



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Therese Lindholm

Anseendeskydd inom varumärkesrätten

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Katarina Olsson

Ämnesområde: Immaterialrätt

Termin: HT 03

Innehåll

SAMMANFATTNING	5
FÖRKORTNINGAR	7
1. INLEDNING	8
1.1 Problembeskrivning och syfte	8
1.2 Frågeställningar och avgränsningar	9
1.3 Metod och material	10
1.4 Disposition	10
2. VARUMÄRKENS OLIKA FUNKTIONER	12
2.1 Den marknadsstyrande funktionen	12
2.2 Ursprungsangivelsefunktionen	12
2.3 Individualiseringsfunktionen	13
2.4 Kommunikationsfunktionen	13
2.5 Särskilt om varumärkens fristående värde	13
2.5.1 Det fristående värdets beståndsdelar	14
2.5.2 Förtydligande av begreppen kännedom, anseende och goodwill	15
3. EG-DOMSTOLENS TOLKNING AV DEN VARUMÄRKESRÄTTSLIGA SPECIALITETSGRUNDSATSEN	17
3.1 Ändamål och avgränsning för den harmoniserade rätten	17
3.2 Den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen	18
3.2.1 Grundläggande rekvisit	18
3.2.2 Förväxlingsrisk	19
3.2.3 Direkt och indirekt förväxling	20
3.2.4 Märkeslikhet	20
3.2.5 Varuslagslikhet	21
3.2.6 Associationsrisk och förväxling	21
3.2.7 Ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga	22
3.2.8 Principen om känneteckenskraft	24
3.2.9 Principen om växelverkan	25
3.2.10 Genomsnittskonsumenter	25
3.3 Anseendeskada inom ramen för ursprungsprincipen	25

4. EG-DOMSTOLENS TOLKNING AV ANSEENDESKYDDSREGELN	27
4.1 Skydd för varumärkens kommunikationsfunktion	27
4.2 Anseendeskyddsregeln	27
4.2.1 Grundläggande rekvisit	27
4.2.2 Märkeslikhet	28
4.2.3 Känt varumärke	28
4.2.4 Renommé och principen om känneteckenskraft	29
4.2.5 Förfång eller otillbörlig fördel	30
4.3 Typfall där anseendeskyddsregeln aktualiseras	30
4.3.1 Särfall	30
4.3.2 Behov av en annan infallsvinkel än vid traditionella förväxlingssituationer	33
4.4 Davidoff-avgörandet	33
4.5 Säkerhetsventil	35
5. DEN SVENSKA IMPLEMENTERINGEN AV VARUMÄRKESDIREKTIVET	36
5.1 Implementeringen av den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen	36
5.2 Tillämpning av den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen	37
5.3 Kommentar angående tolkningen av den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen	37
5.4 Implementeringen av anseendeskyddsregeln.	38
5.5 Tillämpning av anseendeskyddsregeln	38
5.5.1 Intrångspraxis	38
5.5.2 Administrativ praxis	40
5.6 Varumärkeskommitténs uttalande de lege ferenda	41
6. SAMMANFATTANDE ANALYS	43
BILAGA A	47
Varumärkesdirektivet	47
KÄLLFÖRTECKNING	57
LITTERATURFÖRTECKNING	58
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	60
EG-domstolen	60
Engelskt rättsfall	61

Sammanfattning

Det varumärkesrättsliga skyddsomfånget har påverkats av den globalisering och internationalisering som marknaden har genomgått under den senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet. En tydlig tendens är anpassningen av skyddsomfånget efter varumärkens ekonomiska värde. Uppsatsen besvarar frågan vilket skydd väl ansedda varumärken åtnjuter enligt svensk varumärkesrätt och hur detta skydd är utformat i förhållande till varumärkesdirektivet 89/104/EEG. Varumärkens anseende skyddas både inom ramen för det grundläggande skyddet i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen (4 § och 6 § 1 st. VmL) och genom det utökade skyddet i anseendeskyddsregeln (6 § 2 st. VmL).

En varumärkeskonflikt utspelar sig mellan innehavaren av ett skyddat varumärke och en person, fysisk eller juridisk, som söker registrering av ett liknande märke eller sedan tidigare redan använder ett sådant märke på marknaden. I en betydande del av fallen gäller det att avgöra om skillnaderna mellan varumärkena är tillräckligt stora för att undvika intrång. Det avgörande kriteriet för att erhålla det grundläggande skyddet i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen är om förväxlingsrisk i konsumentledet föreligger. Begreppet förväxlingsrisk skall tolkas utifrån en helhetsbedömning av den föreliggande märkeslikheten, varuslagslikheten och särskiljningsförmågan. Skyddet är begränsat till de varuslag som märket är registrerat eller inarbetat för. Skyddet tar därmed sikte på den direkta konkurrensrelation som föreligger mellan olika varumärkesinnehavare då liknande varumärken används för liknande varor.

Förutsättningarna för att erhålla det utökade skyddet för varumärkens anseende finns i anseendeskyddsregeln. Innehavaren av ett äldre varumärke kan förbjuda användningen av ett yngre kännetecken som snyltar på eller skadar det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Anseendeskyddsregeln uppställer inga krav på varuslagslikhet för sin tillämpning. Detta innebär att ett skydd upprätthålls för varumärken även utanför den direkta konkurrensrelation.

Den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen skyddar främst varumärkens ursprungsangivande funktion. Bestämmelsen utformades ursprungligen som ett konsumentskydd. Anseendeskyddsregeln skyddar främst varumärkens reklam- och garantifunktion och är därmed utformad som ett investeringsskydd för varumärkesinnehavaren.

Genom de tolkningsprinciper som EG-domstolen har tillämpat, bland annat principen om känneteckenskraft, har ett investeringsskydd ”flutit in” i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen. Principen om känneteckenskraft innebär att varumärken som är kända på marknaden och har hög särskiljningsförmåga erhåller ett mer omfattande skydd än varumärken med låg särskiljningsförmåga. Principen är av betydelse för

avgränsningen av skyddsomfånget både inom den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen och inom anseendeskyddsregeln. Principen innebär att skyddsomfånget följer graden av ursprunglig och inarbetad särskiljningsförmåga.

Då Sverige implementerade varumärkesdirektivet upprätthölls kriteriet förväxlingsbarhet som skyddsförutsättning i anseendeskyddsregeln. Detta medförde att HD i NJA 1995 s. 635 (Galliano-målet) upprätthöll en alltför snäv tolkning av kravet på märkeslikhet i förhållande till varumärkesdirektivet. Detta uppmärksammades av varumärkeskommittén i SOU 2001:26 och ett nytt lagförslag har utarbetats som bättre stämmer överens med varumärkesdirektivet.

EG-domstolen har nyligen, den 23 oktober 2003, i det så kallade Adidas-målet (C 408/01) givit besked om hur märkeslikhet skall tolkas i anseendeskyddsregeln. Genom EG-domstolens tolkningsbesked står det klart att förväxlingsrisk inte får vara ett kriterium för anseendeskyddsregelns tillämpning. Det kan påpekas att HD har begärt ett förhandsavgörande i NJA 2003 s. 163 (Jägermeister-målet) angående vilka krav på märkeslikhet som en medlemsstat får upprätthålla.

Inom svensk registreringspraxis har sedan länge upprätthållits ett anseendeskydd även inom varuslagsgränserna. Detta trots att anseendeskyddsregeln, enligt ordalydelsen, endast skall tillämpas då ett yngre varumärke snyltar eller skadar ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé utanför varuslagslikhetsgränserna. I Davidoff-målet (C 292/00) uttalade EG-domstolen att de skäl som bär upp det utökade skyddet för väl ansedda varumärken gör sig gällande både inom och utom gränserna för varuslagslikhet. Den svenska tillämpningen av anseendeskyddsregeln har därmed erhållit stöd i EG-domstolens praxis.

Förkortningar

Bet	Betänkande
Ds	Departementsserien
ECR	European Court Reports
EG-domstolen	Europeiska gemenskapernas domstol
HD	Högsta domstolen
HovR	Hovrätt
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright law.
JT	Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (1995:450)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv. Avd 1. Rättsfall från Högsta domstolen
PBR	Patentbesvärsträtten
PK	Pariskonventionen
Prop	Proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
REG	Rättsfall från EG-domstolen
RegR	Regeringsrätten
Rskr	Riksdagsskrivelser
RÅ	Regeringskansliets årsbok
SFS	Svensk författningssamling
SOU	Statens offentliga utredningar
SvJT	Svensk juristtidning
TR	Tingsrätt
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
Varumärkesdirektivet	Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar.
Varumärkesförordningen	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
VmL	Varumärkeslagen (1960:644)
WIPO	World Intellectual Property Organization

1. Inledning

1.1 Problembeskrivning och syfte

En varumärkeskonflikt utspelar sig mellan innehavaren av ett skyddat varumärke och en person, fysisk eller juridisk, som söker registrering av ett liknande märke eller sedan tidigare redan använder ett sådant märke på marknaden. I en betydande del av fallen gäller det att avgöra om skillnaderna mellan varumärkena är tillräckligt stora för att undvika intrång. Det avgörande kriteriet är om en förväxlingsrisk föreligger (den så kallade varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen). Skyddet är begränsat till de varuslag som märket är registrerat eller inarbetat för. Förutsättningarna för att erhålla det utökade skyddet för varumärkens anseende finns i anseendeskyddsregeln. Innehavaren av ett äldre varumärke kan förbjuda användningen av ett yngre kännetecken som snyltar på eller skadar det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Anseendeskyddsregeln uppställer inga krav på varuslagslikhet för sin tillämpning. Detta innebär att ett skydd upprätthålls för varumärken även utanför den direkta konkurrensrelation.¹

Marknadens utveckling under den senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har medfört att nya krav ställs på varumärkesrätten. De omständigheter som har påverkat det varumärkesrättsliga skyddsomfånget är bland annat att antalet varumärken har ökat. Den ökande trängseln på varumärkesmarknaden har medfört en insnävning av skyddsomfånget, vilket kan liknas vid att det har gått inflation i ensamrättens värde. Det finns dock omständigheter som har påverkat skyddsomfånget i motsatt riktning. Marknaden har globaliserats och internationaliserats, vilket har möjliggjorts av ekonomiska och tekniska framsteg.² För varumärkesinnehavaren innebär detta dels att stora investeringar i marknadsföringsåtgärder krävs för att nå ut till konsumenterna och dels att antalet potentiella varumärkeskonflikter har ökat. Marknadens expansion har drivit på en utvidgning av skyddet för ”väl ansedda” varumärken i praxis. Detta märks bland annat genom att skyddet för väl ansedda varumärken har ”flutit in” i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen genom de tolkningsprinciper som EG-domstolen har tillämpat vid bedömningen huruvida förväxlingsrisk föreligger. Tendensen märks även i EG-domstolens tolkningsbesked i Davidoff-målet (mål C-292/00) respektive Adidas-målet (C-408/01). Båda fallen har inneburit att en utvidgning av anseendeskyddsregelns tillämpbarhet.

¹ Kur, Anette, IIC 1992 s. 218-231, volym 23, *Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation – what’s it all about?*, Max Planck institute for foreign and international patent, copyright and competition law, Munich, 1992

² Wessman, Richard, *Varumärkeskonflikte -- Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Upplaga 1:1, Norstedts juridik AB, Elanders Gotab, Stockholm, 2002, s. 323-326.

Uppsatsen kommer att relatera EG-domstolens tolkning av anseendeskyddet till vad som antagits varit gällande svensk rätt innan senare tids avgöranden från EG-domstolen, tex. ställa det mot det så kallade Galliano-avgörandet och vad som anförts av Varumärkeskommittén i SOU 2001:26. Därtill har det för svenskt vidkommande en viss betydelse för hur 6 § VmL är utformad och hur den skiljer sig från varumärkesdirektivet. Uppsatsen behandlar gällande rätt de lege lata, men även de förändringar de lege ferenda som är aktuella.

Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilket skydd väl ansedda varumärken erhåller enligt svensk varumärkesrätt och hur detta skydd är utformat i förhållande till rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 89/104/EEG.

1.2 Frågeställningar och avgränsningar

Uppsatsen avser främst att besvara följande frågeställningar: Vilket skydd för varumärkens anseende innefattas i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen? Vilken utveckling i fråga om varumärkens skyddsomfång återspeglas i EG-domstolens praxis? På vilket sätt skiljer sig den svenska implementeringen av anseendeskyddsregeln från varumärkesdirektivet? Tillämpar svenska domstolar direktivkonform tolkning? Vilka förändringar de lege ferenda bör vidtas för att uppfylla varumärkesdirektivets krav?

Uppsatsen behandlar endast den harmoniserade gemenskapsrätten som den har kommit till uttryck genom EG:s varumärkesdirektiv 89/104. Detta medför att viktiga internationella konventioner, exempelvis Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av 1883 (PK), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-avtalet), World Intellectual Property Organization Recommendation (WIPO-rekommendationen) etc. inte behandlas inom ramen för uppsatsen. Förordning 40/94 om gemenskapsvarumärket behandlas inte heller. Bestämmelserna i varumärkesförordningen är dock utformade med varumärkesdirektivet som mall. De är därför i det närmaste identiska med varumärkesdirektivets bestämmelser, vilket innebär att de är avsedda att tolkas i enlighet med EG-domstolens praxis avseende varumärkesdirektivet.

Inom varumärkesrätten görs en distinktion mellan registreringspraxis och intrångspraxis. Då bestämmelserna angående ensamrättens skyddsomfång och de relativa registreringshindrena i allt väsentligt är likalydande refereras administrativ praxis i uppsatsen, men med beaktande av att förutsättningarna är något olika vid intrångs- respektive registreringspraxis.

Begreppen varukännetecken och varumärke används omväxlande i uppsatsen. Begreppet varumärke innefattas i det vidare begreppet varukännetecken. Varukännetecken kan vara av vilket slag som helst, exempelvis speciella dofter. De måste dock enligt 1 § VmL vara ett särskilt kännetecken på varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.

Varukännetecken kan inarbetas enligt 2 § 2 st. VmL, men endast varumärken kan registreras. För att kunna registreras som varumärke krävs att tecknet skall kunna återges grafiskt i den mening detta rekvisit har i 1 § 2 st. VmL. Detta innebär att vissa varukännetecken är uteslutna från möjligheten till varumärkesregistrering.³

Uppsatsen vänder sig till läsare med grundläggande kunskaper inom immaterialrätt.

1.3 Metod och material

Utredningen av gällande rätt har skett genom tillämpning av sedvanlig juridisk metod. De svenska harmoniserade lagreglerna har tolkats mot bakgrund av uttolkningar av gällande rätt i domstolspraxis. Juridisk doktrin har beaktats som argument för och emot olika lösningar i den mån rättsläget är oklart.⁴ För EG-baserade regler gäller inga förarbeten som tolkningsunderlag. Förarbetena inför implementeringen av varumärkesdirektivet har dock beaktats dels för att utreda hur rättsläget uppfattades inför implementeringen och dels för att utröna eventuella skillnader i den valda terminologin. EG-baserade regler skall ses i ljuset av den europeiska rättsutvecklingen. Vid diskrepans mellan svenska bestämmelser och direktivtexter åligger det domstolarna att tillämpa direktivkonform tolkning. Den svenska lagtexten skall med andra ord tolkas i ljuset av direktivtexten och framförallt i ljuset av EG-domstolens tolkningar, som är bindande.⁵

Det varumärkesrättsliga skyddsomfånget framträder främst genom studier av rättspraxis. Materialet i denna uppsats bygger därmed till stor del på refererade rättsfall – både svenska och gemenskapsrättsliga. Utöver de auktoritativa uttalanden som finns i förarbetena till den svenska lagtexten har Richard Wessmans avhandling ”Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd inom varumärkesrätten” varit till stor användning liksom Marianne Levins och Mogens Koktvedgaards ”Lärobok i Immaterialrätt”. Wessmans avhandling är, enligt mitt vetande, den mest omfattande utredningen av anseendeskyddet inom både svensk och internationell doktrin. Vidare bygger uppsatsen på åtskilliga artiklar ur Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR).

1.4 Disposition

Det första kapitlet efter inledningen fungerar som en allmän introduktion till de följande kapitlen i uppsatsen. I kapitlet beskrivs de olika funktioner varumärken har på marknaden, samt vilka mekanismer som gör att vissa

³ Levin, Marianne, Koktvedgaard, Mogens, *Lärobok i immaterialrätt*, Norstedts Juridik AB, femte upplagan, Stockholm, 1997, s. 308-309.

⁴ Lehrberg, Bert, *Praktisk juridisk metod*, tredje upplagan, Iustus förlag AB, Uppsala, 1996, s. 129.

⁵ Levin, Marianne, Koktvedgaard, Mogens, *Lärobok i immaterialrätt*, Upplaga 7:2, Norstedts juridik AB, ISBN 91-39-20301-8, Stockholm, 2003, s. 53-54.

varumärken erhåller ett så kallat fristående värde. Kapitel tre och fyra behandlar EG-domstolens tolkning av varumärkesdirektivet. Kapitel tre inleds med ett avsnitt om den harmoniserade rättens ändamål och avgränsning. Denna del äger giltighet även för det fjärde kapitlet. Tredje kapitlet behandlar vidare hur den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen har tolkats av EG-domstolen och hur ett skydd för varumärkens anseende har ”flutit in” i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen genom de tolkningsprinciper EG-domstolen har tillämpat. Kapitel fyra utreder hur anseendeskyddsregeln har tolkats av EG-domstolen. Vikt läggs främst vid två fall; Davidoff-fallet (C-292/00) och Adidas-fallet (C-408/00). I kapitel fyra delas anseendeskyddsfallen vidare in i olika typfall. Det femte kapitlet beskriver hur varumärkesdirektivet har implementerats i varumärkeslagen (1960:644) och på vilket sätt bestämmelserna har tolkats i svensk rättspraxis. Slutligen följer en sammanfattande analys med utgångspunkt i de ovan redovisade frågeställningarna.

2. Varumärkens olika funktioner

Den moderna immaterialrätten har visat på en förmåga att lösgöra sig från traditionellt uppställda normer, samt att inta en flexibel inställning till de nya krav som informationssamhället ställer på ett fungerande industriellt rättsskydd. Inom varumärkesrätten märks denna förmåga till anpassning främst genom det allt mer klart uttalade skyddet för varumärkens goodwillvärden. Vid en historisk återblick kan konstateras att kärnområdet för varumärkesskyddet har bestått utav ett skydd för varumärkens förmåga att särskilja varor efter deras kommersiella ursprung. Uppbyggnaden av den legala ramen för den så kallade specialitetsgrundsatsen med förväxlingskriteriet i fokus utarbetades redan 1883 i Pariskonventionen.⁶

2.1 Den marknadsstyrande funktionen

Ett varumärke är en symbol eller en kommunikationskod i en speciell kommersiell miljö. I jämförelse med exempelvis patent behöver ett varumärke inte tillföra samhället något nytt för att kunna erhålla skydd. Genom sin kommunikationskod skapar ett varumärke en förbindelselänk mellan säljare/producent och konsument/förbrukare. De kan därigenom erhålla ett kommersiellt värde som vida överstiger värdet av ett bra patent.⁷ Genom varumärkens förmåga att särskilja företag, varor, tjänster och aktiviteter skapas en effektiv konkurrenssituation och prispress på marknaden. Detta är varumärkets *marknadsstyrande funktion*. Den marknadsstyrande funktionen är grunden till rättsskyddet, men funktionen som sådan är inte skyddad.⁸

2.2 Ursprungsangivelsefunktionen

Varumärkens *ursprungsangivelsefunktion* består av att konsumenten antar att varor som är märkta med ett visst varumärke har ett visst kommersiellt ursprung. En förutsättning för denna funktion är att produkten eller företaget är känt. På dagens marknad har avståndet mellan tillverkare och konsument ökat väsentligt. Varumärket representerar därför ofta ett obestämt eller anonymt kommersiellt ursprung. Enligt Marianne Levin har ursprungsangivelsefunktionen därmed blivit en sekundär effekt av varumärkets *särskiljande- eller individualiseringsfunktion*.⁹ Exempel på att varumärkens ursprungsangivande funktion är en sekundär effekt i förhållande till dess individualiseringsfunktion, det vill säga att varumärket i första hand inte säger något om varornas reella ursprung, är fenomenet märkesdifferentiering. Märkesdifferentiering innebär att samma varor

⁶ Rosén, Jan, Svensk JT 2002:7 s. 553-563, *Immaterialrätten i omvandling – uppgift, anseende och investering som underlag för rättsskydd*, s. 551.

⁷ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, *Ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*, s. 516.

⁸ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 519.

⁹ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 519-521.

tillverkade av samma företag säljs under olika märken till olika priser. Ett annat exempel är distributörmärken. Distributörmärken har blivit allt vanligare och är bland annat en förutsättning för franchisesystem. Vid franchise säljs en mängd olika varor under samma märke, ibland av skilda innehavare. Förhållandet ursprungsangivelse=företaget gäller inte längre i dessa situationer.¹⁰

2.3 Individualiseringsfunktionen

Ett varumärke har en *särskiljande-* eller *individualiseringsfunktion* även om företaget inte är känt.¹¹ Funktionen består utav varumärkets förmåga att tjäna som symbol för de varor och tjänster som näringsidkaren tillhandahåller i sin näringsverksamhet. Märket gör att konsumenterna minns produkten och kan särskilja dem från andra produkter av samma eller liknande slag. Märket symboliserar med andra ord en skillnad på marknaden mellan märkena och de produkter som de används för.¹²

2.4 Kommunikationsfunktionen

Varumärken besitter även en särskild *kommunikationsfunktion*. De är bärare av information i sin konkreta kommersiella miljö. Kommunikationsfunktionen innefattar varumärkens *garanti-* och *reklamfunktion*. Avgörande för att etablera ett varumärkes kommunikationsfunktion är bland annat produktens utformning, distributionskanaler, prisnivå och märkesreklam. Reklamfunktionen medför att en länk mellan företaget, varorna och kundkretsen byggs upp. Innehavaren försöker ”fylla” länkens innehåll så att ett personligt förhållande skapas mellan konsumenten och honom själv/hans produkter. Anledningen är att detta främjar avsetningen av de produkter som tillhandahålls under varumärket samt innebär att varumärkets kommersiella värde stiger.¹³ Garantifunktionen bygger på konsumenternas antagande att vad som tillhandahålls under samma kännetecken har ett gemensamt ursprung (även om detta är anonymt) vilket garanterar en viss kvalitet på det tillhandahållna. Kvalitetsgarantin är inte absolut. Det står tillverkaren helt fritt att ändra varorna eller tjänsterna. Även om varumärket inte innefattar någon garanti i rättslig mening för en viss kvalitet, utgör den det i ekonomisk mening.¹⁴

2.5 Särskilt om varumärkens fristående värde

När varumärken fungerar som självständiga bärare av information, har de erhållit en självständig kommunikationsfunktion eller ett så kallat fristående värde. Varumärket är då frikopplat från det ursprungliga företaget eller varorna det tidigare förknippats med. För att uppnå ett sådan funktion krävs omfattande investeringar i marknadsföringsåtgärder. Anseendeskyddet

¹⁰ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 519-521.

¹¹ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 519.

¹² Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 519-520.

¹³ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 526-527.

¹⁴ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 519-524.

skyddar dessa investeringar och mot risken att det fristående värdet överförs från ett varumärke till ett annat identiskt eller liknande kännetecken.¹⁵ Lehman har uttalat att "Anyone who uses trademarks that are similar to famous marks wishes to tap the positive force, the goodwill of these marks, and divert it into promote his own sales. As a result the distinctive character of the famous mark pales, and it's marketing effect is diminished, so that it's unique position is gradually lost."¹⁶ Skyddet för väl ansedda varumärken avser ytterst att skydda det som Lehman kallar varumärkets "promotional aura", det vill säga dess förmåga påverka avsättningen av vissa produkter i positiv riktning.¹⁷ För varumärkesinnehavaren innebär det fristående värdet att varumärket kan omsättas som vilken vara som helst. Varumärkesinnehavaren kan genom överlåtelse eller upplåtelse (varumärkeslicens) få igen de investeringar som har krävts för att bygga upp varumärket.¹⁸

Inom varumärkesrätten finns det en tydlig tendens att värdera kännetecknet som ett värdeobjekt i sig. Anledningen till det förändrade synsättet under senare år kan delvis förklaras genom samhälls- och marknadsförändringar. Då den personliga kontakten mellan köpare och tillverkare minskar, ökar kännetecknets betydelse som medel för kommunikation. Det blir allt viktigare att varumärket representerar goodwill även utanför sin konkreta kommersiella miljö, det vill säga oberoende av vilka varor eller vilket företag det ursprungligen representerade. Då varumärket värderas som ett värdeobjekt i sig belönas varumärkesinnehavarens investeringar i kännetecknet.¹⁹ Tyngdpunkten flyttas från varumärkesrättens traditionella ursprungsangivelsefunktion, vilken främst är ett konsumentskydd, till ett investeringsskydd för varumärkesinnehavaren.

2.5.1 Det fristående värdets beståndsdelar

Det är betraktarens associationer eller reaktioner när han hör ett varumärke nämnas på radio, ser varumärket på en reklampelare eller motsvarande, som bildar det fristående värdet. Reaktionen kan delas in i erfarenhetsbaserade representativa associationer och direkta estetiska reaktioner. Den erfarenhetsbaserade representativa associationen kan bestå av en kvalitetsrik produktionstradition, exempelvis Dior, eller associationer vilka förknippas med varumärket på grund av budskap i reklam (exempelvis då en känd person medverkar i reklam för hudvårdsprodukter). Den direkta estetiska påverkan består utav ett väl utformat varumärke, användningen av särskilt slagkraftiga ord exempelvis "Nike" eller särskilt formgiven bild. När någon använder ett liknande eller identiskt varumärke föreligger en risk för att det

¹⁵ Levin, Marianne, *Festskrift till Gunnar Karnell, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten*, Gotab, Stockholm, 1999, s. 430.

¹⁶ Lehman, Michael, *Unfair use of and damage to the reputation of well-known marks, names and indications of source in Germany. Some aspects of law and economics*, IIC 1986 s. 746-767, volym 17, s. 751.

¹⁷ Lehman, Michael, IIC 1986 s. 746-767, volym 17, s. 751-752.

¹⁸ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 521.

¹⁹ Rosén, Jan Svensk JT 2002:7 s. 551-563, s. 554-555.

redan existerande varumärkets egenskaper av de båda typerna förändras i negativ riktning antingen genom försämrat anseende (påverkan av den erfarenhetsbaserade representativa associationen) eller genom förlust av ursprunglig distinktivitet (påverkan av den direkta estetiska reaktionen).²⁰

2.5.2 Förtydligande av begreppen kännedom, anseende och goodwill

Graden av kännedom om ett varumärke inom omsättningskretsen är ett mått på inarbetning, vilket är en kvantitativ egenskap. Vilken goodwill, anseende eller renommé som hänger samman med kännedomen om ett kännetecken är däremot en kvalitativ egenskap. Storleken av ett goodwillvärde beror dels av hur utbredd kännedomen är om tecknet och dels av de föreställningar som är knutet till det. Ett känneteckens goodwillvärde representerar en marknadspenetration och en image. Inom begreppet omfattas föreställningar om god kvalitet, god service, prestige, livsstil, överlägsna produkttegenskaper etc. Vad som skapar goodwill beror på vilket varuområde, vilken kundkrets och vilket kännetecken det rör sig om. Det krävs inte att varukännetecknet har en image av en viss karaktär för att uppnå goodwill, men det krävs alltid att kännetecknet är känt, det vill säga har uppnått en viss notoritet. Vad som är värdefull image inom vissa kretsar kan uppfattas som något negativt inom andra.²¹

I förarbetena till varumärkeslagen står följande:

”Det måste emellertid alltid krävas, att en så avsevärd del av omsättningskretsen känner till kännetecknet, att det redan till följd härav erhållit ett påtagligt goodwillvärde. Detta betyder emellertid ej att varan som sådan måste ha anseende som kvalitetsprodukt eller att kännetecknets innehavare behöver åtnjuta särskilt gott renommé. Sådana värderingar ha icke någon relevans vid bedömningen av frågan om inarbetning föreligger eller icke.”²²

Förarbetena visar på att ett varumärkes goodwill inom svensk varumärkesrätt traditionellt har varit starkt förknippat med kvantitativa bedömningar, det vill säga med hur många inom omsättningskretsen som känner till kännetecknet.²³ De kvantitativa aspekterna har, sett ur EG-domstolens praxis angående skyddet för väl ansedda varumärken, tillmätts en för stor betydelse i Sverige.²⁴ Märkets ställning på marknaden är enligt EG-domstolen bara en indikation på ett brett skyddsomfång, inte en garanti för att så skall vara fallet. Hänsyn skall även tas till kvalitativa egenskaper. Skillnaden för svensk del är att om innehavaren av ett väl ansett varumärke inte kan visa tillräcklig kvalitativ skada kan ett mycket berömt märke kanske inte erhålla skydd, medan ett mindre berömt märke som utsätts för

²⁰ Wessman, Richard, NIR 1993, s. 202-218, *Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen*, s. 206

²¹ Grundén, Örjan, NIR 1995:2 s. 227-241, *Debatt Skyddet för kännetecknen*, s. 229.

²² SOU 1958:10 *Förslag till varumärkeslag, betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen*, s 222f.

²³ Grundén, Örjan, NIR 1995:2 s. 227-241, s. 229-230.

²⁴ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 50-51.

en hög grad av snyltning eller påtaglig skada kan erhålla skydd efter implementeringen av artikel 5.2 varumärkesdirektivet.²⁵

²⁵ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 388.

3. EG-domstolens tolkning av den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen

3.1 Ändamål och avgränsning för den harmoniserade rätten

Kvantitativa import- och exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna mellan medlemsstaterna (artikel 28 och 29 EG-fördraget). Skyddet för industriell äganderätt är ett undantag från dessa bestämmelser (artikel 30 EG-fördraget). De olikheter som tidigare fanns mellan medlemsstaternas varumärkeslagar ansågs, trots den uttryckliga begränsningen i artikel 30 att skyddet inte fick utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna, hindra den fria rörligheten av varor och tjänster samt snedvrinda konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden.²⁶ Genom harmoniseringen av de olika medlemsstaternas varumärkeslagar har EG-domstolen fått det yttersta ansvaret för att balansera skyddet för varumärkesrättigheter i förhållande till den fria rörligheten för varor och tjänster. Varumärkesdirektivet antogs på grundval av artikel 95 i EG-fördraget. Målsättningen var inte att genomföra en fullständig tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, utan att tillnärma de nationella bestämmelser som mest direkt påverkade den inre marknadens funktion, bestående av fri rörlighet för varor och tjänster (se tredje övervägandet i ingressen till varumärkesdirektivet). Varumärkesdirektivet utesluter inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser i en medlemsstat, tex. bestämmelser om illojal konkurrens, konsumentskydd etc. (se sjätte övervägandet).

Som ovan har konstaterats är det av avgörande betydelse för att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster att säkerställa att registrerade varumärken har ett likvärdigt rättsliga skydd i alla medlemsstater. I tionde övervägandet i varumärkesdirektivet stadgas vidare att skyddet för registrerade varumärken framför allt har som funktion att garantera att varumärken anger ursprunget. Skyddet är absolut när det råder identitet mellan det yngre och det äldre varumärket och varorna eller tjänsterna som det används för. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Vidare anses det vara nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skydd är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad

²⁶ Dr Inge Govaere, *The use and abuse of intellectual property rights in the E.C law*, Sweet and Maxwell Limited, Butler and Tanner Ltd, London, 1996, s. 53-54.

märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

Varumärkesdirektivet är en sammanjämkning av de skilda medlemsstaternas syn, kriterier och traditioner för varumärkesrättsligt skydd. I tionde övervägandet i varumärkesdirektivet erbjuds bara en fingervisning om att ursprungsskyddet är den primära funktionen. Att så anses vara fallet har även kommit till uttryck i Centrafarm-fallet (C 16/74) och i Hoffman-La Roche-fallet (C-102/77). I fallen uttalade EG-domstolen att varumärkens huvudsakliga funktion bestod i att för konsumenterna eller andra förbrukare garantera produkters ursprung så att de utan förväxlingsrisk kan skilja dem från produkter av annat ursprung.²⁷ Skyddet varumärkesinnehavaren erhåller genom den ensamrätt han tillerkänns är främst utarbetat med hänsyn till konsumenterna. Kärnan, vilken består av ursprungsprincipen, omges av ett fristående skydd för varumärkens anseende, vilket syftar till att skydda varumärkesinnehavarens investeringar i varumärket. I praxis har EG-domstolen bland annat erkänt en rätt för innehavaren att motsätta sig felaktig omförpackning (dålig kvalitet, ful omförpackning) som kan skada innehavarens renommé.²⁸

Den monopolliknande ställning ett starkt varumärke kan skänka varumärkesinnehavaren kan rättfärdigas genom det konstaterade behovet av att skydda varumärkens olika funktioner. Praxis ger svar på frågan i vilken utsträckning EG-domstolen har ansett att skyddet bör upprätthållas och vilka funktioner som anses gagna det yttersta syftet att skapa en effektiv konkurrens. Nedan följer en genomgång av det materiella innehållet i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen som den kommit till uttryck genom EG-domstolens tolkning.

3.2 Den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen

3.2.1 Grundläggande rekvisit

Artikel 4.1 b och artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet behandlar den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen. Ensamrättens innehåll och omfattning innefattar enligt huvudregeln rätt för innehavaren av ett varumärke att förbjuda annan att utan samtycke i näringsverksamhet använda:

²⁷ ECR 1974 s. 1183, Centrafarm BV and the Adriaan De Peijper v. Winthrop BV (Centrafarm-målet), C 16/74, punkt 8 och Hoffmann-La Roche AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeurischer Erzeugnisse GmbH (Hoffmann-La Roche-målet), C-102/77, Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol, specialutgåva IV, 1978-1979, Belgien, 1998, s. 113.

²⁸ Bristol Myers-Squibb mot Paranova A/S; C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim A/S mot Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S C 429/93, 436/93, 427/93, REG 1996 s I-3457.

1. identiska varumärken eller tecken för identiska produkter (dubbel identitet),
2. identiska eller liknande varumärken eller tecken för identiska eller likartade produkter i den mån det föreligger en risk för förväxling (den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen).

Första punkten handlar om situationer där det föreligger dubbel identitet. Utanför detta område begränsas det skyddade området med en kompletterande bestämmelse om förväxlingsrisk. Den internationellt vedertagna specialitetsgrundsatsen i andra punkten innebär med andra ord att två märken som förväxlas utanför varuslagslikheten inte är förväxlingsbara.

3.2.2 Förväxlingsrisk

Bedömningen huruvida en rättsligt relevant förväxlingsrisk föreligger är komplex och begreppet har tolkats på ett sätt som ligger långt från ordets lexikaliska betydelse. EG-domstolen har ännu inte klargjort om förväxlingsbegreppet är att betrakta som en sakfråga eller som en rättsfråga. Skillnaden ligger i kravet på förekomsten av faktiskt förväxling. Om förväxlingsrisk betraktas som en sakfråga innebär detta ett krav på att faktisk förväxling i konsumentledet kan styrkas. Definitionen som ett tekniskt begrepp (rättsfråga) inom varumärkesrätten tjänar till att förklara att domstolen, vid sin bedömning av frågan om förväxlingsrisk föreligger, kan göra en sammansatt bedömning som tar hänsyn till andra omständigheter än risken för förväxling i konsumentledet (exempelvis varumärkesinnehavarens skyddsbehov).²⁹ Frågan om förväxlingsrisk som rättsfråga döljer ett rättspolitiskt ställningstagande som medger ett skydd av varumärkens ekonomiska värde.³⁰ I tysk rätt har begreppet förväxlingsrisk ansetts vara en ren rättsfråga där olika normativa inslag tillåts påverka utgången. I engelsk rätt uppfattas frågan som en sakfråga.³¹ EG-domstolens praxis är motstridig. Klart är dock att EG-domstolen har tolkat förväxlingsriskbegreppet på ett flexibelt sätt. En rättsligt relevant förväxlingsrisk anses finnas även om konsumenterna ser skillnad mellan märkena, men tror att de kommer från samma företag eller företag med ett ekonomiskt samband.³²

Det är i princip, enligt EG-domstolen, varken möjligt eller tillåtet att dela upp frågan huruvida förväxlingsrisk föreligger i skilda steg där de enskilda rekvisiten (märkeslikhet och varuslagslikhet) får sin egen betydelse. Detta beror på att resultatet av en initial och separat bedömning av exempelvis varuslagslikhet kan leda till ett helt annat resultat än vid en

²⁹ Wessman, Richard, NIR 1998 s. 486-497, *Förväxlingsläran under förändring i Europa*, s. 490-491 och Synnerstad, Karin, *Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden*, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet, Juristförlaget, ISBN 91-7598-311-7, Stockholm, 1992, s. 37.

³⁰ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 325-326.

³¹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s.392.

³² Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 385.

helhetsbedömning. Vid en helhetsbedömning kan brist i varuslagslikheten kompenseras av en hög varumärkeslikhet och vice versa.³³ Detta bör hållas i minnet vid genomgången av de enskilda beståndsdelarna i begreppet förväxlingsrisk nedan.

3.2.3 Direkt och indirekt förväxling

Direkt förväxling föreligger när allmänheten förväxlar tecknet och varumärket i fråga. Indirekt förväxling föreligger när allmänheten förknippar innehavaren av tecknet med innehavaren av varumärket och förväxlar dem. Det kan handla om situationer där det finns en risk för att allmänheten tror att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller företag med ett ekonomiskt samband.³⁴

3.2.4 Märkeslikhet

Vid bedömningen om en likhet som leder till intrång föreligger mellan två varumärken skall berörda myndigheter genomföra en likhetsbedömning. Vikt läggs vid den utseendemässiga likheten, den så kallade synbilden, uttalet, även kallat ljudbilden och slutligen meningsinnehållet vilket är själva föreställningsbilden³⁵. Viktigt är hur konsumenterna uppfattar märkenas likhet.³⁶

I Lloyd-målet (C-342/97) tolkade EG-domstolen begreppet märkeslikhet. I fallet invände Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV:s ansökan om registrering av varumärket Loint's för skor. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. hade sedan 1972 tillverkat skor under varumärket Lloyd. Klijsen Handel BV sålde sedan tidigare skor i butiker som specialiserat sig på fotriktiga skor. Deras försäljningen bestod till 90 procent av damskor. Klijsen erhöll internationell registrering av varumärket Loint's år 1994. Lloyd yrkade i fallet att Klijsen skulle förbjudas att använda tecknet Loint's för skor i Tyskland då märket riskerade att förväxlas med Lloyd på grund av att tecknen var likaljudande och på grund av att Lloyd hade hög särskiljningsförmåga och var välkänt.³⁷ EG-domstolen uttalade att varumärkenas likhet i bild, ord, eller ljud skall grunda sig på det helhetsintryck varumärket ger. Detta i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Vilken betydelse de olika beståndsdelarna tillmäts beror bland annat av vilken kategori av varor och tjänster det är fråga om och under vilka villkor de saluförs.³⁸ Det kan i vissa

³³ Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, (Sabel-målet), C-251/95, REG 1997 s. I-6191, punkt 22.

³⁴ Canon Kabushiki mot Metro Goldwin Mayer Inc., (Canon-målet), C-39/97, REG 1998, punkt 29.

³⁵ Sahlqvist, Per, *Figurmärken i aktuell svensk varumärkespraxis*, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet, Liberförlag, ISBN 91-38-09228-x, Stockholm, 1986, s. 1-5.

³⁶ Levin, Marianne, *Koktvedgaard, Mogens*, Stockholm, 2003, s. 374.

³⁷ Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, (Lloyd-målet) C-342/97, REG 1999 s. I-5421, punkt 11.

³⁸ Lloyd-målet, C-342/97, punkt 25-27.

fall räcka med att två varumärken är likaljudande för att förväxlingsrisk skall uppstå.

3.2.5 Varuslagslikhet

Kriteriet varuslagslikhet inom ramen för förväxlingsbegreppet tolkades av EG-domstolen i Canon-målet (C-39/97). Fallet rörde en tvist mellan ett japanskt bolag, med varumärket CANON registrerat för bland annat filmkameror, TV-apparater och videobandspelare och ett amerikanskt bolag som hade låtit ansöka om registrering av CANNON för bland annat videofilmer i Tyskland.³⁹ Den tyska domstolen ansåg i sitt preliminära utredning att den omständigheten att CANON var ett välkänt märke kunde föranleda antagandet att det fanns ett samband med CANNON på så sätt att innehavaren märkena antogs vara samma företag eller olika företag med ekonomisk och organisatoriskt samband. EG-domstolen uttalade att vad gäller varornas likhet skall den behöriga myndigheten beakta samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna. Bland dessa faktorer uppräknades varornas eller tjänsternas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt om varorna eller tjänsterna konkurrerade eller kompletterade varandra.⁴⁰ I den utvidgade varuslagslikhetsbedömningen är det avgörande inte om det faktiskt är ”varor av samma eller liknande slag” utan om användningen av det yngre märket leder till en förväxling av varornas kommersiella ursprung.

Den utvidgade bedömningen av varuslagslikheten väcker frågan om det finns någon objektiv gräns för när varor inte längre kan anses som liknande? Det räcker enligt den utvidgade varuslagslikhetsbedömningen att konsumenterna förväxlar varornas kommersiella ursprung. Detta gäller även om varorna är mycket långt ifrån varandra. Om märkena är identiska och det äldre varumärket är välkänt på marknaden ligger det konsumenterna nära till hands att anta att varumärkeshavaren har sträckt ut sitt varumärke till andra varor eller givit licens.⁴¹ Om det inte existerar någon ”yttre objektiv gräns” för varornas likhet skulle detta kunna innebära att parfym och motorfordon kan anses liknande om parfymen marknadsförs under ett berömt bilmärke? Wessman anser att så kan vara fallet eftersom kriteriet ”liknande varor” bara är en del av den helhetsbedömning angående förväxlingsrisk som domstolen skall utföra. Rättsläget är dock oklart.⁴²

3.2.6 Associationsrisk och förväxling

Associationsrisk i egentlig mening föreligger när allmänheten ser ett samband mellan ett tecken och ett varumärke på grund av att tecknet framkallar en minnesbild av varumärket, men utan att förväxla dem.⁴³ I Sabel-målet (C-251/95) hade den nederländska innehavaren av SABEL BV

³⁹ Canon-målet, C-39/97, s. 5527-5529.

⁴⁰ Canon-målet, C-39/97, punkt 23.

⁴¹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 347.

⁴² Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 33.

⁴³ Sabel-målet, C-251/95, punkt 16.

ansökt om registrering i Tyskland för ett spräckligt kattdjur (liknande en gepard till utseendet) som springer vänd mot höger och med namnet SABEL skrivet under djuret. Registreringen rörde bland annat smycken, väskor och handväskor i läder och kläder. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport var innehavare av två tidigare figurativa märken av kattdjur på språng mot höger, men avbildade i silhuett och föreställande en puma. Puma framställde invändning mot registrering av SABEL BV vid den tyska patentmyndigheten. Pumas varumärke var registrerat för produkter i läder och läderimitationer liksom för kläder. Fallet hamnade efter överklagande till Bundesgerichtshof som begärde ett förhandsavgörande. EG-domstolen uttalade att enbart den omständigheten att allmänheten kunde associera två varumärken på grund av överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll (kattdjur på språng) inte i sig var tillräckligt för att anse att det förelåg risk för förväxling.⁴⁴ I Marca Mode-målet uttalade EG-domstolen att associationsrisk inte är ett alternativ till begreppet förväxlingsrisk utan syftar till att precisera dess räckvidd.⁴⁵ Det krävs att det äldre märket har tillräcklig grad av ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga om en konceptuell likhet skall leda till risk för förväxling. Om konsumenterna associerar märkena på ett sådant sätt att de får uppfattning att varorna, som marknadsförs under de olika varumärkena kommer från samma företag eller företag med ett ekonomiskt samband ligger det yngre märket inom skyddsomfånget.⁴⁶ Anledningen till att associationskriteriet endast är en del av bedömningen av förväxlingsrisk är att ett självständigt associationskriterium, har av EG-domstolen, ansetts kunna leda till ett för vidsträckt skydd och begränsningar av den fria rörligheten för varor och tjänster.⁴⁷

3.2.7 Ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga

Särskiljningsförmåga är en grundläggande förutsättning för registrerbarhet av ett varumärke och en förutsättning för inarbetning som kännetecken. Ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga består av ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga. Ju mindre ett varumärke ”säger”, det vill säga desto mer innehållsamt det är (exempelvis ett helt påhittat ord som Kodak) desto större är varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga. I Sabel-målet pekar generaladvokaten på att varumärken kan inneha en stark särskiljningsförmåga i sig. Tänkbara situationer där så kan vara fallet uppges vara sådana där varumärket består av en ovanlig påhittad figur, en ovanlig kombination av naturmotiv, ett originellt påhittat namn, särskilt slagkraftigt ord etc.⁴⁸ Motsatsvis gäller att deskriptiva ord som exempelvis ”kringlan” för bröd åtnjuter låg ursprunglig särskiljningsförmåga. Ju mer

⁴⁴ Sabel-målet, C-251/95, punkt 26.

⁴⁵ Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV, (Marca Mode-målet) C-425/98, REG 2000 s. I-4861.

⁴⁶ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 336.

⁴⁷ Sabel-målet, C-251/95, punkt 50 och 55.

⁴⁸ Generaladvokatens förslag till avgörande i Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Sabel-målet), C-251/95, REG 1997 s. I-6191, punkt 11 och 61.

inarbetat ett varumärke är desto starkare blir det. Allra starkast blir ett inarbetat varumärke med svag ursprunglig särskiljningsförmåga.

Vad gäller varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga kan registreringskriterierna anses utgöra en miniminivå för vad som accepteras som särskiljande. I syfte att frihålla vanliga ord och symboler fria från att monopoliseras kan ett märke som uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung anses inte besitta särskiljningsförmåga och kan inte registreras. Detta gäller på motsvarande vis sådana märken som framstår som sedvanliga beteckningar på varan eller tjänsten, eller märken som är deskriptiva. Märken som innehåller en så kallad "kreativ egenskapsantydning" (s.k. suggestiva märken) accepteras däremot. Ett exempel på detta är LÄTT OCH LAGOM.⁴⁹ Det mest omdiskuterade fallet angående deskriptiva varumärken från EG-domstolen är BABY-DRY-avgörandet (C-383/99). EG-domstolen fastslog följande:

"För att bedöma huruvida en sådan ordkombination som Baby-dry har särskiljningsförmåga, är det lämpligt att utgå från en engelskspråkig konsuments synvinkel. Ur denna synvinkel är den bedömning som skall göras, när det är fråga om barnblöjor, beroende av svaret på frågan huruvida ordkombinationen i fråga kan förstås som ett normalt sätt att beskriva denna vara eller ange dess väsentliga egenskaper i allmänt språkbruk."⁵⁰

"Den aktuella ordkombinationen anspelar visserligen obestriddligen på den funktion som varan antas fylla, men uppfyller likväl inte de villkor som kan erinras i punkterna 39-42 i förevarande dom. Även om vart och ett av de två orden i denna ordkombination kan ingå i intryck som enligt allmänt språkbruk används för att beskriva en barnblöjas funktion, utgör de, placerade sida vid sida, vilket är en ovanlig språkform, inte ett känt uttryck i engelska språket för att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper."⁵¹

Koktvedgaard och Levin menar att med detta avgörande som utgångspunkt blir det inte mycket kvar av den dittills gällande läran om särskiljningsförmåga som förutsättning för registrering. De menar att mycket tyder på att ett ordmärke kan registreras bara det inte helt saknar särskiljningsförmåga.⁵²

Vid bedömningen av om ett äldre varumärket har förvärvat en hög särskiljningsförmåga genom inarbetning på marknaden uttalade EG-domstolen i Lloyd-målet att det skall göras en helhetsbedömning av varumärkets funktion som identifikationsmedel. Viktiga omständigheter att beakta vid bedömningen är varumärkets inneboende egenskaper, exempelvis om varumärket består av ett originellt påhittat namn. Ett varumärkes inneboende egenskaper beror bland annat på om det innehåller deskriptiva element eller inte (jämför bedömningen av ursprunglig

⁴⁹ Levin, Marianne, Koktvedgaard, Mogens, 2003, s. 343-346.

⁵⁰ Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), (Baby-dry-målet) C-383/99 P, punkt 42.

⁵¹ Baby-dry-målet, C-383/99 P, punkt 43.

⁵² Levin, Marianne, Koktvedgaard, Mogens, 2003, s. 344.

särskiljningsförmåga). Helhetsbedömningen omfattar även den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för saluföra det och den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelshammaren och andra yrkessammanslutningar.⁵³ Vad gäller markandsandelen uttalade domstolen att det inte kan uppges generellt att en viss procentsats av omsättningskretsen skall känna till varumärket för att det skall anses ha förvärvat hög särskiljningsförmåga.⁵⁴ Vardagliga ord och symboler kan i enlighet med det sagda erhålla särskiljningsförmåga efter en tids inarbetning på marknaden. Detta beror på att vardagliga ord och symboler kan få en överförd betydelse på ett bestämt område.⁵⁵

3.2.8 Principen om känneteckenskraft

I Sabel-målet uttalade EG-domstolen att ju större känneteckenskraft eller särskiljningsförmåga ett varumärke har - inneboende eller beroende av marknadsställning – desto större är risken för förväxling.⁵⁶ Detta innebär att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer (märkeslikhet och varuslagslikhet) som skall beaktas. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och särskilt den omständigheten att det är känt påverkar bedömningen om likheten mellan varorna eller tjänsterna som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling.⁵⁷ I Canon-målet uttalade EG-domstolen att skyddsomfånget följer graden av ursprunglig och inarbetad särskiljningsförmåga på så sätt att varumärken som är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga erhåller ett mer omfattande skydd än varumärken med låg särskiljningsförmåga.⁵⁸

Principen om känneteckenskraft medför att förväxlingsriskkriteriet får en betydelse som skiljer sig från dess lexikaliska betydelse. Detta visar på, menar Wessman, att åtminstone delar av förväxlingsriskbegreppet är ett rättsligt begrepp.⁵⁹ Wessman förklarar varför bedömning ”måste” vara utformad på detta sätt genom ett tankeexperiment. Om vi tänker oss att förväxlingsrisken inte påverkas av hurvida märket är känt, dvs besitter en stark särskiljningsförmåga, är det ganska troligt att domstolen skulle resonera på följande sätt: förväxlingsrisken måste vara mindre vid ett äldre varumärke som är väl inarbetat då en konsument vid inköpstillfället, just på grund av att det äldre märket är så väl inarbetat, även skulle lägga märke till små skillnader i varumärkets utformning. En sådan argumentation skulle i sämsta fall leda fram till att ju mer känt ett varumärke är desto mindre blir

⁵³ Lloyd-målet, C-342/97, punkt 21-23.

⁵⁴ Lloyd-målet, C-342/97, punkt 28.

⁵⁵ Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, 2003, s. 312-313.

⁵⁶ Canon-målet, C-39/97, punkt 24.

⁵⁷ Canon-målet, C-39/97, s. 5536.

⁵⁸ Canon-målet, C-39/97, punkt 18.

⁵⁹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 48.

skyddsomfånget. Av detta resonemang följer ett rättfärdigande av principen om känneteckenskraft.⁶⁰

3.2.9 Principen om växelverkan

Principen om växelverkan innebär att om märkena är mycket lika (inbegripet associationsrisken mellan märkena) så är kravet på varuslagslikhet lägre och vice versa. Principen fastslogs i Canon-målet.⁶¹ Mindre av det ena kan med andra ord kompenseras genom mer av något annat. Principen om växelverkan motsvaras av den så kallade produktregeln inom svensk varumärkesrätt. Situationer där principen om växelverkan märks tydligt är när varumärkena är mycket lika, det äldre varumärket är välkänt på marknaden, men varorna tillhör olika varuslag. Det ligger i dessa situationer nära till hands att konsumenterna antar att märkeshavaren har börjat använda varumärket för andra produkter eller givit licens för tillverkning av andra varor. Den egentliga bristen på varuslagslikhet kompenseras av märkeslikheten och den höga särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket. Principen innebär att varumärken med hög särskiljningsförmåga får starkt skydd, medan varumärken med svag särskiljningsförmåga får ett svagare skydd.⁶²

3.2.10 Genomsnittskonsumenten

När det gäller att bedöma huruvida förväxlingsrisk föreligger skall de nationella myndigheterna utgå ifrån det intryck varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor och tjänster det är fråga om. EG-domstolen påpekar att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. Den berörda produktkategoriens genomsnittskonsumenter förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall tas till att genomsnittskonsumenten inte har möjlighet att genomföra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet. Detta har inom svensk doktrin kallats principen om den bleknande minnesbilden. Det påtalas även att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet varierar beroende av vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om.⁶³ Domstolen har försökt närma sig situationen på marknaden genom de attribut de tillskrivit genomsnittskonsumenten.

3.3 Anseendeskada inom ramen för ursprungsprincipen

Vid ett vilseledande avseende det kommersiella ursprunget kan det uppstå en slags orättmätig kvalitetsgaranti för den senare märkesanvändaren, då dennes produkter uppfattas ha samma ursprung som eller samband med det

⁶⁰ Wessman, Richard, NIR 1993, s. 202-218.

⁶¹ Canon-målet, C-39/97, punkt 17 och 19.

⁶² Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 347-348.

⁶³ Lloyd-målet, C-342/97, punkt 25-26.

kända varumärkets produkter.⁶⁴ Varumärkens ursprungsangivande funktion har tolkats på två sätt i doktrinen. Den vida definitionen av funktionen är att den innefattar både användning av märkena för att upplysa konsumenterna om var varorna och tjänsterna kommer ifrån och funktionen att skilja ett sortiment av varor eller tjänster från ett annat. Det senare är fall då konsumenterna inte är intresserade av varans ursprung som sådant, utan endast dess funktion som nyckel till kvalitet. Den snäva tolkningen omfattar bara den första specifika användningen. Den vidare tolkningen medger att märket behöver skydd därför att det symboliserar egenskaper (goodwill) som konsumenterna förknippar med vissa varor eller tjänster och garanterar att de lever upp till förväntningarna. I HAG GF-fallet (C-10/89) uttalade EG-domstolen att "Vad beträffar varumärkesrätten skall det påpekas att den är ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla. I ett sådant system måste företagen vara i stånd att locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, något som bara är möjligt om det finns särskilda kännetecken som gör att dessa varor eller tjänster kan identifieras. För att ett varumärke skall kunna ha denna funktion måste den utgöra en *garanti* för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som är ansvarigt för dess kvalitet."⁶⁵ Generaladvokatens utlåtande i fallet har i det närmaste uppfattats som ett brandtal för kvalitetsfunktionens fasta koppling till ursprungsfunktionen. EG-domstolen följde generaladvokatens utlåtande i sak. Enligt generaladvokaten är ursprungsgarantin för konsumenterna förknippad med en uppfattning om kvaliteten hos de marknadsförda varorna. Konsumenterna är med andra ord inte i grunden intresserade av ursprunget som sådant, utan att samma ursprung innebär samma kvalitet.⁶⁶ Generaladvokaten framställer garantifunktionen som en direkt effekt av ursprungsfunktionen och framhåller garantifunktionen som den enda väsentliga i denna. Generaladvokatens utlåtande stöds av senare avgöranden bland annat Audi Quattro-fallet (C 317/91).⁶⁷ I Dior-målet ansåg generaladvokaten att det var uppenbart att varumärkets kvalitets- eller garantifunktion skulle betraktas som en del av dess ursprungsangivande funktion.⁶⁸ Genom att kvalitets- eller garantifunktionen skyddas inom ramen för bestämmelsen om förväxlingsrisk tillförsäkras innehavaren kontroll över märkets anseende. Skyddet för varumärkets reklamfunktion omger kärnan bestående av "ursprungsprincipen", men ett sådant skydd finns alltså även inom ursprungsprincipen som den har tolkats av EG-domstolen.⁶⁹

⁶⁴ Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Skrifter utgivna av juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Juristförlaget, Stockholm, 1990, s. 72.

⁶⁵ SA CNL-SUCAL NV v. Hag GF AG, (HAG GF-fallet, C-10/89) Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol, specialutgåva 1989-1990, Belgien, 1999, s 527, punkt 13.

⁶⁶ ECR 1990, sect I:VI s 3377-4362, s I-3751, Generaladvokatens förslag till avgörande i HAG GF-fallet (C 10/89), punkt 73.

⁶⁷ Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, s. 523-524.

⁶⁸ Dior-målet, C -337/96, punkt 41.

⁶⁹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 254-260.

4. EG-domstolens tolkning av anseendeskyddsregeln

4.1 Skydd för varumärkens kommunikationsfunktion

På dagens marknad indikerar varumärken – förutom ett kommersiellt ursprung – signaler om vissa abstrakta eller konkreta egenskaper och förhållanden. Varumärket fungerar då med en självständig kommunikationsfunktion, skild från de varor eller företag de ursprungligen representerade.⁷⁰ Köparen lägger inte vikt vid eller känner inte till att varor med ett visst märke kommer från ett visst företag, bara att de är av ett visst märke. Märket säljer varorna på ”egen hand”, oberoende av det bakomliggande företaget.⁷¹ Det finns en väl utvecklad marknad för omsättning av sådana varumärken genom upplåtelse (licens) eller överlåtelse av varumärkesrätten.⁷² För att uppnå en sådan funktion på en marknad som karaktäriseras av globalisering och internationalisering krävs omfattande investeringar i marknadsföringsåtgärder. Skyddet för väl ansedda varumärken skyddar mot ”free-rider-problem” av varumärkens kommunikationsfunktion.⁷³ Det finns ett behov av skydd trots att användningen av varumärket sker utanför den direkta konkurrensrelationen som huvudregeln om förväxlingsrisk skyddar mot. De situationer där ett skyddsbehov aktualiseras är främst då det föreligger risk för⁷⁴:

1. Urvattning (dilution, försvagning) av det äldre varumärkets distinktivitet
2. Risk för skada/förfång för det äldre varumärkets anseende
3. Risk för snyltning (otillbörligt utnyttjande) av det ursprungliga varumärket
4. Risk för att konsumenter vilseleds.

Det utökade skyddet regleras i artikel 4.4 a och artikel 5.2 varumärkesdirektivet.

4.2 Anseendeskyddsregeln

4.2.1 Grundläggande rekvisit

Avgörande för en tillämpning av anseendeskyddsregeln är om annans användning av det väl ansedda varumärket riskerar att skada

⁷⁰ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 330.

⁷¹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 258.

⁷² Levin, Marianne, Koktvegaard, Mogens, 1997, s. 307.

⁷³ Lehman, Michael, IIC 1986 s. 746-767, volym 17, s. 763-764.

⁷⁴ Wessman, Richard, NIR 1993, s. 202-218, s. 203.

varumärkesinnehavaren eller dra otillbörlig fördel av det skyddade varumärket. Ursprungsförväxling utgör inte ett krav för anseendeskyddsregelns tillämpning, men dess ändamål omfattar syftet att förhindra förväxling rörande varornas kommersiella ursprung.⁷⁵ I anseendeskyddsregeln föreligger ett samband mellan anseendets styrka och utbredning och den fördel eller förfång som det andra kännetecknets användning innebär. Anseendet utgör därmed inte ett självständigt rekvisit som är uppfyllt eller inte utan skall bedömas utifrån en helhetsbedömning.⁷⁶

4.2.2 Märkeslikhet

Kravet på märkeslikheten som skall föreligga för anseendeskyddsregelns tillämpning är att märkena skall vara identiska eller ”likna” varandra. Ordalydelsen är näst intill identisk med bestämmelsen om förväxlingsrisk, där kravet för märkeslikheten är att märkena skall uppvisa ”likhet”. Innan det så kallade Adidas-fallet (C-408/01) avgjordes den 23 oktober 2003 var det oklart om det skydd som anges i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet var villkorat av att märkena var så lika att det hos den berörda allmänheten fanns en risk för förväxling mellan dessa. I målet besvarade EG-domstolen denna fråga nekande. EG-domstolen erinrade om att artikel 5.2 i motsats till artikel 5.1 b inte kräver att det föreligger en förväxlingsrisk. Det särskilda villkoret för skydd är i stället villkorat av att användningen av det omtvistade tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. EG-domstolen konstaterade att det intrång som åsyftas i artikel 5.2 är följden av ett viss mått av likhet (särskilt visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter) mellan varumärket och tecknet, som medför att den berörda allmänheten förknippar tecknet med varumärket. Allmänheten får med andra ord uppfattningen att det finns ett *samband* mellan tecknet och varumärket även om de inte förväxlar dem. För att fastställa om ett sådant samband föreligger skall en helhetsbedömning vidtas, på samma sätt som vid bedömningen av risk för förväxling enligt 5.1 b.⁷⁷

4.2.3 Känt varumärke

I Chevy-målet begärdes ett förhandsavgörande av EG-domstolen för att klargöra innebörden av uttrycket ”känt varumärke”, vilket ligger till grund för det första av de två villkoren i anseendeskyddsregeln, som den är utformad i den svenska versionen av varumärkesdirektivet artikel 5.2. I fallet väckte General Motors talan vid Tribunal de commerce de Tournai och yrkade att Yplon skulle förbjudas att använda tecknet Chevy för att beteckna tvätt- eller rengöringsmedel på grund av att användningen av tecknet medförde att särskiljningsförmågan hos General Motors eget varumärke försvagades och att dess reklamvärde därför skadades av

⁷⁵ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 370-372.

⁷⁶ Sabel-målet, C-251/95, punkt 22.

⁷⁷ Adidas Benelux B.V. v Fitness World Trading Ltd, (Adidas-målet), C-408/01, punkt 24-31.

användningen. General Motors var sedan tidigare innehavare av Benelux-varumärket Chevy. Varumärket var registrerat för bland annat motorfordon. Även Yplon var innehavare av Benelux-varumärket Chevy. Yplon var även innehavare av varumärket Chevy i andra länder, bland annat i flera medlemsstater. Ansökan om registrering av varumärket Chevy ingavs den 30 mars 1988 till Benelux varumärkesmyndighet. Bolaget använde varumärket med avseende på tvättmedel och diverse rengöringsmedel. General Motors hävdade att dess varumärke Chevy var ett känt varumärke i den mening som avses i artikel 5.2 varumärkesdirektivet. General Motors ansåg att det äldre varumärket måste vara känt för den berörda allmänheten, dock utan att vara så känt att det utgör ett välkänt varumärke i den mening som avses i artikel 6a i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883. EG-domstolen konstaterade att det endast var i de fall varumärket var tillräckligt känt som den allmänhet som stöter på det yngre varumärket kan förknippa två varumärken med varandra, till förfång för det äldre varumärket. Enligt EG-domstolen är det inte tillåtet att kräva att varumärket skall vara känt för en viss procentandel av allmänheten (det finns med andra ord ingen lägsta kvantitativa nivå). Det äldre varumärket skall anses tillräckligt känt när det är känt för en *betydande andel av den egna omsättningskretsen*. Vid bedömningen av begreppet ”känt” skall den nationella domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.⁷⁸

4.2.4 Renommé och principen om känneteckenskraft

Som inledningsvis konstaterades representerar begreppen goodwill, anseende och renommé både kvantitativa omständigheter (det äldre märkets ställning på marknaden, dess särskiljningsförmåga) och kvalitativa omständigheter (vilka associationer som är knutna till varumärket). Det finns ett nära samband mellan den kvalitativa och den kvantitativa bedömningen. En kvalitativ bedömning påverkas av hur många personer som riskerar att påverkas negativt, det vill säga av en kvantitativ bedömning.⁷⁹ Skyddet och det omfång skyddet omfattar är direkt beroende av styrkan av särskiljningsförmågan eftersom det endast är varumärken med starkt ursprunglig särskiljningsförmåga eller förvärvad särskiljningsförmåga som är kända hos omsättningskretsen.⁸⁰ Märkets ställning på marknaden är med andra ord endast en indikation på ett brett skyddsomfång, inte en garanti för att så är fallet. För att utreda om ett varumärke är skyddat genom anseendeskyddsregeln anser Wessman att marknadsundersökningar i fortsättningen bör utformas så att kvantitativa frågor som ”känner du till

⁷⁸ General Motors Corp. Mot Yplon SA (Chevy-målet) C 375/97, REG 1999 s. I-3819, punkt 1, 16-17.

⁷⁹ Wessman, Richard, NIR 1993, s. 202-218, s. 203.

⁸⁰ Generaladvokaten i General Motors Corp. Mot Yplon SA (Chevy-målet) C 375/97, REG 1999 s. I-3819, punkt 30.

märket?” kombineras med en kvalitativ värdering, till exempel ”vad förknippar du varumärket med?”⁸¹

4.2.5 Förfång eller otillbörlig fördel

Förfång består i att användningen av ett liknande eller identiskt varumärke förändrar det redan existerande varumärkets egenskaper i negativ riktning, antingen genom försämrat anseende (påverkan av den erfarenhetsbaserade representativa associationen), eller genom förlust av särskiljningsförmåga (påverkan av den direkta estetiska reaktionen).⁸² Otillbörlig fördel kan sägas vara den andra sidan av myntet. Vid bedömningen av om det föreligger en snyltningssituation, det vill säga otillbörlig fördel, för den eventuella intrångsgöraren är det viktigt att ta ställning till vilka associationer den potentiella köparen får när han betraktar kännetecknen som är identiska eller liknande. Det finns en risk för att en fiktiv erfarenhetsbas bildas på grund av det yngre varumärkets likhet med det redan kända varumärket och det är detta som anses utgöra den otillbörliga fördelen. I Chevy-fallet (C-375/97) uttalade generaladvokaten att käranden måste visa på att otillbörlig fördel eller förfång verkligen förelåg i det enskilda fallet för att regeln skulle bli tillämplig.⁸³ Något motsvarande uttalande finns dock inte från EG-domstolen. En allmän regel finns dock som innebär att ju starkare ett varumärke är desto lättare är det att visa på skada.⁸⁴ Den ekonomiska vinningen för intrångsgöraren, respektive förlusten för varumärkesinnehavaren, är att se som en effekt av den snyltning eller skada som ägt rum avseende det äldre varumärket.⁸⁵

4.3 Typfall där anseendeskyddsregeln aktualiseras

Det går att, för överskådlighetens skull, dela in anseendefallen i en grupp där varumärkeskonflikterna påminner om traditionella förväxlingssituationer men ändå måste ses från en annan infallsvinkel än vid en traditionell förväxlingsbedömning, och en grupp med särfall (Kodakfall, Rättgiftsfall, varumärkesparodier, varumärkesnedsvärting, uppenbara intrång och internetfrågor). Förtjänsten med indelningen är att anseendeskyddets tillämpningsområde tydligare framträder.⁸⁶ Nedan följer en genomgång av de olika grupperna.

4.3.1 Särfall

Kodakfall

⁸¹ Wessman, Richard, NIR 1993 s. 202-218, s. 217.

⁸² Wessman, Richard, NIR 1993 s. 202-218, s. 206.

⁸³ Chevy-målet, C 375/97, punkt 43.

⁸⁴ Wessman, Richard, Stockholm 2002, s. 376-377.

⁸⁵ Grundén, Örjan, NIR 1995:2 s. 227-241, s. 236.

⁸⁶ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 369.

Kodakdoktrinen utvecklades efter ett avgörande i Chancery division år 1898 och innebar en slags revolution inom varumärkesrätten. För första gången medgavs att ett varumärkesskydd utvidgades över direkt varuslagslikhet.⁸⁷ Fallet rörde användningen av varumärket Kodak för cyklar. Denna användning av varumärket ansågs kunna förleda konsumenter att anta att cyklarna hade ett kommersiellt samband med Kodak registrerat för kamerautrustning. Chancery division ansåg att registreringen var gjord ”in the hope and intention [of], in some shape or other, identifying their Company with the Plaintiff Company whose ”Kodaks” were so well known in the market , to cause the public to suppose either that the defendant Company...was the Plaintiff Company, or was, at any rate connected with the Plaintiff Company, or lead the public to suppose that the goods which the defendant Company was going to sell were the goods of the Plaintiff Company, and so to obtain the benefit of the large reputation, and the benefit also of the expenditure of the Plaintiff Company.”⁸⁸

Kodakfallen avser fall där det äldre varumärket har mycket stark särskiljningsförmåga. Detta förhållande medför att konsumenter vid inköp av varor under ett identiskt eller snarlikt varumärke antar att varorna kommer från samma företag eller företag med ett samband, även om det rör sig om olika varor. Konsumenten tror exempelvis att en tröja med ett berömt bilmärke kommer från det företag som tillverkar bilarna alternativt från en licenstagare. Frågan ligger på gränsen mellan bestämmelserna om förväxlingsrisk och anseendeskydd och anknyter till gränsdragningen huruvida det finns någon objektiv gräns för när varor inte kan anses liknande längre.⁸⁹

Rättgiftsfall

Till skillnad från Kodakfallen utgör de i svensk doktrin så kallade rättgiftsfallen, tidigare reglerade i 6 § 2 st. b VmL, en lucka i ursprungsprincipen. Rättgiftsfallen handlar om situationer där vissa varor kan antas vara särskilt ömtåliga i förhållande till annans liknande varumärkesanvändning. Det klassiska exemplet är användningen av ett identiskt eller liknande varumärke för parfym och rättgift eller rengöringsmedel.⁹⁰ Förhållandet mellan varorna är särskilt känsligt och skapar negativa associationer. Det rör sig om fall där ursprungsförväxling är utesluten på grund av att det vore helt osannolikt att varumärkesinnehavaren skulle stå i något kommersiellt förhållande med det företag som gör intrång. Det är just frånvaron av risk för förväxling som är själva orsaken till skadan.⁹¹

Varumärkesparodier och varumärkesnedsvärtning

⁸⁷ Levin, Marianne, , Stockholm, 1990, s. 71.

⁸⁸ Eastman Kodak Co. V. Kodak Cycle Co, Law reports of the incorporated council of law reporting, Appeal cases, 1898, William Clowes and sons, London, s. 571-585.

⁸⁹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 370.

⁹⁰ SOU 1958:10, s. 258.

⁹¹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 272.

Varumärkesparodier och varumärkesnedsvärtning ligger nära rättgiftssituationerna på så sätt att det är den negativa associationen och den därmed följande skadan på reklamfunktionen som är grunden till att ett skydd upprätthålls.⁹² Varumärkesparodier, liksom nedsvärtning, kan ligga på gränsen mellan ursprungsförväxling och anseendeskada i vissa fall. Om det är uppenbart för konsumenterna att liknande varor är tillverkade av ett företag som driver eller svärtnar ned det äldre varumärket, finns det ingen risk för ursprungsförväxling.⁹³ Det är viktigt att skilja mellan parodin som en konstnärlig uttrycksform och som en metod att sälja konkurrerande varor. Det är endast i det senare fallet som varumärkesinnehavaren normalt har rätt att förhindra parodier.⁹⁴

Fall av uppenbara intrång

I vissa fall är snyltningen så uppenbar till sin karaktär att förväxling rörande varornas kommersiella ursprung är utesluten. Det rör sig främst om fall av varumärkeskopior eller varumärkesförfalskningar. När köparen inser att det rör sig om varumärkeskopior förstår han att det inte finns något samband mellan innehavaren av varumärket och tillverkaren av varorna. I vissa fall föreligger dubbel identitet på så sätt att huvudregeln kan tillämpas.⁹⁵ Om detta inte är fallet aktualiseras tillämpningen av anseendeskyddsregeln. Anseendeskyddsregeln har genom EG-domstolens avgörande i Davidoff-målet ansetts tillämplig på situationer där varorna är identiska eller liknande (se rubrik 4.4).

Internetfrågor

I den amerikanska urvattningsläran har situationer som domännamnsstöld, megataggsanvändning eller länkning föranlett tillämpning av såväl det traditionella skyddet mot förväxlingsrisk som skyddet mot urvattning.⁹⁶ Vid domännamnsstöld registrerar den så kallade domännamnspiraten systematiskt väl ansedda varumärken, för att sedan sälja registreringarna till innehavarna av varumärket.⁹⁷ Vid anslutning av megataggar till webbplatsen gör man hemsidan synlig för internets sökmotorer. Megataggar kan sägas beskriva vad webbsidan handlar om och användningen blir avgörande för hemsidans placering på en sökmotors träfflista. Ytterligare sätt att utnyttja internet är att låta andra webbplatser länka till egna webbplatsen. Om det är uppenbart att ett företag snyltar på ett annat företags kännetecken och anseende genom de beskrivna tillvägagångssätten kan både skyddet mot förväxlingsrisk och förfång i betydelsen förlust av särskiljningsförmåga aktualiseras.⁹⁸ Varken ursprungsfunktionen eller reklamfunktionen skadas på ett omedelbart sätt, men förfarandet kan ändå

⁹² Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 372.

⁹³ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 372-374.

⁹⁴ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 305-306.

⁹⁵ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 374.

⁹⁶ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 307.

⁹⁷ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 374-375.

⁹⁸ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 374-375.

anses göra intrång i märkeshavarens ensamrätt.⁹⁹ Varumärkesrättens karaktär av investeringsskydd märks tydligt i dessa fall.

4.3.2 Behov av en annan infallsvinkel än vid traditionella förväxlingssituationer

Särfallen som har beskrivits ovan kan skiljas från varumärkesfall där konflikten behöver betraktas från en annan vinkel än den som den traditionella förväxlingsbedömningen utgår ifrån. Skyddsomfånget kan avgränsas genom urvattningsteorin som innebär ett beaktande av den skada ett varumärke utsätts för vid förlust av särskiljningsförmåga. Avgränsningen utifrån urvattningsteorin kan användas både inom ramen för huvudregeln och inom ramen för anseendeskyddsregeln. Användningen av urvattningsteorin är särskilt användbar då det är svårt att fastställa om risk för ursprungsförväxling föreligger, eller om det yngre varumärket snyltar på det äldre varumärkes anseende. Man kan då ställa frågan i vilken grad det äldre varumärkets särskiljningsförmåga skadas av användningen av ett yngre, snarlikt varumärke.¹⁰⁰ I den moderna varumärkesrätten finns det en mängd olika märken. Ju fler märken som lägger sig nära ett berömtärke, desto mer försvagas märkets styrka. Teoretiskt sätt händer detta varje gång ett nytt snarliktärke lägger sig i närheten. En avgränsning måste arbetas fram i praxis så att endast vissa märken får skydd. Utrymmet för nya varumärken blir annars för litet.¹⁰¹ I urvattningsfallen är goodwillöverföringen subtil, till skillnad mot ursprungsförväxlingens omedelbara goodwillöverföring. Det finns med andra ord en risk för att konsumenterna omedvetet överför associationer och erfarenheter från det äldre varumärket till det yngre. Anhängare av ursprungsprincipen har varnat för att goodwillöverföringen i form av en inre psykologisk process i dessa fall, som alltså inte inkluderar förväxlingsrisk, är alltför subtil för tillmätas rättslig betydelse. En svårighet med urvattningsteorin är att bedöma när skadan skall anses så stor att den leder till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.¹⁰²

4.4 Davidoff-avgörandet

Enligt ordalydelsen i artikel 4.4a och 5.2 i varumärkesdirektivet, liksom 8.5 och 9.1 c i varumärkesförordningen, gäller anseendeskyddsregeln för ”varor och tjänster som *inte* liknar de för vilket det äldre varumärket är registrerat för”. I Davidoff-fallet (C-292/00) gav EG-domstolen besked om att artikel 4.4 a och 5.2 skall tolkas så att de omfattar situationer när varorna eller tjänsterna som det yngre varumärket är avsett att användas för är identiska eller liknar de som det äldre varumärket är registrerat för.

Fallet rör om innehavaren av det väl ansedda varumärket Davidoff, skrivet i gammaldags och kursiverad stil, kunde förhindra användning och

⁹⁹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 307-308.

¹⁰⁰ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 375.

¹⁰¹ Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 59.

¹⁰² Wessman, Richard, Stockholm, 2002, s. 15-17.

registrering av Durfee, som ägdes av Gofkid Ltd. Durfee var skrivet på ett mycket liknande sätt. Davidoffs anseende är förknippat med cigarrer och tobak, men även varor som parfym, cognac etc. Anseendet är således förknippat med flera olika varutyper. Det yngre varumärket avsåg varor av ädelmetall ex bestick, smycken, klockor, cigarr- och cigarretuier etc. Davidoff ansåg att Gofkid avsiktligt hade utformat sitt varumärke för att likna Davidoff i syfte att dra fördel av dess höga prestigevärde, och att utnyttja dess styrka i reklamsammanhang. Davidoff ansåg att varumärket Durfee skadade Davidoffs goda anseende eftersom allmänheten inte förknippade det kinesiska territoriet med exklusiva kvalitetsprodukter (Durfee ägdes av Gofkid Ltd, bildat i Hong Kong). Bundesgerichtshof ansåg att varorna var delvis identiska, delvis liknande.¹⁰³

EG-domstolens resonemang utgick ifrån att artikel 5.2 skulle tolkas med hänsyn till den allmänna systematik och det ändamål som låg bakom det system bestämmelsen ingår i.¹⁰⁴ Som utgångspunkt ansåg EG-domstolen att skyddet när ett liknande varumärke används för liknande varor och tjänster måste vara åtminstone lika omfattande som när ett tecken används för olikartade varor eller tjänster.¹⁰⁵ EG-domstolen utredde i fallet om detta resultat gick att uppnå redan med stöd av den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen (artikel 5.1 b varumärkesdirektivet). Domstolen refererade till Sabel-målet där domstolen uttalat att artikel 4.1 b, som i allt väsentligt är identisk med artikel 5.1 b inte får tolkas extensivt. Då omständigheterna medför att det inte föreligger någon risk för förväxling får artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet inte åberopas av innehavaren av ett känt varumärke för att erhålla skydd mot skada av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.¹⁰⁶

Generaladvokatens avgörande skiljde sig på ett markant sätt från EG-domstolens avgörande. Generaladvokatens huvudargument utgick ifrån att det inte förelåg någon faktisk lucka mellan huvudregeln och undantagsregeln innan fallet avgjordes, då kända varumärken åtnjuter samma skydd som tillerkänns alla varumärken och dessutom har tillgång till ett specifikt skydd genom artikel 5.2.¹⁰⁷ Generaladvokaten ansåg att Sabel-målet "...reinforce[d] the bridge over what might otherwise have been perceived as a gap".¹⁰⁸ Genom principen om känneteckenskraft och växelverkan ansåg generaladvokaten att det område där väl ansedda varumärken inte var skyddade i praktiken var obetydligt.¹⁰⁹ Ett heltäckande skydd gick med andra ord att uppnå utan att gå utöver ordalydelsen i artikel 5.2 enligt generaladvokaten.

¹⁰³ Davidoff & Cie och Zino Davidoff SA, (Davidoff-målet), C-292/00, punkt 6-10.

¹⁰⁴ Davidoff-målet, C-292/00, punkt 24.

¹⁰⁵ Davidoff-målet, C-292/00, punkt 25.

¹⁰⁶ Davidoff-målet, C-292/00, punkt 28.

¹⁰⁷ Generaladvokatens förslag till avgörande i Davidoff & Cie och Zino Davidoff SA, (Davidoff-målet), C-292/00, punkt 42 och 46.

¹⁰⁸ Generaladvokatens förslag till avgörande i Davidoff-målet, C-292/00, punkt 48.

¹⁰⁹ Generaladvokatens förslag till avgörande i Davidoff-målet, C-292/00, punkt 51.

4.5 Säkerhetsventil

Enligt varumärkesdirektivet artikel 4.4 a och 5.2 kan användningen eller registreringen av ett yngre märke som kan komma att skada eller snylta på det väl ansedda märket accepteras om det finns "skälig anledning" att använda eller registrera ett sådant märke. Fall där bestämmelsen kan antas bli aktuell är när det vore orimligt att be någon utnyttjare av ett yngre varumärke att upphöra med användningen även om den är till skada för rättighetsinnehavaren. En intresseavvägning blir utslagsgivande.¹¹⁰ Det finns, mig veterligen, inget rättsfall från EG-domstolen som belyser frågan närmare.

¹¹⁰ SOU 2001:26, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, Slutbetänkande av varumärkeskommittén*, s. 251.

5. Den svenska implementeringen av varumärkesdirektivet

5.1 Implementeringen av den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen

I samband med att varumärkesdirektivet implementerades i Sverige övervägdes huruvida huvudregeln om förväxlingsbarhet krävde några förändringar för att uppfylla varumärkesdirektivets krav. I förarbetena (Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125) konstaterades att så inte var fallet. Skyddet lämnades därför oförändrat i sak. Bestämmelserna lyder som följer:

4 § 1 st. VmL

Rätten till ett varukännetecken enligt 1 – 3 § § innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Vad som nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också hit införs. Är i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela landet, gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

6 § 1 st. VmL

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

I förarbetena konstaterades att den svenska bestämmelsen inte uttryckligen innehöll något skydd mot associationsskapande. Ett sådant skydd ansågs dock redan innefattas i bestämmelsen genom den i praxis utvecklade principen om den bleknande minnesbilden. Principen innebär att hänsyn skall tas till att konsumenterna inte kan göra en direkt jämförelse mellan olika produkter och märken vid inköpstillfället utan måste förlita sig på en bleknande minnesbild.¹¹¹ En begreppsmässig skillnad föreligger mellan den svenska bestämmelsen och varumärkesdirektivet. I svenska varumärkeslagen används begreppet ”förväxlingsbarhet”, medan ”förväxlingsrisk” är den term som används i varumärkesdirektivet. Då implementeringen av huvudregeln ansågs uppfylla varumärkesdirektivets skyddsbestämmelser har äldre praxis fortsatt att vara i huvudsak aktuell. Nedan refereras Jägermeister-målet för att illustrera HD:s tillämpning av 6 § 1 st. VmL i ett nyligen avgjort fall.

¹¹¹ Ds 1992:13 Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m, s. 101 och Prop. 1992/93:48 Proposition om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m, s. 80-84.

5.2 Tillämpning av den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen

NJA 2003 s 163 Jägermeister-målet

Kännetecknet Jägerbrännvin (innehavare V&S Vin och Sprit AB) har ansetts förväxlingsbart med för bl.a. alkoholhaltiga drycker registrerade tillika inarbetade varumärkena Jäger och Jägermeister (innehavare Mast-Jägermeister AG) enligt 6 § 1 st. VmL. I fallet konstaterade HD att associationsrisk är inbegripet i varumärkesdirektivets precisering av förväxlingsrisk. Vidare konstaterade HD att bestämmelsen om förväxlingsbarhet skall tolkas i överensstämmelse med varumärkesdirektivet och EG-domstolens praxis. HD hänvisar i fallet till EG-domstolens erkännande av produktregeln (principen om växelverkan) och dess erkännande av en extensiv tolkning av förväxlingsrisk (Lloyd-målet, C-342/97). I Lloyd-målet uttalade EG-domstolen att det räckte med att konsumenterna antog att varorna kom från ett företag med *ekonomiskt samband* för att förväxlingsrisk skulle presumeras föreligga. HD anser att varumärkena Jäger och Jägermeister besitter både ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga. De skall därmed åtnjuta ett särskilt omfattande skydd. HD anser att det rör sig om varor av samma slag (brännvin) och att språkliga och begreppsmässiga likheter och därutöver ljud- och ordbildsmässiga likheter föreligger. Detta inte minst beträffande Jäger och prefixet Jäger. Förväxlingsrisken anser HD bestå utav risken att omsättningskretsen tror att Jägerbrännvin kommer från samma företag eller från ett företag med ett ekonomiskt samband till Jäger eller Jägermeister.

5.3 Kommentar angående tolkningen av den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen

Jägermeister-fallet är ett nytt avgörande från år 2003. Fallet visar tydligt på att HD tolkar begreppet förväxlingsbarhet i enlighet med EG-domstolens tolkning av begreppet förväxlingsrisk. Innan Jägermeister-fallet avgjordes påtalade Wessman några skillnader som han ansåg föreligga mellan svensk praxis och EG-domstolens praxis. Wessman menade bland annat att den starka betoningen på principen om känneteckenskraft inneburit en materiell förändring av svensk varumärkesrätt. Principen innebär, som ovan nämnts, att risken för förväxling anses större när det äldre märket har en stark ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmågan tillåts genom principen att direkt påverka ett varumärkes skyddsomfång. Detta sätt att resonera har tidigare avvisats i svensk praxis.¹¹² Vidare har begreppen direkt förväxling (varorna förväxlas) och indirekt förväxling (förväxling rörande varornas kommersiella ursprung) blivit tydligare markerade i EG-domstolens praxis i jämförelse med de svenska domstolarnas praxis.¹¹³

¹¹² Wessman, Richard, 2002, s. 388.

¹¹³ Wessman, Richard, 2002, s. 386.

5.4 Implementeringen av anseendeskyddsregeln.

Rätten för annan än varumärkesinnehavaren att använda ett varumärke i näringsverksamhet utanför varuslagslikheten begränsas av anseendeskyddsregeln i 6 § 2 st. VmL. Bestämmelsen skall läsas mot bakgrund av 4 § 1 st VmL. Motsvarande bestämmelser finns för registreringsärenden i 14 § 3 st. VmL.

Den nuvarande lydelsen av 6 § 2 st VmL lyder:

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.

Bestämmelsen är avsedd att motsvara den fakultativa bestämmelsen i artikel 5.2 varumärkesdirektivet med följande lydelse:

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 en annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig användning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Svenska bestämmelsen om skydd för väl ansedda varumärken skiljer sig främst genom att förväxlingsbarhet är ett kriterium för att erhålla det utökade skyddet. Detta har uppmärksammats och det finns för närvarande ett förslag på en ny varumärkeslag (SOU 2001:26) där förväxlingsbarhetskriteriet i anseendeskyddsregeln tagits bort. Den föreslagna lydelsen är:

När varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.¹¹⁴

Förslaget har dock blivit liggande och en proposition väntas inte förrän hösten 2004. Nedan följer en genomgång av senare tids praxis på området.

5.5 Tillämpning av anseendeskyddsregeln

5.5.1 Intrångspraxis

NJA 1995 s. 635 Galliano-målet

¹¹⁴ SOU 2001: 26, s. 538.

Galliano-målet rör kraven på märkeslikhet enligt anseendeskyddsregeln. Fallet är det hittills enda avgjorda HD-avgörandet som rör anseendeskyddsregelns tillämpning i en intrångssituation. I målet väckte Remy Finance och Distilleri Riunite Di Liquori S p a talan mot Saturnus AB, som marknadsförde och sålde olika slags likörextrakt. Remy Finance och Distilleri Riunite tillverkade sedan länge en guldfärgad likör under varumärkena Liquore Galliano och Galliano. Saturnus likörextrakt, som innefattade ett guldfärgat likörextrakt, såldes under benämningen Gaetano. Kärandens likör marknadsfördes i Sverige genom en etikett på likörflaskan med guldfärgad ram och orden Liquore Galliano skrivna i lila färg med guldkant. Saturnus marknadsförde likörextrakt under benämningen Gaetano på samma sätt som Remy Finance. De använde guldkantade etiketter och bokstäver i lila med guldkant. HD ansåg i fallet att likör och likörextrakt var varor av samma eller liknande slag. HD kom dock fram till att varukännetecknen inte var förväxlingsbara enligt huvudregeln med beaktande av bland annat omsättningskrets och distributionsform. Vid tillämpningen av anseendeskyddsregeln kan det konstateras att det förhållande att det rörde sig om varor av samma eller liknande slag inte föranledde några betänkligheter från HD:s sida. HD ansåg vidare att implementeringen av artikel 5.2 i varumärkesdirektivet inte förhindrade att medlemsstaterna begränsade skyddet genom att ställa upp högre krav på märkeslikhet. Märkena skulle enligt HD vara ”identiska eller i hög grad överensstämmande” inom ramen för förväxlingsbedömningen i 6 § 2 st. VmL. Saturnus saluföring av likörextrakt under beteckningen Gaetano ansågs på dessa grunder inte utgöra intrång i Remy finances rätt till varukännetecknet Galliano.

NJA 2003 s 163 Jägermeister-målet

Jägermeister-målet har redan refererats ovan, men bara avseende den del som rör tillämpningen av 6 § 1 st. VmL. I fallet har innehavarna av varumärkena Jäger och Jägermeister även åberopat anseendeskyddsregeln. Denna del av avgörandet är för närvarande hänskjutet till EG-domstolen för ett förhandsavgörande. Föredragare, RevSkr Bergkvist, utreder i fallet behovet av ett förhandsavgörande. Bergkvist konstaterar att artikel 5.2 inte uppställer något krav på förväxlingsrisk, medan den svenska lagen ”synes förutsätta” att det finns en risk för förväxling mellan de varumärken tvisten gäller. Bergkvist hänvisar till Galliano-målet och påpekar att HD:s ställningstagande synes innebära att den prövning av förväxlingsbarheten som skall göras enligt 6 § 2 st. varumärkeslagen inte är densamma som förväxlingsbedömningen enligt 6 § 1 st. varumärkeslagen. Uttalandet är föranlett av att HD ställde upp ett strängare krav på märkeslikhet vid tillämpningen av 6 § 2 st. VmL i jämförelse med vad som krävs enligt den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen. Förhandsavgörandet avser således tolkningen av begreppet ”liknar” i artikel 5.2 i förhållande till begreppet ”likhet” i artikel 5.1 b.

Svea HovR mål T 78-97 1998-12-22 Absolut Rent-målet

Frågan i fallet är huruvida märket Absolut Rent för rengöringsmedel gjorde intrång i det väl ansedda varumärket Absolut vodka, för vodka. Svea

Hovrätt framhöll att det yngre varumärket skadade det äldre varumärkets anseende och särskiljningsförmåga och att det även snyltade på detta. Ordet ”Absolut” ansågs vara en dominerande del av det yngre märket och det ansågs spontant leda tankarna till Absolut vodka. Svea hovrätt konstaterade att Absolut hade en stark ställning både nationellt och internationellt och påtalade särskilt att användningen av det yngre varumärket riskerade att leda till urvattning och skada på varumärkets goodwillvärde. Hovrätten valde att inte fokusera på förväxlingsrisken av varornas kommersiella ursprung vid bedömningen av anseendeskyddsregeln tillämpning.

5.5.2 Administrativ praxis

RA 2001 ref. 14 I SAF-målet

Frågan i fallet gällde om det väl ansedda varumärket SAF, för en stor arbetsgivarorganisation, hade rätt att förhindra ett annat företags senare registrering av SAF, vilken till typsnittet skiljde sig något från det äldre märket och som avsåg att användas för fordonsaxlar och delar av tillbehör därtill. I fallet ansågs registreringshinder föreligga enligt 14 § 1 st 6p. och 6 § 2 st VmL. I ett utlåtande i domen anför Lars Pehrson att även om registreringarna rör så olika varor respektive tjänster kan det yngre varumärket associeras med det äldre varumärket. Detta innebär en otillbörlig fördel. Pehrson pekar på urvattningsrisken i form av negativ inverkan på särskiljningsförmågan (förfång) och att detta gällde särskilt då föreningen SAF har medlemsföretag inom många olika branscher, däribland verkstadsindustrin. Pehrson påpekar att det inte krävs att det föreligger en förväxlingsrisk i traditionell mening för tillämpningen av 6 § 2 st. VmL. Av RegR domskäl framgår att förväxlingsbarhet är en förutsättning för tillämpningen av 6 § 2 st. VmL. Förväxlingsbarhet anses föreligga då arbetsgivarföreningens kännetecken har mycket stor särskiljningsförmåga och användningen av det yngre varumärket riskerar vara till förfång för detta samt dra otillbörlig fördel av dess särskiljningsförmåga och anseende.

RA 2001 ref 14 II Champis-målet

I fallet är frågan om det väl ansedda varumärket Champis för läskedrycker skall anses ha rätt att förhindra registrering av samma märke för kläder. Regeringsrätten konstaterar att anseendeskyddets syfte är att erbjuda skydd för välkända varumärken oberoende av varuslagslikhet. Då det äldre varumärket ansågs ha en stark särskiljningsförmåga konstaterade RegR att det yngre märket skulle vara till förfång för det äldre varumärket om det registrerades och även skulle riskera att dra otillbörlig fördel av detta.

Patentbesvärslättens dom den 23 april 1999 Tulosba Akdov-målet

Företaget Sofieros varumärkesregistrering av ”Tulosba Akdov” för bland annat vodka föranledde en invändning från Vin och Sprit AB. Sofieros märke Tulosba Akdov är Vin och sprits kännetecken Absolut Vodka skrivet baklänges. Patentverket avlog Vin och Sprits registreringsinvändning. Motiveringen till avslaget var att förväxlingsrisk inte ansågs föreligga enligt 6 § 1 st. VmL och att anledning saknades att tillämpa 6 § 2. St. VmL då det

rörde sig om varor av samma eller liknande slag. Patentbesvärsrätten undanröjde Patentverkets beslut och upphävde varumärkesregistreringen av Tulosba Akdov. Motiveringen som patentbesvärsrätten anförde var att användningen av Tulosba Akdov skulle leda till en urvattning av Vin och Sprits kännetecken Absolut och därmed vara till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga och anseende. Patentbesvärsrätten anser i fallet att de skäl som bär upp det utökade skyddet för väl ansedda varumärken gör sig gällande både inom och utom gränserna för varuslagslikhet. 6 § 1 st. VmL måste därmed anses innefatta ett skydd mot att ett yngre märke drar nytta av ett äldre väl ansett känneteckens särskiljningsförmåga eller anseende. Vad Patentbesvärsrätten med andra ord gör är att tolka in det skydd för anseende och särskiljningsförmåga som finns i 6 § 2 st. VmL i 6 § 1 st. VmL.

5.6 Varumärkeskommitténs uttalande de lege ferenda

I SOU 2001:26 konstaterar Varumärkeskommittén att varumärkesdirektivets regler är inte minimiregler, utan anger en yttre ram för den ensamrätt som en medlemsstat får erbjuda registrerade varumärken. Ett vidare skydd får således inte upprätthållas då ett sådant skydd inte är förenligt med artikel 30 i EG-fördraget.¹¹⁵ Kommittén tar i utredningen ställning till om ensamrättens omfattning med hänsyn till behovet av ett utökat skydd för väl ansedda varumärken kan regleras på grundval av ett kriterium om förväxling. Varumärkeskommittén konstaterar att för de allra flesta varukännetecken är ett grundläggande skydd mot otillbörlig konkurrens tillgodosett genom ett skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken. Därutöver finns dock kännetecken, som ur ett konkurrensrätligt perspektiv, har ett behov av ett utökat skydd oberoende av förväxlingsrisk och utöver varuslagsgränserna. Kriteriet förväxlingsbarhet bör därför utgå i anseendeskyddsregeln.

Enligt den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet föreligger ett krav på att varumärket skall vara ”känt”, medan andra språkversioner använder uttrycket renommé eller liknande. Uttrycket ”väl ansett” som används i 6 § 2 st. VmL kan, enligt varumärkeskommittén, anses motsvara varumärkesdirektivets innehåll. Med hänsyn till EG-domstolens avgörande i Chevy-fallet (C 375/97) anser dock kommittén att det finns anledning att utforma rekvisitet som ett krav på kännedom, eftersom det är mer konkret och lättare att tillämpa än ett krav på anseende. Begreppet medför även att förhållandet mellan kravet på utökat skydd och kravet för visad särskiljningsförmåga blir tydligare då ett varumärke under alla förhållanden skall anses ha särskiljningsförmåga om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.¹¹⁶ Vad gäller märkeslikheten anför varumärkeskommittén att kravet inte skall tolkas som i Galliano-fallet eftersom det ”...i vart fall inte bör krävas högre grad av likhet mellan

¹¹⁵ SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, Slutbetänkande av varumärkeskommittén, s. 255.

¹¹⁶ SOU 2001:26 s. 262-266.

kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna.”¹¹⁷ Vad gäller frågan om det utökade skyddet också skall gälla inom ramen för varuslagslikheten, trots att varumärkesdirektivet inte enligt sin lydelse är direkt tillämpligt i dessa situationer, uttalar varumärkeskommittén att det säger sig självt att ett varumärke som är känt inte har mindre skyddsbehov mot yngre märken som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag än mot yngre varumärken som avser andra varor eller tjänster. Avslutningsvis anser varumärkeskommittén att bestämmelserna om det utökade skyddet bör utformas i enlighet med artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet varvid rättsutvecklingen inom gemenskapen sedan får visa i vilken omfattning det utökade skyddet har inom varuslagsgränserna.¹¹⁸

¹¹⁷ SOU 2001:26, s. 267.

¹¹⁸ SOU 2001:26, s. 268.

6. Sammanfattande analys

I inledningen uppställdes ett antal frågeställningar. Det är nu dags att besvara dessa och således redogöra för vilket skydd väl ansedda varumärken erhåller enligt svensk varumärkesrätt och hur detta skydd är utformat i förhållande till varumärkesdirektivet. Det bör påpekas att vid diskrepans mellan tolkningen av de svenska bestämmelserna och varumärkesdirektivets bestämmelser gäller EG-domstolens tolkningar i egenskap av bindande rätt. Krav på direktivkonform tolkning föreligger.

Vilket skydd för varumärkens anseende innefattas i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen?

Begreppet särskiljningsförmåga har utvidgats genom EG-domstolens tolkning. Varumärkens särskiljningsförmåga skall värderas på grundval av en helhetsbedömning, som bland annat inbegriper hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra den vara som varumärket anknyter till. Då särskiljningsförmågan tillåts inverka på varumärkens skyddsomfång inom ramen för det grundläggande skyddet, medför detta att kvalitativa värderingar har ”smugit sig in” i kärnan av varumärkesrätten. Kärnan i varumärkesrätten är, enligt varumärkesdirektivet, varumärkens ursprungsangivande funktion. Varumärkens ursprungsangivande funktion har traditionellt ansetts skydda konsumenter mot att bli vilseledda angående en varas kommersiella ursprung. På grund av de förändringar som marknaden har genomgått de senaste åren har denna funktion dock modifierats till att bli en sekundär effekt av varumärkens särskiljande- eller individualiseringsfunktion. Ett varumärke anger med andra ord oftast ett anonymt kommersiellt ursprung på dagens marknad. Den vida tolkningen av ursprungsfunktionen som EG-domstolen har fastställt är att den innefattar varumärkens funktion som nyckel till kvalitet. Ett varumärke behöver skydd därför att det symboliserar egenskaper (goodwill) som konsumenterna förknippar med vissa varor eller tjänster och för att det garanterar att varorna eller tjänsterna lever upp till konsumenternas förväntningar. Ett anseendeskydd har på detta sätt tolkats in i ursprungsprincipen och därmed i den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen. Detta kan ses som en naturlig utveckling mot bakgrund av den globalisering och internationalisering som ekonomiska och tekniska framsteg har medfört. Allt större investeringar krävs för att nå ut till konsumenterna då varumärkesträngseln har ökat, dessa investeringar kräver ett adekvat rättsskydd.

Vilken utveckling i fråga om varumärkens skyddsomfång återspeglas i EG-domstolens praxis?

Vad gäller utvecklingen av varumärkens skyddsomfång är det främst två aspekter av EG-domstolens tolkningsbesked som är aktuella att beakta. För det första den betydelse principen om känneteckenskraft har tillmätts vid

avgränsningen av skyddsomfånget och för det andra den utvidgning av anseendeskyddsregelns tillämpningsområde som Davidoff-målet (C-292/00) medförde. Vidare kan den vida tolkningen av märkeslikhet i Adidas-målet (C-408/01) antas medföra en viss utvidgning av anseendeskyddsregelns skyddsomfång.

För att förstå effekten av principen om känneteckenskraft på det varumärkesrättsliga skyddsomfånget är det viktigt att inse att principen om känneteckenskraft slår åt ”båda håll”. Ett starkt skydd erkänns varumärken som är väl inarbetade på marknaden, har hög särskiljningsförmåga och är ”väl ansedda”. Detta karakteriserar inte det stora flertalet varumärken, utan det är just undantagsfall. Wessman liknar det varumärkesrättsliga skyddsomfånget vid en pyramid; det är endast varumärkena som når toppen av pyramiden som åtnjuter ett starkt skydd. Själva registreringen av ett varumärke ger i den moderna varumärkesrätten ett ganska snävt skydd. Detta kan utvidgas genom inarbetning på marknaden. Ensamrätten utvidgas från ett kärnområde som avser skydd för förväxling angående kommersiellt ursprung till ett kringliggande område som även skyddar varumärkets anseende och ekonomiska värde.

I Davidoff-målet (C-292/00) utvidgade EG-domstolen anseendeskyddsregelns tillämpningsområde till att avse situationer där ett yngre varumärke används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag utan att förväxlingsrisk föreligger. EG-domstolen har därmed intagit en pragmatisk inställning och undvikit det orimliga resultat som skulle kunna uppstå om varumärkesrätten var utformad på ett sätt att skydd mot intrång tillskrevs innehavaren när varorna var olika och ingen förväxlingsrisk existerade, men inte i den motsvarande situationen då ett väl ansett varumärke användes för likartade varor. Davidoff-målets inverkan på gränsen mellan huvudregeln och undantagsregeln åskådliggörs bäst genom att följa Wessmans indelning i olika typfall. Kodakfallen karakteriserades som bekant av ett äldre varumärke med stark särskiljningsförmåga, identiska eller liknande varumärken och varor av olika slag. Olikheten utgjorde dock inga problem i dessa fall, även innan Davidoff-målet avgjordes, då situationen antingen föll inom ramen för den vida tolkningen av förväxlingsrisk alternativt föll inom ramen för anseendeskyddsregeln. I dessa fall var det bra med en gräns mellan bestämmelserna som utgjordes av varuslagslikhet. Ställningstagandet i Davidoff-målet har dock medfört att de övriga särfallen lättare faller inom ramen för anseendeskyddsregeln. I dessa fall kan varorna vara lika, men utan risk för förväxling ens i den mest vidsträckta tolkningen. I motsats till generaladvokatens utlåtande om att det skulle röra sig om ett obetydligt antal fall som riskerade falla utanför skyddsomfånget vid en bokstavstolkning går det att genom Wessman uppställning visa på att de fall som låg på gränsen inte var ”obetydliga” utan snarare högaktuella fall, exempelvis fall av piratkopior eller vissa internetfall. Anseendeskyddsregeln är i dessa fall ett viktigt komplement till huvudregeln.

Att EG-domstolen utvidgade tillämpningsområdet för anseendeskyddsregeln i Davidoff-målet (C-292/00) innebär inte nödvändigtvis en utvidgning av skyddsområdet, utan snarare att "rätt" fall skyddas i toppen på en tänkt varumärkesrättslig pyramid (bland annat de så kallade särfallen). Davidoff-målet (C-292/00) kan, liksom principen om känneteckenskraft, ses som en anpassning till nya marknadsförhållanden.

EG-domstolens tolkning av märkeslikhet i Adidas-målet (C-408/01) har medfört att ett lika strängt krav på märkeslikheten inte får upprätthållas vid tillämpningen av anseendeskyddsregeln. Detta torde, liksom Davidoff-målet (C-292/00), utvidga anseendeskyddsregelns skyddsomfång.

På vilket sätt skiljer sig den svenska implementeringen av anseendeskyddsregeln från varumärkesdirektivet?

Den svenska implementeringen skiljer sig främst på två sätt. För det första är förväxlingsbarhet ett uttryckligt kriterium för anseendeskyddsregelns tillämpning. Detta är ett krav som inte finns med i direktivtextens lydelse av anseendeskyddsregeln och som EG-domstolen uttryckligen har tagit avstånd ifrån vid tolkningen av märkeslikhet i Adidas-målet (C-408/01). Vidare använder den svenska lagtexten uttrycket "väl ansett", medan den svenska direktivtexten använder uttrycket "känt". Nedanstående frågeställning utvecklar vilken innebörd som den svenska domstolen har lagt vid tolkningen av begreppen.

Tillämpar svenska domstolar direktivkonform tolkning?

Hittills finns det bara ett prejudicerande avgörande som rör anseendeskyddsregelns tillämpning, det så kallade Galliano-målet. Detta fall har kritiserats både i doktrinen och genom HD:s begäran om ett förhandsavgörande i Jägermeister-målet. Efter EG-domstolens avgörande i Adidas-målet (C-408/01) står det klart att den tolkning av märkeslikhet som HD upprätthöll i Galliano-målet står i strid med den harmoniserade rätten. Kravet på "likhet" i artikel 5.1 b (den varumärkesrättsliga specialitetsgrundsatsen) skall inte tolkas på samma sätt som "liknar" i artikel 5.2 (anseendeskyddsregeln). Att det föreligger en "likhet" mellan varumärkena innebär att en rättsligt relevant förväxlingsrisk anses finnas, även om konsumenterna ser skillnad mellan märkena, men tror att de kommer från samma företag eller företag med ett ekonomiskt samband. Anseendeskyddsregeln kräver inte att det föreligger en förväxlingsrisk. De särskilda förutsättningarna för skydd är i stället beroende av att användningen av det omtvistade märket utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det intrång som åsyftas i artikel 5.2 är följden av ett viss mått av likhet mellan varumärket och tecknet (de skall "likna" varandra), vilket medför att den berörda allmänheten förknippar tecknet med varumärket. Allmänheten får med andra ord uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket även om de inte förväxlar dem. "Likhet" har genom avgörandet fått en vidare betydelse än i det grundläggande skyddet. Det står i och med

det sagda klart att det krav på märkeslikhet som krävdes för att förväxlingsrisk skulle anses föreligga i Galliano-fallet medförde att skyddet fick en snävare utformning än vad varumärkesdirektivet förespråkar. Att HD uppmärksammat detta i Jägermeister-målet visar dock på en villighet att upprätthålla direktivkonform tolkning. HovR bedömning i Absolut Rent-målet är i linje med det harmoniserade anseendeskyddet, då HovR inte upprätthöll ett krav förväxlingsrisk.

Vad gäller administrativ praxis kan konstateras att RegR i SAF-målet inte lägger någon annan innebörd i begreppet förväxlingsbarhet än att detta anses finnas om förfång eller otillbörlig fördel kan anses bli resultatet av användningen av ett yngre varumärke. Detta sätt att betrakta förväxlingskriteriet torde vara i överensstämmelse med direktivet och ett ”bevis” på att svenska domstolar idag åberopar varumärkesdirektivets bestämmelser väl medvetna om skillnaden mellan den svenska varumärkeslagen och varumärkesdirektivets bestämmelser. I Champis-målet uttalade RegR i överensstämmelse med EG-domstolens senare tolkning i Davidoff-fallet att anseende-skyddets syfte innefattar syftet att erbjuda väl ansedda varumärken skydd oberoende av varuslagslikhet. Detta uttalande även PBR i Tulosba Akdov-målet.

Vilka förändringar de lege ferenda bör vidtas för att uppfylla varumärkesdirektivets krav?

Avslutningsvis är det ett antal förändringar de lege ferenda som bör vidtas för att Sverige skall uppfylla varumärkesdirektivets krav. För det första bör kriteriet förväxlingsbarhet, som varumärkeskommittén föreslår, utgå som rekvisit för tillämpningen av anseendeskyddsregeln i 6 § 2 st VmL. För det andra bör rekvisitet ”väl ansett” omformas till ett krav på kännedom. Anledningen är att begreppet kännedom bättre anses återspegla kopplingen mellan särskiljningsförmåga, inarbetning och anseende. Kännedom uttrycker med andra ord tydligare att både kvantitativa (graden av kännedom inom omsättningskretsen) och kvalitativa (vilken goodwill, anseende, renommé) som hänger samman med kännedomen är av betydelse vid anseende-skyddsregelns tillämpning. I svensk praxis har, i förhållande till EG-domstolens praxis, domstolarna tillmätt den kvalitativa bedömningen för lite vikt vid skyddsomfångets avgränsning. Vidare skall anseendeskyddsregeln, trots ordalydelsen, tillämpas i situationer där det föreligger varuslagslikhet, men huvudregeln om förväxlingsrisk ändå inte är tillämplig. Begreppet märkeslikhet bör vidare i fortsättningen tolkas i enlighet med EG-domstolens avgörande i Adidas-fallet (C 408/01). Kravet är med andra ord att allmänheten får en uppfattning om att det finns ett samband mellan det yngre märket och varumärket även om de inte förväxlar dem. Anseende-skyddsregeln bör slutligen innefatta en säkerhetsventil, som medför att utrymme finns att använda ett yngre märke trots att det kan komma att skada eller snylta på det väl ansedda märket, under förutsättning att ”skäligen anledning” finns för denna användning.

Bilaga A

Varumärkesdirektivet

RÅDETS FÖRSTA DIREKTIV av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta, med beaktande av kommissionens förslag(1), i samarbete med Europaparlamentet(2), med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och med beaktande av följande:

Den lagstiftning om varumärken som nu gäller i medlemsstaterna innehåller olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrinda konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Med tanke på den inre marknads upprättande och funktion är det därför nödvändigt att närma medlemsstaternas lagar till varandra.

Det är viktigt att inte förbise de lösningar och fördelar som gemenskapens varumärkessystem kan erbjuda företag som önskar förvärva varumärken. Det förefaller inte nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken utan det kommer att vara tillräckligt att begränsa den till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknads funktion.

Direktivet fråntar inte medlemsstaterna deras rätt att fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats genom användning, utan behandlar dem endast med avseende på förhållandet mellan dem och sådana varumärken som förvärvats genom registrering.

Medlemsstaterna förblir också fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna får även fortsättningsvis bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken skall få.

Detta direktiv utesluter inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex bestämmelser om illojal konkurrens,

skadeståndsansvar eller konsumentskydd.

För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. Grunderna för att vägra registrering eller för ogiltighet av seende själva varumärket, t.ex. frånvaro av särskiljande egenskaper, eller avseende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter skall anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna är valfria för medlemsstaterna som därför kan bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar. Medlemsstaterna kan i sina respektive lagstiftningar bibehålla eller införa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som är kopplade till villkor för att erhålla eller vidmakthålla ett varumärke vilka inte berörs av någon bestämmelse om närmande, t.ex. rörande märkesinnehavaren, förnyelse av varumärket eller avgiftsregler, eller villkor som har samband med bristande iakttagande av procedurbestämmelser.

För att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan är det av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet. Det är nödvändigt att se till att ett varumärke inte kan ogiltigförklaras på grund av att ett äldre men inte använt varumärke redan finns, medan medlemsstaterna har full frihet att tillämpa samma princip vid registrering av ett varumärke eller att säkerställa att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning av en part slås fast att varumärket kan upphävas. I alla dessa fall tillkommer det medlemsstaterna själva att bestämma tillämpliga procedur regler.

För att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.

Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv.

Av hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är det viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får

motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro. Alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. Det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen. De av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av konventionen berörs inte av detta direktiv. Där så är lämpligt skall artikel 234, andra stycket i fördraget, tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Räckvidd

Detta direktiv skall tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux varumärkesmyndighet eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

Artikel 2

Tecken som kan utgöra ett varumärke

Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

Artikel 3

Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder

1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

- a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
- c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
- d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
- e) Tecken som endast består av
 - en form som följer av varans art, eller
 - en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
 - en form som ger varan ett betydande värde.
- f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp.
- g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t ex med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som skall vägras registrering eller ogiltigförklaras i enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, i fortsättningen kallad "Pariskonventionen".

2. En medlemsstat kan bestämma att ett varumärke inte skall registreras eller, om det redan är registrerat, att det skall kunna förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller gemenskapens varumärkeslagstiftning.

b) Om varumärket omfattar ett tecken av högt symbolvärde, särskilt en religiös symbol.

c) Om varumärket innehåller andra tecken, emblem eller vapen än de som nämns i artikel 6b, Pariskonventionen, och som är av allmänt intresse, under förutsättning att vederbörande myndigheter inte givit tillstånd till dess registrering i enlighet med medlemsstatens lagstiftning.

d) Om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ont uppsåt av den sökande.

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

4. En medlemsstat kan med avsteg från punkterna 1, 2 och 3 bestämma att registreringshinder eller grunder för ogiltighetsförklaring gällande i den staten före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser skall gälla för ansökan om varumärke som gjorts före den tidpunkten.

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 skälig 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.

Artikel 6

Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan

1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

2. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.

Artikel 7

Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skäligen grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.

Artikel 8

Licens

1. Det kan ges licens för ett varumärke för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

2. Innehavaren av ett varumärke kan återöppna de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, området inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

Artikel 9

Begränsningar till följd av passivitet

1. Om innehavaren av ett i artikel 4.2 nämnt äldre varumärke har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med återöppnande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket skall ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att

ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.
2. En medlemsstat kan bestämma att punkt 1 skall gälla mutatis mutandis för innehavaren av ett i artikel 4.4 a nämnt äldre varumärke eller annan äldre rättighet som nämns i artikel 4.4 b eller c.
3. I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.

Artikel 10

Bruk av varumärken

1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.
2. Även det följande utgör bruk enligt punkt 1:
a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.
b) Anbringandet i medlemsstaten ifråga av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål.
3. Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren eller en person som är behörig att använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke skall anses utgöra bruk av innehavaren.
4. Om ett varumärke registrerats före tidpunkten för ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser i medlemsstaten ifråga gäller följande:
a) Om en bestämmelse som gäller före tidpunkten ifråga föreskriver sanktioner mot ett varumärke som inte använts under en sammanhängande period skall den i punkt 1 nämnda femårsperioden anses ha börjat löpa vid samma tid som den redan påbörjade perioden under vilken varumärket inte använts.
b) Om ingen bestämmelse om användning trätt i kraft före tidpunkten ifråga, skall de i punkt 1 nämnda femårsperioderna anses börja löpa tidigast från den tidpunkten.

Artikel 11

Rättsliga eller administrativa sanktioner vid bristande användning av ett varumärke

1. Ett varumärke får inte ogiltigförklaras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1-10.3 eller, i förekommande fall, i artikel 10.4.
2. En medlemsstat får bestämma att registrering av ett varumärke inte får vägras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke, om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1-10.3 eller, i förekommande fall, i artikel 10.4.
3. Om ett genkätomål om upphävande av registrering görs, får en medlemsstat bestämma, utan hinder av tillämpningen av artikel 12, att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det

efter invändning från en part slås fast att varumärket kan hävas i enlighet med artikel 12.1.

4. Om det äldre varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 anses vara registrerat endast för den delen av varorna eller tjänsterna.

Artikel 12

Grunder för upphävande

1. Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten ifråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats. Emellertid kan ingen kräva att varumärket skall upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande. Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, skall emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras.

2. Ett varumärke skall också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat,

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.

Artikel 13

Registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring avseende endast en del av varorna eller tjänsterna

I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, skall vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.

Artikel 14

Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke

Om anciennitet för ett äldre varumärke som inte har vidmakthållits eller som inte förnyats återopas för ett EGvarumärke, kan det i efterhand beslutas om ogiltighetsförklaring eller upphävande av det äldre varumärket.

Artikel 15

Särskilda bestämmelser för kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken

1. Utan hinder av artikel 4 kan medlemsstater, vilkas bestämmelser tillåter registrering av kollektivmärken, garanti- eller kontrollmärken, bestämma att sådana märken inte skall registreras, eller att de skall upphävas eller ogiltigförklaras, med stöd av ytterligare grunder än de som nämns i artiklarna 3 och 12 i de fall dessa märkens funktion kräver det.
2. Oberoende av artikel 3.1 c kan en medlemsstat bestämma att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, får utgöra kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Ett sådant märke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda sådana tecken eller upplysningar, förutsatt att han brukar dem i överensstämmelse med god affärssed. I synnerhet får ett sådant märke inte åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

Artikel 16

Nationella bestämmelser som skall antas för att följa detta direktiv

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 28 december 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
2. På förslag av kommissionen kan rådet med kvalificerad majoritet besluta att skjuta upp tidpunkten i punkt 1 till senast den 31 december 1992.
3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Mottagare

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1988.

På rådets vägnar

V. PAPANDREOU

Ordförande

(1) EGT nr C 351, 31.12.1980, s. 1 och
EGT nr C 351, 31.12.1985, s. 4.

(2) EGT nr C 307, 14.11.1983, s. 66 och
EGT nr C 309, 5.12.1988.

(3) EGT nr C 310, 30.11.1981, s. 22.

Källförteckning

Ds 1992:13 s. 101 Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet mm

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag, betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Prop. 1992/93:48 s. 78. Proposition om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m

Bet. 1992/93:LU17 EES-avtalet och immaterialrätten

Rskr 1992/93:125

Litteraturförteckning

Festskrift till Gunnar Karnell, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av Eg-rätten, Gotab AB, Stockholm, 1999

Govaere, Inge, The use and abuse of intellectual property rights in the E.C law, Sweet and Maxwell Limited, Butler and Tanner Ltd, London, 1996

Grundén, Örjan, NIR 1995:2 s. 227-241, Skyddet för kända och ansedda kännetecknen

Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Nordstedt Juridik AB, sjunde upplagan, ISBN 91-39-20301-8, Elanders Gotab AB, Stockholm, 2003

Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Nordstedt Juridik AB, Elanders Gotab AB, Stockholm, 1997

Kur, Anette, IIC 1992 s. 218-231, volym 23, Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation – what's it all about?,

Lehman, Michael, IIC 1986 s. 746-767, volym 17, Unfair use of and damage to the reputation of well-known marks, names and indications of source in Germany. Some aspects of law and economics

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, tredje upplagan, Iustus förlag AB, ISBN 91-7678-335-9, Uppsala, 1996

Levin, Marianne, NIR 1994 s. 516-529, Ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet

Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt, Skrifter utgivna av juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Juristförlaget, Stockholm, 1990

Nordell, Per-Jonas, Traktatsamling i immaterialrätt, Konventioner, direktiv, förordningar och branschkodex, Auktor Förlag, Visby, 2003

Rosén, Jan, Svensk JT 2002:7 s. s. 551-563, Immaterialrätten i omvandling – uppgift, anseende och investering som underlag för rättsskydd

Sahlqvist, Per, Figurmärken i aktuell svensk varumärkespraxis, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet, Liberförlag, Stockholm, 1986

Synnerstad, Karin, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden, Institutet för immaterialrätt och

marknadsrätt vid Stockholms Universitet, Juristförlaget, ISBN 91-7598-311-7, Stockholm, 1992

Wessman, Richard, NIR 1993 s. 202-218, Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen

Wessman, Richard, NIR 1998 s. 486-497, häfte 3, Förväxlingsläran under förändring i Europa

Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter, Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, Upplaga 1:1, Norstedts juridik AB, Elanders Gotab, Stockholm, 2002

Rättsfallsförteckning

EG-domstolen

Adidas Benelux B.V. v Fitness World Trading Ltd, (Adidas-målet), 23 oktober 2003, C-408/01

Bristol Myers-Squibb mot Paranova A/S; C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim A/S mot Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S C 429/93, 436/93, 427/93, REG 1996 s. I-3457

Canon Kabushiki mot Metro Goldwin Mayer Inc., (Canon-målet), C-39/97, REG 1998 s. I-005507.

Centrafarm BV and the Adriaan De Peijper v. Winthrop BV (Centrafarm-målet), C 16/74, Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol, specialutgåva IV, 1978-1979, Belgien, 1998, ECR 1974 s. 1183

Davidoff & Cie och Zino Davidoff SA, (Davidoff-målet), C-292/00, REG 2003 s. I-00389

General Motors Corp. Mot Yplon SA (Chevy-målet) C 375/97, REG 1999 s. I-3819

Generaladvokatens förslag till avgörande i Davidoff & Cie och Zino Davidoff SA, (Davidoff-målet), C-292/00, REG 2003 s. I-389

Generaladvokatens förslag till avgörande Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Sabel-målet), C-251/95, REG 1997 s. I-6191

Generaladvokatens förslag till avgörande i Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV (Dior-målet), C -337/96 REG 1997 I-6013

Hoffmann-La Roche AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeurischer Erzeugnisse GmbH (Hoffmann-La Roche-målet), C-107/76, ECR 1997 s 0957, Svensk specialutgåva 1977 s. 0375

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, (Lloyd-målet) C-342/97, REG 1999 s. I-03819

Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV, (Marca Mode-målet) C-425/98, REG 2000 s. I-04861

Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), (Baby-dry-målet) C – 383/99, REG 2001 s. I-06251

SA CNL-SUCAL NV v. Hag GF AG, (HAG GF-fallet, C-10/89, Rättsfallssamling 1990 s. I-03711, svensk specialutgåva, s. I-00521

Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, (Sabel-målet), C-251/95, REG 1997 s. I-06191

Engelskt rättsfall

Eastman Kodak Co. V. Kodak Cycle Co, Law reports of the incorporated council of law reporting, Appeal cases, 1898, William Clowes and sons, London, s. 571-585

Svenska rättsfall

HD

NJA 1995 s. 635 Galliano-målet

NJA 2003 s 163 Jägermeister-målet

HovR

Svea HovR mål T 78-97 1998-12-22. Absolut Rent-målet

RegR

RÅ 2001 ref 14 II Champis-målet

RÅ 2001 ref. 14 I SAF-målet

PBR

Patentbesvärsträttens dom den 23 april 1999 Tulosba Akdov-målet