

Sammanfattning

Varumärkesrätten skall, i första hand, garantera och vara ett skydd för varumärkesinnehavarens intresse av ett upprätthållande av dennes ensamrätt till varumärket och dess funktioner. Med varumärkets funktioner avses bl.a. varumärkets särskiljande funktion, och dess funktion som identifierare av varors ursprung. Allt viktigare blir även varumärkets kommersiella funktioner.

Den internationaliserade handeln, och den globala massproduktionen och massdistributionen, med dagens rika utbud av fantasifulla ord- och figurmärken gör det lätt att, som konsument, misstaga sig om varornas kommersiella ursprung. Komponenter tillverkas i olika världsdelar. Många olika varor med skilda ursprung kan också, inom t.ex. ett franchisesystem, säljas under samma distributörmärke. Produkter riktade till olika kundkretsar, men tillverkade av samma företag, säljes ibland även under olika näringsstecken. (En sådan s.k. märkesdifferentiering är relativt vanlig bland bl.a. vitvarutillverkare.)

Ursprungsangivelsefunktionen har således givits minskad betydelse. Konsumenten är dock oftare intresserad av den kvalitetsgaranti som kan ligga i ett väl ansett varumärke. Varumärken kan genom sin kommunicerande funktion skaffa sig ett gott anseende. Hos de som mer eller mindre begrundar ett varumärke kan associationer till en önskad livsstil uppstå. Ett gott anseende kan generera en prestigefylld image som omgärdar märket i sig.

Det räcker inte med att, som producent, tillhandahålla en prisvärd vara. Allt viktigare har utformningen och valet av ett slagkraftigt, ändamålsenligt och suggererande märke blivit. Ännu viktigare är att känneteckensinnehavaren använder sig av en lyckad och konsekvent marknadsföring. Näringsidkaren måste profilera varumärket i reklamsammanhang, och stora lanserings- och etableringsinvesteringar är nödvändiga. Varumärket är ofta det enda kommunikationsmedlet för känneteckensinnehavaren, och som sådant utgör det basen för varumärkesinnehavarens investeringar.

Varumärket kan komma att stå som garant för att produkten är en funktionell kvalitetsvara. Ett fristående egenvärde, som självständigt kan omsättas, kan uppstå. Ett varumärkes goda anseende kan vara en stor tillgång som ökar försäljningen samt ensamt attraherar kunder till en ny produkt. Detta oavsett vilken varuklass det är fråga om. Varumärkesinnehavaren kan tillgodogöra sig kännetecknets kommersiella mervärde genom t.ex. trademark merchandising, och då via licensiering hyra ut varumärkets goodwill.

För en ny marknadsaktör kan det ofta vara lättare att slå sig in på en marknad med hjälp av ett redan etablerat märke. Som ett resultat av att symbolens egenvärde smittar av sig på produkten förhöjs då statusen på den egna varan. Känneteckensinnehavarens insatser bör fredas genom att dennes avsättningsintresse tillvaratas. Annars kommer, p.g.a. sammanblandning eller tankeanknytning, varumärkets egenvärde, som kan ses som en belöning för att man saluför högklassiga varor, att utjämnas på ett större antal mindre kvalitativa produkter. Produkter som den ursprungliga innehavaren inte är intresserad av att ge draghjälp, i synnerhet inte om synen på hans varumärke samtidigt förändras negativt.

Även om en negativ påverkan på de kommersiella egenskaperna är beroende av i hur hög grad målgrupperna sammanfaller, är de relativt oberoende av varuslag. Detta nödvändiggör avsteg från specialitetsgrundsatsen. Skydd bör alltså kunna erhållas även utanför den direkta konkurrenssituationen.

Från att tidigare ha koncentrerats på att vara ett konsumentskydd mot förväxlingsrisk ges numera i VmL även det kommersiella mervärdet ett, i vart fall indirekt, skydd. Men frågan

är om tillräckligt skydd erbjuds. Detta med tanke på de stora investeringskostnader som ligger i lanseringen av ett varumärke.

EES-förhandlingar ledde fram till den nya lagen (1992:1686). Lagändringen bygger på ett EG-direktiv, nämligen 89/104/EEG. Vid osäkerhet om tolkningen av vår lagstiftning på området skall domstolen (enligt art. 177 Romfördraget) vända sig till EGD för att få ett förhandsavgörande. Varumärkeslagens nya §6 lyder:

”Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.”

Den beneluxiska lagstiftningen är, tillsammans med den i USA, den ledande i utvecklingen av skyddet för varumärkets egenvärde. Artikel 13A p.2 i den beneluxiska lagstiftningen har varit inspirationskälla till EG-lagstiftningen på området. Skyddet i art. 13A p.2 gäller såväl inom som utom varuslagslikhetsgränserna, och en helhetssyn, med koncentration på skaderekvisitet, används vid tillämpningen. Hur ansett märket är, är inget självständigt rekvisit som måste vara uppfyllt och associationsrisk kan självständigt generera skydd.

När det gäller tolkning och tillämpning av rekvisiten i det svenska lagrummet, kan först sägas att inte något i lagstiftningen anger att andra stycket bara skulle vara tillämpligt på förhållanden utanför varuslagslikhetsgränserna!

Uttrycket ”väl ansett” i lagrummet är ett kvalitativt kriterium och jag anser att, oavsett inarbetsgraden, ett skyddsvärt intresse kan anses föreligga. Om en inarbetsgrad satt till en viss gräns är uppfylld, indiceras endast att en tillräcklig risk för skada föreligger.

De flesta författare förespråkar att varumärket skall vara väl ansett antingen i den ena eller den andra omsättningskretsen. Jag menar dock att, av praktiska skäl, såsom det är i USA, det är bland allmänheten i stort som varumärket borde vara väl ansett. Detta bl.a. för att inte skyddet skall vara direkt beroende av omsättningskretsarnas omfattning, och för att inte utvidgningsmöjligheterna av verksamheten onödigt skall begränsas.

Att ett kännetecken med gott anseende kan få sin goodwill skyddad tycks stå klart, men hur är det med s.k. badwill? Om ett märke är ringaktat, men välkänt, är det då rättspolitiskt motiverat att det fritt fram skall kunna utnyttjas av andra?

Lagrummets bägge skyddsobjekt är varumärkets ”särskiljningsförmåga” respektive ”anseende”. Varumärkets anseende är alltså, förutom att vara eventuellt rättsgrundande, dessutom ett potentiellt skydds föremål. En hög ursprunglig särskiljningsförmåga är däremot, till skillnad mot ett högt anseende som grundats på andra orsaker, tyvärr troligtvis inte tillräcklig för att skydd enligt lagrummet skall genereras.

Fem olika resultat av ett skadligt utnyttjande har utmönstrats av Beneluxdomstolen.

1. Fara för att konsumenterna förväxlar varornas kommersiella ursprung.
2. Försvagning av ursprungsmärkets särskiljningsförmåga.
3. Snyltning av renommé. (Jfr ”otillbörlig fördel” i VmL.)
4. Skada på ursprungsmärkets positiva associationskraft och exklusivitet.
5. Ett minskande av de ursprungliga varornas attraktionskraft, som ett resultat av det andra märkets varuslagsnatur. (Jfr ”rättgiftsregeln”)

En för varumärkesinnehavaren tillfällig nackdel, i form av en gjord varuförväxling, är oftast inte lika allvarlig som en långsiktig skada på varumärkets anseende. En sådan skada på de stora kommersiella intressena kan ske genom en ofördelaktig associationsmöjlighet. En association är en tankeförbindelse som kan göras helt utan att varu- eller verksamhets-

förväxlingsrisk föreligger. Det är då fråga om en undermedveten sammankoppling p.g.a. t.ex. ett liknande begreppsinnehåll. En skadlig association, utan att förväxlingsrisk föreligger, sker relativt ofta inom varuslaget. Detta eftersom omsättningskretsen är väl förtrogen med kännetecknet och risken för förväxling därför är liten, men risken för association är stor.

När det gäller tolkningen av EU-direktivet har några intressanta domslut avfattats. I rättsfallet Puma/Sabèl ställdes frågan om innehållsmässig likhet innefattades i direktivets uttryck "[...] förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket." Svaret var enligt EG-domstolen nej! (Förutsatt att inte någon förväxlingsrisk samtidigt föreligger.) I rättsfallet Canon medgavs dock varumärkets anseende ett mer utökat skydd. Detta genom att ett visst stöd gavs för association som varandes ett självständigt rekvisit. I ytterligare ett annat mål, Cambozola, erkänns association fullt ut som ett självständigt intrångsgrundande rekvisit.

I 6 § 2st. uttrycks inte klart att en förväxling måste föreligga för att "[f]örväxlingsbarhet" skall kunna åberopas! Det tycks istället som om det är tillräckligt att andra rekvisit blir täckta! Detta tycks dock inte ha uppmärksammats i doktrinen. Som jag framhåller är det måhända svårare att direkt förväxla, men kanske lättare att indirekt förväxla, och definitivt att associera till ett välkänt märke. Jag anser därför (och för att det har helt andra återverkningar) att associationsrisk skall vara ett fritt rekvisit, obundet från en eventuell förväxlingsrisk.

Enligt de tidiga förarbetena skulle utformningen av 6 § 2st. lyda: "om användningen av ett annat liknande kännetecken utan skälig anledning [...]." (Min understrykning.) Utformningen skulle då ha varit i enlighet med EG-direktivets "without due cause" i artiklarna 4.4a och 5.2. Uttrycket "utan skälig anledning", togs dock tyvärr inte med i den slutliga utformningen. Istället togs ordet "otillbörlig" in. Detta ord läses inte i förening med bägge de två alternativa rekvisiten, "fördel" och "förfång". Därför saknar svensk lagstiftning en uttrycklig inskränkning av ensamrätten i de fall då ett användande av ett liknande kännetecken, trots förfång, är att anse som rättfärdigt.

Det står inte i 6 § 2st. att lagrummet bara är tillämpligt utanför varuslagsgränsen. Detta verkar dock ha tagits för givet på sina håll, och därför anser en del bedömare att man fortfarande är hänvisad till MfL:s generalklausul då ingen förväxlingsrisk är för handen, och omständigheterna gäller ett förhållande innanför varuslagslikhetsgränsen.

I den mån ett anseende ligger i att kännetecknet är särpräglad, d.v.s. att det i ursprungsmärket ligger en inneboende särskiljningsförmåga, är risken större att konsumenten förväxlar eller associerar till ursprungsmärket, vid användande av ett liknande kännetecken. Förväxlingsrisken kan emellertid inte sägas automatiskt öka i takt med ett förhöjt renommé som är kopplat till ett märkes välkändhet. Detta eftersom många känner till märket och är väl förtrogna med det. Däremot ökar associationsrisken! Eftersom skillnaden mellan skada genom förväxling och genom association är stor bör, som jag ser det, på samma sätt som att associationsrisken skall behandlas åtskilt från förväxlingsrisken, de olika delarna av ett skyddsgrundande anseende, i möjligaste mån, skiljas åt vid en intrångsbedömning.

Jag anser att formerna för skyddets uppkomst bör ses över, men inte utan att hänsyn tas till de konsument- och konkurrensrelaterade aspekterna i angränsande lagstiftning. Detta för att t.ex. inte artificiella monopolsituationer skall kunna uppstå. Det vore önskvärt att införa ett nytt lagrum med en annan terminologi, liknande det som återfinns i art. 13A p.2 i den beneluxiska varumärkeslagen. Ett sådant lagrum, med mindre rigida kriterier, skulle ge utrymme för en mer flexibel och nyanserad helhetsbedömning. Alla, för lagstiftningens syfte, relevanta omständigheter skall vägas in i en sådan helhetsbedömning, men bedömningen bör främst vara inriktad på att undersöka riskerna för att fördel eller förfång uppstår, samt hur allvarligt detta skulle vara i det enskilda fallet.

Sammanfattning	1
1 Introduktion	6
2 Förkortningar	9
3 Varumärkets funktioner och skyddet i VmL	10
3.1 Allmänt om varumärkets egenvärde	10
3.2 Varumärkets funktioner	12
3.3 In hoc signo vinces. Mer om varumärkets kommersiella funktioner	13
3.4 VmL: s skydd för varumärkets funktioner	15
3.4.1 Känneteckensrättslig ensamrätt	15
3.4.2 VmL	16
3.4.3 Kodakdoktrinen	17
3.4.4 Lydelsen av dagens 6§	19
4 Internationell utblick	20
4.1 Internationella åtaganden	20
4.2 EU	21
4.2.1 EG-direktivet	21
4.2.2 Tolkning av EG-direktivet	22
4.2.3 Praxis från EG-domstolen	23
4.3 Utländsk rätt	25
4.3.1 Tysk rätt	25
4.3.2 Benelux	26
5 "väl ansett", "anseende" och "särskiljningsförmåga"	27
5.1 Hur skall uttrycket "väl ansett" tolkas?	27
5.2 I vilken omsättningskrets skall märket vara väl ansett?	29
5.3 Badwill	30
5.4 "särskiljningsförmåga eller anseende"	31
6 "skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för"	33
6.1 "skulle dra otillbörlig fördel"	33
6.2 Oftast sammanfaller ett "förfång" med en "otillbörlig fördel"	34
6.3 "förfång"	35
6.3.1 Allmänt om förfång	35
6.3.2 Olika typer av förfång	36
6.4 "otillbörlig" jämfört med "without due cause"	38
7 "Förväxlingsbarhet" och "liknande kännetecken"	40
7.1 Allmänt om varuslagslikhet och "liknande kännetecken"	40
7.2 Förväxlingslärans direkta och indirekta dimension.	41
7.3 Association	41
7.3.1 Allmänt om association	41
7.3.2 Association som självständigt rekvisit	43
7.4 Varuslagslikhetens roll	45
7.5 Anseendets inverkan på förväxlingsrisken	47

8	Angränsande lagstiftning	49
8.1	Den konkurrens- och konsumenträttsliga dimensionen	49
8.2	Mer om MfL och dess renommésnyltningskydd	51
8.3	Praktisk avgränsning	52
8.4	Praxis från MD	54
8.5	Firmalagen	54
9	Mer om tillämpningen av 6§ 2st.	56
9.1	Allmänt om anseendeskyddets tillämpningsområde	56
9.2	Avvägningar mellan olika intressen	57
9.3	Frågor som kan ställas i samband med tillämpandet av helhetsbedömningen	59
9.4	Mer om den praktiska tillämpningen	61
10	Framtida utveckling av anseendeskyddet	63
11	Bilaga A	65
12	Källförteckning	68
12.1	Litteratur	68
12.2	Rättsfall	69
12.3	Övriga källor	70

1 Introduktion

Ämnespresentation

I detta arbete avhandlas huvudsakligen varumärkesinnehavarens möjligheter att, med hjälp av svensk rätt, freda sitt varumärke mot otillbörliga nyttjanden av det i varumärket liggande anseendet utförda genom associationer. Jag ämnar främst undersöka innehållet i associationsskyddet avseende de väl ansedda varumärkena, såsom detta kommer till uttryck i VmL 6 § 2st.

Det är med utgångspunkt i centrala varumärkesrättsliga frågeställningar och med en noggrann genomgång och analys av vad VmL 6 § 2st:s centrala rekvisit innebär och kan antas omfatta idag, som jag söker klargöra paragrafens syfte och omfattning samt utreda vilka de grundläggande förutsättningarna för skyddets uppkomst är. Detta leder fram till en bedömning av om också ett, från en eventuell förväxlingsrisk, självständigt skydd mot associationer kan tolkas in i lagrummet.

Jag beskriver också varumärkets grundläggande funktioner, och kommer då in på en diskussion om vilka funktioner som idag kan anses utgöra varumärkets främsta. Till följd av de för varumärkesinnehavarna stora kommersiella värden som idag koncentrerats till varumärkena, har funktionernas roll nämligen förändrats. Detta avspeglas också, delvis men kanske inte tillräckligt, i det nuvarande associationsskyddet. I arbetet ges vidare en inblick i de olika resultat i form av otillbörliga fördelar för intrångsgöraren och orättvisa nackdelar för varumärkesinnehavaren som kan uppstå av en otillåten varumärkesanvändning genom association.

I framställningen utgår jag således företrädesvis från associationsskyddet för de väl ansedda varumärkena i 6 § 2st. Anseendeskyddet och fredandet mot associationer i 6 § 2st. anknyter emellertid delvis ganska tydligt till andra skyddsområden inom rättssystemet, vilket har gjort att även delar av andra rättsområden med nödvändighet behandlats. I 6 § 2st erbjuds ett anseendeskydd som sträcker sig utanför varuslagsgränserna men även förhållandena inom varuslaget ingår i föremålet för denna uppsats. Vid fall av association (utan att förväxling föreligger) och då det är fråga om ett förhållande inom varuslaget, anses det av flertalet författare fortfarande vara så att det renommésnyltningsskydd som återfinns i MfL måste tillämpas. Detta trots de förändringar som 6 § VmL genomgått. Därför har jag redogjort för de möjligheter som (åtminstone) tidigare gavs i MfL. Eftersom jag inte anser att MfL:s renommésnyltningsskydd längre behöver tillämpas på dessa fall och då ett sådant varumärkesskydd i vart fall inte har i MfL att göra, kommer jag även in på MfL:s och VmL:s olika skyddsföremål.

I denna uppsats avser jag också att besvara ett antal anslutande **frågeställningar**. Dessa underfrågor anknyter till och skall förstås i samband med de ovan redovisade föremålen för ämnet.

- Hur skall man bestämma ett varumärkes skyddsvärde? Vad innebär det att ett kännetecken är väl ansett? Bör ett högt anseende vara en absolut förutsättning för att skydd, som sträcker sig utanför varuslaget överhuvudtaget skall kunna medges. Eller kan även andra kriterier läggas in i bedömningen?
- Råder några väsensskillnader i förutsättningarna för skyddets uppkomst inom respektive utom varuslagsgränserna, och är det i så fall lämpligt med sådana skillnader?

- Vilka intressen skall anses vara legitima och därför kunna tillgodoses i lagstiftningen? Bör VmL:s anseendeskydd innefatta ett värn mot all varumärkesanvändning som innebär antingen en otillbörlig skada för varumärkesinnehavaren eller en fördel för intränglingen?
- Är en association till ett annat kännetecken att anse som en slags förväxling? Hur påverkar anseende och notoritet förväxlingsrisken?
- Var bör man dra gränsen för varumärkets skyddszon? Hur långt utanför varuslagslikhetsgränserna skall ett skydd kunna utsträckas, och hur hög märkeslikhet kan krävas?
- Påverkar en utvidgning av anseendeskyddet den angränsande lagstiftningen, och vilka avvägningar gentemot andra intressen är nödvändiga att göra för att skyddet inte alltför menligt skall komma att inverka på legitima konkurrens- och konsumenthänsyn?
- Hur bör rekvisiten uttydas, kan lagstiftarens intentioner missförstås? Bör rentav lagrummets lydelse förändras, och i så fall på vilket sätt?
- Är skyddet på ett tillfredsställande sätt anpassat till det stora utbudet i dagens internationella informationssamhälle?
- Hur har EG-direktivet påverkat? Är EG-direktivet tillfredsställande inkorporerat i den svenska rätten? Är det påkallat med en förändring av EU-rätten på området?
- Det finns delar i utländsk rätt som närmare kan studeras. Skall dessa utgöra tolkningsunderlag för 6§ 2st, eller bör de rentav ligga till grund för framtida förändringar?

Syfte

Anledningen till ämnesvalet är att rättsläget på området är oklart och att skyddet är otillfredsställande utformat och tillämpat. Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att klargöra rättsläget och redovisa skilda åsikter i olika kontroversiella frågor. Dessutom avser jag att analysera material och lagtext i syfte att diskutera min egen tolkning av det nuvarande rättsläget samt mina idéer om hur en förändrad lagtext bör utformas.

Metod och material

För att nå målet begagnar jag mig huvudsakligen av traditionell juridisk metod när jag beskriver och analyserar rättsläget. Det material jag använder mig av är sedan vanligt juridiskt källmaterial, framför allt lagtext, rättspraxis, lagförarbeten samt immaterialrättslig doktrin och periodica. Jag har emellertid även begagnat mig av Direktiv 89/104/EEG, (nedan kallad EG-direktivet) och ett fåtal andra källor. När det gäller litteraturen stödjer jag mig på de författare som tidigare gjort en jämförelsevis omfattande och detaljerad behandling av ämnet. I första hand menar jag då Marianne Levin och Richard Wessman.

Den metod jag använt har också komparativa inslag. Jag redogör för de aktuella grundvalarna till svenska rättsläget på området. Dessa återfinns i EG-direktivet samt i Beneluxländernas gemensamma lagstiftning. I framställningen behandlas även vissa internationella olikheter avseende varumärkesskyddet. Detta i de fall då de utländska lagstiftningarna innehåller något som är av komparativt intresse för framställningen eller som kan vara av vikt för förståelsen av anseendeskyddets egentliga föremål. Jag beskriver då främst innehållet i den beneluxiska och den tyska rätten på området men jag refererar även till Common law, främst som denna gestaltar sig i USA. (USA anses tillsammans med Benelux vara ledande i utvecklingen av associationsskyddet.)

Utifrån det ovan redovisade materialet drar jag främst följande konklusion: jag anser att den svenska rättsutvecklingen bör inriktas på att en för ändamålet lämplig helhetssyn införs i den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Såsom i USA skall mer allmänt hållna förutsättningar för skyddets uppkomst införas. Fler omständigheter måste kunna beaktas vid

bedömningen och en koncentration bör ske på skaderekvisitet. Alla varumärkesinnehavares berättigade intressen på anseendeskyddsområdet skall kunna tillgodoses i en enhetlig lagstiftning.

Avgränsningar

Jag ser ingen anledning att dubbelt analysera det EG-rättsliga skyddets utsträckning. EG-förordningen tillämpas som bekant på gemenskapsvarumärken och existerar parallellt med EG-direktivets bestämmelser. Direktivet gäller ju de nationella registreringarnas skyddsnivå i medlemsstaternas rättsordningar och faller således klart inom föremålet för denna uppsats. OHIM:s tolkning av förordningens likalydande rekvisit sammanfaller med EG-domstolens tolkningar av direktivets, vilket gjort att jag endast parentetiskt refererat till förordningen.

Vidare antar jag att de läsare jag vänder mig till känner till de faktorer som ligger till grund för utförandet av en varuslags- och märkeslikhetsbedömning. I avsikt att hålla ämnet smalt har heller ingen ingående studie av sanktionssystemets detaljer utförts.

Numera råder ingen väsentlig skillnad mellan firma- och varumärkesanvändning på området. (Detsamma gäller tjänstekännetecken.) För att inte krångla till det för mig, och för läsförståelsens skull, har jag endast relativt ytligt påpekat skillnader och likheter med firmalagstiftningens rekvisit. Jag har behandlat det för denna avhandling väsentliga efterbildningsskyddet i MfL. men av utrymmesskäl endast flyktigt diskuterat andra delar av konkurrensregelverket.

Angående uppsatsens **form**, skall sägas att det otillfredsställande rättsläget, bl.a. p.g.a. brister i implementeringen av EU-rätten på området, har måst uppvägas genom att jag nyttjar mig av ett brett angreppssätt. För att jag skall kunna göra mig förstådd, och för att underbygga mina påståenden, har det krävts en omfattande argumentation och en ingående penetration av ämnet. Detta låter sig inte göras på ett tiotal sidor. Därför har uppsatsen ett för ändamålet ganska ansenligt omfång.

Disposition

Framställningen har följande **diposition**; för att bidra till en ökad förståelse för dagens 6 § 2st. VmL, inleder jag i kapitel 3 och 4 med att presentera, dels de grunder som det nuvarande rättsläget vilar på, dels paragrafens inordning i rättssystemet. Därefter bearbetar jag i kapitel 5, 6 och 7 grundligt de olika rekvisiten i 6 § 2st.

I kapitel 8 behandlar jag de delar av de angränsande rättssystemen, som är av relevans för det övriga innehållet. Vidare så ägnar jag mig i kapitel 9 åt en detaljerad studie i tillämpningen av 6 § 2st. Avslutningsvis presenterar jag i kapitel 10 några tankar om de förändringar som kan anses vara önskvärda.

Eventuella egna åsikter om det som avhandlats presenteras, precis som relevanta rättsfall, i anslutning till det de anknyter till, oftast i slutet på varje kapitel. Detta i avsikt att göra framställningen mer lättläst eftersom uppsatsen till så pass stor del bygger på mina kommentarer att det vore ohanterligt att samla dessa i en egen avdelning.

(En förklaring till de förkortningar som använts återfinns i kapitel 2. Angående övriga, i detta alster, använda förkortningar hänvisar jag till SAOL 1997)

2 Förkortningar

BGH	Bundesgerichtshof
BN	Brand News
DS	Departementsserien
Ds Ju	Departementsserien, Justitiedepartementet
EES	Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
EG	Europeiska Gemenskapen
EGD	Europeiska Gemenskapernas Domstol
EIPR	European Intellectual Property Review
EU	Europeiska Unionen
FL	Firmalagen
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
HD	Högsta domstolen.
ICC	International Chamber of Commerce
IFIM	Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright
MD	Marknadsdomstolen
MfL	(SFS 1975:1418), Marknadsföringslagen
NIR	Nordiskt Immaterialt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv
PK	Pariskonventionen(Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle) från1883, med senare ändringar
Prop.	Regeringens proposition
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SDS	Sydsvenska Dagbladet Snällposten
SOU	Statens offentliga utredningar
SvJT	Svensk Juristtidning.
TRIPs	(Agreement on) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
WIPO	World Intellectual Property Organization
VmL	Varumärkeslagen
WTO	World Trade Organization

3 Varumärkets funktioner och skyddet i VmL

3.1 Allmänt om varumärkets egenvärde

Detaljhandelsstrukturen har förändrats oerhört de senast decennierna. Istället för handel över disk, bedrivs den mesta kommersen i opersonliga butiker med ständigt varierande sortiment, t.ex. stormarknader, och snart kommer kanske handeln via Internet att vara den mest framträdande.

Med ett ständigt ökande utbud av varor, och med långa distributionskedjor, ökar avståndet mellan producent och konsument. Dagens rika utbud av fantasifulla ord- och figurmärken gör det svårt för konsumenten att hitta den vara vars egenskaper passar honom bäst.¹ I.o.m. att utbudet är så variationsrikt är risken också större att konsumenterna misstager sig om varornas kommersiella ursprung.²

Den internationaliserade handeln, den globala massproduktionen och massdistributionen med det stora utbudet av varor, har också lett till att konkurrensen mellan näringsidkare hårdnat. Idag räcker det oftast inte med att tillhandahålla en prisvärd vara för att få en fast, eller framför allt en ökande kundkrets som kan trygga företagets avsettningsintresse.

Alltmer betydelse ligger istället i en lyckad märkesutformning, marknadsföring och profilering av varumärket. För att övertyga konsumenten att välja just hans varor eller att fortsätta att köpa dem måste näringsidkaren därför, oavsett hur utomordentlig produkten än kan vara, lyckas nå publicitet kring varumärket i reklamsammanhang.

De personer som ingår i en varas potentiella omsättningskrets påverkas alla, medvetet eller ej, på något sätt när de betraktar, hör talas om, eller av någon annan anledning reflekterar över ett varumärke. En eventuell framtida konsuments första kontakt med kännetecknet kan ske exempelvis på ett direkt sätt. Detta genom att individen kommer i omedelbar förbindelse med produkten och därigenom också med kännetecknet.

En konsument kan också indirekt få reda på märkets förekomst. Så kan t.ex. ske genom att densamme av någon annan individ får höra talas om kännetecknets existens, eller att han noterar detta i en reklamkampanj. Vilken form av första bekantskap som ligger till grund för kännedomen är inte avgörande. Det viktiga är den efterföljande effekten.

Ett varumärkes positiva (eller negativa) egenvärde börjar skapas i just den stund då den första potentiella konsumenten, kanske omedvetet, registrerar och lägger ett nylanserat känneteckens existens på minnet.³ Detta under förutsättning att insikten förr eller senare leder till någon form av reaktion som kan påverka varumärkesinnehavarens kommersiella intressen. Associationer och reaktioner som uppstår hos dem som mer eller mindre begrunder ett varumärke kan således skapa varumärkets anseende.⁴

Ett varumärkes egenvärde, säljkraft, kundkretsvärde eller mervärde är den fördel som följer av ett varukänneteckens goodwill, renommé, prestige, igenkännandekvalitet, goda image,

¹ Levin NIR 1994 s.521

² Departementschefens uttalande i prop. 1992/93:48 s.83.

³ Jfr. Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s.26.

⁴ Jfr. Wessman NIR 1993 s.206.

goda namn, goda rykte, eller goda anseende. Många olika definitioner och uttryck, med ringa eller ingen skillnad i betydelsen, kan användas för att beteckna samma sak.

Ett kännetecken kan erhålla ett goodwillvärde, ett värdefullt och bestående mervärde, genom varumärkets lydelse eller design. Ett sådant fristående grundvärde, ett s.k. direkt förvärvat anseende uppstår i form av en omedelbart uppmärksammas märkesutformning. Denna är kopplad till en inneboende attraktionskraft som kan uppkomma genom en tydlig distinktion och särpräglighet, p.g.a. kännetecknets höga originalitet eller i.o.m. att det i kännetecknet ligger ett estetiskt värde i sig som fångar konsumentens uppmärksamhet direkt.

Denna värdefulla ursprungliga särskiljningsförmåga uppnås, främst genom en särskilt lyckad konstnärlig och uppseendeväckande formgivning eller färgsättning. Eller medelst användande av ett kännetecken som konsumenten lägger på minnet direkt. Det är då fråga om ett slagkraftigt, värdeladdat, ändamålsenligt, suggestivt eller fantasieggande ord, eller en dylik ordkombination. Varumärket kan rent av självständigt förmedla ett budskap om varans art, kvalitet o. dyl.⁵ Som exempel på lyckade varumärkesutformningar nämner Wessman⁶ dataföretagets Apples figur respektive ordmärket "Nike".

Varumärkets anseende är emellertid i första hand detsamma som dess förvärvade egenvärde, de inarbetade förväntningar som finns hos individerna i kundkretsen. "Goodwill is [...] the one thing which distinguishes an old established business from a new business at its first start."⁷

Ett varumärke kan nämligen efter många års användning, i takt med inarbetsgraden, uppnå en igenkännandekvalitet och vinna allmän uppskattning. Genom att kopplas till försäljningen av en populär vara med en väl ansedd produktionshistoria, kan det komma att framstå som ett kännetecken för en funktionell kvalitetsprodukt, och varumärket kan anses representera och garantera vissa goda egenskaper.⁸

Varumärket kan också förvärva ett egenvärde genom att det förknippas med ett kommersiellt ursprung som anses representera pålitlighet och hög servicenivå. Så kan fallet vara, inte bara för att ett företag har distribuerat produkter vilka har passerat flertalet konsumenters krav på kvalitet och funktion, utan även som ett resultat av individens erfarenheter av uppfyllda service- och garantiåtaganden.

I praktiken är givetvis det fristående värdet oftast ett resultat av kombinationen av de olika egenvärdesgenererande egenskaperna. Det reklamvärde som ligger i varumärket uppstår dock främst genom innehavarens lanserings- och etableringsinvesteringar. För att nå denna framgång måste känneteckensinnehavaren genom en omfattande och aggressiv marknadsföring nå ut till en stor del av den tänkta omsättningskretsen.

Tack vare god och konsekvent marknadsföring genom suggererande reklam, som profilannonsering, vilken syftar till uppbyggande av en konceptuell profil, kan ett varumärke och dess produkt komma att förknippas med emotionella, statusfyllda och prestigeladdade värden. Detta kan också uppnås genom sponsring eller p.g.a. att en känd person i en reklamkampanj använder varan.

Ett trendskapande varumärke kan följaktligen, såsom varande bärare av en viss image som sätts i samband med det, utstråla status, prestige, tuffhet, elegans eller originalitet o. dyl.⁹ Därigenom kan det komma att representera en önskad livsstil i form av t.ex. sportighet eller lyxighet.

⁵ Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.9.

⁶ Wessman NIR 1993 s.206.

⁷ Marshall v. Sidebotham (1901) 18 R.P.C. 43, citerad av Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.7.

⁸ Konsumentverket/KO: Marknadsföringslagen i praxis s.59. (Se även ovan)

⁹ Jfr. Ekelund, Anseende och Associationskydd. s.5.

3.2 Varumärkets funktioner

Flera av varumärkets olika funktioner verkar i praktiken inte åtskilda från varandra utan samverkar och kan därför till fullo endast förstås samfällt med varandra. För konsumenten förenklar förekomsten av varu- och näringskännetecken valet mellan olika företag, varor och tjänster. Varumärken är nämligen instrument som skall möjliggöra för konsumenten att identifiera och urskilja olika varor.

Med varumärkets konkreta eller snäva ursprungsangivelsefunktion avses varumärkets hänvisande förmåga. Ifrågavarande känneteckensegenskap kan göra det möjligt för konsumenten att sluta sig till att varan har en viss, från andra sådana produkter, differentierad kommersiell härkomst. Detta bl.a. för att inte tveksamhet skall råda angående vem som bär ansvaret för, eller är berättigad att ta åt sig äran av, en produkt. T.ex. ett specifikt tillverkande företag eller en viss distributör som förknippas med märket.¹⁰

Angränsande till ursprungsangivelsefunktionen är varumärkets särskiljande funktion och den närbesläktade individualiseringsfunktionen. I alla tider har varukännetecknets främsta och mest centrala uppgift varit att särskilja varor som tillhandahålls i olika näringsverksamheter, och således utgöra en hjälpmedel för konsumenterna att skilja liknande varor från varandra.

Enligt VmL 1 § måste ett tecken inte vara särpräglad, men väl vara distinkt, ha särskiljningsförmåga. En produkt skall därigenom marknadsföras under ett annat varukännetecken än det som jämförbara produkter med annan härkomst marknadsföres under.

Den snäva ursprungsangivelsefunktionen naggades i kanten genom att fri överlåtelse av varukännetecken accepterades.¹¹ (Se 33 § och 34 § VmL.). Denna s.k. trademark merchandising innebär att innehavaren av ett starkt varumärke försäljer delar av sin ensamrätt till det kommersiella brukandet av märket. Ett exempel på ett sådant fall, då den ursprungliga¹² ensamrättsinnehavaren hyrt ut sin uppbyggda goodwill och image, är Pierre Cardin som sålt licenser åt tillverkare av pennor, glasögon m.m.

Produkterna är i licensfallen varken framtagna, producerade, distribuerade eller designade av ett etablissemang tillhörigt den primära märkesinnehavaren. Det är följaktligen fråga om att två eller flera varor av skilda slag och med flera helt olika kommersiella ursprung är bärare av samma varumärke.

Ett annat belägg för ursprungsangivelsefunktionens minskade betydelse är tillämpningen av märkesdifferentiering inom vissa näringsverksamheter. I dessa fall är det fråga om varor med liknande eller samma egenskaper som är tillverkade inom samma företag. Produkterna fungerar emellertid med skilda identiteter på marknaden. De marknadsförs under olika näringskännetecken och till olika priser, samt riktar sig till olika kundkretsar. Konsumenterna är ofta inte medvetna om eller intresserade av att ursprunget är gemensamt. Ett belysande typexempel är Electrolux som tillverkar dammsugare under skilda beteckningar med olika status, bl.a. Electrolux, Volta och Hugin.

Ytterligare prov på ursprungsangivelsefunktionens ringa betydelse nuförtiden är att delar och komponenter till en och samma vara inte så sällan tillverkas i flera olika länder och av skilda företag, för att slutligen monteras av känneteckensinnehavaren i ytterligare ett land.

¹⁰ Se dock nedan.(Kap.8.5.)

¹¹ Levin NIR 1994 s.520.

¹² D.v.s. det varumärke som utsätts för det otillbörliga användandet. (Även med uttrycket ”det primära”, avses endast en tidsmässig rangordning.)

Även bruket av distributörmärken utgör ett åskådliggörande exempel. Distributörmärken är en förutsättning för franchisesystemet,¹³ och innebär att många olika sorters varor med skilda ursprung marknadsförs av näringsidkaren under samma märke, t.ex. ”ICA-handlarnas”.

Kundens möjligheter att åtskilja olika varumärken är emellertid fortfarande viktig.¹⁴ Produkter med skilda garantier och kvaliteter säljs med hjälp av olikartad reklam som individualiserar varan. Konsumenten kan skilja olika kännetecken åt, och därmed föreställa sig någon form av kommersiellt ursprung som kan variera eller vara detsamma i ett visst fall. Detta även om det precisa ursprunget är anonymt och svårdefinierbart.

Uppgifter om ursprung i dess vida mening är således väsentlig information för konsumenterna. Detta är emellertid mer ett resultat av att varumärkets särskiljningsförmåga, än att dess klassiska ursprungsangivelsefunktion fortfarande äger aktualitet.

3.3 In hoc signo vinces.¹⁵ Mer om varumärkets kommersiella funktioner

Ofta är det alltså inte möjligt att sluta sig till producentens identitet eller näringsställe, vilket har lett till att varumärkets konkreta, omedelbara eller snäva ursprungsangivelsefunktion numera endast är av subsidiär betydelse. Konsumenten torde dock i normalfallet vara intresserad av t.ex. kvaliteten på varan och inte ursprunget i sig.

Närliggande ursprungsangivelsefunktionen är den allt viktigare garanti-/kvalitetsfunktionen, som främst innefattar en garanti att varor med samma ursprungsbeteckningar (varukännetecken) har ett gemensamt ursprung. Men garanti-/kvalitetsfunktionen inkluderar också en kvalitetsgaranti. En garanti att varan besitter en viss konstant och oförändrad, eller rent av förbättrad, egenskap som tillfredsställer kundens behov, t.ex. en viss kvalitet som kan förknippas med produkten.

Produkter måste dock kunna utvecklas och förändras med tiden. Det står därför varumärkesinnehavaren relativt fritt att ändra kvaliteten efter eget godtycke.¹⁶ Konsekvenser som ett eventuellt reducerat anseende kan dock avskräcka. Om inte priset samtidigt sänks, kan en försvagad goodwill nämligen leda till försämrad efterfrågan och i slutändan även en minskad profit.

Kännetecknets marknadsstyrande reklamfunktion och dess kommunicerande funktion utgör idag allt viktigare delar av varumärkesfunktionerna, och mycket av framgången ligger i valet av rätt känneteckensutformning och en lyckad marknadsföring.¹⁷

Som varande en budbärare med koncentrerad information om produkten utgör varumärket en förbindelselänk med en kommunikationskod från producenten till konsumenten. Denna

¹³ Se Levin NIR 1994 s.520.

¹⁴ Levin NIR 1994 s.528.

¹⁵ ”I detta tecken skall du segra” Konstantin den store och hans här skall år 312 före ett slag i Italien ha sett dessa ord samt ett kors som uppenbarade sig på himlavalvet.

¹⁶I detta arbete bortser jag från lagstiftning som t.ex. Produktansvarslagen och Konsumentköplagen.

¹⁷Se Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.11.

varumärkesfunktion är också ofta det enda kommunikationsmedlet för känneteckensinnehavaren.¹⁸

Det ansedda varumärkets egenvärde kommer till uttryck i kännetecknets reklamfunktion på så sätt att kännedom om ett känneteckens goda image har förmågan att framkalla för varumärkesinnehavaren gynnsamma reaktioner hos konsumenten. Eftersom varumärket är bärare av det för näringsidkare så viktiga eventuella egenvärdet, utgör det också basen för märkeshavarens investeringar. Genom att försöka bygga upp goodwillen via kännetecknets attraherande funktion kan han nå en bättre marknadsställning.

Den kommersiella mervärdesfunktion som denna reklamfunktion utgör, realiserar genom att de positiva associationer som etsats in i den potentiella konsumentens medvetande leder till återköp och nyköp. När denne kommer i kontakt med ett varumärke skall han, är det mening, associera till för honom positiva egenskaper med varan, och då reagera genom att ta upp plånboken.

Det goda anseende som ett varumärke eventuellt har erhållit, hjälper alltså en varumärkesinnehavare att öka försäljningen. Det kan alltså i varumärket ligga ett stort kommersiellt egenvärde, och denna tillgång kan vara av största vikt för varumärkesinnehavaren.¹⁹ Även om det till sin natur kan uppfattas som immateriellt och abstrakt kan, nota bene, egenvärdet faktiskt utgöra näringsidkarens främsta ekonomiska resurs.

Ett kännetecken kan förbindas med och rent allmänt komma att beteckna det bästa av det bästa. Det kan därför, som bärare av det ekonomiska mervärde som ligger i ett högt anseende, bli så berömt att det ensamt attraherar kunder, detta oavsett vilket varuslag märket för tillfället representerar.²⁰ Egenvärdet kan alltså självständigt trygga avsättningen, även av en nyproducerad (eller nydistribuerad) vara. Det är alltså fråga om ett fristående värde som ingår i och är ett resultat av ett väl ansett varumärkes egenskaper.

Ju större egenvärde som ligger i ett varumärke, desto fler konsumenter är mottagliga för dess inneboende budskap,²¹ och desto större kan även märkets självständighet från produkten vara. Därför har, typiskt sett, ett icke etablerat kännetecken heller inget omfattande och fristående egenvärde, som är oberoende av i vilket samband det brukas. När ett varumärke blivit väl ansett kan det däremot med fördel användas även i andra sammanhang.

Även om, definitionsmässigt, ett varumärke från början måste existera osjälvständigt i förening med en produkt, så kännetecknar varumärken inte bara varor utan även andra värden. Från att tidigare ha varit endast dekorativa accessoarer och symboler för ett annat objekt har varumärken i stor utsträckning givits en självständig mening, även i lösryckt tillstånd. Varumärken som kommunicerande symboler för vissa egenskaper har alltså blivit varor med ett eget väsen, och ett självständigt egenvärde som kan omsättas.

Ett, inte bara från varan utan också från innehavaren, avskilt brukande av varumärket genom licensiering, kan därför möjliggöra ett kapitalrealiserande av det anseende som byggts upp. Kunderna kan vara väl medvetna om att det enda gemensamma mellan produkterna är kännetecknet i sig. Likväl är enbart den omständigheten att produkten har ett väl ansett varumärke synligt applicerat på densamma en tillräcklig anledning för dem att betala mycket mer än vad kvalitet och faktiska produktionskostnader egentligen berättigar till. De betalar för den image och prestige som omgärdar själva varumärket.

¹⁸ Henning Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd 1 (1988) s.227 m hänv. Citerad i Levin NIR 1994 s.516.

¹⁹ Jfr. Levin SvJT 1992 sid 710.

²⁰ Jfr. Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s. 5.

²¹ Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s.6.

3.4 VmL: s skydd för varumärkets funktioner

3.4.1 Känneteckensrättslig ensamrätt

Förekomsten av kännetecken skiljer ju företag, varor och tjänster åt. Detta möjliggör effektiv konkurrens. Genom att ett visst särskilt kommersiellt ursprung kan identifieras, premieras distribution av varor som är väl ansedda, eftersom detta kan leda till nyköp och återköp. Möjligheten att sluta sig till ursprunget innebär alltså ett incitament för näringsidkare att upprätthålla eller åstadkomma en god produktkvalitet. Det får därför inte uppfattas som att en förbindelse finns mellan olika innehavares kännetecken och de olika kommersiella ursprung, om det inte är på det viset.

Känneteckensinnehavarens insatser bör alltså fredas genom att dennes avsättningsintresse tillvaratas. Annars kommer, p.g.a. sammanblandning eller tankeanknytning, varumärkets egenvärde, som kan ses som en belöning för att man saluför högklassiga varor, att utjämnas på ett större antal mindre kvalitativa produkter, produkter som den ursprungliga innehavaren inte är intresserad av att ge draghjälp, i synnerhet inte om synen på hans varumärke samtidigt förändras negativt.

För en ny marknadsaktör kan det ofta vara lättare att slå sig in på en marknad med hjälp av ett redan etablerat märke. Som ett resultat av att symbolens egenvärde smittar av sig på produkten förhöjs då statusen på den egna varan, och genom användandet av ett renommerat varumärke genereras alltså ett obefogat mervärde.

En lyckad marknadsföring i form av märkesreklam leder till ökad efterfrågan och produktion, som i sin tur kan ge lägre priser.²² En sådan marknadsföring är nödvändig och brukar löna sig i längden.²³ Men den är dyr,²⁴ och det ligger därför betydande ekonomiska intressen i varumärket. En sanktionsfri snyltningsåtgärd är däremot ett billigt sätt att attrahera andras kunder. Detta gör det nödvändigt att få konsumenten att sätta samman brukandet av ett väl ansett varumärke med den rättmätige innehavaren.

En rättsordning som fredar och upprätthåller ensamrätten uppmuntrar sambandet mellan investeringar och avkastning, vilket ger marknadsaktörerna anledning att lägga ner arbete och kapital på investeringar och produktutvecklingsåtgärder. Ensamrätten befrämjar således ekonomisk och teknisk utveckling, stimulerar produktutveckling och gör det lönsamt med en samhällsekonomiskt fördelaktig stordrift. En långtgående ensamrätt till en ursprungsbeteckning är därför en nödvändig komponent i en fungerande marknadsekonomi.

Sett ur lagstiftarens synvinkel har det hittills i första hand varit den primära ursprungsangivelsefunktionen och den särskiljande funktionen som varit mest skyddsvärd. Varumärket skall huvudsakligen åtnjuta ett skydd mot en direkt förväxlingsrisk. Syftet med varumärkesskyddet har varit att konsumenter inte skall bli vilseledda om det kommersiella ursprunget.

²² Levin NIR 1994 s.524.

²³ Daniel Steinholz, VD på konsultfirman Förebildsföretaget, uppskattar efter gjorda undersökningar, att ungefär 50 % av den syn konsumenterna har på företaget har de skaffat sig genom reklam. (SDS 20/5 1999 s. A16)

²⁴ Se Ugglå, Några tankar om beräkningen av skadestånd i varumärkesmål, NIR 1988 s. 523, samt Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.7.

Varumärkets egenvärde i sig har emellertid inte tidigare varit skyddsobjekt. Detta är dock på god väg att förändras. VmL har numera varumärkets kommersiella mervärde som indirekt skyddsobjekt.²⁵ De senaste 10 –20 åren har utvecklingen inom immaterialrätten gått mot hänsynstagande till ett mer konkurrensrättsligt synsätt, med ett investeringsskydd istället för att den intellektuella prestationen fredas som ett immateriellt objekt.²⁶ Ett exempel på detta ser man i varumärkesförordningens art.19 och 23. Där stadgas att ett EG-varumärke såsom varande ett ekonomiskt objekt kan ställas som säkerhet och pantsättas.

3.4.2 VmL

För att erhålla ensamrätt till upphovsrättsliga alster, mönster och patent krävs vissa ursprungliga, kvalificerade intellektuella egenskaper uppnående en viss kvalitativ höjd.²⁷ För att förvärva ensamrätt till varumärke räcker det dock enligt VmL med att ett särskiljande kännetecken antingen registreras, (1 § 1st.) eller inarbetas. (Varumärket skall vara "allmänt känt" i omsättningskretsen, 2 § 1st.).

I 4 § 1st. garanteras ensamrätten genom ett skydd mot användande i näringsverksamhet av förväxlingsbara kännetecken. Enligt 6 § 1st. gäller skyddet inom varuslagslikheten. Undantag ges i vissa fall i enlighet med 6 § 2st. Om ett varumärke åtnjutit anseende kan ett kompletterande skydd även utanför varuslagslikhetsgränserna erhållas.

Skyddets upphov och omfattning är beroende av bl.a. märkets ursprungliga särskiljningsförmåga. Helhetsintrycket och det bestående intrycket skall vara det avgörande. Finns det deskriptiva inslag i kännetecknet eller råder en klar distinktivitet genom att det består av ett rent fantasiord?

Om någon (mot förmodan) skulle vilja marknadsföra ett margarin under namnet "Gult fett", måste detta ske utan en absolut frihållningsrätt. Detta p.g.a. ordens deskriptiva karaktär. Inte ens ett begränsat skydd kan emellertid erhållas för rent generiska beteckningar som t.ex. margarinet "Margarin". Den grundläggande väsensskillnaden och den klara gränsdragningen mellan generiska artbeteckningar och deskriptiva märken uppfattas tyvärr inte alltid i praxis.

Varumärkeslagens sanktionssystem skärptes betydligt efter lagändring den 1/7 1994. Vitesförbud kan utverkas om ett använt kännetecken är förväxlingsbart med ett skyddat varumärke eller firma. Möjligheten till interimistiskt vitesförbud ger möjlighet till snabbt agerande. Om intrång skett med uppsåt eller oaktsamhet stadgas böter eller fängelse (§37 och §37a). Rätt till skäligen ersättning ges i enlighet med skadestandsregeln i 38§.

Skadestånd kan medges även vid en inte till fullo påvisad direkt förlust. Detta för att öka möjligheterna att fullt ut ersätta rättighetsinnehavaren vid intrång.²⁸ Även om full bevisning sålunda inte förebringats, skall även andra än de rent konkreta ekonomiska omständigheter och intressen som kan antas föreligga läggas in i skälighetsbedömningen. T.ex. hur omfattande marknadsföringen varit av intrångsgörarens produkter, och hur stort varumärkets goodwillvärde kan antas vara.

En uppskattning av skadans storlek skall ske i överensstämmande med 35kap 5§ RB. Om inte intrånget skett uppsåtligt eller ens av oaktsamhet utgår ersättning i den mån och den grad som med hänsyn till alla föreliggande omständigheter kan antas vara skäligt.

²⁵ Jfr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.14.

²⁶ Levin, Bonnier, Praktisk varumärkesrätt s. 207.

²⁷ Levin NIR 1994 s.516.

²⁸ Prop.1993/94:122 s.51 ff. Alin, Larson, Skadestånd vid varumärkesintrång s.21 ff

Ibland kan en skada vara så stor att den trots massiva marknadsföringsåtgärder är irreparabel. Med kostnader på över 100 000 kronor för en stor annons och vid ett tillfälle i en dagstidning, kommer man snart upp i miljonbelopp. Skadeståndssumman kan vara alltför knappt tilltagen. Tyvärr följs inte det i doktrin rekommenderade sättet att basera ett rättvist skadeståndsbelopp på. Det tillämpade sättet att beräkna skadestånd på är inte tillräckligt preventivt som sanktionsåtgärd.²⁹ Ersättningen bör vara baserad på kostnaden för återställande av varumärkets fulla värde.

Fördelar och förfång kan uppstå på många olika sätt.³⁰ Detta leder till svårigheter att bevisa alla indirekta följder av intrånget, skadornas omfattning och orsaker. En bedömning in abstracto av en goodwillskadas åtföljande framtida uteblivna handelsvinst kan vara missvisande, men domstolen skall ändå försöka ta hänsyn till denna vid bestämmande av skadeståndets storlek.³¹

3.4.3 Kodakdoktrinen

Eftersom de egenskaper som varumärkets fristående värde är ett resultat av kan sägas vara oberoende av det varuslag detta för tillfället representerar, nödvändiggörs avsteg från specialitetsgrundsatsen.³² Skydd för varumärkets egenvärde måste således kunna erhållas utanför den direkta konkurrenssituationen.

Välkända varumärken har länge åtnjutit värn mot utnyttjande utanför varuslagslikhetsgränserna. Ett engelskt rättsfall från 1898 har legat till grund för den s.k. Kodakdoktrinen, nämligen rättsfallet Eastman Photographic Materials Co Ltd v. John Griffiths Cycle Corp Ltd Chancery division.³³

Märket Kodak för cyklar ansågs i detta mål vara förväxlingsbart med det registrerade och välkända märket Kodak för fotografiska artiklar. De olika varorna ansågs vara av liknande slag, nämligen friluftsvävar. Risk för misstanke om kommersiellt samband förelåg därför.

När man läser nedanstående citat från domen är det inte svårt att förstå att detta tidiga avgörande anses vara en stor inspiration för utvecklingen.

” to obtain the benefit of the large reputation, and the benefit also of the expenditure of the[...]Company.”³⁴

I 1960 års lag³⁵ infördes Kodakdoktrinen i 6§ 2 st. p. A. I förarbetena betecknades den som en undantagsregel.³⁶ Ett visst erkännande av kännetecknens kommersiella funktioner gavs dock redan i 1960 års Kodakdoktrin, genom att uttrycket ”goodwill” användes i motiven. Skyddsomfånget skulle vara påverkat av reklamvärdet, särskiljningsförmågan och möjligheterna till goodwillnyttning.³⁷

Kodakdoktrinen stödde sig alltså i teorin på risken för en urvattnande effekt,³⁸ d.v.s. en risk för en försvagning av varukännetecknets distinktivitet samt risken för skadat anseende och

²⁹ Alin, Larson, Skadestånd vid varumärkesintrång s.77ff.

³⁰ Jfr Wessman NIR 1993 s.211.

³¹ prop.1993/94:122 s. 51 ff.

³² Jfr Wessman NIR 1993 s.205 samt Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s.25.

³³ (1898) 15 RPC 105.

³⁴ (1898) 15 RPC 105 s. 110 f., citerad av Ekelund i Anseende och Associationsskydd, s20.

³⁵ SFS 1960:644.

³⁶ SOU1958: 10 s.136.

³⁷ SOU1958: 10 s.137 f.

³⁸ Levin Noveller i varumärkesrätt, Stockholm 1990 s.72 samt Levin SvJT 1992 sid 708 f. Samt Wessman NIR 1993 s.203 f.

en snyltningsrisk, d.v.s. risk för ett otillbörligt utnyttjande³⁹. I praktiken tillämpades dock skyddet snävt. Föga hänsyn togs till risken för skada på varumärkets kvalitativa egenskaper och effekten av en uppkommen skada på detta.

Förväxlingsrisk, d.v.s. risk för vilseledande av konsumenterna angående varornas ursprung och direkta identitet, var därför det centrala kriteriet för erhållande av skydd. Även om en förväxling naturligtvis kan leda till skada för näringsidkaren i slutändan, var konsumenten i stort sett det enda skyddsobjektet. Bara undantagsvis gavs skydd mot användande av ett liknande eller identiskt kännetecken utanför varuslagslikhetsgränsen. Det krävdes i det närmaste identitet mellan märkena,⁴⁰ och en direkt förväxlingsrisk, för att användandet skulle utgöra intrång. En urvattningsrisk kunde följaktligen inte ensamt motivera skydd.⁴¹

Istället koncentrerade sig domstolarna på en ensidig kontroll av inarbetsgraden.⁴² Det fanns ett synnerligen starkt kvantitativt krav. För åtnjutande av skydd krävdes en inarbetsgrad på minst 80 % i omsättningskretsen. Märket skulle också vara till 20-25% känt inom vida kretsar av allmänheten. Ett i stort sett obefintligt skydd utanför varuslagsgränsen gavs mot utnyttjande av varumärken vars kännedomgrad låg på mellan det vanliga inarbetsgradens (d.v.s. 30-35 % i omsättningskretsen) och det välkändas.⁴³

I Blend-målet⁴⁴ utformade kondomtillverkare förpackningar med förebild av bl.a. Blend och Gitanes. Blend ansågs tillräckligt känt, trots att varumärket inte uppnått en inarbetsgrad uppgående till, de i förarbetena angivna, 80-90 %. Blend åtnjöt således skydd, men inte Gitanes.

Danmark och Norge låg före i utvecklingen av skyddet mot renommésnyltning,⁴⁵ och häftig kritik riktades mot bristerna i det svenska skyddet.⁴⁶

Den s.k. rättgiftsregeln, som kan anses vara ett goodwillskydd, anknöt bättre till varumärkets egenvärdesskada och återfanns även den i 6 § 2st. I motiven uttrycks möjligheten till skydd i vissa fall mot skada på varumärkets reklamfunktion.⁴⁷ Regeln gällde oberoende av varuslagslikhet. Viss inarbetning krävdes emellertid, men kravet var relativt lågt ställt. Det var nämligen i nivå med det vanliga inarbetskravet på 30-35%.⁴⁸

Regeln tillämpades i säregna fall, då kännetecken för särskilt känsliga varor som parfym och choklad användes i samband med marknadsföring av t.ex. gödsel eller toalettrengöringsmedel. Det var dock svårt att bevisa att en användning uppenbarligen förringade den äldre rättighetsinnehavarens goodwill.

I.o.m. att användningstvånget (25a och b §§) skärptes, blev det samtidigt nödvändigt med en förstärkning av skyddet för ansedda märken utanför varuslagslikhetsgränserna. Detta för att minska behovet av defensivregistreringar och registreringar gjorda med tanke på en framtida utvidgad känneteckensanvändning.

Innan Sverige blev en fullvärdig medlem av EU 1/1 1995 genomfördes EES-förhandlingar mellan EFTA och EG, för att undanröja hinder liggande i vägen för genomförandet av principen om den fria rörligheten inom hela det europeiska samarbetsområdet. Den påkallade anpassningen till EES-avtalet föranledde en promemoria från

³⁹ Se vidare nedan angående innebörden i dessa uttryck.

⁴⁰ SOU1958:10 s.259.

⁴¹ Jfr Levin Noveller i varumärkesrätt, s. 79.

⁴² Wessman NIR 1993 s.208.

⁴³ Jfr Levin Noveller i varumärkesrätt, s. 95.

⁴⁴ Svea HovR. 24 juni 1997, NIR 1989 s.82.

⁴⁵ Ekelund, Anseende och Associationsskydd. s 26.

⁴⁶ Se t.ex. Levin, Noveller i varumärkesrätt, Stockholm 1990 s.71 ff., och Pehrson NIR 1989 s. 522.

⁴⁷ SOU1958: 10 s. 140.

⁴⁸ Jfr Medghoul, Den ”nya Kodakregeln s.13.

Justitiedepartementet (Ds Ju 1992.13) som i sin tur ledde fram till prop. 1992/93:48. Den nya lagen (1992:1686) trädde i kraft 1/1 1993.

3.4.4 Lydelsen av dagens 6§

6§ Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Lag (1992:1686).

4 Internationell utblick

4.1 Internationella åtaganden

Framför allt idag är ensamrättsligt skydd för välkända kännetecken, genom den omfattande pirattillverkningen, att se som en viktig världshandelspolitisk fråga.

I PK, som administreras av WIPO, återfinns art. 6^{bis}. Här ges ett skydd för välkända varumärken, som sträcker sig utanför landsgränserna, mot användande av förväxlingsbara märken. Ett utländskt notoriskt märke som är känt (ungefär 30-50 %-ig inarbetningsgrad) i det land där det liknande märket återfinns, berättigas ett skydd mot utnyttjande. Det notoriskt kända märket behöver inte ha registrerats i landet. Det behöver inte ens ha använts där innan, bara det är känt inom landets gränser.⁴⁹ I regeln nämns inget om anseende istället gäller ett rent notoritetskrav, "Marques notoires". Detta för att en likartad internationell tillämpning skall ernås och för att bevisföring skall förenklas.

Regeln, som gäller inom ramen för specialitetsprincipen,⁵⁰ är ett utslag av universalitetsprincipen, och utgör ett undantag från den inom övrig immaterialrätt rådande territorialprincipen.⁵¹ Regeln har implementerats i svensk rätt genom 2 § och 14 § 1 st. nr 7.

På ett annat ställe, nämligen PK 6quinquies stadgas dessutom att om ett kännetecken är inarbetat i ett land, kan det hävda bättre rätt mot ett inkräktande utländskt märke. (Jfr. 14 § 1 st 6p.)

En annan internationell konvention som Sverige och EU ratificerat och som därför är bindande är TRIPs-avtalet. Detta folkrättsliga fördrag reglerar immaterialrättsliga frågor inom ramen för GATT-systemet, och är en del av överenskommelsen om upprättandet av världshandelsorganisationen WTO. TRIPs-avtalets utformning bestämdes den 15/12 1993 genom den s.k. Uruguay-rundan och trädde i kraft den 1/1 1995. Förpliktelserna i PK utsträcktes därmed till att gälla alla WTO:s medlemsstater.⁵²

I TRIPs-avtalets art.1 stycke 3 och art.2 stycke 1 utarbetades regler som anknyter till Pariskonventionens skydd för notoriska märken, men de gäller bara inom varuslaget. Artikel 16 stycke 3 utvidgar emellertid PK: s fredande av notoriska märken till att gälla även *utanför varuslaget* i landet där beskydd sökes.

Skyddet i artikel 16 stycke 3 medges om det genom användning av ett yngre märke kan komma att antas en kommersiell förbindelse med det äldre kännetecknet, och brukandet medför ett otillbörligt utnyttjande av, eller skada på märkets särskiljningsförmåga eller renommé. Om risk för skada finns, räcker det att associationsrisk föreligger.⁵³ Notoriska märken skall alltså bedömas efter samma principer som de väl ansedda.⁵⁴

Internationella traktater äger emellertid endast mellanstatlig giltighet, och inga möjligheter finns för enskilda rättssubjekt att åberopa konventionerna i nationella domstolar. Den gjorda implementeringen i den aktuella regeln i svensk rätt (6 § 2st. VmL) innebär dock ett

⁴⁹ Jfr Levin Noveller i varumärkesrätt s.32.

⁵⁰ Ett fåtal stora världsmärken som Coca Cola kan dock få skydd även utanför varuslaget. Se Levin, Bonnier, Praktisk varumärkesrätt s. 191 f.

⁵¹ För närmare studium av universalitetsprincipen och territorialprincipen, se t.ex. Levin, Bonnier, Praktisk varumärkesrätt s. 206, med vidare hänvisningar.

⁵² Se Wallberg, Nyskabelser i dansk varemärkeret. Häfte 2 1997 s.183.

⁵³ Levin NIR 1995 s.464 ff.

⁵⁴ Wallberg, Nyskabelser i dansk varemärkeret. Häfte 2 1997 s.184.

tillfredsställande konventionsåtagande. TRIPs-regeln gäller registrerade varumärken, men 6§ 2st gäller även för inarbetade kännetecken.

Ett exempel från den svenska rättstillämpningen är när PBR avslag en varumärkesansökan om registrering av Greyhound Restaurants.⁵⁵ Detta p.g.a. att Greyhound, som var registrerat i klasserna 28 och 39 för transportverksamhet, ansågs vara så pass notoriskt att det därför skulle åtnjuta skydd i liknande varu- och tjänsteslag, t.ex. restaurangverksamhet.

4.2 EU

4.2.1 EG-direktivet

EU började fungera den 1 november 1993 och är en påbyggnad av EG. Förkortningen EG används dock i vissa sammanhang fortfarande, framför allt inom EU-rätten.⁵⁶

P.g.a. det svenska medlemskapet i EU 1995 är svensk rätt avhängig gemenskapsrätten. Nationell tolkningsfrihet begränsas av hur den korresponderande regeln uttrycks i EG-direktivet samt EG-domstolens tolkning av densamma. I och med implementeringen av EG-direktivets fakultativa artiklar i svensk rätt kan den svenska tolkningen inte divergera ens från de artiklarnas innehåll.⁵⁷

Ministerrådets Direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, om tillnärmandet av medlemsstaternas varumärkeslagar, det s.k. Harmoniseringsdirektivet⁵⁸, utgör grunden för de senaste årens förändringar i svensk lagstiftning. Direktivets bestämmelser gäller registrerade varumärken, men det står medlemsstaterna fritt att utvidga det rättsliga innehållet till att omfatta även inarbetade varumärken.

EG-direktivets artikel 4.1 b: Registreringshinder föreligger och en registrering kan ogiltigförklaras om likhet eller identitet finns mellan varor eller tjänster och de bägge märkena. Samt om denna likhet innebär en risk för att allmänheten förväxlar märkena, inbegripet risken för association.

Art. 4.2 d: Registreringshinder kan föreligga till skydd för notoriska märken, i enlighet med universalitetsprincipen i PK, om märkena är kända i medlemsstaten. Inga kvalitativa krav ligger i "well known", vilket ju är i enlighet med art. 6^{bis} PK.

Art. 4.3: EG-märke som är väl ansett i Gemenskapen, has a "reputation", kan utgöra registreringshinder, respektive hävningsgrund, utanför varuslagslikheten. Detta om användningen av det sekundära märket drar otillbörlig fördel eller är till förfång för det ursprungliga märket. Bestämmelsen är bindande för medlemsstaterna. (Jfr 14§ 3 st. VmL)

Art. 4.4 a : Ett med ett registrerat varumärke liknande kännetecken kan enligt art. 4.4 a förvägras registrering, alternativt kan registreringen ogiltigförklaras. (Motsvarande gäller även för inarbetade rättigheter enligt 4.4b) Så är fallet om kännetecknet "without due cause" ("utan skälig anledning") drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för särskiljningsförmågan eller anseendet hos ett varumärke, med "reputation in the Member State" (som är väl ansett i medlemsstaten). Alltså är rekvisitet av nationell karaktär.

⁵⁵ Se Levin, Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s.213.

⁵⁶ Se Konsumentverket, KO: Marknadsföringslagen i praxis s.35.

⁵⁷ Medghoul, Den "nya Kodakregeln" s.24.

⁵⁸ First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member states relating to Trade Marks, (89/104/EEC), O.J. 11.2.89 No.L 40 s.1. (OBS! Se bilaga.)

Detta skydd sträcker sig utöver varuslagslikhetens gränser. Bestämmelsen som är fakultativ är tillsammans med Art.5.2 förebild för § 6 2st. VmL, men kommer också till uttryck i förbudet mot och upphävande av registrering, 14 § 1st. 6 och 7 mom. samt 25 § 1st. VmL.

Art. 5 1b: Den ursprunglige märkesinnehavaren kan förhindra användning av ett märke, om likhet eller identitet föreligger mellan varor eller tjänster och mellan märkena. Detta om ett användande innebär en risk för att allmänheten förväxlar märkena, inbegripet en risk för association.

Art. 5st.2: Denna bestämmelse ger utrymme för ett användningsförbud som sträcker sig utöver varuslagslikheten. Så är fallet om ett, med ett i medlemsstaten väl ansett och registrerat varumärke, liknande kännetecken utan skäl原因 anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Den Fakultativa art.5 st.2 har jämte art. 4.4 a legat till grund för utformningen av VmL §§ 6 2st. jämfört med 4.

Art. 5.5: I bestämmelsen som är fakultativ, ges ett skydd för det ansedda varumärket som sträcker sig inte bara utanför varuslagslikhetsgränserna, utan bestämmelsen ger också ett skydd mot all otillbörlig användning av liknande tecken, oavsett sammanhang och ändamål! D.v.s. ensamrättsligt skydd medges inte bara vid användning av en liknande beteckning i marknadsföringssammanhang för att särskilja en vara, tjänst o.dyl. Detta om effekten kan bli otillbörlig fördel eller förfång.

[EG-varumärken, s.k. gemenskapsvarumärken, ges skydd genom registrering i Alicante. Registreringen äger giltighet i alla medlemsstater i gemenskapen. I EU:s varumärkesförordning från den 20/12-93 (40/94 EEC), främst artiklarna 8 och 9, ges gemenskapsvarumärken skydd mot goodwillskada och renommésnyltning. (Se 14 § 3 st. VmL)]

4.2.2 Tolkning av EG-direktivet

Inga förarbeten är tillgängliga inom EG-rätten, men direktivets preambel är en inledande presentation till direktivet. Professor Gielen i Holland har genomfört en jämförande studie av preambeln och utkastet till direktiven 1980 och 1985.⁵⁹ Resultaten indikerar den förändrade syn på varumärkets skyddsvärda intressen som präglade utvecklingen av lagstiftningen i Europa.

Det tidigare uttrycket "[...] trademark having a high reputation" (min understrykning) ersattes 1988 med "[...] trademark having a reputation"⁶⁰

I de bägge äldre versionerna var skyddets syfte endast att garantera varumärkets funktion som angivare av ursprung. De enda känneteckensfunktioner som uttryckligen behandlas i preambeln till det nya direktivet, är fortfarande märkenas ursprungs- och särskiljningsförmåga. Men i den antagna texten sägs varumärkets syfte framför allt vara som ursprungs-beteckning. Det står därför medlemsstaterna fritt att basera sitt skydd även på andra känneteckensfunktioner som ligger utanför förväxlingsrisken i dess snäva betydelse.

Den gemensamma beneluxiska varumärkeslagstiftningen ligger till grund för EG-direktivets utformning.⁶¹ Art. 13A i den beneluxiska varumärkeslagen har varit den stora inspirationen till anseendeskyddets utformning. Denna bestämmelse torde därför vara

⁵⁹ Se Gielen, EIPR 1992 s.262 ff. återgiven av Ahlberg Kerstin m.fl. i Väl ansedda varumärken och förväxling genom associationer. s.128.

⁶⁰ Medghoul, Den "nya Kodakregeln" s. 19, med vidare hänvisning.

⁶¹ Medghoul, Den "nya Kodakregeln" s.19.

vägledande för tolkningen av dess omfång. Ett beaktande av Beneluxländernas praxis är samtidigt därmed också naturligt.⁶²

4.2.3 Praxis från EG-domstolen

Sen 1995 är Sverige medlemsstat i EU, och därigenom är vi, som jag tidigare påpekat, bundna av EG-domstolens tolkningar av EG-direktivet. Nedan följer därför en genomgång av viss praxis för att åskådliggöra den förändrade synen på varumärkets funktioner och dess skyddsvärda intressen, som präglad EG-domstolens avgöranden.

Sirena-fallet från 1971: (mål 40/70)⁶³ Varumärken betraktades här i stort sett bara som icke speciellt skyddsvärda instrument vid marknadsföring och reklam.

1974 Hag I: (mål 192/73)⁶⁴ Garantifunktionen åsidosattes helt till förmån för en vidsträckt tolkning av principen om fria varurörelser.

Centrafarm: (mål 16/74)⁶⁵ Två skyddsvärda varumärkesfunktioner definieras. Vikten av ett skydd mot vilseledande av konsumenter påpekas, men även skyddet av varumärkets goodwill erkänns.

Terrapin/Terranova: (mål 119/75)⁶⁶ P.g.a. av varumärkesrätternas hittillsvarande nationella karaktär har många liknande varumärken, med olika innehavare som saknar ekonomiska relationer med varandra, registrerats i olika länder. Som ett resultat av den märkesuppdelning som därigenom skett, ansågs ursprungsangivelsefunktionen därför vara underminerad.

Hoffman La Roche: (mål 102/77)⁶⁷ . I ett förhandsbesked förklarade EGD att om risk för förväxling av varukännetecken förelåg, fick principen om fri rörlighet av varor och tjänster ge vika.

Hag II: (mål 10/89)⁶⁸ Rättsfallet från 1990 handlade om två olika kaffesorter med olika kvalitet men med namnet Hag. Rätten hade här en annan uppfattning jämfört med i Hag I. Domstolen följde generaladvokaten Jacobs rekommendation. Hans ståndpunkt var den att för konsumenten är varumärket en garanti att varor med ett speciellt kännetecken har samma ursprung, eller att de åtminstone underkastats en kvalitetskontroll av varumärkesinnehavaren. Samt att varumärkesskyddet garanterar produktutveckling och varukvalitet.⁶⁹ Eftersom det var fråga om två olika företag fick principen om fri rörlighet ge vika, och det belgiska företaget förbjöds tillträde på den tyska marknaden.

Audi Quattro: (mål C 317/91)⁷⁰ Här framhölls att varumärkesrättens särskilda föremål är att ge rättsinnehavaren ett skydd mot tredje mans förväxlingsbara kännetecken, och den renommésnyltning som följer på användningen av ett dylikt.

I målet Ideal Standard: (mål C-9/93) bekräftades detta synsätt, då just vikten av att konsumenterna fredas mot vilseledande beträffande kvalitet framhövdes. Den nu

⁶² Se vidare nedan.

⁶³ ECR 1971 s. 69.

⁶⁴ ECR 1974 s.731.

⁶⁵ ECR 1974 s.1183.

⁶⁶ ECR 1976 s.1039.

⁶⁷ ECR 1978 s.1139.

⁶⁸ ECR 1990 s.3711.

⁶⁹ Levin NIR 1994 s.523.

⁷⁰ ECR 1993 I s.6277.

förehärskande synen i EG-domstolen är att varumärkets huvudfunktion är garantifunktionen, ingående i förväxlingsriskens vida bemärkelse.

Puma/Sabèl: (C-251/95, 11 november, 1997) Sabèl, ett nederländskt varumärke fick partiellt avslag på registreringsansökan i Tyskland. Märket bestod av en springande gepard tillsammans med ordet sabèl. Puma AG har en registrerad figur bestående av en springande puma för samma varuslag. BGH riktade en förfrågan till EG-domstolen, bl.a. gällande tolkningen av ett uttryck ” i EG-direktivets art. 4.1 b. Nämligen [.....]förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.” Innefattas innehållsmässig likhet i uttrycket?



Association kan förekomma p.g.a. liknande begreppsinnehåll, t.ex. kattdjur på språng. Men då fallet gäller figurmärken görs en snävare bedömning av begreppslikhet. Istället tas mer hänsyn till utformningen av den faktiska designen.⁷¹ Pumas figur företedde för få beståndsdelar för att kunna anses vara särpräglad. Den konceptuella likheten var alltså inte tillräcklig för att risk för förväxling skulle kunna anses föreligga. I detta fall var inte heller det äldre varumärket tillräckligt väl ansett.

Målet rör frågan om förvägran av registrering av varumärke i samma varuklass, jämlikt art. 4.1.b. Nämnda artikel gäller alltså registreringsförbud, men av lätt insedda skäl bör interpretationen av reglerna om registreringsförutsättningar, ur detta tolkningshänseende, inte avvika från hur samma rekvisit avseende reglerna om varumärkesintrång skall uppfattas.⁷²

Domstolen uttalade sig också allmänt, och menade att associationsrisk enbart är *en del* av det huvudsakliga kriteriet förväxlingsrisk!⁷³ Uttrycket förväxling anger enbart vad som *kan* innefattas i regelns räckvidd. ”[I]nbegripet risken att varumärket associeras” är alltså inget självständigt rekvisit! Enbart om förväxlingsrisk föreligger parallellt, kan alltså en associationsrisk utgöra ett intrång. Men enligt domen erkänns alltså ett visst associationsskydd, och art. 4.1b kan tolkas i ljuset av denna dom.

Canon: (C-39/97, 29 september 1998). Målet gällde registrering av märket Cannon för bl.a. videofilmer. Bundesgerichtshof vilandeförklarade målet i väntan på ett uttalande i ärendet av EG-domstolen.

EG-domstolen menade att trots att allmänheten inte kunde antas tro att samma producent ligger bakom de båda märkena, räcker det för att risk för förväxling skall anses föreligga att allmänheten kan misstänka någon form av affärsmässigt samband.

Rätten framhöll också, med hänvisning till Puma-målet, att en utpräglad särskiljningsförmåga berättigar varumärket ett stort skyddsomfång. Att det ursprungliga varumärket Canon dessutom är väl ansett gör det extra känsligt för associationer, (inte förväxlingar), vilket innebär ett brett skyddsområde.

Denna dom innebär ett litet steg mot ett erkännande av association som ett självständigt rekvisit. Utvecklingen i denna riktning kan anses vara fullföljd i.o.m. Cambozolamålet (Se nedan).

⁷¹ Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.37.

⁷² Se Ståhl., Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.42.

⁷³ (C-251/95) p.32.

4.3 Utländsk rätt

4.3.1 Tysk rätt

I prop. 1992/93.48. s. 82. betonas att Sverige skall följa den internationella utvecklingen, och då främst den europeiska, med dess allt större hänsynstagande till märkenas ekonomiska dimensioner. Svensk rätt har dessutom under lång tid varit starkt påverkad av den tyska rättsutvecklingen och den lär så förbli så länge vi är med i det av Tyskland, till viss del, dominerade EU. Medlemskapet innebär ju att den svenska rättstillämpningen delvis är avhängig av rättsutvecklingen i andra EU-länder.

Den tyska lagregeln om skydd för ansedda varumärken bygger, som den svenska, på EG:s direktiv 89/104/EEG. Och som Kur tolkar den 1994⁷⁴ överensstämmer rättsregeln, enligt Levin, ganska väl med den tolkning av svensk rätt som förekom vid samma tidpunkt i svensk doktrin.⁷⁵

Den nya tyska varumärkeslag som trädde i kraft 1/1 1995 innebar i jämförelse med den sedan 1894 relativt oförändrade lagen stora förändringar av synen på varumärkets skyddsvärda intressen.⁷⁶ Numera erkänns inte bara ursprungsangivelsefunktionen, utan också varumärkets reklamfunktion. Stöd ges nämligen i motiven för ett framtida skydd också för reklam och kvalitetsfunktionerna.⁷⁷ Det är dock fortfarande nödvändigt att även i fortsättningen ta hänsyn till den centrala ursprungsangivelsefunktionen, i dess vida betydelse.

Grundsatsen är den att det för att erhålla skydd utöver varuslagslikhetsgränserna för ”bekannte Marke” (väl ansedda varumärken eller näringskännetecken) krävs en viss grad av inarbetning. Denna kan, enligt de tyska lagmotiven,⁷⁸ inte procentuellt fastställas och skall inte heller vara avgörande för skydd. Istället framhölls en kommersiellt attraktiv kvalitet och ett gott anseende som utslagsgivande. Det uttalades dock att notoritetsgraden borde vara högre än för ”vanlig” inarbetning, samt att bekantheten även bör vara högre än för vad som krävs av 6^{bis} PK-märken.

I tysk praxis utvecklades dock redan före lagändringen ett ganska långtgående skydd för innehavarens möjligheter att ensam nyttja varumärkets egenvärde, genom t.ex. licensiering. Renommésnyltning, (”Rufausbeutung”) och urvattning, (”Vervässerung”) kunde tidigare beivras genom 1 § UWG (lagen om otillbörlig konkurrens)⁷⁹ Även i fortsättningen lär renommésnyltning inom varuslaget behöva beivras genom 1 § UWG.⁸⁰

Förutom vid inarbetning eller registrering uppstår, uttryckligen, ett fullt skydd också om ett märke är notoriskt känt i enlighet med art.6^{bis} PK⁸¹

En skillnad mot svensk rätt, är att det i den tyska lagstiftningen (24 § 2st.) finns ett skydd som bygger på art. 5.5. i EU-direktivet. Bestämmelsen ger rättsinnehavaren möjlighet att förbjuda en annars befogad märkeshänvisning. Så är fallet om användningen är ägnad att otillbörligen minska uppskattningen av varu- eller näringskännetecknet. Detta genom att det

⁷⁴ Kur NIR 1994 s.4 ff.

⁷⁵ Levin NIR 1994 s.15 f.

⁷⁶ Medghoul, Den ”nya Kodakregeln s.21.

⁷⁷ Kur NIR 1994 s.12

⁷⁸ Ibidem

⁷⁹ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken, s.46.

⁸⁰ Piper, Der schutz der bekannten Marken, s.436 f. Se Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken, s.46.

⁸¹ Kur NIR 1994 s.9.

används i ett sådant sammanhang att risk finns för att uppskattningen av t.ex. ursprungsvaran minskas.

Hur ansett märket är spelar ingen roll! Hur lite bekant eller ansett varumärket än är kan det komma att omfattas av lagen.⁸²

Lagrummet kan också tillämpas om märket används i ett sådan utformning att rättshavaren inte skulle använda det själv. T.ex. vid varumärkesstympling och annan nedsättande förändring av varumärket.

Märkeshavarnas organisationer ville, såsom förhållandet är i beneluxlagen, ha en mer uttrycklig bestämmelse mot *varje* form av märkesutnyttjande. Den tyska lagen ger nämligen inte ett erkännande fullt ut för märkets reklamvärde. Det medges således inte något bredare skydd mot varje slags utnyttjande av reklamvärdet vid oönskad användning av beteckningen.⁸³

4.3.2 Benelux

Beneluxländernas gemensamma varumärkeslagstiftning från 1971 påminner om den aktuella lagstiftningen på området i USA⁸⁴. Dessa bägge ledande lagstiftningar har länge varit inspirerande och vägledande för den internationella utvecklingen mot ett utökat skydd för varumärkets egenvärde. Den beneluxiska varumärkeslagstiftningen, framför allt Art. 13A p.2, har som påpekats ovan i hög grad influerat EG:s varumärkesrätt.

Art. 13A p.2 stadgar att varumärkesintrång föreligger vid användande utan skälig anledning av ett identiskt eller liknande märke och under omständigheter som kan orsaka skada. Skyddet gäller såväl inom som utom varuslagslikheten. Detta innebär naturligtvis inte ett bortseende från *produktregeln*, utan istället att hänsyn, ingående i en samlad helhetsbedömning i mesta möjliga mån, tas till alla i fallet relevanta faktorer. Det centrala är om varumärket otillbörligt utnyttjas. Inget sägs i regeln om förväxlingsrisk. Koncentration ligger alltså på skaderisken, och hög skaderisk motiverar skydd utanför varuslagslikhetsgränsen.⁸⁵

Att kännetecknet skall ha en *viss inarbetningsgrad* eller åtnjuta *ett visst anseende* är inte självständiga rekvisit! Skydd kan även erhållas för inte särskilt välkända märken utanför varuslagslikheten.⁸⁶ Detta om en helhetsbedömning leder till slutsatsen att så är rätt. En annan sak är att möjligheten för kännetecknet att omfattas av stadgandets skaderekvisit är större med en hög notoritet eller ett högt anseende!⁸⁷ Regeln innebär ett fullt erkännande av garanti- och reklamfunktionernas skyddsvärde.⁸⁸

Enligt en tolkning gjord av den övernationella Beneluxdomstolen innebär alltså ett användande av ett liknande kännetecken intrång, om en risk för association självständigt föreligger. Detta eftersom en skada kan uppstå utan att fara för bristande särskiljningsförmåga eller en förväxlingsrisk föreligger. Det ursprungliga märket Claeryn⁸⁹ användes till gin medan det inträngande Klarein användes för rengöringsmedel. P.g.a. varuslagens skilda natur förelåg ingen förväxlingsrisk, men väl en risk för negativa associationer. (Jfr rättgiftsregeln.) Då inget giltigt skäl till användningen förelåg, utgjorde användningen ett intrång.

⁸² Levin NIR 1994 s.525.

⁸³ Kur NIR 1994 s.12 f.

⁸⁴ The Federal Trademark Dilution Act. Se mer om denna lag på olika ställen nedan.

⁸⁵ Wessman NIR 1998 s.494.

⁸⁶ Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s.19 f.

⁸⁷ Jfr Levin Noveller i varumärkesrätt, s 99.

⁸⁸ Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s. 20.

⁸⁹ The Benelux Court of Justice 1/ 3 1975 (refererad i IIC 1976 s.420).

5 “väl ansett”, “anseende” och “särskiljningsförmåga”

5.1 Hur skall uttrycket ”väl ansett” tolkas?

Justitiedepartementet använde formuleringen ”väl känt” i sitt förslag till utformning av 6§ 2st.⁹⁰ Detta uttryck byttes i propositionen ut mot det mer träffande ”väl ansett”⁹¹. Varken i VmL eller i EG-direktivet definieras dock innebörden av uttrycket ”väl ansett”.

Enligt de tidigare förarbetena⁹² innebär ”väl ansett” ett lägre ställt krav än vad den gamla regeln uppställde som villkor. Ordalydelsen ”nedre gräns”⁹³ kan ses som ett uttryck för att endast kvantitativa krav uppställs, i likhet med den gamla doktrinen. Men inga slutsatser drogs om något fastställt gränsvärde för denna ”nedre gräns”. Detta överlämnades åt rättstillämpningen.⁹⁴ Departementschefen framhöll dock vikten av att svensk rättsutveckling följde den i övriga Europa.⁹⁵

I proposition 1994/95:59 s.44 reds dock begreppet ut lite bättre. ”Väl ansett” skall inte innebära något kvantitativt krav som i PK. Art. 6^{bis}, utan uttrycket ”väl ansett här i landet” är främst att se som ett kvalitativt kriterium.

Inget inarbetningskrav uppställs heller i EG-direktivet. Det räcker att kännetecknet är väl ansett (”Has a reputation”). Istället för stela kvantitativa kriterier hänvisas alltså till mer flexibla, kvalitativa.

I det tyska regelverket finns ingen definition av ”bekannt”, men en helhetsbedömning av faktorer som t.ex. varumärkets egenart, originalitet, särskiljningsförmåga och igenkännandegrad skall genomföras. Kravet för att ett kännetecken skall anses vara ”bekannt” varierar beroende på de skilda förhållanden som råder på de olika marknaderna. Sådana förhållanden fastställs genom marknadsundersökningar.

Enligt Ordföranden i Stockholms handelskammarens varumärkesnämnd, advokat Örjan Grundén, föreligger ingen saklig skillnad mellan förutsättningarna för skyddets uppkomst enligt inarbetningsregeln i 2§ och enligt det utvidgade skyddet i 6§ 2st.⁹⁶ Grundén anser att hög kännedom har en kvalitativ dimension som är att jämföras med anseende, och att välkändhet anknyter till goodwill i så pass hög grad att de är beroende av varandra.⁹⁷

Storleken på ett varumärkes egenvärde är ju beroende bl.a. av kännetecknets publicitet, dess notoritetsgrad.⁹⁸ Som lägsta gräns bör, enligt Levin och Wessman samt en tidigare

⁹⁰ Ds Ju 1992.13 s.105.

⁹¹ Prop.1994/95: 59 s.44.

⁹² Prop. 1992/93: 48 s. 84.

⁹³ Ibidem.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Grundén NIR 1995 s. 233.

⁹⁷ Grundén NIR 1995 s.230 ff

⁹⁸ Jfr Levin, Noveller i varumärkesrätt s.8.

proposition, en inarbetsgrad i enlighet med 2 § i alla fall ha uppnåtts.⁹⁹ D.v.s. kännedom i ungefär en tredjedel av omsättningskretsen.

Förvisso kan, av praktiska skäl, rekommendationer i form av riktlinjer för när ett varumärke i normalfallet tidigast bör kunna bedömas ha uppnått erforderlig anseendegrad vara av godo. För att alla kunna uppnå någon grad av goodwill, och för att ett förfång skall kunna uppstå, måste någon känna till märkets existens. För att ett kännetecken skall vara väl ansett och av den orsaken skyddsberättigat, krävs därför naturligtvis någon form av användning och marknadspenetration. Domstolen måste alltså bestämma och ta hänsyn till varumärkets ungefärliga grad av notoritet.

Frågan är emellertid om inte ett varumärke kan anses vara väl ansett utan att vara ens inarbetat. I förarbetena står det: ”Ett märke som är skyddat enligt den senare bestämmelsen [6 § 2st.] är oftast också inarbetat men behöver inte vara det.”¹⁰⁰ (Min paragrafangivelse.) Oavsett inarbetsgraden kan alltså, nota bene, ett skyddsvärt kommersiellt intresse anses föreligga. Detta om kännetecknet besitter ett högt anseende.¹⁰¹

Jag håller med Medghoul (Den ”nya Kodakregeln”s.28 f.) samt Kur, (citerad av Medghoul i Den ”nya Kodakregeln”s.28f.) om att en inarbetsgrad satt till en viss gräns, bara kan vara ett av flera indicier på att skyddsvärde föreligger. Det viktiga är dock huruvida risk för skada kan antagas föreligga eller ej!

Som jag ser det, skall alltså inte en viss grad av notoritet ses såsom varande ett enskilt rekvisit som absolut måste vara täckt, utan endast som en del ingående i helhetsbedömningen! Rätten bör således för att kunna bedöma ett känneteckens legitima skyddsvärde korrekt utföra en helhetsbedömning av alla, i enlighet med förståelsen av 6§ 2st, relevanta omständigheter i det enskilda fallet.

Visserligen sammanfaller ofta ett gott anseende med en omfattande inarbetning. Men hur ansett ett varumärke är, går dock som sagt inte att bedöma enbart genom en notoritetsundersökning. För att kunna konkret fastställa om ett varumärke är väl ansett och därför skall omfattas av lagrummets skydd, krävs det mer än en kvantitativ bedömning. Det fordras dessutom en kvalitativ bedömning.¹⁰² Utrymme för en sådan har skapats i.o.m. införandet av den nya lagstiftningen

Eftersom den kvalitativa och den kvantitativa bedömningen är beroende av varandra, och därför är sammankopplade, skall bedömningsgrunderna sammansmältas.¹⁰³ En kvalitativ bedömning är t.ex. avhängig resultatet av en kvantitativ bedömning gällande hur stort antal personer som påverkas. Man kan även säga att det kvantitativa resultatet enbart utgör en del av den kvalitativa helhetsbedömningen, på det sättet att resultatet av en kvantitativ bedömning är en del av den kvalitativa avvägning som måste göras. Detta innebär att ju högre anseende, desto lägre krav på notoritet och tvärtom.

⁹⁹ Prop.1992/93:48 s.83, Levin och Wessman: Varumärkesrättens grunder: kursen i Experimentell immaterialrätt, våren 1996 1. uppl. 1996 s.138, et. al.

¹⁰⁰ Prop.1994/95: 59 s.44.

¹⁰¹ Prop.1994/95: 59 s.44. Se Pawlo NIR 1998 s.22.

¹⁰² Jfr Wessman NIR 1993 s.202

¹⁰³ Wessman NIR 1993 s.202 ff.

5.2 I vilken omsättningskrets skall märket vara väl ansett?

I vilken omsättningskrets skall det ursprungliga varumärket vara väl ansett? Är det den egna kretsen eller den eventuella intrångsgörarens krets som avses i lagrummet? Skall det vara känt i båda kretsar, och om så är fallet i vilken grad i de olika kretsarna?¹⁰⁴ Kan det rent av, oberoende av omsättningskretsarna, räcka med en tillräcklig kännedom hos allmänheten i stort?

USA införde 1995, i The Federal Trademark Dilution Act, ett högt utvecklat skydd för väl ansedda varumärkens särskiljningsförmåga och anseende. ”Famous trademark” har inte exakt samma innebörd som ”väl ansett”. Men en viss vägledning till hur man, vid den praktiska tillämpningen, påvisar ett tillräckligt påtagligt egenvärde kan ges vid en komparativ studie. Om den ursprunglige varumärkesinnehavaren har en giltig federal registrering, tas hänsyn bl.a. till det primära varumärkets inneboende eller förvärvade igenkännandegrad. Detta inte bara i den ursprungliga och den sekundära varumärkesinnehavarens omsättningskretser, utan bland allmänheten i stort.¹⁰⁵

Grundén anser att varumärket skall vara väl ansett i det sekundära märkets omsättningskrets, d.v.s. där anspråk görs på utvidgat skydd.¹⁰⁶ I den egna kretsen är de kvalitativa kraven troligen uppfyllda i.o.m. att kännetecknet är inarbetat. Därför räcker det enligt honom med att inarbetsgränsen på ca 30 % är uppnådd i denna krets.

Bernitz¹⁰⁷ menar, helt riktigt, att ett krav på gott anseende i det sekundära märkets krets kan innebära begränsade möjligheter att ingripa mot ett sådant otillbörligt användande, som gör det svårare för innehavaren av det ursprungliga märket att senare utvidga verksamheten.

Förändringar av verksamheten sker ofta, framför allt nuförtiden. Omsättningskretsar är inte slutna objekt utan kan skifta inte bara i omfång, verksamheten kan inriktas på helt nya marknader.

Ett anseende kan vid en viss tidpunkt vara allmänt väl erkänt, men endast i andra kretsar än det sekundäras. Detta p.g.a. att inte ens ett avlägset släktskap mellan de primära och de sekundära varuslagen kan skönjas. Men i framtiden kan detta ändras p.g.a. behov av en ändrad inriktning för det ursprungliga varumärket. Skall då de bägge varumärkena tillåtas existera parallellt och tära på varandras anseende, eller skall en sådan utvidgningsrätt begränsas?

Det kan också vara så att det ursprungliga varumärket inte är väl ansett i den sekundära kretsen, men att individer ingående i det ursprungliga märkets krets kommer i kontakt med det sekundära märket eller på något annat sätt känner till dess existens. De kan då komma att påverkas negativt i sin inställning till det primära varumärket.

Om det sekundära märkets varuslagskaraktär i sig innebär en kränkning av det ursprungliga märkets goodwill, kan en skada eller ett otillbörligt utnyttjande anses vara för handen, utan att det primära varumärket uppnått ens en inarbetsgrad i det sekundära märkets krets.¹⁰⁸ Detta är en av anledningarna till att Levin anser att varumärket skall vara väl ansett i den

¹⁰⁴ Se Grundén NIR 1995 s.237 f.

¹⁰⁵ Jfr Wessman NIR 1993 s.202.

¹⁰⁶ Grundén, NIR 1995 s.227 ff.

¹⁰⁷ Bernitz m.fl., Immaterialrätt s.189 .

¹⁰⁸ Jfr Levin NIR 1995 s.473 f.

egna omsättningskretsen men bara delvis känt i den andra. Det krävs enligt henne inte någon inarbetning i det sekundära märkets omsättningskrets men väl i det primäras.¹⁰⁹

Problemet med att göra en statisk bedömning av om varumärket är väl ansett inom den egna omsättningskretsen, och därför skall åtnjuta skydd, är att en omsättningskrets kan variera betydligt i omfång beroende på vilken typ av varor det gäller. Ett visst anseende i en stor omsättningskrets borde typiskt sett generera ett större skyddsomfång än samma grad av anseende i en mindre krets.

Ett varumärke kan ju också användas av samma ensamrättsinnehavare för flera olika varor. Det kan då ha uppnått inarbetningsgrad för många varuslag. Skall man då bedöma om det är väl ansett i varje omsättningskrets för sig?

Bedömningarna i omsättningskretsarna kan inte göras oberoende av varandra. Förutsättningen för skydd beror bl.a. på i vilken grad omsättningskretsarna överensstämmer.¹¹⁰ När en sådan undersökning görs är det inte viktigt med varuslagslikhet, utan i hur stor omfattning målgrupperna sammanfaller.¹¹¹

Om inte det ursprungliga varumärket är känt av de personer som det sekundära kännetecknet vänder sig till, kan heller inget utnyttjande av det ursprungliga varumärkets upparbetade goodwill ske. Däremot kan ett förfång uppstå för den ursprungliga varumärkesinnehavaren om de personer som ingår i den primära varumärkeskretsen kommer i kontakt med intrångsgörarens kännetecken. Detta utan att de tvunget behöver ingå i den sekundära omsättningskretsen. En helhetssyn på hur stor risken för skada och otillbörlig fördel är, t.ex. genom att omsättningskretsarna till stor del sammanfaller, är därför nödvändig att utföra. (Se ovan angående den kvantitativa marknadsundersökningen.)

Även om inte alla har råd eller lust att ingå i omsättningskretsarna för tillfället, så kan de komma i kontakt med kännetecknena, vilket tär på t.ex. den exklusivitet som ligger i det ursprungliga varumärket. Möjligheten till en framtida ökning av marknadsandelarna begränsas då.

P.g.a. marknadens föränderliga struktur bör, enligt min mening, inte prövningen inskränkas till de bägge omsättningskretsarna, utan undersökningen bör, när så är lämpligt, kunna inriktas på hur ansett det är av allmänheten i stort.

5.3 Badwill

Ett varumärkes anseende kan sägas vara en subsumering av de egenskaper som för en grupp människor kännetecknar varumärket,¹¹² oavsett om det är fråga om ett gott eller ett dåligt anseende. Ordet anseende är positivt laddat, men ett kännetecken kan inte alltid, alternativt hos alla individer, representera något enbart positivt. Detta redan innan en skada orsakad av otillbörligt nyttjande av ett varumärke uppstått.

En negativ påverkan på ett varumärkes goodwill kan t.ex. uppstå om kvaliteten försämras, om varumärkesinnehavaren utnyttjar miljön, alternativt sina anställda, eller om företaget samarbetar med en impopulär regim.

Om ett känneteckens rykte inte är gott, kommer självfallet vissa personer att reagera (åtminstone delvis) negativt när de kommer i kontakt med varumärket, vilket innebär ett förfång för varumärkets samlade egenvärde.

¹⁰⁹ Levin NIR 1995 s.475.

¹¹⁰ Jfr. Grundén NIR 1995 s.237 ff.

¹¹¹ Jfr Levin Noveller i varumärkesrätt, s. 96.

¹¹² Jfr Wessman NIR 1993 s.205.

Det positiva intrycket av ett varumärke måste överväga för att det skall kunna kallas för väl ansett. Men även varumärken med s.k. badwill¹¹³ kan vara föremål för otillbörligt utnyttjande. Om ett varumärke är ringaktat, men många känner till det, är det inte väl ansett men ändå välkänt. Är det då rättspolitiskt motiverat att fritt kunna försämra kännetecknets rykte ännu mer i parodierande reklam o. dyl.?

I den nuvarande VmL ges inget sådant uttryckligt skydd mot negativa associationer om inte märket är väl ansett. Vid tillämpning av den gamla rättgiftsregeln uppstod inte sådana problem, eftersom inget anseendekrav fanns, bara ett ganska lågt ställt inarbetskrav.

Den äldre rättgiftsregelns möjligheter till skydd kan eventuellt med en extensiv tolkning anses vara till fullo inkorporerade i den nya lagstiftningen. Men en förändring av lagtextens lydelse till en som bättre överensstämmer med beneluxlagens helhetsorienterade men på skador inriktade lagstiftning är önskvärd.

5.4 "särskiljningsförmåga eller anseende"

Genom angivandet i 6 § 2st. av lagrummets bägge skyddsobjekt, "[...] särskiljningsförmåga eller anseende.", preciseras föremålen för skyddet, samtidigt som gränserna för lagregelns utsträckning tillkännages. Omfattningen av anseendeskyddets räckvidd innefattar således framför allt ett värn mot, dels urvattning av ett väl ansett kännetecknets särskiljningsförmåga, dels olika former av förringande av det väl ansedda kännetecknets anseende.¹¹⁴

För att skydd enligt 6 § 2st skall kunna medges, måste varumärket vara "väl ansett". Eftersom ett visst anseende måste föreligga, utgör varumärkets anseende den rättsgrund skyddet vilar på. Men samtidigt utgör alltså anseendet även ett av varumärkets skyddsberättigade objekt. Anseende är ett för VmL helt nytt begrepp som avspeglar varumärkets moderna, kommersiella, funktioner, och innebär ett delvis erkännande av dessa funktioners skyddsberättigande.¹¹⁵

I uttrycket "anseende" ligger följaktligen ett erkännande av något annat än varumärkets särskiljande funktion. Det hänvisar istället till varumärkets eventuella kvalitativa egenskaper. Enligt förarbetena¹¹⁶ avses med uttrycket "anseende", helt enkelt ett varumärkes goodwill. Med andra ord åsyftas med det sista ordet i lagrummet det egenvärde som ligger i ett välrenommerat märke.¹¹⁷

Rekvisitet "särskiljningsförmåga" innefattar, inte bara den förvärvade särskiljningsförmågan, utan även den särskiljningsförmåga som kan utgöra varumärkets ursprungliga egenvärde.

I 6 § 2st. sista meningen, åtskiljs skyddsobjektsrekvisiten "särskiljningsförmåga" samt "anseende". Med en konsekvent lagtolkning, utförd e contrario, torde följaktligen anseendebegreppet, även då det ingår i rekvisitet "väl ansett", inte kunna anses inbegripa den del av ett anseende som kan uppnås genom en god särskiljningsförmåga! Till skillnad mot ett känneteckens anseende utgör således dess särskiljningsförmåga inte en del av rättsgrunden, den är bara ett skyddsobjekt!

¹¹³ Ett exempel på sådan uppnådd hög allmän kännedom är Neurosedyn.

¹¹⁴ För definition av uttrycken urvattning och förringande, se nedan

¹¹⁵ Medghoul, Den "nya Kodakregeln" s.24 f.

¹¹⁶ Prop. 1992/93:48 s. 85.

¹¹⁷ Jfr. Medghoul, Den "nya Kodakregeln" s.31.

För att omfattas av kriteriet ”väl ansett”, krävs alltså ett produktionshistoriskt förvärvat gott anseende. Ett kännetecken vars goodwill huvudsakligen är grundad på en ursprunglig särskiljningsförmåga har därför svårare att åtnjuta skydd enligt 6§ 2st.¹¹⁸ Men ett varumärke som bedöms vara väl ansett, kan givetvis åtnjuta skydd även mot en skada på dess ursprungliga särskiljningsförmåga.

I en gjord helhetsbedömning bör värderingen av ett varumärkes anseende innefatta en sådan ursprunglig särskiljningsförmåga, men uppdelningen av skyddsobjektsrekvisiten antyder tyvärr en annan ståndpunkt hos lagstiftaren.

¹¹⁸ Wessman NIR 1993 s.211.

6 ”skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för”

6.1 “skulle dra otillbörlig fördel”

Ordalydelsen ”skulle dra” innebär att det räcker med att en risk för otillbörlig fördel finns. Detta innebär att det inte krävs att en, i traditionell mening faktiskt inträffad, otillbörlig fördel måste påvisas.

Rekvisitet ”fördel” kan till viss del ses som ett utslag av VmL:s (eventuellt malplacerade) skydd som, i viss utsträckning, täcker illojala konkurrensförhållanden. Innebörden i beteckningar som renommésnyltning och, ett otillbörligt utnyttjande genom ett dragande av ”otillbörlig fördel”, kan förklaras genom olika definitioner.

”Renommésnyltning innebär att en marknadsförare använder sig av andra personers, företags eller varors goda anseende för att få sin egen vara att framstå som högklassig i olika avseenden, eller i vart fall skapa en gynnsam atmosfär åt den.”¹¹⁹

I förarbetena anges att dragande av otillbörlig fördel avser ett otillbörligt utnyttjande av den ställning på marknaden som det väl ansedda märket åtnjuter.¹²⁰

Det sekundära kännetecknet kan av en eller flera individer otillbörligt komma att förknippas med det ursprungliga varumärket. Detta genom en påverkan som ger utslag i en reaktion, ett beteende, som påminner om det som individen upplever i kontakten med det ursprungliga varumärket. Det föreligger alltså i ett sådant fall en risk att icke reella erfarenheter skapar en endast skenbart korrekt grund för slutsatser om kvalitet och produktionshistoria.

Därmed kan en fördel dras genom att intrångsgöraren omedelbart tillägnar sig delar av kundkretsen, vilket leder till en obehörig, direkt, förmögenhetsöverföring. Profiten bör rätteligen tillfalla innehavaren av det ursprungliga varumärket.¹²¹ Men en obehörig vinst kan också erhållas genom att en oförtjänt uppmärksamhet leder till en långsiktig förhöjning av egenvärdet. All sådan vinst är att anse som otillbörlig¹²²

Med en snyltningsåtgärd, eller en otillbörlig fördel, menas alltså att det liknande kännetecknets innehavare använder sig av en lämplig atmosfär för sina varor genom att åka snålskjuts på ett annat märkes anseende.¹²³

En snyltningsåtgärd, inom varuslaget, kan t.ex. företas genom att intrångsgöraren, i förevarande exempel i form av en chokladproducent, använder ett väl ansett varumärke,

¹¹⁹ Konsumentverket/KO: Marknadsföringslagen i praxis s.95..

¹²⁰ Prop. 1992/93:48 s. 85.

¹²¹ Jfr Wessman NIR 1993 s.212.

¹²²Jfr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s. 13.

¹²³ Jfr. Levin NIR 1994 s.524.

t.ex. Kexchoklad, på ett illojalt sätt för att beskriva sin egen chokladprodukts egenskaper, och på så sätt enkelt erövra marknadsandelar.¹²⁴

För att skapa en tilltalande profil för sitt kännetecken, kan intränglingen också använda sig av en vara från ett annat varuslag, t.ex. en lyxbil med ett väl ansett varumärke; och tydligt exponera dess varumärke i bakgrunden på en reklambild för den egna varan. Om inte ett sådant brukande kan bedömas som ett naturligt inslag i marknadsföringen är det inte heller en tillåten varumärkesanvändning.

En sådan snyltningsåtgärd påvisades t.ex. i det välbekanta Rolls-Royce-avgörandet i Uppsala Tingsrätt¹²⁵. En statushöjande effekt söktes i detta fall vid marknadsföring av en Mazda. Detta genom att det gjordes anspelningar på, åberopande av, och hänvisningar till Rolls-Royces mycket väl ansedda varumärke. En otillbörlig fördel kombinerades med en tydlig risk för skada, genom urvattning, för innehavaren av det mycket väl ansedda varumärket.¹²⁶

6.2 Oftast sammanfaller ett ”förfång” med en ”otillbörlig fördel”

Skrivningen ”eller” innebär att endast ett av rekvisiten ”otillbörlig fördel” eller ”förfång” behöver vara täckt. Vid den praktiska tillämpningen påkallar dock rekvisitens inbördes påverkan en sammanförd utredning. I ett mål kan det vara så att endast en ”fördel”, som oftast är lättare att påvisa därför bevisas, men att båda rekvisiten i praktiken är uppfyllda.¹²⁷

Det är inte bara det ursprungliga varumärkets anseende som smittar av sig på intrångsgörarens, utan även tvärtom. Detta innebär samtidigt att ett uppfyllande av rekvisiten ”förfång” och ”otillbörlig fördel” i praktiken oftast sammanfaller. Den som använder ett varumärke som liknar ett väl ansett varumärke önskar nämligen tappa det senare på goodwill och avleda denna goodwill till marknadsföringen av det egna varumärket.¹²⁸

Ett förfång kan sägas ha uppstått, om inte direkt så i vart fall indirekt, utan att anseendet förringats för den ursprungliga rättsinnehavaren. Detta genom att intrångsgöraren stärkt sin ställning på marknaden och därför kanske erövat marknadsandelar inom varuslaget. Intränglingen har då ökat den egna omsättningen *på bekostnad av*, eller i alla fall *på grund av*, andras marknadsföringsinsatser. Inkräktaren har då dragit en otillbörlig fördel genom minskade egna marknadsföringskostnader och samtidigt övertagit delar av den ursprungliga rättsinnehavarens kundkrets. Även om inte omsättningen direkt sjunker i motsvarande mån som konkurrentens ökar, är förfarandet att anse som otillbörligt¹²⁹

Det kan diskuteras om det finns tillfällen då inget förfång för det väl ansedda varumärket uppstått, men väl en otillbörlig fördel för den eventuella intrångsgöraren i form av obehörig vinst. En sådan situation kan tänkas om ett ännu mer väl ansett företag fördelaktigt använder sig av ett liknande kännetecken för en helt annan typ av vara, och en reklameffekt samtidigt kan anses uppstå för den ursprungliga rättighetsinnehavaren. Men ett intrång som

¹²⁴Jfr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.6. För djupare studium av dylika fall, se t.ex. Pehrson, Kodakregeln och renommésnyltning, NIR 1989 s.522 ff.

¹²⁵ 1980 DT 828.

¹²⁶ Se mer om urvattning nedan.

¹²⁷ Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s.34.

¹²⁸ Michael Lehman IIC 1986 s. 751 återgiven av Wessman NIR 1993 s.204 f.

¹²⁹ Jfr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.13.

en ensamrättsinnehavare motsätter sig, är alltid ett klandervärt beteende som skall beivras inom varumärkesrättslig eller konkurrensrättslig lagstiftning.

Blend-fallet¹³⁰ är ett exempel på ett fall där, för att accentuera den egna produktens (kondomer) förträfflighet, en negativ association uppstod för det väl ansedda märket. Det finns gott om andra exempel i svensk rätt,¹³¹ där ett utnyttjande i form av en snyltning gjorts genom att misskreditera, förtala eller göra narr av ett annat varumärke, och därför en indirekt skada, i form av åtminstone en urvattnande effekt, uppstått.

6.3 "förfång"

6.3.1 Allmänt om förfång

Varumärken har nuförtiden i marknadsföringssammanhang blivit ett vanligt angreppsobjekt, och "förfång" framhölls därför av vissa instanser som det centrala rekvisitet. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet ansåg t.ex. att det viktigaste i EG-direktivet var "risken för skada eller förfång antingen med avseende på märket i form av urvattning eller för konsumenterna i form av vilseledande."¹³²(Min understrykning)

Risken för att synen i omsättningskretsen på vad det primära varumärket representerar förändras i negativ riktning är stor vid brukandet av ett liknande eller identiskt kännetecken i marknadsföring av en annan vara. Vilken del av det ursprungliga varumärkets egenvärde som riskerar att sjunka är beroende på vari det goda anseendet ligger.¹³³ En faktisk skada behöver enligt lagrummet inte påvisas. Det räcker med en risk att användandet "skulle vara till förfång."

Med "förfång" menas varumärkets sjunkande egenvärde, inte den påföljande ekonomiska skadan för ensamrättsinnehavaren. Denna skada är bara en effekt. Den negativa påverkan ett varumärke kan tvingas utstå vid användandet av ett liknande kännetecken kan naturligtvis i sin tur leda till en ekonomisk skada för innehavaren om omsättningen påverkas negativt.¹³⁴

I kommissionens kommentar till förslaget av EG: s varumärkesförordning art.8 sägs det därför främst vara varumärkets eget rykte och inte märkets ägare som lidit skada.¹³⁵ (Detta innebär naturligtvis även ett starkt stöd för åsikten att ett varumärke kan skaffa sig ett skyddsvärt fristående värde skilt inte bara från varan utan också från varans kommersiella ursprung.)

Det är emellertid märkeshavarens avsättningsintressen som 6 § 2. i första hand skall freda. Varumärket är bara ett verktyg för näringsidkaren, som Medghoul¹³⁶ så riktigt påpekar. Därför är det endast i teoretiska framställningar som det är lämpligt att skilja ett förfång för ett kännetecken från den åtföljande skadan för innehavaren.

¹³⁰ Se ovan.

¹³¹ T.ex. ARMA NI. (MD 1987:11.)

¹³² Prop.1992/93:48 s.83. citerad av Medghoul i Den "nya Kodakregeln"s.28.

¹³³ Jfr Wessman NIR 1993 s.206.

¹³⁴ Wessman NIR 1993 s.205 f samt s.211.

¹³⁵ Se Bulletin of the EC, supplement 5/80,s. 58, citerad av Wessman NIR 1993 s.205.

¹³⁶ Se Medghoul, Den "nya Kodakregeln" s.33.

6.3.2 Olika typer av förfång

Fem olika resultat av ett skadligt utnyttjande utmönstrades av Beneluxdomstolen i Claeryn-fallet.¹³⁷

6. Fara för att konsumenterna förväxlar varornas kommersiella ursprung.
7. Försvagning av ursprungsmärkets särskiljningsförmåga.
8. Snyltning av renommé. (Jfr. ”otillbörlig fördel” i VmL.)
9. Skada på ursprungsmärkets positiva associationskraft och exklusivitet.
10. Ett minskande av de ursprungliga varornas attraktionskraft, som ett resultat av det andra märkets varuslagsnatur. (Jfr ”rättgiftsregeln”)

Vid en alltför liknande marknadsföring kan kunden i värsta fall bli vilseledd, och då uppkommer en direkt skada på det ursprungliga varumärket genom att en förvirring om varans ursprung uppstår. Men vid en sammanblandning av varor med olika anseenden finns det också en risk att konsumentens syn på det primära varumärket blir mindre positivt, vilket kan ses som en indirekt skada. Det är i sistnämnda fall som goodwillen i kundkretsen, det positiva kunderna förknippas med varumärket d.v.s. det som är länken till ett köpbeteende, kan lida förfång.¹³⁸ Så kan ske t.ex. om en kapitalstark lyxprodukt förknippas med postorderverksamhet.

En skillnad, gentemot följderna av en förväxling, är att konsekvenserna av en association i stort sett endast innebär ett möjligt förfång för näringsidkaren och inte för konsumenten. Negativa associationer till ett varumärke är också, ur ett långsiktigt näringsidkarperspektiv, av allvarigare natur än vad en förväxling som upptäcks av kunden efter att denne handlat varan är.

Den tillfälligt uteblivna vinsten vid inköpstillfället orsakar alltså en mindre skada än vad det förfång med en långtidseffekt, som kan bli resultatet av minskat anseende och säljkraft, kan orsaka. Eftersom associationsrisken också, generellt sett, är större än förväxlingsrisken, är det centrala för varumärkesinnehavaren ett starkt skydd mot associationer.

Samtidigt som förfång genom minskad märkeslojalitet och en skada på garanti-/kvalitets- och reklamfunktionerna sker, genom att varumärket förknippas med en vara av lägre kvalitet, kan genom att varumärket ofta exponeras en skada på varumärkets distinktivitet och särskiljningsförmåga uppstå. Vid en dylik s.k. urvattning försvinner det som gör varumärket unikt. Dess positiva associationsförmåga försvagas eller tillintetgörs, vilket gör det svårare att diversifiera sin verksamhet. P.g.a. varumärkets minskade förmåga att utmärka, särskilja, känneteckna det attraktiva med innehavarens varor orsakas alltså vid en urvattning en indirekt skada på varumärket.

Urvattningsslåran utvecklades i tysk och amerikansk varumärkesteori på 1920-talet.¹³⁹ Läran bortser från varuslagslikhet, och skyddsobjektet är ett annat än inom förväxlingsläran. Istället för att i första hand beakta konsumentintresset är det investeringsskyddet, skyddet för varumärkets egenvärde, som är föremålet för läran.

I USA:s The Federal Trademark Dilution Act definieras formuleringssättet ”[d]ilution” som, [...] ”the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”¹⁴⁰ Två typer av ”dilution” har i praxis utmönstrats. Dels ”blurring”, d.v.s. skada på

¹³⁷Se Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s.20. The Benelux Court of Justice 1/ 3 1975. (Refererad i IIC 1976 s.420.) Se även ovan angående Claeryn-fallet.

¹³⁸ Jfr Levin NIR 1995 s.475.

¹³⁹Se Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.17 med hänvisningar.

¹⁴⁰ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.48 f.

särskiljningsförmågan genom otydliggörande, t.ex. p.g.a. att märket används i en mängd olika sammanhang. Dels ”tarnishment” om varumärkets rykte blir skamfilat genom det otillbörliga sätt det används på.¹⁴¹

Det kan stå helt klart att inget som helst kommersiellt samband mellan två varor föreligger, men trots detta kan alltså en allvarlig, långsiktig skada på distinktivitet och särskiljningsförmåga på det ursprungliga varumärkets egenvärde uppstå. Detta p.g.a. den urvattnande effekt som uppstår genom en tankeförbindelse, en förknippning som inte är berättigad.¹⁴² En sådan skada kan alltså uppstå helt utan att varu- eller verksamhetsförväxlingsrisk föreligger.

Om ett varumärke för lyxartiklar kommit att, istället för med den ursprungliga varan, alternativt parallellt med denna, alltmer förknippas med varor av sämre kvalitet, kan skadan vara till stora delar irreparabel. Så är fallet om märket degenererat. Degeneration, som inte är bundet till varuslaget kan ses som slutstadiet i en fortgående urvattningsprocess. Ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion kan i sådan grad upplösas att kännetecknet alltmer framstår som en allmän, generisk varuslagsbeteckning.

Ett varumärke har då efterhand förlorat sitt höga egenvärde och goda anseende, som varande en särskiljande symbol för något som i hög grad tilltalar kunderna. Kännetecknet har istället mer och mer blivit en allmän och vag, diffus, deskriptiv beteckning på produkter med en viss egenskap. I slutändan har varumärket blivit en artsbeteckning för den varutyp som det ursprungliga varumärket representerade.

Degeneration utgör enligt 25 § 2 st 2p VmL hävningsgrund. VmL innehåller dock inga närmare redogörelser för hur en undersökning om huruvida degeneration inträtt eller ej skall företas. I amerikansk rätt är det hela allmänhetens syn på märket som är avgörande. I t.ex. brittisk rätt är det den relevanta omsättningskretsens uppfattning som är väsentlig.¹⁴³

De varumärken som drabbas är oftast de kända och värdefulla märken vilka representerar varor som utgör nyskapelser av unik karaktär. Detta därför att det, för intrångsgöraren, är enklare att använda varumärket som kännetecken för dennes liknande produkt. Det kan emellertid rent av vara så att det överhuvudtaget inte finns någon bra allmän beteckning för efterföljande produkter.

Det finns åtgärder som innehavaren av ett varumärke i riskzonen kan vidta för att förhindra degeneration.¹⁴⁴ Varumärkesinnehavaren måste först och främst reagera omedelbart på intrång och absolut inte själv använda varumärket produktbeskrivande. Varumärket i sin helhet eller första bokstaven skall alltid skrivas ut med versaler. Märket bör användas i sin logotypform. Vidare skall inte en verbform konstrueras, eller varumärket substantiveras. Istället skall varumärket alltid användas i sin oböjda form.

Det går också att understryka att det är fråga om ett varumärke genom att använda sig av t.ex. ® och ™. Dessutom har varumärkesinnehavaren rätt att enligt 11§ VmL kräva att utgivare av lexikon o.dyl. anger att det är fråga om ett varumärke, ifall märket omnämns.

Från praxis kan anges Grammofon (RÅ1921 H 70), Dynamit (NJA 1887 A 288) och Jeep (RÅ1947 H 51). Andra belysande representanter för ursprungliga varumärken som numera blivit varuslagsbeteckningar är termos, aspirin, nylon och teflon. Som exempel på registrerade varumärken i riskzonen kan nämnas Melitta, Walkman och Martini.¹⁴⁵

¹⁴¹ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.49.

¹⁴² Jfr Medghoul, Den ”nya Kodakregeln” s.7 f.

¹⁴³ Cornish, Intellectual property, s.610. Se Ståhl,, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s. 45.

¹⁴⁴ Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.10.

¹⁴⁵ Ibidem.

Det sekundära märkets varuslagskaraktär kan i sig p.g.a. negativa associationer innebära ett förfång, en kränkning av ett känsligt ursprungligt varumärkes goodwill. Ett dylikt s.k. rättgiftsfall från amerikansk rätt¹⁴⁶ är ett rättsfall där det bedömdes att en hejarklacks rykte riskerade lida skada p.g.a. en porrfilm där aktriserna var iklädda cheerleaderuniformen. En holländsk dom avfattad på liknande grunder är Alicia-målet. I detta fall användes en tydligt exponerad Coca-Cola-flaska på ett otillständigt sätt i en porrfilm.¹⁴⁷

6.4 "otillbörlig" jämfört med "without due cause"

Rekvisitet "otillbörlig" ("unfair") är inte subjektivt utan objektivt. En tillämpning är alltså oberoende av avsikt hos den eventuelle intrångsgöraren.

Ordet "otillbörlig" utgör heller inte något självständigt rekvisit,¹⁴⁸ utan syftar bara på "fördel" och inte på "förfång". Detta p.g.a. rekvisitens alternativa ställning.

Utformningen av 6 § 2st. skulle enligt promemorian från Justitiedepartementet lyda: "om användningen av ett annat liknande kännetecken utan skälig anledning [...]"¹⁴⁹ (Min understrykning.) Utformningen skulle då ha varit i enlighet med EG-direktivets "without due cause" (i 4.4a och 5.2). Uttrycket "utan skälig anledning", som (till skillnad från ordet "otillbörlig") skulle läsas i förening med bägge de två följande alternativa rekvisiten "fördel" och "förfång" togs dock tyvärr inte med i den slutliga versionen.

Detta bl.a. eftersom det utelämnats i den danska lagstiftningen.¹⁵⁰ En annan anledning var att de olika remissinstanserna, i och för sig helt riktigt, ifrågasatte om det i praktiken fanns någon situation då en näringsidkare kunde ha *skälig* anledning att dra *otillbörlig fördel* av ett känt varumärke.¹⁵¹ Det faktum att det kan finnas skälig anledning till det "förfång" som kan uppstå, tycks emellertid inte ha förespeglat dem.

Resultatet är att svensk lag saknar en uttrycklig inskränkning av ensamrätten, om ett brukande trots "förfång" är att anse som rättfärdigt. Vilket innebär att det är svårare att möjliggöra en avvägning mellan olika intressen. Lydelsen "otillbörlig fördel" kan också lätt neutraliseras genom att, trots skälighet, påpeka ett förfång för ensamrättsinnehavaren. (Som jag ovan framhöll sammanfaller i praktiken nästan alltid en fördel med ett förfång)

Av Claeryn/Klarein-fallets¹⁵² domskäl framgår det att sådan skälig användning, (som inte är "sans juste motif") anses kunna föreligga om man med "hedern i behåll"¹⁵³ inte kan begära att användningen upphör. Sådana fall kan tänkas om användaren har särskilda skäl till ett brukande, som t.ex. rätten att bruka sitt namn i marknadsföringssammanhang.¹⁵⁴ Eller om användningen sker i väldigt liten skala, till endast ringa nackdel för den primära varumärkesinnehavaren och samtidigt märket är synnerligen lämpat och för varornas attraktionskraft betydelsefullt.

¹⁴⁶ Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. v. Pussycat cinema Ltd (1979), Ahlberg Kerstin m.fl. Väl ansedda varumärken och förväxling genom associationer. s.136 f.

¹⁴⁷ Jfr Levin SvJT 1992 sid 720.

¹⁴⁸ Jfr Wessman NIR 1993 s.216.

¹⁴⁹ Ds Ju 1992.13 s.105

¹⁵⁰ Prop. 1992/93:48 s.84.

¹⁵¹ Ibidem.

¹⁵² The Benelux Court of Justice 1/ 3 1975 (refererad i IIC 1976 s.420). Se även ovan.

¹⁵³ Se Wessman NIR 1993 s.215.

¹⁵⁴ Jfr Bergström NIR 1975 s.177 återgiven av Wessman NIR 1993 s.214.

Det kan också tänkas att ett varumärke används för ett annat varuslag och att det av konkurrenshänsyn vore orimligt att förbjuda en naturlig utvidgning av varumärkesbrukandet. Vidare kan en användare ha äldre rätt genom en tidigare användning av märket utan att ha uppnått inarbetningsskydd för detta och utan att ha registrerat märket i det för skydd aktuella området. Det kan också föreligga särskilda kundinformativa skäl¹⁵⁵. D.v.s. att användandet kan vara nödvändigt för att upplysa konsumenter om en varuslagens karaktär. Om ett kännetecken ännu inte blivit en beteckning för varan i sig men i praktiken används så, (t.ex. gallianolikör) kan man tänka sig ett legitimt brukande i en tydlig varubeskrivning.

Enligt äldre förarbeten,¹⁵⁶ skulle de tänkbara skäl en eventuell intrångsgörare kan ha för att använda just det kännetecknet beaktas. Detta äger förhoppningsvis fortfarande sin giltighet i svensk rättstillämpning.¹⁵⁷ Som t.ex. Levin påpekar¹⁵⁸ skall ju alla, för huruvida prioritetsintresset får vika eller ej, relevanta omständigheter tas med i helhetsbedömningen. Eftersom stadgandet "without due cause" återfinns i EG-direktivet och tillämpas i EG-rätten är det troligt att detta kommer att vara av betydelse även för den svenska rättstillämpningen.

Att det ändå eventuellt inte, enligt svensk lagstiftning, kan vara tillåtet med ett befogat användande av ett liknande varukännetecken (trots att detta innebär förfång för ett väl ansett märkes särskiljningsförmåga eller anseende) är dock föga tillfredsställande. Eftersom rekvisitet otillbörligt kan skapa oklarhet, skulle det säkraste vara att i enlighet med EU-direktivet använda uttrycket "utan skälig anledning" istället.¹⁵⁹

¹⁵⁵ Jfr Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.57

¹⁵⁶ SOU 1958.10, s.137.

¹⁵⁷ Se Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.28.

¹⁵⁸ Levin, NIR 1995 s.475.

¹⁵⁹ Jfr. Wessman i NIR 1993 s.217.

7 “Förväxlingsbarhet” och ”liknande kännetecken”

7.1 Allmänt om varuslagslikhet och ”liknande kännetecken”

Förväxlingsrisk är det centrala kriteriet i svensk varumärkesrätt och förväxlingsbedömningen görs med utgångspunkt från vissa grundsatser. Den viktigaste principen vid en sådan bedömning är den s.k. produktregeln. Eftersom varuslags- och märkeslikheten inte är isolerade från varandra bedöms inte resultatet av likhetsbedömningar heller separat.

Produktregeln betyder alltså att helhetsbedömningen bl.a. är en *produkt* av dessa båda faktorerers inbördes samband, och innebär ett antagande att risk för förväxling eller association ökar eller minskar i takt med varuslags- och märkeslikheten. Märkeslikhetskravet är lägre ställt vid hög varuslagslikhet, och vid hög varuslagslikhet krävs följaktligen en lägre märkeslikhet.¹⁶⁰

Nära kopplat till produktregeln är specialitetsgrundsatsen. Eftersom risken för förväxling ökar i takt med varuslagslikheten, är det i första hand varor av samma slag som kan förväxlas. I 6§ VmL medges endast undantagsvis ett skydd som sträcker sig utanför varuslaget.

Franchisesystemet skapar problem för bruket av dessa etablerade koncept. Ett upprätthållande av specialitetsgrundsatsen leder ju till problem när det gäller distributörmärken. Då många olika sorters varor, utan varuslagslikhet och med skilda ursprung marknadsförs under samma varumärke, kanske ett förvärvat gott anseende uppnåtts avseende endast några varor. Hur långt skall skyddet då sträcka sig?

Samma typ av problem kan uppstå trots att det kommersiella ursprunget kan anses vara detsamma. Nämligen vid det numera vanligen förekommande ”brandstretching”, som innebär att kännetecken används för andra varor och tjänster men av innehavaren själv.

Den statiska specialitetsprincipen med sina definierade varuslagslikhetskrav, har traditionellt en stark roll i svensk rätt, vilket är ett utslag av lagstiftarens önskan att VmL i första hand skall befrämja konsumenters möjligheter att skilja olika varor åt.

Med märkeslikhetskravet i lagtextens ”[...] användningen av ett annat liknande kännetecken[...]” menas användande antingen av ett liknande eller ett identiskt kännetecken.

Kriteriet ”liknande kännetecken” är precis samma uttryck som användes i den äldre Kodakregeln, men torde ändå inte innebära ett lika strängt märkeslikhetskrav som innan.¹⁶¹ För att den äldre lagen skulle tillämpas fordrades nästan märkesidentitet, men för att kunna

¹⁶⁰ Se dock Wessman NIR 1998 s. 488.

¹⁶¹ Levin, SvJT 1992 sid 709.

anses vara liknande i enlighet med dagens lagtext räcker det troligtvis med en viss konceptuell begreppsmässig märkeslikhet, tillräcklig för en association.¹⁶²

7.2 Förväxlingslärans direkta och indirekta dimension.

Ett avgörande innebärande att förväxlingsrisk föreligger kan fattas på grundval av ett antal varierande omständigheter. Ett tydligt och självklart indicium på att en förväxlingsrisk är för handen, är påvisandet av att en risk för en renodlad varuförväxling föreligger. D.v.s. att det finns en reell risk att konsumenterna förleds att tro att produkterna har samma kommersiella ursprung.

En påvisad konkret förväxlingsrisk i ett visst fall är en av kanske flera starka indikationer på att märkena typiskt sett är att anse som förväxlingsbara. Denna de facto-förväxling av själva varorna är detsamma som förväxlingsriskens konkreta, bokstavliga eller direkta innebörd.

En sådan är emellertid inte nödvändig för att erhålla skydd.¹⁶³ Den överväldigande majoriteten av dagens rättsvetenskapsmän anser inte att någon direkt förväxlingsrisk behöver föreligga för att en varumärkesanvändning skall utgöra ett intrång.¹⁶⁴

Den istället allmänt erkända, s.k. utvidgade förväxlingsläran inrymmer en presumtion att ett indirekt vilseledande innebär att en förväxlingsrisk är för handen. Ett indirekt vilseledande föreligger om det, p.g.a. användningen av det sekundära kännetecknet finns en tillräckligt påtaglig risk för ett antagande hos konsumenten att det kan föreligga något slags kommersiellt samarbete med den ursprungliga märkesinnehavaren.

Finns en risk för att en misstanke kan uppstå om någon form av ekonomiskt eller organisatoriskt samband mellan företagen, och det därför felaktigt kan förmodas att varorna har någon form av kommersiell anknytning, föreligger alltså förväxlingsrisk.

7.3 Association

7.3.1 Allmänt om association

Hur långt sträcker sig en risk för förväxlingsbarhet? Har rekvisitet "[f]örväxlingsbarhet" utvecklats till en, för känneteckensrätten, speciell juridisk-teknisk fackterm underkastad en flexibel tolkningsmöjlighet?¹⁶⁵

En indirekt förväxlingsrisk kan, som jag påpekat, utgöra ett självständigt intrång, men hur är det med en associationsrisk? Levin framhåller att av förväxlingsläran följer att även ett associationsskapande innebär ett intrång.¹⁶⁶

¹⁶² Jfr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.62. Angående "association", se nedan.

¹⁶³ Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.35.

¹⁶⁴ Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.7.

¹⁶⁵ Jfr. Levin, NIR 1998 s.574 f.

En känneteckensrättslig association innebär att det görs undermedvetna sammankopplingar till det skyddsvärda märket. Detta görs via det sekundära kännetecknets liknande begreppsinnehåll, t.ex. en viss image. Associationsskydd innebär således att en förväxlingsbedömning kan utföras oavsett om ett eventuellt vilseledande om det kommersiella ursprunget föreligger.¹⁶⁷

En negativ association kan ske utan någon förväxlingsrisk (jfr. råttgiftsregeln). Men det finns även andra fall då en association men inte en empirisk förväxlingsrisk föreligger. Detta framför allt inom varuslaget där p.g.a. omsättningskretsens stora kännedom om ett väl ansett varumärke en risk för en förväxling kan vara liten, men en risk för association vara stor.

Det framgår dock inte, av den svenska lagtexten, att såsom i EG-direktivet artiklarna 4.1.b och 5.1.b., ”likelihood of association” d.v.s. ”risken för association” likställs med förväxlingsrisk (”likelihood of confusion”).¹⁶⁸ För att med nuvarande svensk lagstiftning kunna freda väl ansedda varumärken mot skada och utnyttjande måste därför begreppet förväxlingsrisk tolkas extensivt.¹⁶⁹ Men för intrång räcker det alltså enligt EG-direktivet med en risk för association till det äldre märkets ursprung. Direktivet och EG-rätten utgör tolkningsunderlag för den svenska rättstillämpningen. Numera torde det därför vara klart att förväxlingsrisk innefattar skydd mot risk för association.

Att associationsrisken ingår i den svenska förväxlingsbedömningen följer även av uttalande i förarbetena¹⁷⁰. Departementschefen m.fl.¹⁷¹ ansåg att artikel 4 i dess helhet, genom den föreslagna lydelsen, implementerats i svensk rätt. Samt att art. 5.1.motsvarade 4§ 1.st.VmL, och att ingen lagändring därför var nödvändig. Vidare sägs det, i Prop.1992/93:48,¹⁷² att genom 4 § 1 st., 6 § 1st., och 14§ 6p. anses artiklarna 4. 1b. och 5. 1b. i EG:s varumärkesdirektiv vara införlivade i svensk rätt, vilket innebär att risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket kan tolkas in i VmL.

För intrång torde det alltså räcka med att intrångsgöraren använder sig av ett, sett till alla omständigheter, såpass liknande kännetecken att associationsrisk föreligger. Detta under förutsättning att den eventuella intrångsgöraren, utan skälig anledning, skaffar sig en fördel eller orsakar ett förfång för det väl ansedda varumärket.

Trots tolkningsmöjligheten borde, för att undvika oklarheter och betrygga varumärkets garanti- och reklamfunktion, som ett första steg mot ett obundet associationsskydd, ”inbegripet risken för association” uttryckligen implementeras i svensk lag. (Detta har gjorts i t.ex. den danska VmL:s 4§ stk.1 ”[...] antages, at der er en forbindelse mellem varemaerkene.”¹⁷³)

I dansk rättspraxis finns ett intressant mål¹⁷⁴. Ett företag sålde tändsticksaskar med en känd sjöfarare på. Ett annat företag började sälja tändsticksaskar med en annan känd sjöfarare på. I domskälen angavs förvisso att en potentiell förväxlingsrisk genom misstanke om kommersiellt samband eventuellt förelåg. Men främst p.g.a. att marknadsföringen byggde på samma idé och grundmotiv ansågs ett intrång föreligga. En självständig associationsrisk ansågs föreligga, trots att inte någon påtaglig risk för förväxling var för handen.

¹⁶⁶ Levin NIR 1994 s.526.

¹⁶⁷ Levin Noveller i varumärkesrätt, s 79.

¹⁶⁸ Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.48.

¹⁶⁹ Jfr. Wessman NIR, 1998 s.496.

¹⁷⁰ Jfr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.52 f.

¹⁷¹ Ds 1992:13 s.102.

¹⁷² Prop.1992/93:48 s.78 och s. 81.

¹⁷³ (I ursprungstexten egentligen ett danskt ”ä” istället för ”ae”)

¹⁷⁴ Tordenskjold-Juel (U1994 s. 147 SH). Se Ahlberg Kerstin m.fl., Väl ansedda varumärken och förväxling genom associationer. s.137.

7.3.2 Association som självständigt rekvisit

I preambeln anges att förväxlingsrisk, inbegripet risken för association, är den grundläggande förutsättningen för skydd. I enlighet med en inskränkt tolkning av preambeln måste en association, utöver själva associationen, innebära åtminstone en indirekt förväxlingsrisk för att det ursprungliga varumärket skall kunna åtnjuta ett skydd mot intrång. Det kan dock tyckas vara lite krystat att tolka ordalydelsen så, och Gielen¹⁷⁵ förespråkar en välvillig tolkning innebärande att ett associationsskapande självständigt kan utgöra ett intrång .

Förväxlingsbarhet innefattar dock, enligt Puma-domen,¹⁷⁶ endast ett begränsat associationsskydd. Omständigheterna i Puma-målet framstår som exempel på ett fall där en association utan tillräcklig märkeslikhet gjorts. Enligt domen kvarstår i gällande rätt ett krav på märkeslikhet. Enbar association genom begreppsinnehållet, p.g.a. märkenas konceptuella likhet, är alltså aldrig tillräckligt för att förväxlingsrisk skall kunna föreligga. Association är således inget alternativt begrepp till förväxlingsrisk utan preciserar bara dess räckvidd, och utgör därför inget självständigt kriterium i förhållande till märkeslikhetskravet.

Ett annat avgörande av intresse är en dom från den äldre Kodakregelns tid, nämligen Friskis & Sveltis.¹⁷⁷ En nattklubb kallade sig Bakis och Skakis och använde ett liknande figurmärke¹⁷⁸. Nattklubben anspelade också på andra sätt till Friskis & Sveltis verksamhet i sin marknadsföring, med olika slogans som t.ex. ”Sluta jogga börja grogga”.



Hovrätten ville beakta alla omständigheter, inklusive de möjligheter som fanns till associationsskydd i enlighet med förarbetena. Märkena behövde inte vara i stort sett identiska. Hovrätten ansåg att intrångsgöraren hade ”försökt dra uppmärksamhet till sin nattklubsverksamhet genom att parodiskt alludera [...]”.¹⁷⁹ Kodakskyddet skulle vidare inte heller begränsas till fall då det ”föreligger risk för att konsumenterna uppfattar varorna som utgångna ur samma rörelse eller ur samverkande rörelser.”¹⁸⁰

HD ansåg dock att ”Bakis & Skakis inte företer en sådan märkeslikhet med Friskis & Sveltis att kännetecknen är förväxlingsbara”¹⁸¹ och ändrade därför Hovrättens dom.

Ståhl anser att detta är ett fall av förkastlig likhet p.g.a. den klara associationen.¹⁸² Levin å andra sidan hävdar att trots de associativa inslagen,¹⁸³ och även med den nya regelns associationsskydd, kännetecknet inte kan anses vara tillräckligt skyddsvärt i förevarande fall. En ensamrätt till goodwill kan nämligen aldrig innefatta en ensamrätt till ändelser, detta oavsett grad av association. Associativa element utan tillräcklig märkeslikhet skall därför, enligt Levin, även i fortsättningen vara tillåtna.¹⁸⁴

I 6 § 2st. uttrycks inte klart att en förväxling måste föreligga för att ”[f]örväxlingsbarhet” skall kunna åberopas! Det tycks istället som om det är tillräckligt att andra rekvisit blir

¹⁷⁵ Gielen, EIPR 1992 s.267. Tolkad av Ahlberg Kerstin m.fl., Väl ansedda varumärken och förväxling genom associationer. s.130.

¹⁷⁶ Se ovan.

¹⁷⁷ NJA 1992 s.633.

¹⁷⁸ Se bilagan.

¹⁷⁹ NJA 1992 s.633. s. 640.

¹⁸⁰ NJA 1992 s.633. s. 639.

¹⁸¹ NJA 1992 s.633. s. 641.

¹⁸² Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s. 37.

¹⁸³ Levin, SvJT 1992 sid 717

¹⁸⁴ Levin, SvJT 1992 sid 712.

täckta! ”Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.”

Ett otillbörligt utnyttjande, en renommésnyltning genom en association, bör då kunna vara tillräcklig för att ”förväxlingsbarhet” skall kunna åberopas. (Detta under förutsättning att rekvisit som att varumärket är väl ansett är uppfyllda.) En associationsrisk torde därför kunna bedömas som ett intrång i sig, oavsett om en risk för vilseledande om kommersiellt ursprung är för handen.¹⁸⁵

I det beneluxiska Claeryn-fallet,¹⁸⁶ tillämpades och tolkades Art. 13A p.2 Beneluxlagen. Domen innebär ett erkännande av association som självständig intrångsgrund. Associationsskyddet infördes i EG-rätten efter påstötningar främst från Beneluxländernas representanter och bygger på den beneluxiska varumärkesrätten. Det vore därför naturligt om dels EG-rätten, och dels den svenska rätten fortsatte att ta intryck av denna lagstiftning och tolkningen av densamma.

Det finns faktiskt tydliga tecken på en förändrad syn i EG-domstolen. Ett Italienskt konsortium stämde ett österrikiskt företag för att stoppa användningen av Cambozola, som italienarna tyckte anspelade på ett alltför långtgående sätt till deras Gorgonzola. Österrikarna ansåg att det möjligtvis förelåg en tankeassociation, och hänvisade till Puma-fallet menande att en tankeassociation inte var tillräcklig för förväxling.

Handelsgericht i Wien vände sig till EG-domstolen. Denne svarade,¹⁸⁷ först och främst, att reglerna om fri rörlighet inte skall innebära något hinder för skydd av registrerade ursprungsbeteckningar. Det intressanta i utlåtandet var emellertid att Cambozola kan innebära en anspelning på Gorgonzola och att en ”anspelning innebär något annat än förväxling.” Samt att om Cambozola ”får konsumenten att som referensbild tänka på den vara som har den skyddade beteckningen” är det fråga om en otillåten anspelning.¹⁸⁸

I Canon-målet (se ovan) angavs också att risken för association i sig med ett väl ansett varumärke bereder ett väl ansett varumärke brett skyddsomfång.

HD skrev i domskälen till ”Galliano-målet” att en snyltning ”kan mycket väl förekomma utan att det finns någon som helst risk för förväxling”.¹⁸⁹ Eftersom en fördel och ett förfång kan uppstå även utan att en förväxlingsrisk i dess egentliga betydelse föreligger, bör associationsrisk i en framtida lagstiftning tydligt uttryckas som ett självständigt, oberoende rekvisit utan ett absolut krav på märkeslikhet och förväxlingsrisk ens i sin vidaste mening.

Ordet ”inbegripet” kan begränsa en framtida utvidgning av associationsskyddet. Ju mer skyddsförutsättningen koncentreras på att en associationsrisk endast utgör en del av förväxlingsrisken, desto svårare blir det att legitimera ett starkt associationsskydd i en framtida varumärkeslag koncentrerad på det känneteckensrättsliga ensamrättsskyddet.

Vad skulle annat krävas av en lagstiftning, som skall garantera att skyddet mot förväxling även inbegriper ett värn mot associationsrisk, än att just en sådan associationsrisk skall kunna konstituera ett skydd? Att sedan associationsbedömningen skall vara sträng genom att en tydlig associationsrisk måste föreligga är en annan sak.

Mitt synsätt innebär definitivt inte att det skall ges ett absolut och konstant ensamrättsligt skydd vid all tvivelaktig association. Men rekvisitet skall vara fritt från märkeslikhetsbojorna och vara ett oberoende rekvisit vid intrångsbedömningen. Den

¹⁸⁵ Jfr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s 44f.

¹⁸⁶ Se ovan.

¹⁸⁷ C-87/97.

¹⁸⁸ BN 6/99.

¹⁸⁹ NJA 1995 s. 635.

slutliga helhetsbedömningen skall alltså innefatta bl.a. både en förväxlingsbedömning och en associationsbedömning, men tyngdpunkten skall ligga på risken för förfång och fördel samt storleken på desamma.

I Puma-målet förelåg, som jag ser det, oavsett ett märkeslikhetskrav inte en tillräckligt hög risk för association. Av konkurrensskäl bör det krävas en högre grad av fördel eller förfång för att ett intrång skall kunna anses vara för handen. Därför anser jag att rätt domslut fattades men av icke önskvärda skäl.

I Friskis & Svettis-målet var det uppenbart att det sekundära märket utan skäl原因 anledning marknadsfördes med draghjälp av Friskis & Svettis anseende. Men med hänsyn tagen till alla relevanta faktorer, bl.a. verksamheternas skilda väsen och den låga skaderisken, torde inte risken för stor skada eller fördel ha varit påtaglig nog för att intrång skulle anses kunna föreligga.

7.4 Varuslagslikhetens roll

Hur stor risken är för att en förväxling eller association skall kunna inträffa är beroende av i vilken grad personkretsen, (inte nödvändigtvis omsättningskretsen) som de olika märkena vänder sig till, sammanfaller.¹⁹⁰ Ett varumärkes skyddsbehov är beroende av vilka varor som en personkrets kan förknippa med varumärket. Det kan gälla såväl inom som utanför det varuslag som märket är registrerat eller inarbetat i.

Kännedom och anseende samt därför också ett otillbörligt nyttjande av ett varumärkes goodwill, kan sträcka sig långt utanför omsättningskretsen. Därför är det naturligt att skyddet också skall kunna sträcka sig utanför varuslaget. I praktiken måste emellertid omsättningskretsarna oftast till någon del sammanfalla för att ett tillräckligt förfång eller en tillräcklig fördel skall kunna anses vara för handen.

De bägge allmänt erkända grundsatzerna produktregeln och specialitetsprincipen innebär att märkeslikhetskravet skall ställas lägre vid stor varuslagslikhet. Utanför varuslagslikhetsgränsen är förväxlingsrisken, dock inte nödvändigtvis associationsrisken, generellt sett avtagande i takt med en minskad varuslagslikhet. När ett liknande eller identiskt kännetecken används i en annan varugrupp än originalmärkets, skall därför märkeslikhetskravet, typiskt sett, vara högre ju större skillnad det är på varuslagen.

Detta p.g.a. att det vid ett sådant känneteckensanvändande är troligare med ett kommersiellt samband, och att risken för skada således ökar. Faran för att fler känner till det ursprungliga märket, och därigenom kan påverkas, är också större. Utanför den direkta konkurrensrelationen är också risken för ett stort förfång genom direkt tappade marknadsandelar till en konkurrent, mindre. Därav följer att ett mer omfattande skydd, även för de väl ansedda varumärkena, bör konstitueras inom varuslaget än utanför.

(Det går dock naturligtvis att konstruera fall då en otillbörlig fördel kan anses vara större med stort varuslagsavstånd. Så är fallet tex. om värdet ligger i utformningen av ett slagkraftigt varumärke, och avståndet mellan varutyperna och omsättningskretsarna har den, för intrångsgöraren, positiva effekten att det inträngande kännetecknets omsättningskrets inte känner till att anseendet är snyltat.)

Det står inte uttryckt någonstans i VmL att 6 § 2 st är tillämplig endast utanför varuslaget! Tvärtom anser jag att den nya lydelsen av 6 § tyder på att det utökade skyddet för väl ansedda varumärken gäller oberoende av varuslagsgränser som enskild faktor! Detta

¹⁹⁰ Jfr. Grundén NIR 1995 s.231.

förhållande verkar inte ha uppmärksammats i doktrinen, utan varumärkesinnehavaren hänvisas i fall av renommésnyltning på ett varumärke inom varuslaget till att även i fortsättningen eventuellt åtnjuta ett föga tillfredsställande skydd genom generalklausulen i Marknadsföringslagen.¹⁹¹

Bör då huvud- och undantagsregeln i 6 § tolkas i ljuset av varandra? Skall varumärkets skyddsomfång ses som en helhet, eller skall bedömningen inom och utom varuslagslikhetsgränserna ske på separata grunder?¹⁹²

Art.13 A i den Beneluxiska lagen begränsas inte av specialitetsprincipen. Regeln är tillämplig såväl inom som utom varuslaget. Brittisk varumärkesrättslig lagstiftning medger däremot inte något skydd alls mot renommésnyltning inom, utan bara utom varuslaget. (Såvida inte förväxlingsrisk föreligger.) Eftersom Storbritannien saknar lagstiftning mot otillbörlig konkurrens, där ett sådant förfarande skulle kunna ha beivrats, är detta naturligtvis inte tillfredsställande. Allvarlig kritik har riktats från näringsidkarhåll och i varumärkesrättslig doktrin mot detta förhållande.

Sett till EG-direktivets ordalydelse uppställs vid utförande av en förväxlingsbedömning gällande väl ansedda varumärken samma märkeslikhetskrav inom som utom varuslagsgränserna¹⁹³

Generaladvokat Jacobs¹⁹⁴ anser dock att kravet på märkeslikhet, p.g.a. EG-direktivets utformning, skall ställas högt inom varuslaget. Detta emedan, när det gäller olikartade varor, en förväxling inte är nödvändig om det ursprungliga varumärket är väl ansett. Det räcker i dylika fall med en associationsrisk.

Det är dock, även om tolkningar kan skilja sig åt, inte rättspolitiskt motiverat att ha ett svagare skydd inom än utanför varuslagsgränsen. Detta synsätt har även med största sannolikhet präglat tankarna bakom EG-direktivets utformning.¹⁹⁵ För att inte skyddet skall vara alltför hämmande för andra näringsidkare bör, allmänt sett, ett lägre märkeslikhetskrav ställas om det är fråga om ett potentiellt intrång på ett väl ansett varumärke och intrångsgörarens varor dessutom är av samma slag. (Naturligtvis endast om det med hänsyn tagen till associationsmöjligheter och andra omständigheter i en gjord helhetsbedömning samtidigt kan anses vara skäligt.)

Att korrelera huvud- och undantagsregeln är, sett ur ett systematiskt perspektiv, näraliggande. Sambandet mellan omsättningskretsarna, antingen det gäller varor av liknande eller skilda slag, bör bl.a. därför vara en osjälvständig del i den sammantagna helhetsbedömningen.¹⁹⁷ Således skall alltså huvudregeln tolkas i ljuset av undantagsregeln.¹⁹⁸

¹⁹¹ Se t.ex. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.59 f. Angående Marknadsföringslagen -se nedan!

¹⁹² Se Wessman NIR 1998 s.487.

¹⁹³ Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.37 f.

¹⁹⁴ Yttrande avgivet 1997-04-29, angående mål C-251/95.

¹⁹⁵ Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s 47.

¹⁹⁶ Wessman NIR 1998 s.492.

¹⁹⁷ Jfr. Bernitz m.fl., Immaterialrätt, sid. 158.

¹⁹⁸ Se Wessman NIR 1998 s.496.

7.5 Anseendets inverkan på förväxlingsrisken

Att ett märkes höga känneteckenskraft motiverar ett större skyddsomfång är naturligt, men på vilka grunder?

Om ett varumärke består av ett särpräglad, enastående fantasiord, är det troligt att en konsument inte förväntar sig att träffa på ett liknande märke som inte tillhör varumärkesinnehavaren. Detta emedan det torde vara mer vanligt förekommande med liknande ordmärken om ursprungsmärket består av ord av en mer ordinär art. Vid kontakt med ett liknande eller identiskt märke är det följaktligen större risk att konsumenten blir vilseledd om ursprunget eller att han associerar till det ursprungliga varumärket, om ursprungsmärket är särpräglad.

Därför följer, typiskt sett, att ju högre anseende hos ursprungsmärket, förutsatt att detta anseende är grundat på en omfattande, i ursprungsmärket inneboende särskiljningsförmåga, desto större risk för association och desto större förväxlingsrisk.¹⁹⁹

Det förhåller sig så, att en hög ursprunglig särskiljningsförmåga ger en utökad igenkännandegrad, därigenom kan den vara en del av ett gott anseende, men inte tvärtom. Alltså innebär inte ett högt anseende en motsvarande ökning av den ursprungliga, i varumärket inneboende särskiljningsförmågan.

Att förväxlingsrisken med ett ursprungligt kännetecken, som är väl ansett p.g.a. märkets inneboende, unika karaktär kan vara stor skall skiljas från att förväxlingsrisken (till skillnad mot associationsrisken) inte automatiskt kan sägas öka i takt med ett förhöjt renommé som är kopplat till ett märkes välkändhet.²⁰⁰ Jag delar alltså inte åsikten att ju större anseende desto högre risk, generellt sett, för att förväxling föreligger.

Vid användning av ett med ett väl känt och ansett varumärke liknande kännetecken, framför allt utanför varuslagsgränsen, uppstår naturligtvis inte en skada eller en fördel med automatik. En hög notoritet kan ofta innebära en ökad förväxlingsrisk, men det finns faktorer som talar för att när många känner till det primära varumärket minskas samtidigt den med hänsyn tagen till alla omständigheter egentliga förväxlingsrisken. Dessa förhållanden som kan innebära en på helhetsbedömningens slutresultat motsatt påverkan, bör därför tas med i bedömningen.

Ett varumärke torde ibland, just p.g.a. dess välkändhet, inte kunna komma att förknippas med andra varor än de som det används för, eller i vart fall inte med de varor som det sekundära kännetecknet avser.²⁰¹ En hög notoritet innebär att många känner till det och aktar det, vilket i sin tur gör att en större uppmärksamhet riktas mot eventuella intrång. Det är också samtidigt lättare för en konsument, som är väl förtrogen med ett varumärke, att skilja detsamma från ett liknande kännetecken!

Risk för förväxling ökar alltså inte alltid i takt med ökad kännedom. Istället kan faktiskt förväxlingsrisken typiskt sett anses minska. Men att fler känner till det ursprungliga varumärket, och att många har en levande och påtaglig sinnebild av det, gör däremot att chansen att någon skall göra en association till det sekundära kännetecknet ökar!²⁰² Detta genom att ett stort antal konsumenter har en klar minnesbild av det ansedda märket nära till hands.

Ofta sammanfaller en hög ursprunglig särskiljningsförmåga med en hög notoritet eller andra anseendegrundande egenskaper. Men, eftersom skillnaden mellan skada genom

¹⁹⁹ Jfr Wessman NIR 1998 s. 488.f. Samt (C-251/95) p.24.

²⁰⁰ Se dock Wessman NIR 1998 s. 488. (Se särskilt fotnot 23.)

²⁰¹ Jfr Grundén, NIR 1995 s 238.

²⁰² Se dock Wessman NIR 1998 s. 489 f. Samt (C-251/95) p.24.

förväxling och genom association är stor, bör på samma sätt som associationsrisken skall behandlas åtskilt från förväxlingsrisken, de olika delarna av ett anseende i möjligaste mån skiljas åt vid en intrångsbedömning.

Att förväxlingsrisken inte ökar vid användande av ett väl ansett varumärke är en omständighet som skall skiljas från det faktum att i motsvarande mån ökar i allmänhet storleken på förfånget för och risken för att skada skall uppstå på det ursprungliga märket, om anseendet är betydande.

Väl ansedda varumärken har en igenkännandekvalitet som berättigar till utökat skydd. Ett större värde ligger i ett väl ansett märke. Ur ett ekonomiskt perspektiv är därför skadan, allmänt sett, allvarigare ju mer väl ansett varumärket är. Etablerade märken är därför ofta känsligare för negativ påverkan och sårbarare vid allt olovligt brukande. Det höga goodwillvärdet är ju också anledningen till att lagstiftaren lättat på varuslagslikhetskravet och utökat skyddet i 6§ 2st.

Risken för att negativ påverkan vid intrång på ett väl ansett varumärke över huvud taget skall ske, är vanligen också betydande om många känner till varumärket och kan komma att påverkas. I.o.m. att främst associationsrisken och därigenom intrångsrisken är stor, är samtidigt snyltnings- och skaderisken det också. Det är också dessutom vanligare förekommande att någon försöker dra nytta av ett märke med stort egenvärde.

Har varumärket ett stort egenvärde är det intressantare och mer givande att utnyttja. Om det primära varumärket har ett högt anseende finns det därför en större anledning att vilja använda ett liknande märke. Det finns många otillbörliga fördelar som kan uppnås när ett särskilt känt märke, förknippat med positiva egenskaper, utnyttjas.

Av dessa skäl föreligger ett större frihållningsbehov och ett motiverat intresse av ett starkt och vidsträckt skydd för det väl ansedda varumärkets egenvärde. Därför bör skyddets omfattning och styrka öka i takt med egenvärdets storlek.

8 Angränsande lagstiftning

8.1 Den konkurrens- och konsumenträttsliga dimensionen

Att varumärken i normalfallet bara anses vara förväxlingsbara inom varuslaget är ett exempel på att ensamrättsskyddet till stor del är baserat på en konkurrensrättslig grund.²⁰³ Sett ur en teoretisk, systematisk synvinkel kunde delar av VmL:s innehåll istället inplaceras under konkurrensregelverket²⁰⁴. Därför, och för att inte olösligt kollidera med det (övriga)konkurrensrättsliga regelsystemet, tar den varumärkesrättsliga lagstiftningen hänsyn till konkurrensrättsliga aspekter.

Framför allt associationsproblematiken och varumärkeslagens skydd för väl ansedda varumärken anknuter till ett värn mot illojal konkurrens och är enligt vissa författare egentligen inte alls av varumärkesrättslig natur.²⁰⁵ T.ex. anser Lassen,²⁰⁶ att (den danska) Kodakdoktrinen bör placeras inom konkurrensrätten.

Kur ser dock helst att anseendeskyddet (främst det tyska) skall upprätthållas inom varumärkesrätten. Skyddet skulle då få en starkare prägel, eftersom man skulle undvika den undantagskaraktär som omgärdar konkurrensrätten.²⁰⁷ Den tyska konkurrensrätten tar nämligen, såsom den svenska gör, främst samhällsekonomiska hänsyn, och endast undantagsvis ses till varumärkesinnehavarens behov av skydd för varumärket och dess funktioner.²⁰⁸

Vilka skyddsvärda intressen bör då vara föremål för skydd i enlighet med VmL? Vad är VmL:s ratio legis? D.v.s., på vilken rättslig grund vilar VmL?

I en dom av EGD²⁰⁹ fastställs varumärkesrättens särskilda skydds-föremål ("specific subject-matter") som: "[...] the guarantee that the owner of the trade mark has the exclusive right to use that trade mark, for the purpose of putting products protected by the trade mark 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 trade mark by selling products illegally bearing that trade mark."²¹⁰

Varumärkesrätten skall alltså i första hand garantera och vara ett skydd för varumärkesinnehavarens intressen av ett upprätthållande av dennes ensamrätt till varumärket och dess funktioner.

MfL:s regler däremot är av etisk art och riktas mot otillbörliga förfaranden som kan försvåra konsumenters rationella val. En otillbörlig marknadsföringsåtgärd präglas av en

²⁰³ Jfr Hyllinge, NIR 1994 s.533.

²⁰⁴ Jfr. Levin, NIR 1995 s.475.

²⁰⁵ Se. Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.5.

²⁰⁶ Erik Lassen NIR 1989 s.535.

²⁰⁷ Kur IIC 1992 s.218 ff citerad av Wessman NIR 1993 s.203 f.

²⁰⁸ Jfr. Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.8.

²⁰⁹ Centrafarm/Winthrop, mål 16/74 [1974] ECR 1183, s.1194.

²¹⁰ Citatet hämtat från Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.10.

oriktig och klandervärd framställning av egna eller konkurrenters varor för att missleda konsumenter, och därigenom påverka efterfrågan. Så görs exempelvis genom ett användande av vilseledande kännetecken.²¹¹

I MfL 4 §, stadgas att ”Marknadsföringen skall stämma överrens med *god marknadsföringssed* och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.” Enligt 3 § MfL är denna goda marknadsföringssed densamma som de vedertagna goda seder och normer i marknadsföringssammanhang som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare.

Även utomrättsliga bestämmelser, som ICC: s grundregler för marknadsföring är tillämpliga för att bestämma vad som utgör god marknadsföringssed. Marknadsföringen skall vara laglig, hederlig, vederhäftig, informativ och utformad med en erforderlig känsla för socialt ansvar.²¹²

Om konsumenterna orätt bibringas uppfattningen att ett medgivande till brukandet föreligger, på så sätt att en felaktig garanti om varans beskaffenhet, funktion, kvalitet och annat som är förknippat med det ursprungliga varumärke ges, är detta till skada för både konsumenter och den ursprunglige märkesinnehavaren.²¹³

Ohederliga konkurrensmetoder genom otillbörliga marknadsföringsåtgärder riktade mot konkurrenter kan självfallet vara skadliga för konkurrenternas intressen.²¹⁴ Enligt Bernitz m.fl., är också all känneteckensrättslig renommésnyltning att anse som en slags otillbörlig marknadsföring.²¹⁵

Ett förbud enligt MfL mot vilseledande av konsumenter motiveras emellertid, naturligtvis, i första hand av att det är otillbörligt mot konsumenten. Endast sekundärt erkänns också näringsidkarens intressen.²¹⁶ Exempelvis avser, enligt förarbetena, 4 § MfL att beivra förkastliga sätt att suggerera konsumenterna. Men även vissa särskilt stötande fall där inget skydd går att få i enlighet med annan lagstiftning, kan bedömas som otillbörliga mot näringsidkare.²¹⁷

Ett åskådliggörande exempel på en skillnad mellan de, i ett visst fall, tänkta resultaten vid en tillämpning av marknadsföringslagen respektive varumärkeslagen anförs av Sandberg.²¹⁸ Legoklotsarnas²¹⁹ banala helhetsintryck kan inte uppvägas ens med en omfattande inarbetning vid tillämpning av VmL. Däremot kan en marknadsrättslig bedömning med sina starka konsumenthänsyn leda till en annan slutsats.

²¹¹ Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.18 f.

²¹² Konsumentverket, KO: Marknadsföringslagen i praxis s.124 ff.

²¹³ Jfr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.16.

²¹⁴ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken, s 52 f samt Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s.123.

²¹⁵ Bernitz m.fl. Den nya svenska marknadsföringslagen. S.133 f. Se Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.5.

²¹⁶ Jfr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.17 f och s.74.

²¹⁷ Se Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.18 ff., samt Konsumentverket, KO: Marknadsföringslagen i praxis s.95.

²¹⁸ Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.67 f.

²¹⁹ Se NJA 1987 s.923.

8.2 Mer om MfL och dess renommésnyltningsskydd

Direktivet 97/55/EG, Art.3a 1 g föreskriver att reklam där man anger och jämför sig med ett annat kännetecken, inte får innebära att otillbörlig fördel dras av det andra kännetecknets renommé.

I vissa fall kunde inte VmL före lagändringen²²⁰ erbjuda ett tillfredsställande skydd för väl ansedda varukännetecken. Detta var t.ex. fallet då välrenommerade märken genom användandet av liknande kännetecken otillbörligt exploaterades inom varuslaget. Vid en otillbörlig marknadsföring genom varumärkesutnyttjande är det ofta också så att näringsidkarens intressen sammanfaller med konsumenternas.

Därför utvecklades genom praxis, vid tillämpandet MfL, en möjlighet att åtnjuta ett renommésnyltningsskydd i marknadsföringssammanhang. Så skedde i enlighet med det för renommésnyltning aktuella lagrummet, generalklausulen i 1975 års marknadsföringslag (2§). Som ett komplement till VmL har på så sätt ett visst konkurrensrättsligt anseendeskydd för varumärkets kvalitets- och garantifunktion samt reklamfunktion, konstruerats i MfL.

Den 1/1 1996 ersattes marknadsföringslagen från 1975 med en ny lag (1995:450). I förarbetena uttrycks nu klart att lagen skall omfatta skydd mot kommersiellt snyltande i marknadsföringssammanhang.²²¹ Det ges dock fortfarande inget uttryckligt förbud i MfL mot renommésnyltning av annans välkända kännetecken. Istället hänvisar förarbetena till MfL: s generalklausul. (Nu i 4§ 1st.)

Renommésnyltningsskyddet i generalklausulen gäller inte bara vid begagnande av ett kännetecken på ett sätt som vilseleder konsumenten om det kommersiella ursprunget.²²² En risk för renommésnyltning genom användande av ett kännetecken i marknadsföringssammanhang utan att det förekommer någon som helst förväxlingsrisk eller något vilseledande i övrigt kan alltså förbjudas enligt MfL.

Så kan fallet vara om en rörelseidkare, utan samtycke och på ett långtgående sätt, anknyter till annan näringsidkares välkända märke eller om en annan näringsidkares goda anseende åberopas. Detta på sådant sätt att konsumenten oberättigat, medvetet eller omedvetet, associerar till en annan mer väl ansedd näringsidkare eller vara och konsumenterna därigenom kommer att överskatta varans värde.²²³

Överträdelser kan sanktioneras genom utfärdande av vitesföreläggande. En möjlighet medges nämligen domstolen att jämlikt 14 § utverka ett förbud vid vite att fortsätta den otillbörliga verksamheten.

Enligt 29 § MfL kan varumärkesinnehavaren vid uppkommen skada få skälig ersättning. Denne måste dock invänta att en överträdelse av vitesföreläggandet gjorts. Först därefter har varumärkesinnehavaren en rätt till ett eventuellt skadestånd. Marknadsdomstolen kan nämligen inte utdöma ersättning förrän ett brott mot ett meddelat vitesförbud skett. (29§)²²⁴

²²⁰ Se ovan.

²²¹ Bernitz m.fl. Immaterialrätt, s.241

²²² Jfr Grundén NIR 1994 s.543 samt Levin NIR 1994 s.520.

²²³ Jfr. Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken, s 50.

²²⁴ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken, s 55.

Till skillnad mot de förutsättningar för utdömande av skadestånd, som i enlighet med VmL skall vara uppfyllda, krävs det också jämlikt MfL ett dolöst eller culpöst agerande för att ersättning skall kunna medges. Men den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett i enlighet med katalogen över förbjudna marknadsföringsåtgärder meddelat vitesförbud kan alltså enligt 29§ bli skadeståndsskyldig.

I övriga fall håller inte MfL den skadelidande skadeslös. Enligt Bernitz har dock domstolen möjlighet att ålägga ersättningsansvar enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer, särskilt om det gäller klara fall av renommésnyltning.²²⁵

Att tillgodogöra sig något till men för annan näringsidkare, även utanför den direkta konkurrensrelationen, torde alltid innebära ett otillbörligt konkurrensförfarande. Därför kan, enligt MfL, skadestånd utdömas även om saken gäller en otillbörlig märkesanvändning utanför den direkta konkurrenssituationen, d.v.s. utanför varuslagsområdet.²²⁶

8.3 Praktisk avgränsning

I.o.m. att varumärkeslagens gränser förskjutits, finns det också anledning att misstänka att dessa förändringar får framtida återverkningar på den närliggande lagstiftningen. Troligtvis i form av kollisioner mellan varumärkesrättsliga, konkurrensrättsliga och även konsumenträttsliga hänsyn.²²⁷ En uppkommen konflikt mellan dessa intressen får då lösas med beaktande av lagstiftningarnas skilda syften.²²⁸

Det påpekas i lagförarbetena (till den äldre marknadsföringslagen²²⁹) att den marknadsrättsliga granskningen skall ske fristående från immaterialrättsliga överväganden, och att inget efterbildningsskydd skall medges. Alla frågor om varumärkesintrång skall behandlas av allmän domstol och i enlighet med VmL.²³⁰

Denna inställning har efterlevts ganska väl i praxis. Renommésnyltningsskyddet i MfL kan dock tyckas alltför mycket påminna om, och överlappa, det skydd som eventuellt kan eller bör ges inom varumärkesrätten. Detta genom att skyddet alltför mycket anknyter till de varumärkesrättsliga kriterierna istället för att bygga på en självständig bedömningsgrund.

VmL erbjöd ju tidigare otillräckligt värn om det genom otillbörlig känneteckensanvändning, och utan att en förväxlingsrisk förelåg, gjorts en renommésnyltning inom varuslaget. Som jag ser det innebär troligtvis det utökade skyddet i VmL att så inte längre är fallet. Med tanke på lydelsen av dagens 6§ VmL och EG-direktivet är frågan därför, om det fortfarande verkligen kan anses vara nödvändigt för varumärkesinnehavaren att alls använda MfL i dylika sammanhang.

Trots detta är det enligt vissa bedömare, då saken gäller förhållanden inom varuslaget, fortfarande endast MfL som kan erbjuda skydd.²³¹ Som en följd av det oklara rättsläget löper renommésnyltningsskyddet i MfL kanske t.o.m. parallellt med anseendeskyddet i 6§

²²⁵ Bernitz. Marknadsföringslagen 1997 s.111 f.

²²⁶ Prop. 1994/95:123 s.111. Samt Levin, Skyddet utanför varuslagsgränserna i EU, NIR 1995 s 470.

²²⁷ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.5.

²²⁸ Prop.1992/93:56 s.71. Se Ståhl., Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.7.

²²⁹ Prop. 1970:57 s.90. Se Sandberg, Goodwillsskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.19.

²³⁰ Ibidem.

²³¹ Se ovan angående min åsikt i frågan.

2st VmL. Idag kan alltså eventuellt en och samma renommésnyltning samtidigt utgöra både en otillbörlig marknadsföring och ett varumärkesintrång. Detta skulle inte innebära några problem om skyddets syfte, skyddsobjekten och de olika rättsgrunder domslutet skall bygga på, var av klart väsensskild natur och hölls isär. Så är dock inte fallet.

Skyddsföremålet i MfL är onekligen i första hand konsumentintresset. Detta medan en varumärkesanvändning som innebär renommésnyltning först och främst drabbar varumärkesinnehavaren. Med tanke på marknadsföringslagstiftningens starka prägel av tillvaratagande av annat än varumärkesinnehavarens intressen, och p.g.a. begränsningarna av t.ex. skadeståndsmöjligheterna, anser jag av praktiska skäl att ett (i mitt tycke fullt berättigat) renommésnyltningsförbud inom varuslaget har föga att göra i MfL.

Fördelarna med ett samlat skydd för varumärkets egenvärde gör det också önskvärt att ha det varumärkesrättsliga ensamrättsskyddet i en enda lag, och helst som i Benelux i ett enda flexibelt lagrum. Ett sådant varumärkesrättsligt ensamrättsskydd borde upprätthållas inom varumärkeslagen och inte inom marknadsföringslagstiftningen. Detta anser jag därför att såväl rättsgrunderna som skyddsobjekten inte bara till stor del är, utan även huvudsakligen bör vara, av väsensskild natur i de olika lagstiftningarna.

De olika nationella varumärkeslagarna brukar ha både konsumentens och näringsidkarnas intressen som skyddsobjekt, så även den svenska. Detta är till viss del önskvärt, för att inte för många olösliga konflikter skall uppstå mellan t.ex. VmL och MfL. Trots detta kan man fråga sig om regler, med ett i första hand starkt (och likafullt berättigat) konsumentskydd, verkligen hör hemma i VmL. P.g.a. lagstiftningarnas skilda syften och skyddsobjekt, anser jag att konsumentskyddet i större utsträckning istället skall försöka upprätthållas inom MfL.

Det är viktigt att syftet med en lagregel klargörs, och systematiskt sett kan i 6 § 2st VmL en gräns dras mellan förväxlingsskyddets och associationsskyddets skilda intentioner. Protektionen mot märkesförväxling utgör dels ett näringsidkarskydd, och dels ett konsumentskydd. Associationsskyddet värnar däremot de stora kommersiella intressen som innehavaren av ett väl ansett varumärke har.

Det är naturligtvis angeläget att svensk lagstiftning motverkar varuförväxlingar till förfång för konsumenter. I den mån en förväxling beror på otillbörlig varumärkesanvändning, och därför innebär ett intrång på varumärkesinnehavarens intressen, bör VmL kunna tillämpas. Om däremot varumärkesinnehavarens eventuella förfång endast är av ringa karaktär, och de konsumenträttsliga intressena istället dominerar, skall MfL istället användas, och dess intentioner beaktas. Det torde även vara fullt möjligt att två processer, i olika fora, pågick samtidigt. En som gäller anseendesnyltningen och en som behandlar vilseledandet av konsumenter.

En känneteckensanvändning som medfört förfång behöver inte nödvändigtvis ha utförts med sådana medel som används för att särskilja varor och tjänster inom näringsverksamhet. En sådan kan ha genomförts med hjälp av åtgärder av endast privat karaktär. Som exempel kan nämnas ett förtal, utfört av en näringsidkare, men genomförd i ett enskilt sammanhang, alltså på ett sätt som inte kan räknas som en marknadsföringsåtgärd.

En otillbörlig varumärkesanvändning kan även komma till stånd i samband med en verksamhet som har ett annat än ett vinstinriktat ändamål. En ideell stiftelse, myndighet, eller någon annan rörelse, som bedriver en verksamhet som faller utanför en kommersiell näringsutövning, kanske propagerar mot något de anser vara orättfärdigt eller omoraliskt. Så kan exempelvis göras genom en annonseringskampanj, som kan sägas utgöra en marknadsföringsåtgärd, men utförd utan vinstsyfte.

Lagstiftaren har emellertid inte anammats möjligheten att, i enlighet med art. 5.5 i EG-direktivet, införa ett skydd mot dylika intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt. Således

ges det ingenstans i varumärkeslagstiftningen något värn mot denna typ av övergrepp, inte heller i 6 § 2st VmL²³². (Jfr rättsfallet ”Chalmersring”²³³)

Däremot omfattar MfL ett begränsat skydd mot somliga av dessa varumärkesutnyttjanden.²³⁴ Trots att märkesinnehavaren endast undantagsvis har behov av ett skydd som omfattar sådan otillbörlig varumärkesanvändning anser jag att istället för det skydd som möjligtvis ges i MfL, en mer vidsträckt lagregel i VmL som även på detta sätt skulle komma i överensstämmelse med beneluxlagen vore önskvärd.

8.4 Praxis från MD

MD 1987:10 var det första rättsfall där renommésnyltning, i sin självständiga form, ansågs utgöra en otillbörlig marknadsföring. Ett hälsokostföretag anknöt vid sin marknadsföring av en produkt, Maxglandin, på ett långtgående sätt till det välkända preparatet Pre-Glandin.

Förutom annonseringen p.g.a. vilseledande om kommersiellt ursprung och otillbörlig jämförelse i reklam, förbjöd MD dessutom marknadsföringsåtgärderna p.g.a. renommésnyltning. Marknadsföringen vände sig till samma kundkrets som det välrenommerade märket och jämställde de olika produkterna. Annonseringen var otillbörlig då den sökte skapa en förmånligare bild av Maxglandin genom att utnyttja Pre-Glandins goda renommé.²³⁵

I avgörandet MD 1993:9 ansågs ett försäkringsbolag ha snyltat på konfektionsbolaget Hugo Boss renommé. Detta genom användande i marknadsföring av ordet ”BOSS” skrivet i samma typsnitt. Marknadsföringen skedde även i samma annonsmedium och vände sig i stort sett till samma kundkrets.

Varumärket Boss var välkänt och förknippades med hög kvalitet och exklusivitet.²³⁶ Många läsare lockades därför att ta del av innehållet i annonsen, och genom associationen utnyttjades Hugo Boss goda renommé för att ge en fördelaktigare bild av försäkringen. Renommésnyltningen ansågs självständigt vara tillräcklig för att utgöra förbudsgrund.

8.5 Firmalagen

En produkt kan prydas med ett varukännetecken i vilket näringsidkarled som helst. Ett varukännetecken anger alltså inte i första hand vem som de facto står bakom en produktion, eller var denne har sitt säte. Det är istället firmabeteckningen med dess utpräglade ursprungsangivelsefunktion som anger detta.²³⁷ Näringskännetecknet symboliserar alltså den specifika varans ursprung, det identifierar varans tillverkare eller dess distributör och anger ett kommersiellt eller geografiskt ursprung.

²³² Jfr Ahlberg Kerstin m.fl., Väl ansedda varumärken och förväxling genom associationer. s.129.

²³³ NJA 1937 s.209.

²³⁴ Bernitz m.fl. Immaterialrätt 6 upplagan. 1998 s.191 och s.241.

²³⁵ Se Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken, s. 50.

²³⁶ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken, s 51.

²³⁷ Ekelund, Anseende och Associationsskydd. s. 12.

Firmamärkets och varumärkets funktioner är emellertid likartade och överlappas mer och mer, vilket avspeglas i det korsvisa skyddet i FL och VmL. I framför allt reklam kan det vara omöjligt att avgöra om det är fråga om t.ex. ett varumärke, en firma eller en corporate identifier. Ofta säljs produkten med angivande av firman i varukännetecknet. Detta är vanligt i t.ex. bilbranschen. Ett annat exempel på att funktionerna ibland är liknande är märkesdifferentiering (se ovan), d.v.s. firmabeteckningen används som varumärke i många olika produktbeteckningar.

Ett tydligt exempel där varumärket hade en firmarättslig funktion och kunde anses vara angivare av ursprung i vid bemärkelse, uppger Ekelund.²³⁸ Coca-Cola bryggdes innan på licens av Pripps. Pripps hade sin firmateckning synlig på förpackningen, men varumärket Coca-Cola förknippades med ett annat kommersiellt ursprung än Pripps.

I Ju Ds 1993:97 S.63 sägs att eftersom Fimalagen utformats i nära anslutning till Varumärkeslagen, bör eventuella förändringar i Varumärkeslagen följas på motsvarande sätt i Fimalagen. Det framhölls i äldre förarbeten att Kodakregeln t.o.m. borde få en ännu vidare tillämpning inom firmarätten än inom varumärkesrätten.²³⁹ För att överensstämman med Varumärkeslagen förändrades därför FL genom Prop. 1994/95:59, och den 1/1 1995 trädde den nya 6§ FL i kraft.²⁴⁰ Denna var utformad så att FL harmoniserade med motsvarande regel i 6§ 2st. VmL.

FL 6 § lyder: ”Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan åberopas även till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.”

Rekvisitet ”otillbörlig fördel” har prövats av HovR.²⁴¹ Tylöfönsters firmaregistrering hävdades, då Tylö AB ansågs vara synnerligen starkt inarbetat hos branschfolk och bland den stora allmänheten. Verksamheterna ansågs också vara så närliggande att det fanns en risk för antagande om kommersiellt samband. Därför kunde det antas att Tylöfönster drog otillbörlig nytta av Tylö AB:s uppnådda goodwill.

I den tyska rätten tas ett helhetsgrepp på varu- och näringskännetecken i en enhetlig känneteckensrättslig lagstiftning för närings- och varukännetecken. Levin vill ha en sådan samlad ensamrättslagstiftning för varu- och näringskännetecken, geografiska ursprungsbeteckningar etc. Alla fyller de en liknande funktion och borde, för att kryphål, och andra konflikter p.g.a. en icke enhetlig lagstiftning skall undvikas, samlas i en allomfattande lag eller i vart fall samordnas.²⁴²

²³⁸ Ekelund, Anseende och Associationsskydd. s 12.

²³⁹ SOU 1967:35 s.189 ff.

²⁴⁰ SFS 1994: 1509 och 1510.

²⁴¹ T 829/95 1997-11-10. Se Essén, Firmarätt s.61.

²⁴² Levin, NIR 1994 s.528 f.

9 Mer om tillämpningen av 6§ 2st.

9.1 Allmänt om anseendeskyddets

tillämpningsområde

Det är inte till alla delar klart hur långt anseendeskyddet sträcker sig. Ytterligare praxisutveckling krävs därför i Sverige och inom EU. Klart är att skyddet inte är, och inte heller bör vara, begränsat till den direkta konkurrensrelationens område.²⁴³

Det står även klart att det ensamrättsliga skyddet inte är begränsat till varumärkets grundläggande funktion, den särskiljande, utan även till viss del innebär ett erkännande av varumärkets egenvärde. Utvecklingen av anseendeskyddet har inriktats på en förstärkning av reklamskyddet, d.v.s. skyddet mot utnyttjanden av gjorda marknadsinvesteringar och mot ageranden som kan leda till urvattning och andra skador på varumärkets marknadsföringsvärde.

Numera ingår enligt 6 § 2 st. ett investeringsskydd i uttrycket förväxlingsrisk.²⁴⁴ Därför torde det för att åtnjuta skydd räcka med en varumärkesanvändning utan skälig anledning. Detta förutsatt att det föreligger en risk för förfång, genom t.ex. en påvisad urvattningsrisk eller att en orättmätig fördel genom ett utnyttjande kan uppstå.

Skyddet för näringsidkares berättigade krav har alltså blivit starkare, men inte på bekostnad av konsumenternas intressen, utan genom en ytterligare inskränkning av de illojala konkurrensintressena. Utgångspunkten, det direkta föremålet för skyddet, i den nya lagstiftningen är till viss del en annan än i den gamla lagen. Men detta har inte lett till någon försämrad rättsställning för konsumenterna.

Inte någonstans i den svenska lagstiftningen ges någon explicit reglering till skydd mot snyltning i alla sammanhang. Vad det gäller regeln 6§ 2st., är dess syfte inte att värna alla varumärken eller att erbjuda ett skydd vid varje situation då ett, ens med ett väl ansett varumärke, liknande eller identiskt kännetecken används.

Ett väl ansett varumärke behöver dock inte vara ett världsmärke med internationell utbredning. Det räcker att det är tillräckligt väl ansett inom landets gränser.²⁴⁵ Men ju fler varuslag som kan förknippas med ett kännetecken och ju vidare kännedom om kännetecknet sträcker sig, desto längre kan skyddet utsträckas. Ett mycket starkt skydd, kanske t.o.m. i alla klasser, kan således medges för ett fåtal verkligt erkända världsmärken, Microsoft, Walt Disney, Mc Donald's, IBM, Coca-Cola, Porsche, Sony, o.dyl.

²⁴³ Jfr. Medghoul, Den ”nya Kodakregeln s. 4. med hänvisning.

²⁴⁴ Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.35.

²⁴⁵ Levin, Noveller i varumärkesrätt, s. 32. Och Kur, IIC 1992 s.218.

9.2 Avvägningar mellan olika intressen

Efterhand kan ett egenvärde kontinuerligt stegras till dess att varumärket anses vara väl ansett. En skada kan dock inträffa redan på ett för nästan alla okänt känneteckens egenvärde. Antag att det finns två liknande kännetecken med olika innehavare. Så fort en individ som ingår i omsättningskretsen, eller i någon av de två omsättningskretsarna, har en möjlighet att på något sätt komma i kontakt med de båda kännetecknen, (inte nödvändigtvis vid samma tillfälle) finns det nämligen en, kanske väldigt liten men likväl teoretiskt existerande, risk för att en skada eller en otillbörlig fördel samtidigt skall uppstå för någon av varumärkesinnehavarna.

Naturligtvis skall behovet av ett starkt ensamrättsligt skydd mot negativ påverkan av varumärkets kommersiella värde beaktas. Å andra sidan finns det samtidigt befogade konsumenträttsliga intressen att upprätthålla.²⁴⁶ En välbalanserad lagstiftning som söker motverka illojala näringsidkarintressen men ger utrymme för och fredar de redliga, torde dock oftast även gagna konsumenternas intressen.

Även intresset av att förhindra uppkomsten av en monopolsituation som kan begränsa konkurrenternas möjligheter att effektivt saluföra varor bör tillmötesgå. En avvägning är alltså nödvändig att göra. Även om de konkurrensrättsliga intressena i första hand bör tillgodoses inom ramen för annan lagstiftning, måste de olika delarna av rättssystemet korrelera för att inte olösliga konflikter skall kunna uppstå.

Om skyddet för varumärkets kommunikationsfunktion förstärks, bör det därför samtidigt kompletteras med regler för att förhindra att alltför starka kännetecken eventuellt sätter den marknadsstyrande funktionen ur spel.²⁴⁷

Ett alltför utvidgat skydd för starka varumärkens egenvärde kan ur konkurrensrättslig synvinkel vara föga tilltalande. Genom att förstärka redan starka företags positioner på bekostnad av nyetablerade marknadsaktörer och de som tänkt sig äntra marknaden, riskerar ensamrättskyddet att alltmer bli den starkares rätt.

Det stora antalet märken på marknaden nuförtiden ökar förväxlingsmöjligheterna, vilket kan motivera ett brett skyddsomfång. I takt med de ständiga nyetableringarna och den ökande globaliseringen tilltar emellertid även det legitima behovet av att kännetecken i form av ett begränsat antal lämpliga namn hålls fria och tillgängliga eller att de i alla fall ges en snäv skyddszon. Ett omfattande ensamrättsligt skydd måste, för att inte onödigtvis förhindra marknadsetablering och expanderings, således ge akt på andra marknadsaktörers legitima möjligheter till varumärkesutformning.²⁴⁸ Dessa hänsyn till de konkurrensrättsliga intressena nödvändiggör samtidigt också ett visst upprätthållande av specialitetsgrundsatsen.²⁴⁹

Ett omfattande skydd för ansedda varumärken har också den negativa effekten att en konstgjord särställning, ett artificiellt monopol kan skapas.²⁵⁰ En intensiv marknadsföring med suggestiv och känsloladdad reklam kan nämligen ge en väldigt unik image för ett varumärke med ett stort skyddsomfång. Att konsumenten identifierar och jämför olika varor kan då leda till föreställningen att en produkt med ett väl ansett varumärke har egenskaper som väsentligen skiljer sig från alla liknande produkter som inte är märkta med detta varumärke. En produkt med ett väl ansett varumärke kan därför, mer än vad som rent

²⁴⁶ Jfr Levin Noveller i varumärkesrätt, s. 101 f., samt Wessman NIR 1993 s.207.

²⁴⁷ Levin, NIR 1994 s.528.

²⁴⁸ Jfr Annette Kur, IIC 1992 s.218 ff., Wellknown marks- What`s it all about? Citerad av Wessman i NIR 1993 s.208.

²⁴⁹ D.v.s. att i normalfallet sträcker sig ensamrätten inte utanför varuslagslikhetsområdet. Se 6 § 1st. VmL.

²⁵⁰ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.58.

faktiskt är berättigat, komma att skiljas från andra, objektivt sett likartade och i hög grad likvärdiga produkter men med ett annat namn.

Enligt EGD: s praxis²⁵¹ utgörs en produkts marknad av utbytbara varor. Om andra varor i praktiken inte anses vara substitut för det väl ansedda varumärkets varor, så konkurrerar de bara i teorin. Således har två olika marknader skapats. Det väl ansedda varumärket representerar då, helt utan konkurrens, den enda produkten på den egna marknaden.

För att förhindra sådana olyckliga konkurrensbegränsningar bör skydd bara medges för de kännetecken som riskerar att lida allvarlig skada. Eller om en otillbörlig fördel verkligen kan dras. Detta oavsett om märket är väl ansett eller ej.

Näringsidkare skall skyddas från illojal konkurrens, men på samma gång skall varumärkesinnehavaren bara fredas mot orättfärdig varumärkesanvändning, och inte mot en, för en fungerande marknadsekonomi, nödvändig konkurrens från andra varumärken. Av samhällsekonomiska skäl går därför konkurrens- och konsumenthänsyn före varumärkesskyddet, om det inte finns en risk att användningen av det åberopade varumärket vilseleder om det kommersiella ursprunget eller innebär en förväxlingsrisk.²⁵²

Därför finns det samtidigt vissa möjligheter att i marknadsföringen på olika sätt upplysa om ett annat varumärke genom att t.ex. hänvisa till det i ett neutralt citat. En i viss utsträckning jämförande reklam är, i den mån den är rättvisande, accepterad i både MfL och VmL.²⁵³

En av dessa fåtaliga situationer då ensamrätten begränsats för att tillgodose motiverade intressen, är vid marknadsföring av en näringsidkares tillhandahållande av tillbehör, reservdelar och service. Om verksamheten har tillräcklig anknytning till varumärket får det, med vissa begränsningar, nyttjas och åberopas vid marknadsföringen. Även vid försäljning av parallellimporterade varor kringskärs i viss utsträckning ensamrätten. Varumärkesinnehavarens önskan att förhindra parallellimport kan innebära en konstlad uppdelning av den gemensamma marknaden och kolliderar därmed med EU-principen om fri rörlighet för varor.

Den i Sverige tidigare så centrala ursprungsangivelsefunktionen kom till uttryck bl.a. i en global konsumtionsprincip vid parallellimport. I.o.m. EU-inträdet har vi gått över till en inom EU-området gällande regional konsumtion. Denna innebär att ensamrätten till viss del konsumerats när varor med varumärkesinnehavaren tillstånd förts ut på den gemensamma marknaden. Sådana varor får fritt överlåtas vidare under sitt ursprungliga varumärke. Däremot går nationella varumärkesrättigheter före den globala konsumtionsprincipen i EU-rätten. Varorna är inte "äkt" om de importerats från ett land utanför EU, oavsett om de är lovligt släppta och märkta i detta land.²⁵⁴

Eftersom parallellimport i viss utsträckning är tillåten, måste det också vara möjligt för parallellimportören att använda sig av varumärket på ett legitimt sätt för att informera konsumenterna att han har produkterna i sitt sortiment.²⁵⁵ Om en, av någon anledning, icke auktoriserad återförsäljare vid en saluföring använder ett väl ansett varumärke, kan detta emellertid innebära att en otillbörlig vinst görs, och att en goodwillskada för den ursprungliga varumärkesinnehavaren uppstår.²⁵⁶

Trots att parallellimporten varit legitim kan alltså en marknadsföring, med hjälp av varornas kännetecken, vara ett illojalt sätt för en icke lika väl ansedd avsättare av varor att skaffa sig ett bättre anseende. Varumärkesinnehavaren har därför rätt att i vissa sådana fall förhindra

²⁵¹ Se Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.58.

²⁵² Se Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.32 f.

²⁵³ SOU 1958:10 s.237.

²⁵⁴ Levin, NIR 1994 s.521.

²⁵⁵ Jfr. Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s. 33.

²⁵⁶ Jfr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt s.48 ff.

viss användning av ett väl ansett kännetecken t.ex. vid en annonsering som kan leda till skador på ett känsligt varumärkes luxuösa image²⁵⁷

I rättsfallet Centrafarm/Winthrop, (mål 16/74 [1974] ECR 1183) fastslogs det att, i.o.m. att varumärkesinnehavaren bedrivit försäljning av produkten i de bägge EG-länder som saken gällde, hade varumärkesinnehavaren förbrukat sin rätt att förhindra parallellimport. Varorna hade ju samma kommersiella ursprung.

Begränsningar i tillåtligheten att använda annans varumärke i samband med parallellimport statuerades i Ballantine-rättsfallet: (C-349/95 11 november 1997) Detta domslut innebär ett erkännande av varumärkens skyddsvärda anseende och de stora ekonomiska intressen som står på spel. George Ballantine & Son Ltd. m.fl. protesterade mot den ommärkning av whiskyflaskor som distributionsfirman Fritz Loendersloot företog. De menade att fara förelåg för att bilden av deras varor som väl ansedda lyxvaror skulle kunna skadas.

Loendersloot distribuerade whiskyn till parallellimportörer och avlägsnade då identifikationsnummer och ordet "pure" på de nya etiketter som sattes på flaskorna. Loendersloot ansåg att användningen av identifikationsnummer hade som syfte att bekämpa parallellimport. Ballantine menade att syftet istället var att bekämpa kopiering och att förenkla återtagning av defekta varor.

Den holländska överrätten bad EG-domstolen om ett förhandsavgörande. EG-domstolen påpekade först att det finns konkurrensrättsliga regler som skall skydda parallellimportören i de fall av dylik otillbörlig konkurrensbegränsning som Loendersloot syftade på. EG-domstolen fastslår vidare att om anseendet kan skadas har varumärkesinnehavaren rätt att med hjälp av den varumärkesrättsliga ensamrätten hindra ommärkning. Den enda inskränkningen av denna rätt som tillåts är om ommärkning varit nödvändig för att få saluföra varan i landet i fråga. Om varans anseende däremot inte kan skadas, och varumärkesinnehavaren informeras därom, är ommärkning tillåten. Detta om det kan anses nödvändigt för att förhindra en konstlad avskärmning av medlemstaternas marknader.

9.3 Frågor som kan ställas i samband med tillämpandet av helhetsbedömningen

Hur hög är risken, i det enskilda fallet, för en negativ inverkan på ett känneteckens fristående värde vid ett otillbörligt nyttjande av ett liknande eller identiskt kännetecken i näringsverksamhet? Tillika, hur stor kan denna negativa påverkan bli? Dessa förhållanden är beroende av en mängd olika faktorer, och bör därför beräknas efter ett antal skilda kriterier.

P.g.a. problemformuleringarnas i praktiken närbesläktade natur är en kumulerad utredning av dels förväxlings- och associationsrisken, och dels bedömningen av hur stor den slutliga skadan kan förväntas bli, såväl praktiskt som teoretiskt att föredra.

Två anknytande frågeställningar kan formuleras på följande sätt. I vilken utsträckning skall ett varumärke behöva tåla risken för sammankopplingar med ett annat varumärke? Är den påverkan varumärket utsätts för, när ett liknande eller identiskt kännetecken används, tillräckligt kraftig för att ett skydd skall kunna påkallas? En annan fråga som kan ställas i anslutning till dessa avvägningar är: hur känsligt är det ursprungliga varumärket, d.v.s. hur hög är risken rent allmänt sett att varumärkets egenvärde påverkas negativt vid användande av liknande eller identiska kännetecken ?

²⁵⁷ Jfr. Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s. 34.

Vid en fullständig helhetsbedömning bör avseende fästas vid hur stor den andel är av de som känner till det ursprungliga varumärket, och som samtidigt kan komma i någon form av kontakt med det liknande eller identiska kännetecknet, samt därigenom påverkas av brukandet. Hänsyn kan dessutom också behöva tas till hur ofta och hur länge de som känner till det ursprungliga varumärket utsätts för påverkan. För att ytterligare komplicera bilden kan hänsyn också behöva tas till andra faktorer, som t.ex. i hur hög grad de individer som känner till det ursprungliga varumärket påverkas, och hur negativ dessa personers nya bild av kännetecknet blir jämfört med den de hade innan.²⁵⁸

Effekten, den slutliga ekonomiska skadan i det specifika fallet kan också bero av de speciella förhållanden som eventuellt råder på de skilda marknaderna, samt olikheter i distributionssätt och omsättningskretsarnas sammansättning.²⁵⁹ Hur ser kundkretsen ut som påverkas? Vilken typ av kunder vänder sig de olika märkesanvändarna till? En negativ påverkan leder till större skada i en köpstarkare omsättningskrets. Olika varor med samma varumärke och med samma rättighetsinnehavare kan vända sig till olika omsättningskretsar med olika ekonomiska förutsättningar.

Även frågeställningar om varans natur kan ingå i en inträngsbedömning. Vad är det för typ av varor? Vilka användningsområden avses för de bägge varorna, och föreligger det påtagliga skillnader i prisnivåerna? Ett och samma varumärke med samma rättighetsinnehavare kan, som tidigare påpekats, representera olika typer av varor. Det kan dels vara fråga om dyra varor som motorbåtar, dels billigare (t.ex. flytvästar).²⁶⁰ Är det den andel av konsumenterna som är flytvästkunder eller motorbåtskunder som påverkas mest negativt?

Hänsyn måste även tas till hur känt och ansett det ursprungliga märket är. (Om det primära kännetecknet är välkänt ökar associationsmöjligheterna.) Men även storleken på skadan, ökar typiskt sett om varumärket representerar stora värden. Även varumärkets objektiva utformning kan i sig ha en ursprunglig, associationsskapande förmåga, som också bör beaktas vid undersökningen.

Omsättningskretsar är, framför allt nuförtiden, inte av konstant utan flexibel beskaffenhet. Att en konsument ingår i en viss marknad ena dagen innebär inte att så är fallet nästa dag. Det ensamrättsliga skyddet måste i möjligaste mån beröra alla märkesinnehavarens potentiella och rättmätiga möjligheter att med varumärkets hjälp "värva och odla en kundkrets".²⁶¹ Hänsyn bör därför, enligt min mening, trots praktiska svårigheter försöka tas till den fortsatta, och i framtiden eventuellt förändrade, användningen av kännetecknena.²⁶²

Man bör beakta en expanderad användning av det ursprungliga eller det liknande varumärket om en sådan är trolig. En naturlig expansion kan ske genom en utökad omsättning inom kundkretsen eller en utvidgad kundkrets. Varumärket kan emellertid också komma att användas för andra produkter eller målgrupper genom t.ex. licensiering.

²⁵⁸ Jag bortser här ifrån möjligheten att användandet av det liknande kännetecknet kan påverka det primära varumärkets kommersiella värde i positiv riktning genom att t.ex. fler människor kommer i kontakt med det primära varumärket. Om de positiva effekterna skulle överväga lär det ju aldrig påkallas en prövning av den ursprungliga rättighetsinnehavaren.

²⁵⁹ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.39.

²⁶⁰ Wessman, NIR 1993 s.212 ff.

²⁶¹ Medghoul, Den "nya Kodakregeln" s.7.

²⁶² Jfr Medghoul, Den "nya Kodakregeln" s.4 f.

9.4 Mer om den praktiska tillämpningen

P.g.a. näringslivets förutsebarhetsbehov skulle det vara önskvärt med entydiga fastställda kriterier för lagens tillämpning. Enbart en vag vägledning i form av en hänvisning till att i varje enskilt fall skall skönmässiga hänsyn tas till samtliga omständigheter, leder till osäkerhet och eventuellt långvariga, obehövliga och dyra processer.²⁶³ Kravet på rättslägetes förutsägbarhet, genom tillhandahållandet av synliga mätbara egenskaper, är ett krav på rättssäkerhet som i första hand skall tillfredsställas genom en klar och tydlig rättspraxis på intrångsområdet.

När domstolen vid en intrångsbedömning tillämpar anseendeskyddet är en helhetssyn på skaderisken för det väl ansedda varumärket det väsentliga. Men i praktiken är det omöjligt att vid varje enskilt fall ta alla, i kapitlet ovan, redovisade hänsyn. Uppräkningen av olika hänsyn anger en målsättning och skall ses ur ett teoretiskt perspektiv.

Om det ens skulle gå att få svar på alla frågor, skulle marknadsundersökningarna bli alltför omfattande, tidskrävande och dyra. Frågor om konsumenters uppfattning om kvalitet, och om de kommit i kontakt med efterbildningen o.s.v. är dock nödvändiga att ställa.²⁶⁴ Omständigheterna i det enskilda fallet får sedan vara vägledande för marknadsundersökningarnas vidare utformning.

För att uppskatta ett primärt, (ursprungligt) varumärkes eventuella skyddsvärde krävs det alltså bl.a. en kvantitativ marknadsundersökning av omständigheterna i det enskilda fallet. Frågeställningarna som skall besvaras i denna kvantitativa undersökning kan formuleras på följande sätt: hur stor är den procentandel av omsättningskretsen som känner till varumärket? Alternativt, såsom i USA: hur stor är den procentandel av allmänheten i stort som känner till varumärket?

USA har som sagts lämnat en ensidig diskussion om omsättningskretsar för att bestämma ett känneteckens skyddsvärde. Istället har en koncentration på skaderekvisitet gjorts. Vidare tas det i USA även hänsyn till den sekundära känneteckensanvändningens geografiska omfattning, marknadsföringens och publicitetens omfattning och varaktighet, samt sambandet mellan handelskanaler och varornas art.²⁶⁵ Hur kan allmänheten tänkas uppfatta situationen? Hur stor är risken för skada och hur stor kan skadan tänkas bli?²⁶⁶

P.g.a. att skyddet även i Sverige utvecklats till att vara ett värn för gjorda marknadsinvesteringar, kan även rent ekonomiska faktorer läggas in i en helhetsbedömning.²⁶⁷ Marknadsundersökningar bör, enligt Wessman,²⁶⁸ kompletteras med efterforskningar om reklaminsatser, produktionstraditioner, varumärkets slagkraft o.dyl. I USA har sådana undersökningar företagits under många år.

Varumärkesinnehavaren har bevisbördan. Uppgiften att påvisa rekvisitens täckning, vid osäkerhet därom, ligger alltså hos innehavaren av ett påstått väl ansett varumärke. Denne skall t.ex. göra det troligt att risk för förfång föreligger.

För att det erkännande av varumärkets individualisering som till viss del skett skall få genomslag, och för att ett utökat skydd för varumärkets egenvärde i framtiden skall kunna medges, krävs det att varumärkesinnehavarna inser att det i större utsträckning är upp till dem själva att tillvarata sina intressen. Eftersom det nyligen medgivna skyddet för dessa

²⁶³ Jfr Grundén NIR 1994 s.544.

²⁶⁴ Wessman NIR 1993 s.217.

²⁶⁵ Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.39.

²⁶⁶ Kerstin Ahlberg m.fl., Väl ansedda varumärken och förväxling genom associationer s.139.

²⁶⁷ Levin, NIR 1995 s.477.

²⁶⁸ Wessman, NIR 1993 s.217.

funktioner inte är konsumentorienterade, är det av central betydelse att varumärkesinnehavarna själva bevakar sina intressen och processar vid eventuella intrångssituationer.

Vid domstolens bedömning av hur anseendet kan påverkas, skall utgångspunkten vara troliga reaktioner hos en tänkt genomsnittlig person i omsättningskretsen.²⁶⁹ I de olika fallen bör hänsyn också tas till vissa riktlinjer som efterhand utarbetas i praxis. Även om inte statiska gränser för t.ex. förväxlingsbarhet slaviskt skall följas, torde en låg grad (15-20%)²⁷⁰ av faktiskt påvisad sammankoppling räcka.

Domstolen bör sedan, med en värdering av alla relevanta omständigheter, i en nyanserad helhetsbedömning och med hjälp av domarnas egna omdömen kunna komma till rätt slutsats.²⁷¹

Vid osäkerhet om lagtillämpningen skall domstolen i enlighet med artikel 177 Romfördraget begära ett förhandsavgörande av EGD angående tolkning av direktivet. Artikel 177 skiljer icke mellan fakultativa och bindande rättsakter.²⁷²

Som avslutande exempel från praxis kan nämnas Ferrari-målet.²⁷³ Här ansågs bilmärket Ferrari vara berättigat till Kodakskydd. Men i just detta fall bedömdes inte användning av märket Ferrari Textile Technique för textilvaror utgöra ett otillbörligt goodwillnyltande. Ferrari Textile Technique kunde alltså registreras. Detta dels p.g.a. att det var inarbetat och dels för den stora olikheten mellan varuslagen.

V & S har, framgångsrikt, slitit många tvister angående illojal användning av varumärket Absolut. Detta för de mest skilda produkter såsom Absolut Bröd, Absolut lördag, Absoluth och Absolut Rent. Ett företag använde sig av kännetecknet Absolut Rent för rengöringsprodukter, och V & S lämnade in stämningsansökan.²⁷⁴ HovR ansåg Absolut Vodka vara väl ansett. Samt att användningen av Absolut på detta sätt spontant torde leda tanken till V & S:s väl ansedda varumärke. Trots att en direkt förväxlingsrisk inte förelåg ansåg domstolen att ett otillbörligt utnyttjande av det väl ansedda varumärkets goodwill skett. Ett intrång hade därför begåtts.

Sofieros Bryggeri försökte få Tulosba Akdov (Absolut Vodka baklänges) registrerat. PBR konstaterade att Vin & Sprits märke är väl ansett, och att de bägge märkenas likhet i skrift är tillräcklig för att risk för urvattning skall föreligga.²⁷⁵

²⁶⁹ Jfr Wessman, NIR 1993 s.207.

²⁷⁰ Grundén, Skyddet för kännetecknen, NIR 1995 s. 239.

²⁷¹ Wessman, NIR 1993 s.217.

²⁷² Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken s.32.

²⁷³ PBR 92/547.

²⁷⁴ Mål nr.T-78-97. Se Brand News 1/99 s. 8 f.

²⁷⁵ BN 5/99.

10 Framtida utveckling av anseendeskyddet

Då varumärkets roll kontinuerligt förändras, måste lagstiftande och rättstillämpande myndigheter i samma takt modifiera sin syn på varumärkets betydelse. Frågan är om skyddet idag är tillfyllest. Detta med hänsyn tagen till marknadens förändrade struktur, och de nya skyddsbehov som följt.²⁷⁶

För att känneteckensinnehavaren skall våga göra den stora investering som krävs för att erövra marknadsandelar idag, krävs ett effektivt skydd av varumärkets kommunikations- och reklamfunktion. Med tanke på den roll som marknadsföring spelar är, enligt Levin,²⁷⁷ det skydd för varumärkets reklamfunktion, som går att utläsa indirekt ur 6§ 2st. inte tillräckligt.

Utvecklingen bör därför fortsätta att gå mot ett utökat erkännande av kännetecknens skyddsvärda egenvärde. Näringsidkarskyddet bör ha en mer framskjuten position i VmL, och den marknadsstyrande funktionen, med sitt reklam- och garantiskydd, i högre grad, hamna i förgrunden.²⁷⁸

Även inom EU-rätten är en förändring genom att investeringsskyddet utvecklas och stärks önskvärd. Den tolkning av varumärkesrättens särskilda föremål som kommer till uttryck i HAG II-omen bör enligt Levin vidareutvecklas mot ett mer omfattande skydd än vad som följer direkt av ordalydelsen i lagstiftningen.²⁷⁹ Detta för att effektivt freda känneteckensinnehavarens rätt att identifiera sig och skilja sig från andra på marknaden.²⁸⁰

I andra fall än rena kränkingsfall ligger, enligt min mening, huvudsakligen förfånget för den utnyttjade, inte i att intrångsgöraren använder sig av det kända namnet på ett sätt som sårar, utan just i att rättighetsinnehavaren inte, åtminstone inte till fullo, får betalt för användandet. (Detta oavsett om det är fråga om ett känt märkes eller t.ex. en känd persons namn.)

Det stora ekonomiska intresset av ett starkt beskydd för varumärkets kommersiella värden som innehavaren av ett väl ansett varumärke kan ha, beaktas idag, i vart fall delvis, i lagstiftningen. Detta kan ses som ett uttryck för att skadan, d.v.s. förlusten, inte anses vara av intellektuell, utan främst ekonomisk art.

Rättstillämparen bör emellertid i ännu större utsträckning ta hänsyn till de väl ansedda varumärkenas kommersiella funktion. Trots detta, anser jag att det inte i första hand är omfattningen, utan formerna för anseendeskyddet, som måste ses över. Så bör ske för att skyddet mer rättvist skall kunna omfatta all otillbörlig användning av samtliga varumärken med ett befogat skyddsbehov, med uteslutande av de övriga.

Alla i ett rättsfall relevanta omständigheter borde i möjligaste mån beaktas när ett domslut fattas. Följaktligen anser jag att detta skall eftersträvas i processer, som genomförs med hänsynstagande till alla *presenterade* fakta. Så låter sig endast göras om utrymme i lagstiftningen ges för en relativ och nyanserad helhetsbedömning, grundad på någorlunda anpassningsbara kriterier.

²⁷⁶ Levin NIR 1994 s.524 f.

²⁷⁷ Levin NIR 1994 s.15 f.

²⁷⁸ Jfr Levin NIR 1994 s.527 f.

²⁷⁹ Levin NIR 1994 s.527.

²⁸⁰ Jfr Levin NIR 1994 s.529.

En sådan flexibel lag återfinns, som jag tidigare påpekat, i den beneluxiska art. 13 A. Varumärken kan här fredas mot alla former av otillbörlig användning, såväl inom som utom varuslagslikhetsgränserna. En självständig bedömning, baserad på alla omständigheter, utförs.

Felet med det svenska anseendeskyddet är att rättstillämparen vid bedömningen av om prövning överhuvudtaget bör medges och om fördel eller förfång är för handen, hänger upp sig på vissa otillräckliga och rigida rekvisit. Exempelvis hur ansett varumärket är, om förväxlingsbarhet föreligger och om utnyttjandet skett utom eller inom varuslagslikhetsgränserna.

För att inte skyddet skall vara föga tillfredsställande bör istället, i svensk varumärkesrätt såsom i USA, mer hänsyn tas till hur otillbörligt användandet är och hur stor risken för skada är. En större koncentration bör också ske på hur mycket anseendet utnyttjas samt hur varumärket kan tänkas påverkas av skadan i det enskilda fallet. Hur stor är den föreliggande skadan på ett känneteckens anseende, och hur stor är fördelen av utnyttjandet?

Jag anser inte, som jag tidigare påpekat, att associationsrisken endast utgör en del av förväxlingsrisken. Istället är både association och förväxling olika delar av helhetsbedömningen, och skall således bedömas åtskilt. Det är dessutom, som jag framhållit, måhända svårare att direkt förväxla, men kanske lättare att indirekt förväxla, och definitivt att associera till ett välkänt märke. Därför är det viktigt för de välkända märkena med förekomsten av ett starkt associationsskydd som sträcker sig såväl inom som utanför varuslaget.

Kanske är det för att associationsskyddet skall kunna utvecklas i framtiden dags att använda en annan ordalydelse i lagtexten. Det kan tänkas att man när det är fråga om en eventuell associationsrisk, skulle kunna stödja sig på en i lagtexten använd ordalydelse som resonerar i termer som att *varumärkesintrång* skall kunna åberopas vid en risk för förväxling *eller* association. Detta istället för att varumärkesinnehavaren, när det är fråga om en associationssituation, skall behöva åberopa förväxlingsbarhet och då förlita sig på att detta anses inbegripa en risk för association.

11 Bilaga A

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

[Notera att ”känt” i denna svenska översättning bytts ut mot ”väl ansett” i den färdiga lagtexten.(min kommentar)]

Artikel 4

Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter

1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras
 - a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
 - b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses
 - a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket ifråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken:
 - i) EG-varumärken,
 - ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesmyndighet,
 - iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten ifråga,
 - b) EG-varumärken som i enlighet med förordningen om EG-varumärken gör befogat anspråk på anciennitet gentemot ett varumärke i a ii och a iii även om det senare varumärket inte har vidmakthållits eller innehavaren inte förnyat registreringen,
 - c) ansökan om varumärken nämnda i a och b under förutsättning av deras registrering,
 - d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet "välkänt" i artikel 6a i Pariskonventionen.
3. Ett varumärke skall inte heller registreras eller, om det är registrerat, skall det kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med, eller liknar ett äldre EG-varumärke enligt punkt 2, och det avses bli registrerat för eller har registrerats för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre EG-varumärket är registrerat, om det äldre EG-varumärket är känt i gemenskapen och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre EG-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:

a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten ifråga och användningen av det yngre varumärket utan skäl原因 anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

b) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.

c) Om användningen av ett varumärke kan förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som sägs i punkterna 2 och 4 b och särskilt

i) rätten till ett namn,

ii) rätten till egen bild,

iii) en upphovsrätt,

iv) en industriell rättighet.

d) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre kollektivmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut högst tre år före tidpunkten för ansökan.

e) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre garanti- eller kontrollmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut inom en tid som fastställts av medlemsstaten ifråga före tidpunkten för ansökan.

f) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor och tjänster och till vilka var knutna en rätt som på grund av bristande förnyelse har upphört högst två år före ansökan, förutsatt att innehavaren av det äldre varumärket inte gett sitt tillstånd till registreringen av det yngre varumärket eller inte använt sitt varumärke.

g) Om varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt.

5. Medlemsstaterna kan om det är lämpligt tillåta att varumärket inte skall vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.

6. En medlemsstat kan med avvikelse från punkterna 1-5 bestämma att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den staten före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser skall gälla för varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten.

Artikel 5

Rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen

av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

4. Om en medlemsstats bestämmelser inte gör det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkterna 1 b eller 2 före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

5. Punkterna 1-4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

12 Källförteckning

12.1 Litteratur

<Författare>	<Titel, upplaga etc.>
Ahlberg Kerstin m.fl. (Red. Levin och Wessman)	Brand News 1/99. Brand News 5/99. Brand News 6/99. Väl ansedda varumärken och förväxling genom associationer i : Varumärkesrättens grunder: kursen i Experimentell immaterialrätt, våren 1996 1. uppl. 1996.
Alin Josephine, Larson Helena Bergström Svante	Skadestånd vid varumärkesintrång Stockholm 1998. Kodakdoktrinen i gällande svensk rätt, NIR 1975 s.166.
Bernitz Ulf Bernitz Ulf	Marknadsföringslagen Stockholm1997. Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare Stockholm 1992.
Bernitz Ulf m.fl.	Den nya svenska marknadsföringslagen, NIR 1996 s. 128.
Bernitz Ulf m.fl. Cornish W.R. Ekelund Martin Essén Eric w. Gielen Charles	Immaterialrätt 6 upplagan. Stockholm 1998. Intellectual property 3:e uppl. London 1996. Anseende och Associationsskydd .Lund 1996. Firmarätt 3:e uppl Stockholm 1998. Harmonisation of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council. EIPR Vol. 14. No.8. August 1992 s.262 ff. Oxford.
Grundén Örjan	En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet? NIR 1994 s.542.
Grundén Örjan	Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s227.
Hyllinge	En ny nordisk känneteckensrätt för 2000-talet, NIR 1994 s. 530.
Konsumentverket/ KO Kur Annette Kur Annette	Marknadsföringslagen i praxis Borås 1996. Den nya tyska varumärkeslagen, NIR 1994 s.4. IIC 1992 s.218 ff Wellknown marks- What`s it all about? Weinheim, Tyskland.
Lassen Erik Lehman Michael Levin Marianne	Diskussion, NIR 1989 s.535 Stockholm. IIC 1986 s746 ff Weinheim, Tyskland. Översättarens kommentar till Annette Kur "Den nya tyska varumärkeslagen" NIR 1994 s.15.

Levin Marianne	De nordiska varumärkesutredningarna, NIR 1998 s574.
Levin Marianne	En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet, NIR 1994 s.516.
Levin Marianne Levin Marianne	Noveller i varumärkesrätt, Stockholm 1990. Varumärkesparodier och annan lek med andras kännetecken i ljuset av den nya Kodakregeln, SvJT 1992 sid 705.
Levin Marianne	Skyddet utanför varuslagsgränserna i EU, NIR 1995 s 464.
Levin Marianne, Bonnier Susanne	Praktisk varumärkesrätt Stockholm 1998.
Medghoul Salim Pawlo M.	Den "nya Kodakregeln" Stockholm 1994. Användningstvånget i svensk varumärkesrätt, NIR 1998 s.4.
Piper Henning	Der schutz der bekannten Marken, GRUR nr7 1996 s.429 ff.
Sandberg Bieniaszewski Anna	Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt, Stockholm 1994.
Ståhl Fredrik	Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl ansedda varumärken Stockholm 1997.
Wallberg Knud Wessman Richard	Nyskabelser i dansk varemärkeret. Häfte 2 1997. Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1993 s.202 ff.
Wessman Richard	Förväxlingsläran under förändring i Europa, NIR 1998 s.486 ff.

12.2 Rättsfall

Absolut Rent	Mål nr.T-78-97.
Arma Ni	MD 1987:11.
Audi Quattro	C 317/91 ECR 1993 I s. 6277.
Ballantine	C 349/95 ECR 1997 I s. 6227.
Blend	Svea HovR. 24 juni 1997.
Cambozola	C-87/97 (Pågående mål).
Centrafarm/Winthrop,	16/74 ECR 1183, s.1194.
Chalmersring	NJA 1937 s.209.
Claeryn/Klarein	The Benelux Court of Justice 1/ 3 1975.
Dynamit	NJA 1887 A 288.
Ferrari	PBR 92/547.
Friskis &Svettis	NJA 1992 s.633.
Galliano	NJA 1995 s. 635.
Grammofon	RÅ1921 H 70.

Hag I	C 192/73 ECR 1974 II s. 731.
Hag II	10/89, ECR 1990 s. 3711.
Hoffman La Roche	C 102/77 ECR 1978 >II s. 1139.
Hugo Boss	MD 1993:9.
Ideal Standard	C-9/93 ECR 1994 I s. 2789.
Jeep	RÅ1947 H 51.
Kodak	(1898) 15 RPC 105.
Lego	NJA 1987 s.923.
Marshall v. Sidebotham	(1901) 18 R.P.C. 43.
Pre-Glandin	MD 1987:10.
Puma/Sabel	C-251/95, ECR 1997 I s. 6191, (BGH 29.6. 1995).
Pussycat	Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. v. Pussycat Cinema Ltd (1979).
Rolls-Royce	1980 DT 828.
Sirena-fallet	40/70, ECR1971 s.69.
Terrapin /Terranova	119/75.
Tordenskjöld	U 1994 s.147 (SH).
Tylö	T 829/95 1997-11-10.

12.3 Övriga källor

Ds Ju 1992.13	Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
Proposition 1970:57 s.90	Angående otillbörlig marknadsföring m.m.
Proposition 1992/93:48	EES-avtalet och Immaterialrätten.
Proposition.1992/93:56	Ny konkurrenslagstiftning.
Proposition 1993/94:122	Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång.
Proposition 1994/95:59	Översyn av varumärkeslagen m.m.
Proposition 1994/95:123	Ny marknadsföringslag.
SOU 1967:35	Firmaskydd, betänkande med förslag till firmalag.
SOU1958: 10	Förslag till varumärkeslag.
Steinholz Daniel	SDS 20/5 1999 s. A16.