesrättsligt utstyrselskydd men med den begränsningen jämfört med fransk rätt att utstyrseln är ägnad att fungera som ett särskiljande kännetecken. Grekland, Storbritannien, Italien och Irland har intagit en restriktiv attityd gentemot tredimensionella varumärken.¹¹⁴ Som ett tydligt exempel på detta förvägrades Coca-Colafaskan varumärkesrättsligt skydd i England 1986.¹¹⁵ Varumärkesrättsligt skydd har dock beviljats enligt den sk. passing off – doktrinen, ett slags inarbetning.¹¹⁶ I Danmark, vars lagstiftning i övrigt uppvisar stora likheter med den svenska p.g.a. det långvariga nordiska samarbetet på området, läggs ibland Marknadsföringsloven till grund för vad som är registrerbart som utstyrsel. De danska tolkningarna kan således skilja sig från vad utfallet blivit om varumärkesdirektivet legat till grund för tolkningen. Enligt Levin tolkar de danska lagstiftarna det som att varan inte kan vara sitt eget varumärke, något som dock är möjligt enligt direktivets art. 2 där det sägs att ett varumärke kan bestå av just formen på en vara.¹¹⁷

¹¹² Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts, Stockholm 1998, s. 97

¹¹³ Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1990, s. 163

¹¹⁴ Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1990, s. 165

¹¹⁵ Schovsbo, J, Varemaerkeretligt beskyttelse af industrielt design?, NIR nr 1 1996, s. 59

¹¹⁶ Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts, Stockholm 1998, s. 98

¹¹⁷ Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts, Stockholm 1998, s. 98

6.2 USA

Den federala lagstiftning som reglerar varumärkesrätten kom till 1946 och benämns *The Lanham Act* och är i stort sett heltäckande.¹¹⁸ Med få tillägg är det den ursprungliga lydelsen som gäller än idag. Delstatslagar kan vara av betydelse i vissa fall men är oftast parallella till den federala lagen.¹¹⁹ Lagstiftningen kompletteras givetvis av common law-ländernas sedvanligt fylliga praxis.

Varumärkesrättsligt skydd kan förutom de klassiska varumärkena fås för särskiljande och/eller unik förpackning, färgkombinationer, byggnadsdesign, produktutformningar och en produkts helhetsintryck.¹²⁰ Regeln tillåter produktutstyrlar som registreringsobjekt i det sk. Supplemental Register. En dylik registrering innebär i sig endast en presumtion av att det som registrerats besitter varumärkesegenskaper. För en fullvärdig registrering i det sk. Principal Register krävs att märket är inarbetat till den grad att det erhållit sk. secondary meaning. Skyddsområdet kan dock sägas vara något bredare än det svenska.

I likhet med den svenska utvecklingen av utstyrselskyddet har det ifrågasatts att det ges ett tidsobegränsat designskydd för varors utformningar. I den amerikanska konstitutionen stadgas att immateriella rättigheter endast skall kunna erhållas ”...for a limited period of time.”¹²¹

Begränsningar rörande funktionella former finns i Lanham act sec. 43 genom reglerna för ”unfair competition.”¹²²

De immaterialrättsliga lagarna i USA kan sägas kompletteras av den omfattande amerikanska antitrust-lagstiftningen med syfte att i likhet med den svenska

¹¹⁸ 15 U.S.C.§§ 1051-1127

¹¹⁹ Intervju med Professor Ted Frech vid University of California, Santa Barbara, UCSB, på plats 1999-04-27

¹²⁰ <http://www.law.cornell.edu/topics/trademark.html>

¹²¹ 15 U.S.C.A. sec. 1952, Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1990, s. 168

konkurrensrätten frammana högkvalitativa men samtidigt billiga produkter. Nyckelordet för den i detta sammanhang relevanta delen av nämnda lagstiftning är *confusion of source* eller översatt, vilseledande om ursprung. Den grundläggande lagstiftningen på detta område benämns *The Sherman Act* och infördes redan 1890. Lagen är tillämplig på all mellandelstatlig handel eller på sådan lokal handel som påverkar mellandelstatlig handel. Lagen har givits en mycket bred tolkning och dessutom kompletteras den av delstatslagar som fastslår dess principer på handel som uteslutande har lokal effekt.¹²³

Den amerikanska varumärkesrätten använder sig av den sk. förstebrukarprincipen för att avgöra rätten till ett varumärke. Ett grundläggande argument för detta är att varumärkesregistren då återspeglar den kommersiella verkligheten. Användning av ett märke måste av samma anledning ske innan det beviljas registrering i det federala registret och ges rätten att använda symbolen ® som bevis på federal registrering. Det ställs även krav på att märket skall ha använts i delstatsöverskridande handel och en registrering kan dessutom vägras om handeln inte har en viss dignitet eller effekt. Liksom i svensk rätt finns generellt en möjlighet till skydd för inarbetade varumärken som annars inte uppfyller kraven för registrering, de skall då ha utvecklat sk. ”secondary meaning”.¹²⁴

Sedan en lagändring 1988 kan ansökningar baseras på *intended use* – planerad användning, men registreringen är villkorad mot ett verkligt användande.

Oavsett federal registrering kan talan om varumärkesintrång föras vid federal domstol och det finns inga hinder mot att yrkanden om brott mot antitrust-lagar eller reklamregler kumuleras i en och samma rättegång. Det synes att den amerikanska rätten inte på samma sätt innehåller den typ av överlappning som gör frågan intressant i det föreliggande arbetet. En skillnad mot svensk rätt är givetvis

¹²² Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1990, s. 169

¹²³ <http://www.law.cornell.edu/topics/antitrust.html>

¹²⁴ <http://www.law.cornell.edu/topics/trademark.html>

att man kan göra sk. equity-inväändningar t.ex. om att motparten har orena händer, dvs inte är bättre själv och således inte berättigad till upprättelse i process.

Själva tillämpningen eller resultatet av rättsregleringen visar dock inte på några uppenbara skillnader gentemot svensk rätt.

7 Avslutning – Konklusioner och rekommendationer

Varje rättighetsinnehavare har på sätt och vis en skyldighet att bevaka sitt varumärke då man annars sätter detta och därmed konsumenterna i en utsatt situation samtidigt som man i förlängningen riskerar degeneration och därmed följande ensamrättsförlust.

Att erbjuda en lösning genom licensiering eller annat avtal är väl i många fall för sent när skadan ofta är skedd men kan vara ett instrument i vissa fall. Efterhandskonstruktioner och retroaktiv ersättning är också möjliga verktyg att ta till.

Kommer man ingen vart med de i uppsatsen sk. kallade profylaktiska åtgärderna är man följaktligen hänvisad till rättsliga medel. Att åtminstone inledningsvis upplysa sin varumärkesantagonist om att detta är det man avser göra kan nog i många fall skrämja till rättelse.

7.1 Lagvalsfrågan

Svaret på frågan - vilket av regelverken man skall välja att driva sitt mål efter har kanske inte fått ett entydigt svar men en del intressanta perspektiv har framkommit. Valet är fritt och måste anpassas till varje enskild situation.

Utan tvekan är det dock så att MFL fortfarande utgör ett kompletterande skydd för varumärkesinnehavare. Nordell hävdar i sin artikel i NIR förra året att denna

roll visserligen förelegat men nu spelat ut sin roll.¹²⁵ Jag dristar mig till att ha en annan uppfattning, generalparagrafens skydd mot renommésnyltning ger ett kännetecken ett större skyddsomfång och dessutom är det inte bara skyddsomfånget som spelar roll. Tidsaspekten och rättens sammansättning ger en ensamrättsinnehavare tydliga incitament att driva mål enligt MFL.

En i många fall klarare reglering i VmL kan vara både positiv och negativ. Den ger bättre förutsägbarhet och tydliga kriterier innebär ofta mindre arbete, men när nu den svenska lagstiftaren accepterat användandet av en generalklausul i en skyddslagstiftning av MFLs art ser man på praxis att utvecklingen där mår bra av att ha dessa lösa ramar. Vissa fall är så luddiga att de faller utanför VmLs regleringar(ex.GALLIANO) och de mera generella formuleringarna i MFL, särskilt 4§, utgör då ett kompletterande skydd. Rättsområdet, utsatt för en aldrig sinande uppfinningsrikedom bland företagare och reklamkamare, måste ges en flexibilitet i praxis vilket finns tydligare hos MD.

Vad gäller ekonomisk kompensation för intrång talar det mesta för VmL. Skadestånden är något högre samtidigt som det inte föreligger något krav på brott mot vitesförbud för att ekonomisk ersättning och/eller skadestånd skall kunna utgå enligt VmL varför valet primärt bör falla på denna för det fall man söker denna reparativa effekt. Den tidsmässigt gynnsamma effekten av att ha MD som enda instans i förbudsmål försvinner ju om man samtidigt vill yrka på skadestånd, då måste målet anhängiggöras vid Stockholms TR. Söker man vedergällning i form av straff är man likaså hänvisad till VmL då MFL inte innehåller dylika sanktioner.

Vad gäller de framförda geografiskt anknutna bevekelsegrunderna är de intressanta teoretiskt men saknar förmodligen större relevans annat än i mycket speciella fall då de dock kan vara av intresse.

¹²⁵ Nordell, P.J, *Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens och*

Beviskraven och de rekvisit som ställs upp för skydd ger enligt min uppfattning en svag men ändå märkbar anledning att välja MFL och dess öppnare inställning till nya grepp.

7.2 Lagen om intrångsundersökning

Genom införandet av Lagen om intrångsundersökning har de immaterialrättsliga ensamrättslagarna vunnit mark. Införandet utgör i mina ögon en markant fördel gentemot marknadsrätten men den införda lagen lämnar ytterligare något att önska. Vad gäller rätten att få till stånd en intrångsundersökning för misstänkt förberedelse till intrång som ännu inte nått upp till straffbar nivå så gäller att detta inte är möjligt enligt den nu införda lagstiftningen. Dylik åtgärd ryms väl inom tolkningsutrymmet för TRIPS-avtalet art. 50.1 men regeringen valde på avrådan av lagrådet att utelämna denna möjlighet såsom alltför långt gående. Argumentet för en dylik regel är uppenbart, det är av största vikt att stoppa och bevissäkra förestående intrångsverksamhet på ett så tidigt stadium som möjligt. Det är dock möjligt att vi får se en ändring i utvidgande riktning i framtiden för detta nya vapen i jakten på intrångsmakare. Sannolikt sker detta samtidigt som verksamhet på ett så tidigt stadium i intrångsförloppet straffbeläggs.

Är man då skyldig att använda de bevis man säkrat med hjälp av denna nya lag för att driva ett mål enligt den ensamrättslag man åberopat brott mot i syfte att få till stånd intrångsundersökningen? En kanske intrikat fråga av processrättsligt slag men bevis är bevis och mina begränsade insikter i detta ämnesområde till trots skulle jag vilja hävda att svaret är nej, fri bevisprövning råder. Att åberopa sagda bevisning i ett mål enligt MFL är måhända ett kringgående men i mina ögon ett tillåtet sådant. Åtminstone om bevisningen parallellt används i ett mål enligt VmL.

Är det så att instrumentet intrångsundersökning kommer att vara förbehållet de stora och resursstarka rättighetsinnehavarna? De som har råd att ställa säkerhet och har anställda som inte gör annat än jagar intrångsmakare? Denna fråga måste givetvis få sitt svar i praxis där gränserna sätts för vilka bevisnivåerna blir för att undersökningar skall företas och vilka nivåer av säkerheter som kommer att krävas. Det sistnämnda kommer givetvis att inhämtas underlag för ifrån processrätten men det kommer ändå att bli intressant hur domstolarna kommer att värdera en potentiell skada till följd av en intrångsundersökning.

Oaktat detta har onekligen rättighetsinnehavarna fått ett svärd att svinga i kampen mot mindre samvetsgranna konkurrenter men det återstår att se om detta kommer att öka antalet intrångsmål och/eller leda till en bättre och enklare bevisföring i desamma, risken finns att det man fått bara är ett prydnadssvärd utan egg.

7.3 Störningsavgiften och eninstanssystemet

Återinrättandet av MD som första och enda instans för rena förbudsmål enligt MFL gör att en kärende sparar tid men den nya och avskräckande sanktionen störningsavgift, som avsågs verka likt böter och gav hopp om att vara en ny effektiv sanktion, marginaliseras allt mer. Visserligen var den väl tänkt att användas av KO endast i allvarligare fall men den står till kärandens förfogande. Som jag tidigare nämnt anser jag den viktigaste sanktionen för ett intrång vara förbudet och då oftast i kombination med ett interimistiskt sådant. För att än snabbare än hittills få detta till stånd kan man undvika tingsrätten som första instans genom att avstå från olika typer av ersättningskrav och därmed kommer möjligheten till yrkande på störningsavgift på skam. En olycklig effekt av en annars välkommen ändring till rättighetsinnehavarnas fördel.

En annan tvivelaktig effekt av återinförandet av MD som enda instans i förbudsmål är givetvis rättssäkerhetsaspekten. I avsaknad av möjlighet till

överprövning för marknadsrättsliga förbudsmål kan en näringsverksamhet stå och falla med det säkerligen väl övervägda men ändå mänskliga beslutet av MDs ledamöter. En närmast unik situation, utan annan möjlighet till rättelse än det resningsliknande institut om omprövning vid ändrade förhållanden som ges i 44§.¹²⁶ Detta i ett svenskt rättssystem som nog vill räkna sig självt som just rättssäkert. I denna aspekt bör rekommendationen till en kärende bli att driva sitt mål enligt det mer traditionella treinstanssystemet enligt VmL. Att ha en trygghet i att kunna överklaga en dom kan överväga möjligheten att få ett snabbt avgörande.

7.4 Förutsägbarheten

Vad gäller förutsägbarheten är också här lämpligt att välja VmL och de allmänna domstolarna. Lagtexten är fortfarande mera precis och praxis följer sedan länge utstakade vägar. MD lämnar större utrymme för överraskande och oväntade utfall, speciellt som man ibland lägger stor vikt vid konkurrensfrämjande effekter där MD 1993:26 HEMGLASS VS. GLASSBILEN utgör ett lysande exempel.

Samtidigt som risken för att ett domslut kan uppfattas som ”fort men fel” och den större oförutsägbarheten är två stora nackdelar med MFL är de samtidigt dess största fördelar. Tidsaspekten är redan utförligt behandlad men vad gäller oförutsägbarheten förtjänar att nämnas följande. Försök att flytta gränserna för skyddet för kännetecken görs lämpligast enligt en lag och i ett forum som tillåter en viss grad av flexibilitet och situationsanpassning. Dessa egenskaper har MD visat sig inneha i sitt dömande enligt MFL. Möjligheten att förutsäga ett utfall enligt VmL kanske till och med leder en kärende att försöka få till stånd ett marknadsrättsligt ingripande i syfte att stoppa det intrång han anser sig utsatt för.

¹²⁶ I kommentaren till MFL nämns som anledning ändrade marknadsförhållanden, nya bevis eller att det kommer fram att svaranden lämnat oriktiga uppgifter. Det sägs också att

omprövning endast förekommit ett fåtal gånger och att det kräver klara fall. – Karnov, CD-
versionen från 1998-07-01, not 118

8 Avslutande kommentar

Ur rättsskyddssynpunkt är det illa att vi har ett delat domstolssystem. Begränsningarna i 53§ MFL förbjuder kumulation med mål enligt annan lag samtidigt som mål enligt MFL är förbehållen behandling i MD. Ett önskemål är att de fortfarande täta skotten mellan de båda lagstiftningarna öppnas och att behandlingen kan bli gemensam. En specialdomstol eller åtminstone en domstol med speciell sammansättning är även fortsättningsvis en god idé då antalet mål är lågt och den erfarenhet som står att vinna bör samlas.

Ett införande av ett utökat skydd mot renommésnyltning i VmL vore också på sin plats, framförallt utanför varuslagets gränser. Om inte detta kan åstadkommas är en skärpning av praxis enligt den nuvarande 6§ 2st att önska.

Ett tyvärr alltför fantasilöst konstaterande blir dock att i avvaktan på detta och för att vara på den säkra sidan, man bör göra som Gunnar Sträng och bära både hängslen och livrem, d.v.s. driva sina frågor enligt båda regelsystemen, särskilt då det rör interimistiska beslut om förbud.

I många fall kan det dock visa sig vara en god investering att väl ta tillvara företagets mest värdefulla och mångfacetterade tillgång – varumärket.

Detta parallellsystem är inte något som rättssamhället bör uppmana till och upprätthålla, det skapar jobb för jurister men det kostar, både för samhället och för marknadsaktörerna.

Käll- och litteraturförteckning

Litteratur

Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, *Immaterialrätt*, 5:e uppl, Stockholm 1995

Bernitz, Ulf, *Marknadsföringslagen*, Concurrentia AB och Norstedts Juridik, Stockholm 1997

Bernitz, Ulf, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, Norstedts Juridik, Göteborg 1993

Bernitz, Ulf, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare – det glömda rättsområdet*, Festskrift till Jan Hellner, Stockholm 1984

Carlson, Per, Karnov 1997/98, *Kommentar till VmL*, CD-version, Fakta Infodirekt, Stockholm 1998

Gunnarsson, Per, *Renommésnyltning och otillbörligt goodwillutnyttjande*, Juristförlaget, Stockholm 1992

Heiding, Sture, *Om Registrerade varumärken och inarbetade kännetecken*, Uppsala 1946

Hellner, Jan, *Skadeståndsrätt*, femte uppl. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996

Koktvedgaard, M och Levin, M, *Lärobok i Immaterialrätt 5 uppl*, Norstedts, Stockholm 1997

Konsumentverket, *Marknadsföringslagen i praxis*, 1996

Levin, Marianne, Karnov 1997/98, *Kommentar till MFL*, CD-version, Fakta Infodirekt, Stockholm 1998

Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts, Stockholm 1998

Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1990

Melin, Frans, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel*, Lund University Press 1997

Modéer, K-Å, *Historiska rättskällor 2:a uppl.*, Stockholm 1997

Pehrson, L, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, Helsingborg 1981

Ståhl, Fredrik, *Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken*, Institutet för Immaterialrätt och marknadsrätt, Gröna serien nr.95, Stockholm 1997

Sveriges Rikes Lag, *Kommentarer, Marknadsrätt*, Norstedts förlag, Stockholm, 1998

Källor, offentligt tryck

SFS 1960:644, Varumärkeslag

SFS 1995:450, Marknadsföringslag

SOU 1958:10, "Ny varumärkeslag" – Varumärkeskommitténs betänkande

SOU 1993:59, Ny marknadsföringslag

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

Prop 1970:57, Angående otillbörlig marknadsföring m.m.

Prop 1992/93:48, Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avt.

Prop 1993/94:122, Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång

Prop 1994/95:123, Ny marknadsföringslag

Prop 1997/98:188, Vissa ändringar i marknadsföringslagen m.m.

Prop 1998/99:11, Till lag omintrångsundersökning

Dir. 89/104/EEG, Om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

EG-bulletin nr. 5 1980

Tidskrifter, artiklar

Brand News, nr 4/97, Löfgren, Christer, *MD skapar mer jobb åt jurister*

Brand News, nr 12/97, Ståhl, Fredrik, *Konkurrensrätten och skyddet för väl ansedda varumärken*

Brand News, nr 11/98, Red., *Påminnelse om att vilseledande reklam i EU är annat än i Sverige!*

Brand News nr. 12/98, Niklas Lundqvist, *Gryningsråd,*

Brand News, nr 3/99, Red., *Marknadsdomstolen åter första instans*

Brand News, nr 4/99, Red., *Nya möjligheter nya brott och I fortsättningen får man välja*

NIR nr 1 1987, s. 43 Holmqvist, L, *Varans form som kännetecken*

NIR nr 3 1988, s. 378 Pehrson, L, *Lego-fallet – Omfattningen av ensamrätten till egentliga*

Varuutstyrslar

NIR nr 1 1996, s. 53 Schovsbo, J, *Varemaerkeretligt beskyttelse af industrielt design?*

NIR nr 2 1996, Bernitz, U, *Den nya svenska marknadsföringslagen*

NIR nr 2 1998, Nordell, P.J, *Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrslar i svensk*

känneteckens- och marknadsrätt

Juridisk Tidskrift 1993-94 s. 540ff, Bernitz, *Förväxlingsbart utnyttjande av kännetecken och marknadsföringskoncept?*

Rättsfall, myndighetspraxis

Marknadsdomstolen

MD 1987:10 NATURMEDICA och MAXGLANDIN vs. Cederroths PRE-GLANDIN

MD 1988:13, ALKALION

MD 1992:24, ADANA

MD 1992:29, OPTIKMAGASINET

MD 1993:9 HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSBOLAG(RKA) vs. HUGO BOSS

MD 1993:26, HEMGLASS VS. GLASSBILEN

MD 1995:11, LAGANS VS HÄSTENS sängar.

MD 1996:1, AJAX II

MD 1996:3, GALLIANO I

MD 1996:37 GALLIANO II

MD 1998:2 DI LUCA BRANDED FOOD VS. FONTANA FOOD

MD 1998:7, 1998:8 KO VS. FRITIDSRESOR

MD 1998:9 KO VS. QUAKER OATS OCH TV 4

Allmänna domstolar m.m.

NJA 1995 s.635 GALLIANO I

HDs beslut SO/88 av den 20 november 1995

T-484-95 inför Eslövs tingsrätt 1997, "Druvans skånesenap"

T8-346-96, Stockholms TR Bantningspreparat

PBR beslut nr. 28/65 – Melitta respektive nr. 33/62 – Signal

PBR, Varumärkesansökan 93-01070 – Oljelampa, beslut den 9/2 1995

PBR, Varumärkesansökan 92-05425 samt Stockholms TR dom av den 25 april 1997, T-7-1316-94; 7-249-97

EGD, m.m.

EGD, Mål nr.C-16/74, Centrafarm vs. Winthrop

EGD, Mål nr. C- 119/75, Terrapin / Terranova

EGD, Mål nr.C-10/89, Café Hag II

EGD, Mål nr.C-58/80, Dansk Supermarked / Imerco

EGD, Mål nr. C-210/96, Gut Springenheide

Benelux Court of Justice den 16 december 1989, *Burberry*

Intervjuer

Karin Kärving, AWA-Patent, Malmö, 1998-12-09

Carl-Johan Thörn, Ström & Gulliksson, tfn 1999-07-26

Lars Herslöf, AWA-Patent, tfn 1999-07-28

Prof. Ted Frech, University of California, Santa Barbara, på plats, 1999-04-27

Lars Erik Ström, Konsultbyrån för marknadsrätt, Malmö, 1999-08-02

Internetkällor

<http://www.law.cornell.edu/topics/trademark.html>

<http://www.law.cornell.edu/topics/antitrust.html>

http://www.advokatfirman-ekelund.se/klient_mer.htm