



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Johan Nilsson

Urvattning och degeneration  
– En studie av de största hoten mot ett varumärke  
och dess särskiljningsförmåga

Examensarbete  
20 poäng

Handledare: Per Jonas Nordell

Ämnesområde: Immaterialrätt

Ht-03

# Innehåll

<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>1</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>2</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>3</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>4</b>
1.1 Introduktion	4
1.2 Syfte och frågeställningar	5
1.3 Metod och Material	6
1.4 Disposition	7
<b>2 SKYDDET ENLIGT VARUMÄRKESLAGEN</b>	<b>8</b>
2.1 Inledning	8
2.2 Skyddets uppkomst	9
2.3 Kravet på särskiljningsförmåga	9
2.4 Mening och referens	12
2.5 Förväxlingsläran	13
2.5.1 Ursprungsprincipen	13
2.5.2 Förväxlingskriteriet	13
2.5.3 Produktregeln	14
2.5.3.1 Märkeslikhet	15
2.5.3.2 Varuslagslikhet	17
2.5.3.3 Särskiljningsförmåga	17
2.6 Väl ansedda kännetecken	18
2.6.1 Tidigare lagstiftning	18
2.6.1.1 Kodakregeln	18
2.6.1.2 Rättgiftsregeln	19
2.6.2 Nuvarande lagstiftning	19
2.6.2.1 Skyddet enligt VMD och VML	20
2.6.2.2 Förväxlingskravet i VML	24
2.6.2.3 Identiska eller liknande kännetecken?	25
2.6.2.4 Varuslagslikhet	26
2.6.2.5 Otillbörlighet och förfång	28
<b>3 URVATTNING</b>	<b>30</b>
3.1 Inledning	30

<b>3.2</b>	<b>Vad är urvattning?</b>	<b>30</b>
<b>3.3</b>	<b>Skyddet enligt Federal Trademark Dilution Act</b>	<b>33</b>
3.3.1	Tiden innan FTDA	33
3.3.2	Federal Trademark Dilution Act	34
<b>3.4</b>	<b>Urvattningsskydd som en del av varumärkesrättens skyddsobjekt</b>	<b>38</b>
<b>4</b>	<b>VARUMÄRKESDEGENERATION</b>	<b>42</b>
<b>4.1</b>	<b>Inledning</b>	<b>42</b>
<b>4.2</b>	<b>Degenerationsproblemet</b>	<b>42</b>
4.2.1	Vad är degeneration?	42
4.2.2	Degenerationsorsaker	44
4.2.2.1	Handhavandeproblem	45
4.2.2.2	Generisk beteckning	46
4.2.2.3	Illojal konkurrens	47
4.2.2.4	Allmänhetens övertagande	48
4.2.3	Degenerationsbenägenhet	51
4.2.3.1	Varumärken för patentskyddade produkter	51
4.2.3.2	Godtagbar generisk beteckning	52
4.2.3.3	Nya uppfinningar och produkter	54
4.2.3.4	Nya material	55
4.2.3.5	Kemi och medicin varumärken	55
4.2.3.6	Inneboende degenerationsfrö	56
<b>4.3</b>	<b>Hävning</b>	<b>56</b>
4.3.1	Hävningsregler	56
4.3.2	Degenerationskrav	58
4.3.3	Partiell hävning	58
<b>5</b>	<b>VARUMÄRKESSTRATEGIER OCH REGENERATION</b>	<b>61</b>
<b>5.1</b>	<b>Inledning</b>	<b>61</b>
<b>5.2</b>	<b>Varumärkesstrategier och degenerationsförebyggande</b>	<b>61</b>
<b>5.3</b>	<b>Regeneration</b>	<b>64</b>
<b>6</b>	<b>ANALYS</b>	<b>69</b>
	<b>LAGSTIFTNING</b>	<b>73</b>
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>78</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>80</b>

# Sammanfattning

I denna uppsats behandlas varumärkesurvattning och degeneration. För en vanlig konsument är dessa begrepp kanske både meningslösa och ointressanta, men för en näringsidkare är de av desto större vikt. Skyddet enligt varumärkesrätten har flera olika krav som skall vara uppfyllda för att det skall börja gälla. Ett av de viktigaste kraven är särskiljningsförmåga som krävs enligt 13 § varumärkeslagen. Det är dock inte det enda kravet och enligt 14 § krävs bl.a. att varumärket inte är vilseledande, strider mot lag eller författning och inte är förväxlingsbart med andra kännetecken. Om varumärket har särskiljningsförmåga kan det skyddas enligt varumärkeslagen. Urvaltning och degeneration är två olika fenomen och händelseförlopp som, genom att förändra och minska varumärkets särskiljningsförmåga, leder till att särskiljningsförmågan minskar eller till slut upphör. Trots att urvaltning och degeneration är av stor betydelse är de relativt okända begrepp och varumärkesinnehavarna vet ofta inte om vilka risker de löper. Urvaltning, som är ett tyskt begrepp (Verwässerung) från början, utvecklades i USA och har på senare år blivit en del av det europeiska varumärkesskyddet. Vad som sker när ett varumärke urvattnas är att dess särskiljningsförmåga minskar och då framförallt den delen som består av mening. Särskiljningsförmågan är uppbyggd av två beståndsdelar, mening och referens, och meningsförändring är vad som sker när varumärket urvattnas. När varumärket istället drabbas av degeneration är det referensen som försvinner. Varumärket slutar att vara en beteckning för en viss produkt från en viss producent till att bli en allmän generisk beteckning för alla produkter av en viss sort. Orsakerna till att särskiljningsförmågan förändras och försvinner är bl.a. angrepp från andra näringsidkare, handhavandeproblem hos varumärkesinnehavaren, användning av en dålig generisk beteckning och att varumärket blir uppätet av språket. För att förhindra urvaltning och degeneration måste varumärkesinnehavaren aktivt stoppa intrång, uppfinna bra generiska beteckningar och vårda sitt märke. Om så inte sker, är risken för urvaltning och degeneration stor.

När varumärket väl degenererat har skyddet upphört men det finns dock möjlighet att väcka liv i märket igen och åter erhålla skydd. Detta kallas regeneration och är när en näringsidkare återuppbygger särskiljningsförmågan och ser till att märket åter blir ett skyddsvärt varumärke. När så skett, är varumärket berättigat till fullt skydd enligt varumärkeslagen, men det finns en risk att det fortfarande finns personer som använder varumärket som en generisk beteckning. Varumärken kan alltså vara både varumärken och generiska beteckningar samtidigt men det är inte särskilt bra eller eftersträvänsvärt, utan bör i största möjliga mån undvikas.

# Förord

Mina år som student i Lund börjar i och med författandet av dessa meningar att lida mot sitt slut och jag ser tillbaka på den tid jag tillbringat här med glädje. Trots att det har tagit längre tid än beräknat att slutföra denna uppsats och erhålla min examen, är jag glad att jag valde denna utbildning eftersom jag har min utbildning vid Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet att tacka för att jag träffade min underbara sambo som jag sedan ett år tillbaka har en liten dotter vid namn Asta med.

Jag vill därför först av allt tacka min sambo Karin Rosberg för att hon har stått ut med och stöttat mig under de år som jag har hållit på med arbetet. Hon har varit en klippa i både med och motgång och förvånansvärt sällan tappat tålamodet med mig.

Jag vill även tacka min handledare Per Jonas Nordell för att han haft förståelse för att det har dragit ut på tiden och trots det ställt upp när jag har behövt hans hjälp.

Jag ser nu framemot att lämna lärandet bakom mig och få ge mig ut i arbetslivet och däri sätta mitt avtryck.

Johan Nilsson  
Lund 2006-10-25.

# Förkortningar

EIPR	European Intellectual Property Review
FTDA	Federal Trademark Dilution Act
HD	Högsta Domstolen
JW	Juristische Wochenschrift
NE	Nationalencyklopedin
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
PBR	Patentbesvärsrätten
RR	Regeringsrätten
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SAOL	Svenska Akademiens Ordlista
TRIPs-avtalet	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
VMD	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
VMF	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

# 1 Inledning

## 1.1 Introduktion

Varumärken är i behov av skydd. Det är därför som vi i Sverige sedan slutet av 1800-talet har en varumärkeslag som, om kraven i den är uppfyllda, ger innehavaren av ett varumärke ensamrätt till detta och möjlighet att förhindra konkurrenter och andra näringsidkare från att använda just hans varumärke. Den gällande varumärkeslagen<sup>1</sup> är från 1960, men har genomgått stora förändringar över tid, framförallt sedan Sveriges tillträde till ESS och införlivandet av det varumärkesdirektiv som där är gällande rätt. För att erhålla skydd enligt den svenska lagen krävs det i grunden endast att varumärket är ämnat att särskilja varumärkesinnehavarens varor från andra näringsidkares varor. Det skall ha särskiljningsförmåga. Detta till synes enkla krav är dock mycket mer komplicerat än vad det verkar, vilket kommer att framgå. Varumärket skall utöver detta bl.a. inte strida mot lag, vara förväxlingsbart med andra kännetecken eller vara vilseledande. De ytterligare krav som ställs på varumärket finns uppräknade i 14 § VML. När varumärket har särskiljningsförmåga eller har uppnått det genom att det har använts på marknaden kan det skyddas. Skyddet är uppdelat i dels ett skydd för konsumenterna och varumärkesinnehavaren mot ursprungsförväxling och dels ett skydd för varumärket i sig, och endast indirekt för varumärkesinnehavaren, genom anseendeskyddet. Det första skyddet återfinns i lagens 6 § 1 st. och är ett skydd mot att konsumenterna förväxlar varumärkesinnehavarens varor med andra näringsidkares. Det andra skyddet återfinns i 6 § 2 st. och är för väl ansedda varumärken och skyddar dem mot intrång och snyltning. Tillsammans ger de två skyddsformerna ett ganska heltäckande skydd för varumärket och dess innehavare, men det förutsätter som sagt att varumärket har särskiljningsförmåga. Det finns alltså all anledning för en ägare av ett varumärke att, antingen det är väl ansett eller endast har skydd mot förväxling, vårda sitt varumärke och se till att det inte missbrukas. Om så trots allt sker, kommer varumärkets särskiljningsförmåga att lida skada och i värsta fall kommer det förlora det skydd som det tidigare åtnjöt. När ett varumärke används av någon annan och särskiljningsförmågan lider skada, är det antingen urvattning eller degeneration som varumärket utsätts för. Följden av båda är minskat skyddsområde och i värsta fall upphör varumärkesrätten helt och hållet. När skyddsområdet minskar eller upphör innebär det att varumärkesinnehavaren inte kan föra talan mot märken som innan minskningen eller upphörandet hade ansetts göra intrång i hans rättighet. Hans varumärke kan användas av andra än honom och han lider då skada genom minskade försäljningsnivåer, men även genom att de konkurrerande märkena snyltar på hans goodwill eller gör att den minskar. För varumärkesinnehavare är det därför av vikt att känna till begreppen urvattning och degeneration, vad de beror på och vilka följder de kan få.

---

<sup>1</sup> Varumärkeslag (1960:644), hädanefter VML.

Ett problem i sammanhanget kan vara att det inte finns några regler i vare sig varumärkeslagen eller varumärkesdirektivet som förklarar vad urvattning eller degeneration är eller hur det skall förhindras. Därför är det väldigt få näringsidkare som bryr sig om fenomenen innan de själva drabbas av dem och då kan det vara för sent. Det blir inte heller lättare av det faktum att urvattning är ett i EU och Sverige relativt nytt begrepp som ännu inte har fått sina yttersta gränser avgjorda eller tolkade. Om man till det lägger det faktum att den svenska lagen dels varken talar om begreppen och dels inte har genomfört varumärkesdirektivet på ett korrekt sätt, med följderna att skyddet för varumärket har olika lydelse i direktivet och den svenska lagen, inser nog de flesta att området är i behov av klagörande.

## 1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att förklara och redogöra för fenomenen urvattning och degeneration samt att försöka förklara varför det är av yttersta vikt för varumärkesinnehavaren och lagstiftaren att känna till vad de innebär och vad följderna av dem kan bli. Jag ämnar även utreda om urvattning och degeneration är två skilda företeelser eller endast olika namn på samma händelseförlopp. Genom att belysa utvecklingen av den svenska och europeiska varumärkesrätten hoppas jag kunna förklara de mekanismer som får ett varumärke att urvattna eller degenerera och det skydd som finns för att förhindra detta.

De frågeställningar som jag i denna framställning avser att besvara är följande:

- Vad är urvattning respektive degeneration?
- Är urvattning och degeneration två skilda saker eller endast olika benämningar på samma problem?
- Finns det ett skydd mot urvattning i EU och hur förhåller sig i så fall detta till det amerikanska urvattningskyddet?
- Vad innebär urvattning och degeneration för varumärket?
- Vad är det som tar skada när varumärket utsätts för degeneration respektive urvattning?
- Varför urvattnas eller degenererar ett varumärke och finns det vissa varumärken som lättare drabbas av urvattning eller degeneration?
- Hur förhåller sig beviskraven för hävning p.g.a. degeneration till kraven för registrering och inarbetning, samt skydd p.g.a. anseende?
- Vilka strategier kan varumärkesinnehavaren använda sig av för att skydda sitt varumärke mot urvattning och degeneration?
- När ett varumärke degenererat, är det då möjligt att regenerera det och åter få ensamrätt och rätt till skydd för det regenererade märket?



## 1.3 Metod och Material

Jag har använt mig av sedvanlig juridisk metod, vilket innebär att jag har gjort en genomgång av och jämförelse mellan förarbeten, lagtext, praxis och doktrin.

I den del där jag redogör för varumärkesskyddet i Sverige och EU har jag som utgångspunkt använt de svenska förarbetena till varumärkeslagen, den svenska lagtexten som den lyder idag och det europeiska varumärkesdirektivet. Det går dock inte att göra sig en korrekt bild av vilka regler som gäller utan att fördjupa sig i den praxis som de svenska domstolarna och framförallt EG-domstolen tillskapat under de senaste åren. Därför ägnas en stor del av kapitlet åt en genomgång och presentation av den praxis som finns. De böcker som jag har använt mig av i det första kapitlet är framförallt Lars Holmqvists bok om Varumärkens särskiljningsförmåga och Richard Wessmans bok om Varumärkeskonflikter. Jag har även använt Per Jonas Nordells bok om Varumärkesrättens skyddsobjekt. Utöver detta har en hel del artiklar från NIR använts vilka behandlar varumärkets särskiljningsförmåga och de olika skyddsformerna.

I urvattningsdelen har jag även utgått från svensk lag och det europeiska varumärkesdirektivet och kompletterat det med en genomgång av de rättsfall som använts vid anseendeskyddet i kapitel två. Sabine Casparrie-Kerdels artikel med jämförelser mellan EU, Benelux och USA har varit mycket användbar och lett till en bättre förståelse för skillnaden och likheten mellan de olika lagstiftningarna. Wessmans bok om varumärkeskonflikter har även här använts flitigt eftersom han täcker nästan hela EU och USA i sin framställning av de olika skyddsformerna. Jag har även här haft nytta av Per Jonas Nordells bok. I delen som behandlar USA har utöver Wessmans bok använts en bok om utvecklingen fram till det federala urvattningsskyddets ikraftträdande som skrivits av Tony Martino. För att förstå och belysa utvecklingen i USA, har jag läst och refererar en hel del rättsfall från dels federala och dels delstatliga domstolar.

I avsnittet om degeneration är utgångspunkten den svenska lagen och de bakomliggande förarbetena. För att öka förståelsen för degenerationsproblemet har jag använt mig av Lars Holmqvist avhandling om varumärkesdegeneration och Mats Urdes avhandling om märkesorientering och degeneration. Jag har även konsulterat Ugglas artikel i NIR från 1955, som trots sin ålder fortfarande är med verkligheten överrensstämmande och mycket läsvärd. Även här har jag kunnat använda Per Jonas Nordells bok på ett mycket tillfredställande sätt. Jag har även använt en hel del rättsfall på området där merparten är av relativt gammalt datum, men jag har även lyckats finna några nya framför allt om regeneration och inte fullföljd degeneration.

Alla de lagar och paragrafer som används bifogas längst bak i arbetet under lagstiftning.

## 1.4 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i fyra delar som följs av en analys där jag sammanfattar och analyserar vad jag har kommit fram till. Den första delen av uppsatsen behandlar de olika formerna av skydd som finns för varumärken i Sverige och EU. Där redovisar jag hur skyddet uppkommer och vilka krav som ställs för att ett varumärke skall ha rätt till skydd. Jag kommer att detaljerat redogöra för de två olika skydd som existerar, nämligen skydd mot förväxling och skydd för väl ansedda varumärken, för att på detta sätt ge läsaren en stabil bakgrund att stå på inför de kommande två kapitlen eftersom det är av stor vikt för fortsättningen att känna till bakgrunden samt hur skydden har utvecklats sedan Sveriges tillträde till EES och inträde i EU.

Den andra delen kommer att handla om ett för svensk del ganska nytt fenomen, nämligen urvattning. Här kommer först urvattning att beskrivas och förklaras och sedan kommer den amerikanska utvecklingen av urvattningsbegreppet av redogöras för. Orsaken till detta är att skyddet mot urvattning från början utvecklades i USA och det är av vikt att känna till hur deras regler ser ut eftersom det europeiska anseendeskyddet, som det ser ut efter EG-domstolens tolkning, bär stora likheter med det amerikanska regelverket. Därefter kommer jag i del två att jämföra den amerikanska lagstiftningen och praxis med anseendeskyddet i EU och där återknyta till de slutsatser jag kommit till i kapitel 2 om anseendeskyddets utveckling i EU och vad de har inneburit för varumärkesskyddet.

I del tre kommer jag att behandla degenerationsfenomenet och vad det innebär. Här kommer först presenteras vad degeneration är rent teoretiskt och därefter kommer jag att presentera orsaker till varför degeneration uppkommer och om det faktiskt är så att vissa varumärken lättare drabbas av degeneration än andra. Ett varumärke upphör att vara ett fungerande varumärke när det degenererat men det upphör inte att vara ett registrerat varumärke bara för det, utan det krävs att den som påstår att degeneration uppkommit för en domstolsprocess om hävning för att fritt kunna använda varumärket. Därför kommer reglerna och kraven för hävning att ägnas en del utrymme därefter.

I del fyra kommer varumärkesinnehavarens möjligheter att förhindra degeneration samt en del av de strategier en varumärkesinnehavare kan, och bör, använda sig av för att förebygga degeneration att presenteras. Jag kommer även att gå igenom hans möjligheter att regenerera ett varumärke.

I det sista kapitlet kommer jag att sammanfatta och analysera resultatet av min undersökning i ljuset av gällande lagstiftning och framförallt praxis. Jag kommer även att besvara och redogöra för mina frågeställningar.

# 2 Skyddet enligt Varumärkeslagen

## 2.1 Inledning

För att kunna förstå de kommande kapitlen om varumärkesdegeneration och urvattning bör läsaren ha ett bra grepp om vad det egentligen är som skyddas enligt varumärkeslagen och varumärkesdirektivet<sup>2</sup> och hur detta skydd är utformat. De bestämmelser i VML som härvid är de mest intressanta finns i 1 och 2 §§ om skyddets uppkomst, 4 och 6 §§ om vad lagen skyddar mot samt 13 och 14 §§ om vad som krävs för registrering. I VMD motsvaras de ovan nämnda paragraferna av artiklarna 2, 3, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2 och 6. Varje artikel kommer att redovisas med sin motsvarande paragraf i den kommande texten. Jag kommer även kort att beröra 25 §, 25 a § och 25 b § som avser olika hävningsgrunder. I VMD motsvaras dessa paragrafer av artikel 12 och 13.

Nedan kommer därför att redogöras för hur Sveriges och EU:s lagstiftning är uppbyggd vad avser krav för skydd och själva skyddet. Det kommer dels att bli en historisk redogörelse för skyddets framväxt och hur lagarna har tillämpats och dels en redogörelse för hur skyddet och lagarna ser ut och används idag. I samband med detta kommer jag även att behandla de oklarheter som finns i den svenska lagtexten, främst i 6 § VML, och som till stor del beror på en inte helt lyckad implementering av VMD. En genomgång av VMD och vissa oklarheter i det kopplas till detta avsnitt. Det handlar främst om hur vissa begrepp skall tolkas och hur VMD skall användas i praktiken med avseende på vissa utelämnade lydelse. I kapitel 2.2 redogörs för vad som krävs för att varumärken skall åtnjuta skydd enligt VML och VMD och i kapitel 2.3 det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga och vad det egentligen innebär. I kapitel 2.4 behandlas de två delar som särskiljningsförmågan består av, nämligen mening och referens. Därefter i kapitel 2.5 och 2.6 behandlas ursprungsprincipen, och då särskilt kravet på särskiljningsförmåga och förväxling och det utökade skyddet för väl ansedda varumärken.

Orsaken till att denna bakgrund behövs, är de nära kopplingarna mellan uttryck och fenomen som varumärkesdegeneration och särskiljningsförmåga samt det utökade skyddet för väl ansedda varumärken och urvattning. Enkelt förklarar dessa uttryck sägas vara varandras motpoler. Degeneration är, mycket förenklat, när ett varumärke har blivit av med sin särskiljningsförmåga och urvattning av ett varumärke har exakt motsatt effekt som skyddet för, och upparbetningen till, ett ansett varumärke. Därför

---

<sup>2</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Direktivet kallas i dagligt tal Varumärkesdirektivet, hädanefter VMD.

krävs det vetskap och förståelse om vad det svenska och europeiska skyddet för varumärken är tänkt att skydda och bevara och varför det är utformat som det är med två, till viss del överlappande, skyddsformer.

## 2.2 Skyddets uppkomst

För att någon skall få ensamrätt till ett varumärke krävs det enligt VML och VMD att innehavaren av märket antingen registrerar det såsom ett särskilt kännetecken för vissa varor (artikel 1 och 1 §) eller att varumärket har blivit inarbetat (artikel 5.2 och 2 §). Skälet till att det finns två olika sätt att förvärva ensamrätt till ett varumärke är att lagstiftaren ville förhindra att någon annan än varumärkesanvändaren registrerar hans oregistrerade varumärke och att vissa varumärken inte går att registrera inledningsvis. För registrering krävs nämligen särskiljningsförmåga<sup>3</sup> och en del varumärken saknar ursprunglig sådan. Det finns alltså ett behov av att skydda även icke registrerade varumärken.<sup>4</sup> Registreringen av ett varumärke regleras i artikel 3-4 i VMD och i 12-24 §§ VML. Av särskilt intresse här är artikel 3.1b och 13 § som uppställer ett krav på särskiljningsförmåga. Har ett varumärke ingen särskiljningsförmåga, får det inte registreras. Kravet är ett absolut registreringshinder. Utöver registrering, kan alltså skydd uppnås genom inarbetning enligt artikel 5.2 VMD och 2 § VML. Som krav för att ett varumärke skall anses vara inarbetat uppställer VML fyra förutsättningar som måste vara uppfyllda. Varumärket skall vara känt här i landet. Det skall vara känt inom omsättningskretsen och i en betydande del av den. Avslutningsvis sägs att kännetecknet skall vara känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.<sup>5</sup> Det fjärde kravet innebär att varumärket måste besitta särskiljningsförmåga.

## 2.3 Kravet på särskiljningsförmåga

För att ett varumärke skall erhålla skydd enligt VML krävs att det är ägnat att särskilja varor i en näringsverksamhet från varor i en annan. Detsamma gäller enligt VMD och framgår av artikel 2. Detta gäller både vid grundskyddet i artikel 1 och 1 §, som alltså fås genom registrering, och vid det utökade som tillkommer inarbetade varumärken enligt artikel 5.2 och 2 §. Kravet på särskiljningsförmåga framgår direkt av 1 § andra stycket men endast indirekt av 2 § tredje stycket.

I 13 § framgår att särskiljningsförmåga är ett absolut krav för registrering enligt VML. Varumärken som saknar särskiljningsförmåga får inte registreras. I den svenska VML 13 § och i artikel 3.1 b VMD finns en uppräknning av när varumärket inte skall anses ha särskiljningsförmåga. Det sägs att ett varumärke inte skall anses inneha särskiljningsförmåga om det

---

<sup>3</sup> Se närmare nedan kapitel 2.3.

<sup>4</sup> SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag. Betänkande av varumärkes- och firmautredningen s. 60 f., 219 f.

<sup>5</sup> Koktvedgaard, Mogens/Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 8:e upplagan, Stockholm 2004 s. 365.

uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för dess framställande. Det innebär att varumärken som inte har någon särskiljningsförmåga från början, så kallad inneboende/ursprunglig särskiljningsförmåga, och därför inte kan registreras enligt 1 § efter inarbetning och erhållande av särskiljningsförmåga, så kallad förvärvad särskiljningsförmåga, och skydd enligt 2 § kan registrera sitt varumärke enligt reglerna i VML.<sup>6</sup> Detta framgår också av 13 § VML där det står att vid bedömningen av om ett varumärke är registreringsbart skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och tid varumärket varit i bruk. I förarbetena talades det om särskiljningsförmåga men även om distinktivitet, vilket är samma sak. Distinktivitet är ett viktigt krav för att ett varumärke skall kunna registreras. Ett kännetecken får särskiljningsförmåga när det sammankopplas med en viss vara från en viss producent.<sup>7</sup> Vid avgörande om ett varumärke har tillräcklig särskiljningsförmåga kan de olika distinktivitetsgraderna användas. Det finns tre distinktivitetsgrader nämligen deskriptiva, suggestiva och associationsfria kännetecken.<sup>8</sup> Utanför dessa faller de generiska beteckningarna. En generisk beteckning för en produkt kan inte vara ett kännetecken för den produkten. Ett deskriptivt märke är beskrivande för den vara vilket det är sammankopplat med och kan endast i undantagsfall anses registrerbart. De i 13 § uppräknade hindren mot registrering är alla utom ”art” exempel på beskrivande hinder mot registrering. Art är detsamma som att ordet är en allmän varubenämning, det vill säga en generisk beteckning som t.ex. kaffe.<sup>9</sup> Gränsen för om ett kännetecken kan anses inneha tillräcklig särskiljningsförmåga går mellan deskriptivt och suggestivt.<sup>10</sup> Att ett kännetecken inte anses registrerbart på grund av bristande särskiljningsförmåga innebär dock inte att det inte kan fungera som varumärke utan bara att det inte kan registreras. Det kan självklart användas och sedermera förvärva skydd på grund av inarbetning enligt 2 § VML. Ett suggestivt kännetecken har i princip tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärke. Det är inte beskrivande, utan det antyder endast en viss egenskap eller karaktär hos varan. Exempel på detta är Aristokrat för skor och Ambassadör för cigarrer.<sup>11</sup> De associationsfria orden har ingen koppling till varan eller till det som den är tänkt att symbolisera. De är ofta helt påhittade ord som inte får mening eller referens förrän de har använts och inarbetats tillsammans med varan de skall symbolisera. Kodak för kameror och Nike för idrottskläder är exempel på varumärken som inte har något att göra med de varuslag de representerar. Ett märke kan, beroende på vilken vara det används för, ha olika grader av särskiljningsförmåga. Därför kan ett och samma ord vara generiskt, deskriptivt, suggestivt och associationsfritt

---

<sup>6</sup> Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens, Stockholm 2004 s. 181 f.

<sup>7</sup> Holmqvist, Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga, Stockholm 1999 (cit. Holmqvist 1999) s. 78.

<sup>8</sup> SOU 1958:10 s. 271 ff.; Holmqvist 1999 s. 85.

<sup>9</sup> SOU 1958:10 s. 271.

<sup>10</sup> Holmqvist 1999 s. 93.

<sup>11</sup> SOU 1958:10 s. 271.

beroende på vilken vara det används för.<sup>12</sup> Kravet på särskiljningsförmåga består egentligen av två delar. För det första skall varumärket kunna individualisera en vara eller tjänst såsom härstammande från en viss näringsidkares rörelse.<sup>13</sup> Ordet kommer genom denna individualisering att uppfattas som ett namn och är härigenom lämpligt att använda som varumärke för en produkt.<sup>14</sup> För det andra skall varumärket kunna ges med ensamrätt till en viss näringsidkare utan att det fråntar hans konkurrenter möjligheten att fritt avbilda, beskriva eller göra reklam för sina varor.<sup>15</sup> Det får med andra ord inte föreligga ett frihållningsbehov för ordet i fråga. Frihållningsbehov kan tänkas föreligga för ord som behövs i det allmänna språket för att beteckna en viss typ av varor. Om monopol skulle delas ut på dessa ord skulle det vara en orimlig konkurrensbegränsning. Det är främst generiska och deskriptiva ord som inte kan fungera som varumärken för endast en person och därför finns ett behov av att de är fritt tillgängliga för alla. Frihållningsbehovet är på sätt och vis en del av degenerationsbedömningen eftersom det vid frågan om ordet är en generisk beteckning bland annat skall tas hänsyn till om det används eller behöver användas av allmänheten för att kunna beteckna en vara vilket kommer att beröras mera nedan.<sup>16</sup> Distinktivitetskriterierna i 13 § är på samma gång både kumulativa och fristående. Det krävs att varumärket både kan fungera som namn för en vara och att inget frihållningsbehov finns för att det skall kunna användas samtidigt som uppfyllandet av det ena kriteriet inte innebär att det andra automatisk uppfylls. Det ena kriteriet kan mycket väl vara uppfyllt utan att det andra är det och då skall inte varumärket anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga.<sup>17</sup>

Om ett varumärke inledningsvis saknar tillräcklig särskiljningsförmåga för att erhålla skydd enligt 13 § VML är det möjligt att förvärva särskiljningsförmåga genom användning och inarbetning. När ett varumärke blir tillräckligt känt och erhåller en viss grad av anseende, blir det även möjligt för det att särskilja de produkter det representerar och som härstammar från en viss näringsidkare från andra produkter under andra varumärken från andra tillverkare.<sup>18</sup> Varumärket har då nått upp till kravet på särskiljningsförmåga som krävs för registrering oavsett om det är enligt 1 § eller 2 §. Nu när jag har konstaterat att det krävs särskiljningsförmåga för att erhålla skydd enligt VML och vad det egentligen innebär, skall jag i kapitel 2.5 och 2.6 gå in på de två skyddsformerna. Den första följer av 6 § första stycket VML och artikel 5.1 VMD och är ett skydd för förväxling. Den andra följer av 6 § andra stycket och artikel 5.2 och är ett skydd för väl ansedda varumärken. Först skall jag bara kortfattat i 2.4 gå igenom begreppen mening och referens eftersom de är av avgörande betydelse för framställningen om urvattning och degeneration.

---

<sup>12</sup> Holmqvist 1999 s. 100 f.

<sup>13</sup> SOU 1958:10 s. 269.

<sup>14</sup> Holmqvist 1999 s. 109.

<sup>15</sup> SOU 1958:10 s. 269 f.

<sup>16</sup> Se avsnitt 4 om degeneration.

<sup>17</sup> Holmqvist 1999 s. 110.

<sup>18</sup> SOU 1058:10 s. 67; Nordell s. 183 f.

## 2.4 Mening och referens

I kravet på att ett varumärke skall ha särskiljningsförmåga för att erhålla skydd ligger att det skall kunna referera till en viss näringsidkare. I samband med användningen får varumärket en viss mening såsom ett tecken med en viss innebörd. Om varumärket inte har någon särskiljningsförmåga, utan måste inarbetas, förvärvar det referens och mening samtidigt genom inarbetningen. Referens och mening är två ingredienser som finns inbakade i särskiljningsförmågan och när det talas om minskning eller förlust av särskiljningsförmågan är det i själva verket antingen meningen eller referensen som förändras. När ett vanligt ord väljs som kännetecken för en vara, till exempel Lejon, har det i regel både en ursprunglig/primär referens och en ursprunglig/primär mening. Med detta menas att ordet refererar till alla existerande lejon och dess mening är vad allmänheten förknippar ett lejon med till exempel styrka, farlighet, kraft och majestätiskhet.<sup>19</sup> När ordet blir ett varumärke, för till exempel skor, får det en ytterliggare referens en så kallad sekundär referens. Det refererar nu även till alla skor med ett visst ursprung. Det vill säga skor från ägaren av varumärket Lejon. Varumärket kan nu särskilja skorna Lejon från andra skor. Varumärket har ännu inte fått någon sekundär mening, men efterhand som det används kommer omsättningskretsen att förknippa märket Lejon med andra, förhoppningsvis positiva, meningar än dem som de förknippar ordet lejon med. Om ett varumärke är påhittat och saknar alla primära/ursprungliga referenser och meningar kan det genom inarbetning förvärva referens och mening. Det får då även det sekundär referens och mening.<sup>20</sup> Varumärket refererar till alla de varor som släppt ut på marknaden under varumärket och varumärkets mening är de associationer som varumärket skapar för varan. Det är alltså omsättningskretsens uppfattning. Referensen är något objektivt medan meningen är något subjektivt. Varumärkeslagen skyddar genom sina två skyddsformer dels varumärkesinnehavaren och konsumenterna genom bestämmelsen mot förväxling och dels varumärket genom anseendeskyddet. Förväxlingsbestämmelsen syftar till att se till att ett varumärke endast refererar till en vara och ett ursprung. Det är alltså ett skydd för referensdelen i varumärkets särskiljningsförmåga. Anseendeskyddet syftar i sin tur till att skydda själva varumärket och den goodwill det innehar och de associationer som det har byggt upp. Det är alltså ett skydd för den mening ett varumärke byggt upp. Om en konkurrent använder varumärket, kan det leda till att varumärkets särskiljningsförmåga tar skada genom att kännetecknet får flera referenser, det vill säga det hänvisar till flera olika näringsidkare. Det löper även risken att få flera icke önskvärda meningar. När ett varumärke får flera meningar, riskerar det att få flera referenser som varumärket hänvisar till och detta försvagar varumärkets särskiljningsförmåga, det urvattnas. Följden av flera referenser borde i längden bli att det till slut inte refererar till någon näringsidkare alls, utan varumärket blir en generisk beteckning som refererar till alla varor av ett

---

<sup>19</sup> Nordell s. 144 f.

<sup>20</sup> Op. cit. s. 148 f.

visst slag, det har degenererat.<sup>21</sup> Urvattning är en minskning av den mening varumärket förvärvat genom användning och det europeiska anseendeskyddet skall skydda meningen medan degeneration är ett totalt bortfall av referenser, vilket har sitt skydd i förväxlingsbestämmelsen. Jag kommer dock att försöka visa nedan att de är två sidor av samma mynt, nämligen att degeneration kan vara en följd av en successiv förändring av meningen.

## 2.5 Förväxlingsläran

### 2.5.1 Ursprungsprincipen

Ursprungsprincipen tillkom som en följd av att näringsidkare började märka sina varor med ett kännetecken för att kunden skulle känna igen dem och kunna återkomma om den var nöjd. Om flera olika näringsidkare märkte sina varor med samma kännetecken skulle detta vara till förfång för den ursprungliga varumärkesinnehavaren, samtidigt som det skulle vilseleda konsumenterna. Konsumenterna skulle kunna förväxla varorna och därigenom bli lidande om de olika varorna inte hade samma egenskaper och näringsidkaren kunde härigenom förlora sin marknad. Efterhand kom detta skydd (för liknande varor med liknande eller identiska kännetecken) att utvecklas från ett skydd mot förväxling av varor till ett skydd mot förväxling av det kommersiella ursprunget.<sup>22</sup> Detta innebar att kännetecken kunde vara förväxlingsbara även när konsumenten kunde se skillnad mellan märkena, men få uppfattningen att varorna kom från samma företag. Som exempel har angivits att två företag kunde ha ett licensförhållande eller att märkeshavaren garanterade eller godkände varan.<sup>23</sup> Ursprungsprincipen är alltså ett skydd både för varumärkesinnehavaren och för konsumenten, men det krävs att något är förväxlingsbart för att den skall kunna tillämpas.

### 2.5.2 Förväxlingskriteriet

Innan jag går in på hur det avgörs om något är förväxlingsbart, skall jag kort beröra förväxlingskriteriet. Enligt VMD artikel 5.1 b, till skillnad från VML 6 § 1 st., skyddas varumärken från förväxling inbegripet risken för association. Frågan är då om det krävs förväxling eller det räcker att konsumenterna associerar det yngre varumärket med det äldre? Frågan fick sitt svar i Puma-målet<sup>24</sup> mellan Sabel BV och Puma AG där domstolen ombads svara på om det räcker med risk för association för att artikel 4.1 b (och även 5.1) skall kunna tillämpas och hur aspekter som likhet mellan märke m.m. skall bedömas för att avgöra om förväxling föreligger.<sup>25</sup> Domstolen svarade att det inte räcker att konsumenten riskerar att associera varumärkena med varandra, utan att det krävs att det finns en risk för att han

---

<sup>21</sup> Nordell s. 360 f.

<sup>22</sup> Koktvedgaard/Levin s. 404 f.

<sup>23</sup> SOU 1958:10 s. 252.

<sup>24</sup> Mål C-251/95 (Puma-målet).

<sup>25</sup> Se nedan 2.5.3.



faktiskt förväxlar dem, vilket även har stöd i det tionde stycket av preambeln till direktivet. Association är inte ett alternativ till förväxling, utan endast en precisering av dess räckvidd.<sup>26</sup> I Adidas I-målet, där Adidas stämt Marca Mode för att ha använt två långsgående parallella ränder som varumärke (Adidas har tre)<sup>27</sup>, upprepade domstolen att association inte var ett alternativ till förväxling och att tillämpningen av 4.1 b (och 5.1) kräver förväxling.<sup>28</sup> Enligt domstolarnas formulering skall det även räcka att en risk för förväxling finns. Det behöver således inte visas att förväxling uppstått, vilket kan vara svårt när ett av varumärkena endast registrerats men inte använts, men även i en situation när båda varumärkena används. Som kort nämndes i 2.5.1 innebär skyddet mot förväxling inte endast ett skydd mot förväxling av varumärkena, s.k. direkt förväxling, utan även ett skydd mot indirekt förväxling som innebär att konsumenten ser skillnad mellan märkena men på grund av likheten mellan dem tror att de härrör från samma företag.<sup>29</sup> I det s.k. Canon-målet<sup>30</sup>, där domstolen fastslog principerna om direkt och indirekt förväxling, uttalade domstolen att indirekt förväxling även innefattar den situationen att konsumenterna förstår att varorna kommer från olika företag, men tror att det finns ett ekonomiskt samband mellan dessa företag.<sup>31</sup>

### 2.5.3 Produktregeln

Hur avgörs då om något är förväxlingsbart enligt lydelsen i art 5.1 b? Enligt svensk och europeisk rätt skall det företas en helhetsbedömning där alla relevanta omständigheter skall beaktas, såsom till exempel särskiljningsförmåga (ursprunglig och förvärvad), inarbetning, faktisk användning, likhet mellan varorna och likhet mellan märkena.<sup>32</sup> I målet mellan Canon och Metro-Goldwyn-Mayer, som rörde om förväxling förelåg mellan varumärkena Canon för bland annat videoapparater och Cannon för bland annat videoband, uttryckte domstolen att det skall göras en helhetsbedömning vid avgörande av risken för förväxling. Som stöd för detta uttalande hänvisade domstolen till det 10 stycket i preambeln till direktivet och till tidigare praxis.<sup>33</sup> Rättsfallet som det hänvisas till är Puma-målet där det konstaterades att en helhetsbedömning krävdes för att fastställa om förväxling förelåg.<sup>34</sup> Viktigast är dock varuslagslikheten, märkeslikheten och varumärkets särskiljningsförmåga. Dessa tre kriterier är inte åtskilda, utan fungerar som en flexibel enhet. Vid stor likhet mellan märkena kan det krävas mindre likhet mellan varorna och tvärtom. Särskiljningsförmågan påverkar det hela på det viset att ju större särskiljningsförmåga, desto större risk för förväxling. Kraven på

---

<sup>26</sup> Puma-målet p. 18-19.

<sup>27</sup> Mål C-425/98 (Adidas I-målet) p. 7-10.

<sup>28</sup> Adidas I-målet p. 34-35.

<sup>29</sup> SOU 1958:10 s. 252.

<sup>30</sup> Mål C-39/97 (Canon-målet).

<sup>31</sup> Canon-målet p. 29-30.

<sup>32</sup> SOU 1958:10 s. 251 ff.; Det tionde stycket i preambeln till direktivet.

<sup>33</sup> Canon-målet p. 15-17.

<sup>34</sup> Puma-målet p. 22-23.

märkeslikhet och varuslagslikhet kan härigenom komma att ställas lägre om varumärket har en stark ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga.<sup>35</sup>

Nedan kommer att närmare redogöras för de olika principerna som påverkar märkeslikheten och varuslagslikheten samt särskiljningsförmågans betydelse.

### 2.5.3.1 Märkeslikhet

Vid avgörande om märkeslikhet föreligger måste givetvis de båda märkena rent faktiskt jämföras och vad som jämförs är utseendet, ljudbilden och meningsinnehållet. Det viktiga är hur köparna kommer att uppfatta märkena. När domaren eller registreringsmyndigheten har bilderna/märkena framför sig och därigenom kan jämföra dem med varandra och studera olika detaljer, återspeglar inte detta hur en konsument minns märket. För att komma till rätta med problemet används principen om helhetsbilden, principen om den bleknande minnesbilden samt teorin om genomsnittskonsumenten, som alla är en del av EU-rätten, vid fastställande om likhet mellan märkena föreligger.<sup>36</sup>

Principen om helhetsbilden innebär att märkena som helhet skall jämföras med varandra. Ingen hänsyn skall härvid tas till helt obetydliga detaljskillnader. Principen om helhetsbilden, som har varit fundamental inom nordisk känneteckensrätt, har kommit till uttryck i bland annat Puma-målet och Lloyd-målet.<sup>37</sup> Puma och Lloyd-målen rörde förväxlingsbedömningen i sin helhet men domstolen passade även på att uttala sig om hur bedömningen av varumärket skall göras. Domstolen säger att en konsument sällan granskar olika varumärkens detaljer, utan ser varumärket som en helhet och det är som en helhet domstolen därför skall bedöma dem.<sup>38</sup> Problemet med regeln är att det inte går att fastställa vad som är obetydliga detaljskillnader. I svensk praxis har till exempel märket Bi för strumpor ansetts förväxlingsbart med märket BiC, även det för strumpor. Bokstaven C har härvid ansetts vara en sådan obetydlig detalj som hänsyn inte skall tas till.<sup>39</sup> Vad som är obetydligt och endast en del av helhetsbilden får avgöras från fall till fall vilket medför att rättstillämpningen kan bli ojämn och osäker.<sup>40</sup>

Ytterligare ett problem är att ett varumärke kan bestå av flera olika beståndsdelar. Om en viss beståndsdel i ett märke har en stark

---

<sup>35</sup> Canon-målet p. 19.

<sup>36</sup> Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter. Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, Stockholm 2002 (cit. Wessman 2002) s. 25 ff. och 354 ff.

<sup>37</sup> Puma-målet; Mål C-342/97 (Lloyd-målet).

<sup>38</sup> Puma-målet p. 23; Lloyd-målet p. 25.

<sup>39</sup> BiC-målet NJA 1979 s. 121 (124). Jämför även med MTV-målet RÅ 1991 ref. 10 där två varumärken som såg olika ut ansågs vara lika, och därmed förväxlingsbara, då båda innehöll orden MTV och Music Television.

<sup>40</sup> Se till exempel Qualigraph-målet RÅ 1987 not 49 där varumärket Qualigraph inte ansågs förväxlingsbart med Qualimetric och Qualivent trots likheten mellan den inledande, och enligt mitt tycke den dominerande, delen i märket, Quali.

särskiljningsförmåga kan denna del komma att påverka helhetsbilden<sup>41</sup> och om en annan näringsidkare använder denna dominerande beståndsdel, för sig själv eller ihop med andra delar i ett märke, kan risk för förväxling med helhetsbilden av det äldre märket uppstå.<sup>42</sup> Trots att innehavaren av det äldre varumärket här kan hindra användningen av beståndsdelens, har han ingen ensamrätt till den i sig, utan endast till hela varumärket.<sup>43</sup>

Teorin om genomsnittskonsumenten kan sägas följa av principen om helhetsbilden och principen om den bleknande minnesbilden och kommer från början från det s.k. Ägg-avgörandet<sup>44</sup>, men den kommer även till uttryck i Puma- och Lloydmålen. Den innebär att frågan om förväxling föreligger, skall ses från en genomsnittskonsumentens synpunkt. Härvid skall genomsnittskonsumenten anses vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Dock skall hänsyn tas till att genomsnittskonsumenten sällan har en klar bild i huvudet av varumärket eller kan jämföra de två varumärkena bredvid varandra.<sup>45</sup>

Principen om den bleknande minnesbilden innebär att den normale konsumenten inte ser varumärkena/produkterna samtidigt. Han kan inte jämföra dem sida vid sida. Han har istället en blek och ofullständig minnesbild av en vara som tidigare har köpts och uppskattats.<sup>46</sup> Vid en konfrontation med en vara som liknar den tidigare inköpta kan han därför tänkas förväxla dem. I de svenska förarbetena har även framförts åsikten att varornas art påverkar köparens uppmärksamhet och hur stor likhet som krävs mellan varorna, vilket domstolen även uttalade i Lloyd-målet och som således också måste bakas in i bedömningen.<sup>47</sup> Principen kan främst sägas vara ytterligare ett uttryck för att det är helheten som skall vara avgörande i bedömningen av om likhet föreligger.

Utöver de ovanstående principerna, finns det självklart fler omständigheter som kan påverka om en risk för förväxling skall anses föreligga. Hänsyn kan till exempel tas till ”konceptuell association”.<sup>48</sup> I det s.k. God Morgon-målet<sup>49</sup> kunde innehavaren av varumärket God Morgon, registrerat för bland annat juice, förhindra en senare registrering av varumärket God Natt för liknande varor. Det ansågs föreligga ett sådant språkligt och begreppsmässigt samband mellan varumärkena, som kännetecknen för samma varuslag, att de gav anledning till en uppfattning att varorna hade

---

<sup>41</sup> Lloyd-målet p. 25.

<sup>42</sup> Se bland annat Qvinns Corner-målet, NJA 1977 s. 415. Qvinns ansågs vara den dominerande beståndsdelens i varumärket Qvinns Corner och användningen av märket Qvinny för samma varor kunde leda till förväxling.

<sup>43</sup> Wessman 2002 s. 27 ff.

<sup>44</sup> Mål C-210/96 (Gut Springenheide och Tusky).

<sup>45</sup> Puma-målet p. 23; Lloyd-målet p. 25-26.

<sup>46</sup> Lloyd-målet p. 26; BiC-målet NJA 1979 s. 121; SOU 1958:10 s. 252; Wessman 2002 s. 358 f.

<sup>47</sup> SOU 1958:10 s. 256 f; Lloyd-målet p. 26.

<sup>48</sup> Wessman 2002 s. 29.

<sup>49</sup> RÅ 1993 not. 492.

samma kommersiella ursprung. Det gäller alltså oaktat att tydliga olikheter fanns mellan dem visuellt och fonetiskt.

Vid avgörande av om märkeslikhet skall anses föreligga, skall en helhetsbedömning göras och de ovan redovisade delarna är beståndsdelar i en sådan helhetsbedömning men uppräkningsdelen är inte uttömmande, utan i varje situation får det avgöras vad det är som skall beaktas.

### **2.5.3.2 Varuslagslikhet**

Vid bedömningen av om varuslagslikhet föreligger enligt 6 § första stycket har ursprungsprincipen varit av stor betydelse. Det har inte endast varit viktigt om varorna är av samma eller liknande slag, utan frågan har varit om en risk har funnits för förväxling rörande kommersiellt ursprung. Likhet mellan varorna kan således förekomma inte bara när varorna i sig är lika, utan även faktorer som ändamål, gemensam användning och distributionssätt skall beaktas när varornas likhet skall bedömas.<sup>50</sup>

### **2.5.3.3 Särskiljningsförmåga**

I förväxlingsbedömningen skall hänsyn tas även till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Huvudprincipen är att varumärken med stark särskiljningsförmåga åtnjuter ett större skydd än varumärken med svag särskiljningsförmåga, vilket ger uttryck åt principen i tysk rätt om s.k. känneteckenskraft.<sup>51</sup> Att varumärkets särskiljningsförmåga är relevant för förväxlingsbedömningen framgår av det tionde stycket i preambeln till direktivet, där det sägs att hur känt märket är påverkar förväxlingsbedömningen. Hur det påverkar framgår dock inte av texten. Frågan fick sitt svar i och med målet mellan Sabel BV och Puma AG.<sup>52</sup> På frågan om hur ett varumärkes särskiljningsförmåga påverkade förväxlingsbedömningen svarade EG-domstolen att ”ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling”.<sup>53</sup> Även i Canon-målet kom domstolen fram till samma slutsats.<sup>54</sup> Domstolarna uttalade även att det kvittar om särskiljningsförmågan är ursprunglig eller förvärvad. Det viktiga är om den är stark.<sup>55</sup> Den europeiska principen om känneteckenskraft korrelerar bra med tankarna bakom direktivet som innebär att starka märken skall få ett större skydd medan svaga får ett mindre skydd.<sup>56</sup>

---

<sup>50</sup> Wessman 2002 s. 30 f.; Canon-målet p. 29; SOU 1958:10 s. 255 ff.

<sup>51</sup> SOU 1958:10 s. 254; Nordell s. 150 f.; Wessman 2002 s. 349.

<sup>52</sup> Puma-målet.

<sup>53</sup> Puma-målet p. 24.

<sup>54</sup> Canon-målet p. 18.

<sup>55</sup> Puma-målet p. 24; Canon-målet p. 18.

<sup>56</sup> Wessman 2002 s. 324 f.

## 2.6 Väl ansedda kännetecken

### 2.6.1 Tidigare lagstiftning

Innan jag går in på skyddet enligt VMD och hur det har implementerats och ser ut i VML idag skall jag kort beröra den gamla lagstiftningen och hur den har tillkommit och utvecklats. Skälet till det är att när Sverige implementerade VMD valde lagstiftaren en formulering som skiljer sig från den i VMD på flera punkter. Vissa ord utelämnades medan andra ändrades eller lades till. Detta fick till följd att den gamla lagstiftningen i vissa delar fortsättningsvis kom att tillämpas i strid mot VMD lydelse och mening. Efterhand som EG-domstolen har utvecklat sin praxis, har de flesta av dessa problem fått sin lösning och innan den svenska lagstiftningen ändras, måste man därför både läsa den i ljuset av VMD och känna till EG-domstolens avgöranden för att kunna använda den på rätt sätt.

#### 2.6.1.1 Kodakregeln

Den tidigare gällande svenska 6 § 2 st. a i VML gick under beteckningen Kodakregeln och över tid utvecklades vad som kom att kallas Kodakdoktrinen samt den s.k. Rättgiftsregeln i 6 § 2 st. b. Kodakregeln hade sitt ursprung i England och kom till i ett rättsfall mellan det kända företaget Kodak, som tillverkade kameror, och ett cykelföretag som ville använda kännetecknet Kodak för sina varor.<sup>57</sup> Domstolen kom fram till att om cykelföretaget skulle tillåtas att använda varumärket Kodak som beteckning för sina varor, fanns det en risk att konsumenterna blev vilseledda och trodde att cyklar märkta Kodak hade ett kommersiellt samband med det mycket kända kameraföretaget Kodak.<sup>58</sup> Varumärket Kodak för cyklar var alltså förväxlingsbart med varumärket Kodak för fotoartiklar, trots att det inte rörde sig om varor av samma slag<sup>59</sup>

Kodakregeln kom 1960 att införlivas i svensk rätt i 6 § 2 st. a i VML och fick där följande lydelse: ”Dock må även eljest förväxlingsbarhet undantagsvis kunna åberopas, nämligen: a) till förmån för kännetecknet, som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, där med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill.” Kodakregeln skyddade välkända märken mot ursprungsförväxling, men den var inte något särskilt skydd för kända eller väl ansedda kännetecken, likt det skydd som finns idag, utan kan istället sägas ha varit en förlängning av den tidigare redovisade ursprungsprincipen. Skillnaden här var att kravet i ursprungsprincipen om liknande varor

---

<sup>57</sup> Eastman Photographic Materials Co. Ltd v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd (RCP 1898 s. 105) (Kodak-målet). Se bland annat Levin, Marianne, *Noveller i varumärkesrätt*, Stockholm 1990 (cit. Levin 1990) s. 71; Nordell s. 301.

<sup>58</sup> Wessman 2002 s. 105; Wessman, Richard, *Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st. varumärkeslagen*, NIR 1993 s. 202 (cit. Wessman 1993) s. 203; Levin 1990 s. 71 ff.; SOU 1958:10 s. 133.

<sup>59</sup> Om liknande varor, friluftartiklar se Levin 1990 s. 71.

frångicks och skyddet gällde utanför varuslagslikhet.<sup>60</sup> För att Kodakregeln skulle bli tillämplig krävdes att kännetecknet skulle vara dels ”synnerligen starkt inarbetat” och dels ”känt inom vida kretsar av allmänheten”. De hårda kraven fick till följd att bestämmelsen sällan användes.<sup>61</sup> Utöver dessa krav uttalades i förarbetena att det krävdes att kännetecknen var identiska eller i hör grad överrensstämmade. Detta gällde även för Rättgiftsregeln i 6 § 2 st. b.<sup>62</sup> Kravet på identitet har något felaktigt levt kvar efter införandet av VMD i Sverige och kommer till uttryck i bland annat Gallianofallet varom kommer att redogöras för nedan i 2.6.2.3<sup>63</sup>

### 2.6.1.2 Rättgiftsregeln

Till skillnad från Kodakregeln, som var ett skydd för välkända märken mot ursprungsförväxling oavsett varuslagslikhet, var Rättgiftsregeln snarare ett skydd mot urvattning.<sup>64</sup> Rättgiftsregeln infördes i VML från 1960 i den 6 § 2 st. b och fick följande lydelse: ”Dock må även eljest förväxlingsbarhet undantagsvis kunna åberopas, nämligen: b) till förmån för kännetecknen, som är inarbetat, där med hänsyn till den särskilda arten av de varor, varom är fråga, användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle förringa det förras goodwill.” Regeln infördes för att skydda de ömtåliga kännetecknen som inte levde upp till de stränga kraven som ställdes i 6 § 2 st. a om synnerligen starkt inarbetat och vida känt.<sup>65</sup> För Rättgiftsregelns tillämpning krävdes endast inarbetning.<sup>66</sup> Rättgiftsregeln innebar att vissa kännetecknen erhöll ett extra skydd som även det gick utöver varuslagslikhet. Skillnaden mot Kodakregeln var att det inte krävdes någon förväxling.

## 2.6.2 Nuvarande lagstiftning

I och med att Sverige tillträdde EES blev det europeiska skyddet för varumärken gällande i Sverige. Skyddet finns i VMD och VMF.<sup>67</sup> Sverige valde att implementera skyddet genom att ändra vissa delar av den svenska VML som inte stod i överensstämmelse med direktivet. Ett problem var att detta inte gjordes i enlighet med direktivets lydelse. För att skillnaden skall framgå tydligt, kommer här bådas lydelse att redovisas med de största och viktigaste skillnaderna markerade med kursiv stil.

### VMD 5.2:

”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

<sup>60</sup> Wessman 2002 s. 49; Levin 1990 s.75 ff.; SOU 1958:10 s. 258.

<sup>61</sup> Se dock Göteborgs rådhusrätt, NIR 1965 s. 273 (4711-målet).

<sup>62</sup> SOU 1958:10 s. 259.

<sup>63</sup> NJA 1995 s. 632 (Galliano).

<sup>64</sup> Nordell s. 307; Wessman 2002 s. 49.

<sup>65</sup> SOU 1958:10 s. 258 f.

<sup>66</sup> Holmqvist, Lars, Om inarbetning av varukännetecknen NIR 1975 s. 255, s. 279 f.

<sup>67</sup> Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

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

### **VML 6 § 2st.:**

”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.”

Till att börja med finns inte kravet på förväxlingsbarhet med i VMD men det gör det i den svenska VML. Den svenska lagstiftaren valde även att ändra kriteriet känt i VMD till väl ansett men efter en dom i EG-domstolen har framkommit att dessa formuleringar skall anses vara lika.<sup>68</sup> Lagstiftaren valde även att endast ange att paragrafen gäller vid ett ”annat liknande kännetecken” och ej som i VMD vid identiskt eller liknande vilket knyter an till artikel 5.1 VMD. I VML saknas även delen som ger en annan näringsidkare möjlighet att använda annans kännetecken om han har skälig anledning. Denna del har inte spelat så stor roll vid svensk praxisutveckling, men det har de andra.

Följden av den bristande implementeringen är att det svenska skyddet för väl ansedda varumärken inte har utvecklats på samma sätt som det europeiska förrän på senare tid. Det har även fått till följd att det krävs att man känner till VMD lydelse och EG-domstolen praxis på området för att kunna använda 6 § 2 st. korrekt. För att komma till rätta med problemen har Varumärkeskommittén i SOU 2001:26<sup>69</sup> lagt fram ett förslag till ändring av VML för att den skall bli mer lik VMD. Den nya lydelsen av 6 § 2 st. finns i förslagets 4 § 2 st. Inte heller här har en direkt implementering av direktivets lydelse gjorts, utan en ny svensk formulering har gjorts. I förslaget diskuteras och laboreras med EG-domstolens praxis fram till år 2000 och det görs försök att spå i hur den kan komma att utvecklas och därefter formuleras lydelsen i 4 § 2 st. efter dessa spådomar.<sup>70</sup> Det kan ju tyckas ha varit enklare att ordagrant införa direktivets lydelse i den svenska VML och ha den som utgångspunkt, varefter sedan EG-domstolens praxis användes för att förstå och tillämpa bestämmelsen på rätt sätt.

Nedan kommer de viktigaste delarna och kriterierna i VMD och VML att lyftas fram och kraven som ställs för att artikel 5.2 VMD och 6 § 2st. VML skall kunna användas redovisas.

### **2.6.2.1 Skyddet enligt VMD och VML**

Det första och viktigaste kravet för att artikel 5.2 VMD och 6 § 2 st. VML skall vara tillämpliga är att varumärket är känt respektive väl ansett. Trots att de är formulerade på olika sätt anses lydelseerna innebära samma sak. Det som är det stora problemet är svårigheten att fastställa vad som menas med

<sup>68</sup> Mål C-375/97 (Chevy-målet) p. 20-24.

<sup>69</sup> SOU 2001:26 (Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Slutbetänkande av varumärkeskommittén).

<sup>70</sup> SOU 2001:26 s. 265 f.

väl ansett. För att kunna svara på den frågan krävs det vetskap om vad bestämmelsen är tänkt att skydda. Skyddet i artikel 5.2 och 6 § 2 st. är ett skydd för anseende. Regeln skall skydda varumärkets goda anseende och den goodwill som varumärkesinnehavaren byggt upp samt varumärkets ursprungliga och förvärvade särskiljningsförmåga mot snyltning och nedsvärtning. Anseendeskyddet är ett skydd för varumärket och de investeringar som har gjorts i det till skillnad från ursprungsprincipen som är ett skydd för konsumenten och varumärkesinnehavaren mot förväxling. Kriteriet *väl ansett* har i svensk doktrin jämförts med det svenska kriteriet *inarbetat*.<sup>71</sup> Eftersom VMD inte är inspirerat av VML, går det inte att dra en så enkel slutsats.<sup>72</sup> Frågan är om det överhuvudtaget går att sätta någon miniminivå. I doktrinen har antagits att kännedom av en tredjedel av personerna i omsättningskretsen bör vara i närheten av vad som kan klassas som en miniminivå, men att även denna siffra kan underskridas vid särskilda fall.<sup>73</sup>

I målet General Motors mot Yplon SA<sup>74</sup> tog EG-domstolen ställning till vad som krävs för att ett varumärke skall vara känt/väl ansett enligt lydelsen i artikel 5.2. I fallet hade General Motors, som var innehavare av varumärket Chevy för minibussar, väckt talan mot Yplon SA för att de använde varumärket Chevy för bland annat tvättmedel. General Motors menade att Yplons användning av Chevy skadade varumärkets särskiljningsförmåga och reklamvärde.<sup>75</sup> Domstolen hade att ta ställning till vad som menades med uttrycket ”är känt” samt i vilket geografiskt område varumärket behöver vara känt. Domstolen konstaterade att ett varumärke måste vara känt för en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor som täcks av varumärket för att anses tillräckligt känt.<sup>76</sup> Vad som skall anses vara en betydande andel av den berörda allmänheten är svårt att svara på och domstolen säger att något procenttal inte går att bestämma. Istället skall samtliga, i fallet, relevanta omständigheter beaktas, såsom varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra varumärket.<sup>77</sup> Det finns alltså inte någon fast nedre procentuell gräns för när ett varumärke skall anses känt, utan alla omständigheter måste beaktas. Den i Sverige använda metoden att bevisa att ett varumärke är känt genom marknadsundersökningar i procent tappar härav mycket av sin tyngd. Marknadsundersökningar kan trots detta

---

<sup>71</sup> Grundén, Örjan, Skyddet för kända och ansedda kännetecken. Dags för debatt om rättsskyddets förutsättningar och gränser, NIR 1995 s. 227, s. 236 f

<sup>72</sup> Jmf. Wessman 2002 s. 50; Pehrson, Lars, Chevy-målet. EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i varumärkesdirektivet, Juridisk Tidskrift 1999-2000 s. 421, s. 425; Levin, Marianne, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU. NIR 1995 s. 464 (cit. Levin 1995) s. 473 ff.

<sup>73</sup> Wessman 2002 s. 51; Levin 1995 s. 466.

<sup>74</sup> Chevy-målet.

<sup>75</sup> Chevy-målet p. 7-9.

<sup>76</sup> Chevy-målet p. 26.

<sup>77</sup> Chevy-målet p. 25+27.



användas för att visa på kännedom i en viss krets men procentsatserna blir inte lika avgörande eftersom det inte finns någon nedre gräns.<sup>78</sup>

Den allmänhet som berörs borde vara varumärkets egen omsättningskrets och inte det yngre varumärkets omsättningskrets. Domstolen berör frågan i punkt 23 men ett riktigt entydigt svar kan ej fås av formuleringen där. I doktrinen har det dock antagits att det är det äldre varumärkets omsättningskrets som bör vara relevant för om varumärket är känt. En annan ordning skulle kunna leda till att varumärken blir utan skydd vid besvärliga intrångssituationer eftersom det yngre varumärkets omsättningskrets inte känner till det äldre varumärket.<sup>79</sup> Bevisning rörande kännedom om det äldre varumärket i det yngre varumärkets omsättningskrets kan tillmätas betydelse vid avgörande om otillbörlig fördel eller förfång föreligger.<sup>80</sup>

På den andra frågan, som rörde i vilket geografiskt område varumärket måste vara känt, svarade domstolen att det räcker att varumärket är känt i en väsentlig del av medlemsstaten. I Beneluxområdet, som här skall likställas med en medlemsstat, räckte det alltså att varumärket var känt i en väsentlig del av Beneluxområdet som kunde motsvaras av en del av ett av länderna.<sup>81</sup> Detta innebär att ett varumärke som är känt i en del av ett medlemsland kan anses väl ansett inom EU, men frågan kan dock inte besvaras med säkerhet.<sup>82</sup>

Redan här kan konstateras att det nya varumärkesskyddet skiljer sig väsentligt från de gamla Kodak- och Rättgiftsreglerna. Enligt den nya regeln finns det inte någon nedre gräns för när ett varumärke är känt som var fallet med Kodakregeln. Kravet på kännedom har även sänkts från Kodakregeln hårda krav på inarbetning och kännedom till ett allmänt krav på kännedom i det äldre varumärkets omsättningskrets.<sup>83</sup> Tidigare föll även en hel del av de situationer då det bevisligen föregick renommé och goodwill snyltning utanför Kodakregeln, eftersom förväxling krävdes och även utanför Rättgiftsregeln om det inte var den speciella situation som här krävdes. Exempel på sådana situationer är parodier, nedsvärtningsförsök och uppenbar snyltning.<sup>84</sup> Med den nya regeln i artikel 5.2 skyddas varumärken även vid dessa situationer förutsatt att det är tillräckligt känt och övriga krav i artikeln är uppfyllda.

I målet mellan Adidas och Fitnessworld Trading<sup>85</sup> uttalade sig EG-domstolen på ett sätt som kan tyda på en inskränkning i skyddet för väl kända varumärken. I målet hade Fitnessworld använt sig av två långsgående parallella ränder som kontrasterar mot plaggets färg. Adidas, som hade varumärkesskyddat tre långsgående parallella ränder, menade att

<sup>78</sup> Pehrson s. 424 f.; Wessman 2002 s. 366.

<sup>79</sup> Pehrson s. 424; Wessman 2002 s. 363 f.

<sup>80</sup> Wessman 2002 s. 364.

<sup>81</sup> Chevy-målet p. 28-29.

<sup>82</sup> Pehrson s. 426; Wessman 2002 s. 367.

<sup>83</sup> Se ovan 2.6.1.1.

<sup>84</sup> Wessman 2002 s. 372 ff.

<sup>85</sup> Mål C-408/01 (Adidas II-målet).

Fitnessworld hade gjort intrång i deras rättighet.<sup>86</sup> Frågorna som besvarades av domstolen var om artikel 5.2 var tillämplig vid liknande varor, om förväxling behövdes<sup>87</sup> och vad det innebar om allmänheten uppfattade det yngre tecknet endast som en utsmyckning och inte som ett varumärke. Domstolen uttalade att om likheten mellan ett tecken och ett varumärke är sådan att allmänheten uppfattar ett samband mellan dem, gör det inget att den berörda allmänheten uppfattar tecknet som en utsmyckning. Artikel 5.2 var då tillämplig. Om den berörda allmänheten däremot uteslutande uppfattade tecknet som en utsmyckning i sig såg den förmodligen inte sambandet mellan tecknet och varumärket och ett av kraven för att artikel 5.2 skulle vara tillämplig var här inte uppfyllt.<sup>88</sup> Om jag förstår EG-domstolen rätt, anser den att varumärkets särskiljningsförmåga och renommé därför inte kan lida någon skada och tecknet inte kan sägas snylta på varumärket. Kravet på otillbörlig fördel eller förfång är därmed inte uppfyllt. Domstolen intar här en ståndpunkt som kan ifrågasättas mot bakgrund av dess tidigare domar. I tidigare domar har EG-domstolen valt att utveckla skyddet för väl ansedda varumärken från att endast vara ett skydd för liknande varumärken vid olika varor till att vara ett skydd för väl ansedda varumärken oavsett varuslagslikhet. Varumärkesskyddet har genom EG-domstolens tolkning gått från att vara ett vanligt skydd för kända varumärken, liknande 6 § 2 st. VML, till att bli ett skydd mot urvattning som liknar det som finns i USA.<sup>89</sup> I och med uttalandet i Adidas II-målet, blir kravet på samband, tvärt emot kravet i artikel 5.2 och uttalandet i Chevy-målet, ett absolut krav vid otillbörlighetsbedömningen. Innebär då det faktum att den berörda allmänheten inte ser något samband mellan tecknet och varumärket att varumärket inte behöver något skydd och att något otillbörligt utnyttjande eller förfång inte föreligger? Att omsättningskretsen uppfattar tecknet som utsmyckning innebär kanske att någon förväxling mellan tecknet och varumärket inte kan göras men det utesluter inte att varumärket kan ta skada av en sådan användning.<sup>90</sup> Jag har svårt att se en situation när användningen av någons varumärke på någon annans produkter, ensamt eller ihop med deras varumärke, inte är en kommersiell användning. Detta torde vara ytterst sällsynt. De delar av allmänheten som faller utanför omsättningskretsen möter båda tecknen och detta kanske utan att anse att det ena tecknet endast är en utsmyckning. Det är faktiskt bara vid bestämmande om ett varumärke är väl ansett som hänsyn uteslutande skall tas till omsättningskretsen. Domstolens tar med sitt resonemang helt avstånd från användningen av artikel 5.2 som ett renodlat skydd för varumärket och blandar in konsumentaspekter som en grund för skyddet, trots att detta saknas i artikeln. Om det är fritt fram för vem som helst att använda ett varumärke på sin produkt förutsatt att detta görs på ett sådant sätt att varumärket endast uppfattas som utsmyckning, borde det innebära att varumärkets särskiljningsförmåga och renommé tar skada och varumärket

---

<sup>86</sup> Adidas II-målet p. 5-9.

<sup>87</sup> Se nedan 2.6.2.4 och 2.6.2.2.

<sup>88</sup> Adidas II-målet p. 38-41.

<sup>89</sup> Se nedan i kapitel 3.

<sup>90</sup> Bruus, Morten, Beskyttelse af renommerede varemaerker – Adidas – en streg i sandet? NIR 2004 s. 23, s. 29 f.

urvattnas. I värsta fall kan en tillåtelse att använda ett varumärke på det här viset leda till att det helt degenererar och blir en generisk beteckning på en produkt. Jag kommer att redogöra för urvattning och degeneration mer nedan i kapitel 3 och 4 och där kommer jag även att kommentera EG-domstolens uttalande ytterligare.

### 2.6.2.2 Förväxlingskravet i VML

Enligt den svenska 6 § 2 st. följer att ”förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet”. Kriteriet förväxlingsbarhet syftar tillbaka på 6 § 1 st. och ursprungsprincipen och innebär enligt lydelsen att förväxling krävs även i 6 § 2 st. Den svenska bestämmelsen stämmer som sagt inte överens med VMD lydelse, men frågan om det krävs förväxling har, trots den uttryckliga frånvaron av begreppet, varit föremål för avgöranden av EG-domstolen. I Puma-målet slog domstolen fast att det inte krävs en risk för förväxling enligt det utökade skyddet för väl ansedda kännetecken.<sup>91</sup> Även i Adidas I-målet behandlade domstolen frågan om det krävs förväxlingsrisk enligt artikel 5.2 VMD. I målet konstaterade domstolen att det inte fanns något krav på förväxling vid tillämpningen av artikel 5.2 VMD.<sup>92</sup> EG-domstolen har alltså, till skillnad från den svenska lagtexten, kommit fram till att det inte krävs någon förväxling för att artikel 5.2 skall vara tillämplig.

I Adidas II-målet<sup>93</sup> fällde domstolen ett svårtolkat uttalande om att det krävs ett visst mått av likhet mellan tecknet och varumärket ”som medför att den berörda allmänheten förknippar tecknet med varumärket, det vill säga att den får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket, även om den inte förväxlar dem”.<sup>94</sup> Som stöd för sin ståndpunkt hänvisar domstolen till Chevy-målet punkt 23. Betyder då detta uttalande att EG-domstolen ändå har lagt till ett visst krav på förväxling enligt artikel 5.2? Morten Bruus anser att så mycket väl kan vara fallet och säger att det inte går att veta med säkerhet vad som krävs enligt artikel 5.2 förrän domstolen har klargjort frågan i en ny dom. Han anser att domstolen med sin formulering, att det finns ett samband, har lagt till ett nytt kriterium för att artikel 5.2 skall kunna tillämpas.<sup>95</sup> Personligen tror jag inte att EG-domstolens uttalande skall förstås på det viset som Morten Bruus gör. Domstolen konstaterar att intrånget som det tas syfte på i artikel 5.2 kräver viss likhet mellan de två motstående tecknen för att artikeln skall kunna användas och att det innebär att allmänheten uppfattar ett samband mellan dem. Hänvisningen till Chevy-målet, där domstolen säger att det krävs kännedom hos allmänheten för att skada skall uppkomma på det äldre varumärket, anser jag snarare verkar som om domstolen här avser kraven på otillbörlighet och förfång när den anser att det krävs att allmänheten ser ett visst samband mellan varumärkena. Domstolen säger även att en helhetsbedömning, om huruvida ett sådant samband föreligger, skall göras

---

<sup>91</sup> Puma-målet p. 20.

<sup>92</sup> Adidas I-målet p. 36.

<sup>93</sup> Adidas II-målet

<sup>94</sup> Adidas II-målet p. 29.

<sup>95</sup> Bruus s. 28.

med beaktande av alla relevanta fakta i målet, precis på samma sätt som vid bedömningen av förväxlingsrisk. Att en helhetsbedömning skall göras såsom vid förväxling, tyder även det på att förväxling inte krävs enligt 5.2, men att det vid en otillbörlighetsbedömning skall tas hänsyn till allt relevant, inklusive om risk för förväxling föreligger.<sup>96</sup> Avslutningsvis säger domstolen att skyddet som ges i artikel 5.2 inte kräver förväxling, utan endast att allmänheten ser ett samband mellan varumärkena.<sup>97</sup> Vid bedömningen om det finns en risk för otillbörlighet eller förfång, kan det faktum att allmänheten ser ett samband mellan varumärkena vara något som tyder på att detta föreligger. Jag anser alltså att domstolen inte snävat in omfånget av artikel 5.2 genom ett krav om samband mellan varumärkena i sig, utan endast säger att samband är en del av bedömningen av otillbörlighet eller förfång. Detta anser jag följer av domstolens klara uttalande att förväxling inte krävs samt hänvisningen till Chevy-målet, där domstolen talar om att en viss kännedom krävs för att skada skall uppkomma.

I den äldre lydelsen av 6 § 2st VML var förväxlingsrisk ett viktigt krav för att paragrafen skulle kunna användas.<sup>98</sup> I den nuvarande svenska bestämmelsen står förväxling med som ett krav men EG-domstolen har i sin praxis fastställt att förväxling inte krävs. I svensk praxis har båda synsätten anlagts, men det torde nu vara givet att förväxling, trots lydelsen, inte krävs.<sup>99</sup> Förväxlingsbedömningen bör dock kunna få betydelse vid otillbörlighets- och förfångsbedömningen, vilket kommer att beröras nedan i 2.6.2.5.<sup>100</sup>

### 2.6.2.3 Identiska eller liknande kännetecken?

Kravet på att det skall röra sig om identiska eller liknande varumärken har i den svenska lagtexten ersatts med endast liknande. Det kan tyckas som att detta borde innebära ett mindre hårt krav enligt den svenska lagen, men det är inte fallet. Frågan om hur stor likhet som krävs enligt 6 § 2st. VML var uppe i Galliano-fallet.<sup>101</sup> Där uttalade domstolen att det krävs att de båda kännetecknen är ”identiska eller i vart fall i hög grad överensstämmande”.<sup>102</sup> Sin ståndpunkt grundade domstolen på förarbetena från år 1958, där exakt samma formulering förekom<sup>103</sup> och på doktrin som antagit att det krävdes större märkeslikhet enligt Kodakregeln än när det var fråga om förväxling.<sup>104</sup> Högsta domstolen ansåg att det var helt i sin ordning att uppställa strängare regler, och därmed begränsa det utvidgade skyddet, än vad som framgick av artikel 5.2 i VMD och att preambeln till direktivet

---

<sup>96</sup> Jämför med uttalandet i Wessman, Richard, EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång, NIR 2000 s. 639 (cit. Wessman 2000) s. 646.

<sup>97</sup> Adidas II-målet p. 31.

<sup>98</sup> Se NJA 1990 s. 496 (Silva).

<sup>99</sup> Se bl.a. Absolut Rent, Wessman 2002 s. 52 f.

<sup>100</sup> Wessman 2000 s. 646 f.

<sup>101</sup> NJA 1995 s. 635.

<sup>102</sup> NJA 1995 s. 635, s. 643.

<sup>103</sup> SOU 1958:10 s. 137 f., 259 f.

<sup>104</sup> Levin 1990 s. 80.

inte förändrade någonting.<sup>105</sup> Högsta domstolens uttalande har utsatts för en del kritik enligt vilken det inte borde göra någon skillnad mellan liknande i artikel 5.1 och liknande i artikel 5.2 i VMD.<sup>106</sup> I artikel 5.1 och 5.2 har vi två identiska formuleringar som säger att det krävs identitet eller likhet för att respektive artikel skall tillämpas. Varför skulle då de olika formuleringarna leda till olika följder? Borde det inte snarare vara så att artikel 5.2 knyter an till artikel 5.1 genom samma ordval och att samma regler för fastställande av om likhet föreligger borde gälla. Enligt direktivet och praxis skall en helhetsbedömning göras vid fastställande av om förväxling föreligger enligt artikel 5.1. Bland annat skall hänsyn tas till varuslagslikhet, märkeslikhet, association och särskiljningsförmåga.<sup>107</sup> Borde det då inte ligga nära till hands att en sådan helhetsbedömning, med beaktande av alla olika omständigheter i fallet, företas även enligt artikel 5.2. Jag anser nog att det borde vara fallet. Wessman har även uttalat att varje situation borde få sin egen bedömning.<sup>108</sup> EG-domstolen har inte uttalat sig i frågan men Högsta domstolens hårda krav kan trots det inte anses vara vägledande eftersom de rent faktiskt stödjer sig på äldre förarbeten och inte på formuleringarna i direktivet som faktiskt är gällande lagstiftning.

#### 2.6.2.4 Varuslagslikhet

I det tidigare nämnda Galliano-målet gick inte HD in på att pröva om 6 § 2 st. VML var tillämpligt, eftersom den ansåg att det inte förelåg tillräcklig likhet mellan märkena och förväxling saknades. Trots det antydde HD, i förbigående, att det borde gå att använda sig av 6 § 2 st. även när varorna är lika tvärtemot både den svenska och europeiska lydelsen. Efter HD:s dom i Galliano-målet har frågan aktualiserats ett flertal gånger i svensk administrativ praxis och i EG-domstolen.

Det svenska Patentverket har följt lagtexten och uppställt som krav att varorna skall vara olika för att paragrafen skall vara tillämplig. Patentbesvärsrätten däremot har valt att försvara varumärkenas reklamfunktion och använda sig av skyddet för väl ansedda varumärken även när varorna är lika. För att komma runt bristen i lagtexten har Patentbesvärsrätten valt att tolka in undantagsregeln i huvudregeln.<sup>109</sup> Frågan om anseendeskyddet i artikel 5.2 VMD var tillämplig även vid liknande varor fick inte sitt slutliga svar förrän EG-domstolen avgjorde målet mellan Davidoff och Gofkid.<sup>110</sup> Gofkid hade använt sig av ett varumärke som liknade Davidoffs både i ordval och i typografi för samma eller liknande varor.<sup>111</sup> Frågan som skulle avgöras var om artiklarna 4.4 a och 5.2 kunde användas endast vid liknande eller identiska varumärken och olika varor eller tjänster. Domstolen konstaterar att det enligt det tidigare

---

<sup>105</sup> NJA 1995 s. 635, s. 642.

<sup>106</sup> Pehrson s. 427.

<sup>107</sup> Det tionde stycket i preambeln till direktivet; se även ovan 2.6.2.2.

<sup>108</sup> Wessman 2002 s. 52.

<sup>109</sup> Tulosba Adkov-målet (mål nr. 97-065 och 97-641) PBR 1999-04-23.

<sup>110</sup> Mål C-292/00 (Davidoff-målet).

<sup>111</sup> Davidoff-målet p. 6-9.

Adidas I-målet krävdes att förväxling föreligger för att artikel 5.1 skall kunna tillämpas<sup>112</sup> och att artikeln inte får tolkas extensivt.<sup>113</sup> Detta innebär att artikel 5.1 inte får användas för att skydda ett varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga vid liknande varor om inte förväxling föreligger. En strikt tolkning av VMD skulle då innebära att kända varumärken inte skulle ha något skydd mot snyltning eftersom det liknande eller identiska varumärket användes för samma varor. Domstolen konstaterade därefter att artikel 5.2 ”inte uteslutande får tolkas med beaktande av dess ordalydelse. Hänsyn skall också tas till den allmänna systematiken och ändamålet med det system i vilket artikeln ingår.”<sup>114</sup> Artikel 5.2 skall alltså inte tolkas på det viset att kända varumärken får ett sämre skydd vid liknande varor än vid olika varor.<sup>115</sup> Domen fastslog att artikel 5.1 kräver förväxling och att den inte får tolkas extensivt och därför inte kan användas vid situationer som den som förelåg samt att det kvittar om det är olika eller liknande varor för att artikel 5.2 skall kunna användas.

Frågan aktualiserades återigen i målet mellan Adidas och Fitnessworld Trading.<sup>116</sup> Frågan här var inte endast om artikel 5.2 kunde användas vid liknande varor utan också om en medlemsstat, vid användningen av möjligheten i artikel 5.2, var tvungen att införa ett skydd för både olika och liknande varor och tjänster. Domstolen konstaterade först att frågan redan hade avgjorts i Davidoff-målet och att domstolen där kom fram till att om artikel 5.2 införlivas i nationell rätt skall kända varumärken ges ett skydd som vid liknande varor är minst lika omfattande som vid olika varor. Domstolen uttalade därefter att om en medlemsstat väljer att införa ett starkare skydd för ansedda varumärken enligt 5.2 måste detta skydd gälla oberoende om det är frågan om olika eller liknande varor eller tjänster. Medlemsstaten kan alltså endast själv välja om den vill införa det utökade skyddet men den kan inte välja vilka situationer som täcks av detta skydd.<sup>117</sup>

Sammanfattningsvis kan konstateras att artikel 5.2 inte är begränsad av sin lydelse, utan skall tolkas i ljuset av meningen med bestämmelserna och den gäller både vid olika och liknande varor och tjänster. Patentbesvärsträtten var alltså rätt ute när den valde att försvara varumärkets renommé och särskiljningsförmåga i det s.k. Tulosba Adkov-målet<sup>118</sup>, genom att anse att det utökade skyddet gäller oavsett om varuslagslikhet föreligger. Trots detta kan inte domen anses vara gällande praxis eftersom PBR tolkade in skyddet som ges i 6 § 2 st. (art. 5.2) i 6 § 1 st. (art. 5.1), trots att EG-domstolen vid upprepade tillfällen konstaterat att artikel 5.1 kräver förväxling och att den inte får tolkas extensivt,<sup>119</sup> något som också fastslogs i Davidoff-målet.

---

<sup>112</sup> Davidoff-målet p. 28 med hänvisning till Adidas I-målet p. 34.

<sup>113</sup> Davidoff-målet p. 28 med hänvisning till Puma-målet p. 20-21.

<sup>114</sup> Davidoff-målet p. 24.

<sup>115</sup> Bruus s. 25.

<sup>116</sup> Adidas II-målet.

<sup>117</sup> Adidas II-målet p. 19-20.

<sup>118</sup> PBR mål 97-065 och 97-641 (Tulosba Adkov).

<sup>119</sup> Se ovan kapitel 2.5 om Puma-målet och Adidas I-målet.

Tillsvidare måste EG-domstolens praxis konsulteras för att 6 § 2 st. skall tillämpas i enlighet med direktivet.

### 2.6.2.5 Otillbörlighet och förfång

Som ett ytterligare krav för att det utökade skyddet för väl ansedda kännetecken skall tillämpas, krävs att det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé/anseende. Kriterierna otillbörlig fördel eller förfång är identiska i VML och i VMD. Att någon skaffar sig otillbörlig fördel genom att använda ett identiskt eller liknande varumärke är detsamma som att snylta. Intrångsmakaren snyltar alltså på det äldre varumärkets renommé och anseende utan att ha rätt att använda varumärket och skaffar sig därigenom en ekonomisk fördel, samtidigt som han skadar det äldre varumärket. Kravet på förfång innebär att det krävs att varumärkesinnehavaren lider skada av användningen av det identiska eller liknande varumärket.<sup>120</sup> Denna skada drabbar varumärkesinnehavaren, inte som en direkt ekonomisk skada utan som en skada på varumärkets särskiljningsförmåga och anseende vilket i förlängningen kan leda till urvattning eller degeneration.<sup>121</sup> Behöver då innehavaren av det äldre märket visa att en faktisk skada har uppstått, eller räcker det att visa att en risk för skada föreligger om det yngre varumärket får fortsätta användas? Frågan har inte besvarats helt och hållet av vare sig en svensk eller europeisk domstol, men vissa slutsatser kan dras av de domar som berört ämnet.

I Chevy-målet uttalade generaladvokaten att det krävs att varumärkesinnehavaren verkligen kan visa att otillbörlig fördel eller förfång föreligger för att artikel 5.2 skall vara tillämplig.<sup>122</sup> I EG-domstolens dom fanns dock inte detta krav med. Istället uttalade domstolen att ju större särskiljningsförmåga eller renommé varumärket har desto lättare är det att anse att användningen av det yngre varumärket leder till förfång.<sup>123</sup> Detta talar snarare emot generaladvokatens uttalande om att faktiskt förfång eller otillbörlig fördel skall föreligga och istället tyder det på att det endast krävs att innehavaren av det äldre varumärket kan visa på en risk för otillbörlig fördel eller förfång.<sup>124</sup> EG-domstolens uttalande bär vissa likheter med hur den formulerade sig i Canon-målet.<sup>125</sup> Där konstaterades att det föreligger en större risk för förväxling om det äldre varumärket har en stor särskiljningsförmåga.<sup>126</sup> I två svenska rättsfall har regeringsrätten kommenterat särskiljningsförmågans inverkan vid bedömningen om otillbörlig fördel eller förfång skall anses föreligga.<sup>127</sup> I del I kom domstolen fram till att Svenska arbetsgivarförbundet (SAF) hade så stark

---

<sup>120</sup> Ljungman, Seve, Om förfång, särskilt inom immaterialrätten. Ur Festskrift tillägnad Gösta Eberstein s. 134, s. 153 ff.

<sup>121</sup> Wessman 2002 s. 53, Absolut Rent-målet.

<sup>122</sup> Chevy-målet p. 43.

<sup>123</sup> Chevy-målet p. 30.

<sup>124</sup> Pehrson s. 428.

<sup>125</sup> Canon-målet.

<sup>126</sup> Canon-målet p. 18.

<sup>127</sup> RÅ 2001 ref. 14 I (SAF-målet) och II (Champis-målet).

särskiljningsförmåga att användandet av SAF för fordonsaxlar skulle dra otillbörlig fördel av Svenska arbetsgivarförbundet kännetecken och vara till förfång för denna.<sup>128</sup> Samma hållning hade domstolen i del II där användningen av varumärket Champis för kläder ansågs vara till förfång för det äldre varumärket Champis och dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och anseende.<sup>129</sup> Av dessa uttalanden borde följa att ju större särskiljningsförmåga ett varumärke har och ju starkare det är desto lättare är det för varumärkesinnehavaren att visa att en risk för skada eller förfång föreligger. Särskiljningsförmågan påverkar alltså skyddsbedömningen både vid en förväxlingssituation och vid bestämmandet av skyddet för väl ansedda varumärken.<sup>130</sup> Detta innebär dock inte att bevisning om faktisk otillbörlig fördel, skada eller förfång inte är relevant. Tvärtom kan sådan information anses väga tungt i en intrångssituation. Bland annat kan risk för förväxling vara en indikation på att otillbörlig fördel eller förfång föreligger, men det är inte ett krav för användning av artikeln.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> SAF-målet s. 81.

<sup>129</sup> Champis-målet s. 83.

<sup>130</sup> Wessman 2000 s. 646; Wessman 2002 s. 376.

<sup>131</sup> Wessman 2000 s. 645.



# 3 Urvattning

## 3.1 Inledning

Efter att ha redogjort för vilket skydd varumärken har enligt VMD och VML skall jag nu övergå till huvudämnena för detta examensarbete, nämligen urvattning och degeneration. Degeneration behandlas nedan i kapitel fyra medan urvattning kommer att behandlas här. Jag skall nedan förklara vad begreppet urvattning innebär samt vilka följder det har och vad jag anser att det kan leda till. Jag kommer att anknyta till skyddet för väl ansedda varumärken och se hur det kan tillämpas i en urvattningssituation samt hur väl varumärkets goodwill skyddas. Eftersom urvattningsteorin och skyddsformen härstammar från USA, skall jag redogöra för dess historia och väg från delstatslagstiftning till ett federalt skydd mot urvattning genom den s.k. Federal Trademark Dilution Act<sup>132</sup> samt hur denna är utformad.

Urvattningsskyddet är för svensk rätt något främmande, men i och med att VMD införlivades har även Sverige fått ett skydd mot urvattning genom VMD artikel 5.2 och indirekt i 6 § 2 st. VML. Utvecklingen av artikel 5.2 har gått från ett begränsat skydd för varumärket till att bli ett mer renodlat urvattningsskydd. Denna utveckling kommer att belysas samt förklaras och här kommer även tillämpningen i Sverige av VMD att redovisas och diskuteras. Jag kommer även att jämföra den amerikanska lagstiftningen med den europeiska och peka på likheter och skillnader av betydelse. Avslutningsvis kommer jag att försöka sja lite om framtiden för urvattningsskyddet i EU med ledning av ett par rättsfall. Nedan kommer varumärkesinnehavarens och hans konkurrenters handlande för att påverka särskiljningsförmågan endast att redogöras för kortfattat. Mer utförliga redogörelser återfinns i degenerationskapitlet och detta beror på att urvattning är en relativt ny företeelse i Sverige och EU och att praxis och doktrin därför inte är lika uttömmande som för degeneration, vilket gör att en redovisning av dessa däri blir både intressantare och lättare att belysa och illustrera.

## 3.2 Vad är urvattning?

Som tidigare visats är särskiljningsförmåga varumärkets kanske viktigaste egenskap. Särskiljningsförmåga krävs för registrering enligt 13 § 1st. och det är även särskiljningsförmåga som ett varumärke förvärvar om det används rätt och erhåller skydd enligt 2 §. Förlust av särskiljningsförmågan är en grund för hävning enligt 25 § 2 st. 2 p. Behovet av att skydda varumärkets särskiljningsförmåga kan inte underskattas men vad är det egentligen som varumärket skall skyddas emot? Urvattning är ett tyskt och amerikanskt koncept från början och där används termerna Verwässerung

---

<sup>132</sup> Lanham Trademark Act of 1946 § 43(c) 15 U.S.C.A. § 1125c.

och dilution.<sup>133</sup> Urvattning är det svenska ordet, men fenomenet och händelseförloppet är det samma i alla länder. Urvattning kan sägas vara den raka motsatsen till ökat anseende för ett varumärke. I stället för att erhålla större särskiljningsförmåga och mening genom inarbetning och ökat anseende, lider varumärket genom urvattningen en förlust av särskiljningsförmåga och mening. Urvattning har i den amerikanska lagstiftningen beskrivits som blurring och tarnishment vilket betyder uttunning/utsuddning och nedsvärtning.<sup>134</sup> Termerna är användbara vid en beskrivning av urvattning och kommer därför att användas här.

Ovan har kortfattat begreppen mening och referens presenterats. Som där konstaterats är mening och referens de två ingredienser som bygger upp särskiljningsförmågan och som den består av. Urvattning är en minskning eller förändring av särskiljningsförmågan och då främst varumärkets mening. En förändring av meningen påverkar dock även varumärkets referens och urvattning är därför av betydelse även för referensen. När ett varumärke urvattnas angrips själva varumärket och dess inneboende och förvärvade särskiljningsförmåga. Vad som händer är att den mening och goodwill som byggts upp i varumärket antingen minskar eller får en något annorlunda, ofta sämre, innebörd. När varumärkets mening förändras får det andra betydelser än det hade från början. Det betyder inte längre bara en vara med viss kvalitet och innebörd från en viss näringsidkare, utan flera olika varor med liknande eller sämre kvalitet och innebörd, oberoende av vem som står bakom varumärket. Urvattning av ett varumärke beror framförallt på angrepp på varumärkesinnehavarens rättighetssfär. De strategier som redovisas i 5.2 är alla av betydelse även för att förebygga urvattning, men viktigast är att varumärkesinnehavaren stävjar intrång och försvarar sitt varumärke. Två typexempel på urvattning är för det första när en konkurrent använder samma eller liknande varumärke på olika varor (men även lika) för att skaffa sig en fördel, utan att det föreligger en risk för förväxling. Den konkurrerande näringsidkaren snyltar på varumärket på ett sådant sätt att konsumenterna inte förväxlar varorna. Det andra exemplet är nedsvärtning. Varumärket används då på varor som genom sin natur eller sitt användningsområde skapar negativa associationer för varumärket.<sup>135</sup> Genom denna snyltning och negativa association tar varumärket skada och dess särskiljningsförmåga urvattnas och minskar. Följden av att särskiljningsförmågan minskar, genom ändringen och minskningen av meningen, är att varumärket även får flera referenser.<sup>136</sup> När varumärket börjar betyda flera saker börjar det även indirekt hänvisa till flera bakomliggande aktörer. Om inte varumärkesinnehavaren förhindrar urvattningen ökar mängden meningar för varje intrång och då även antalet referenser som varumärket hänvisar till. Om ett varumärke får för många referenser bör det leda till att det utvecklas till en mer allmän term utan någon särskild referens alls. Varumärkets konturer suddas ut och blir oskarpa. Varumärket tappar till slut all sekundär mening och referensen blir

---

<sup>133</sup> Martino, Tony, Trademark Dilution Oxford 1996 s. 5.

<sup>134</sup> Se 3.3 för mer detaljerad redogörelse av begreppen.

<sup>135</sup> Wessman 2002 s. 306 f.

<sup>136</sup> Nordell s. 360.

till ett koncept eller en varugrupp istället. Urvattningen har i detta skede upphört, eftersom det är en minskning av särskiljningsförmåga, och ersatts av degeneration istället. Degeneration behöver inte vara följden av urvattning eller bero på urvattning, men minskning av särskiljningsförmåga bör i längden leda till ett bortfall av densamma. Enligt Holmqvist är urvattning och degeneration två helt skilda förlopp utan samband vilket för mig verkar märkligt eftersom urvattning är minskning av särskiljningsförmåga medan degeneration är när den gått förlorad.<sup>137</sup> Om något minskar måste det förr eller senare, om inga åtgärder vidtas, komma till en punkt när det är så litet att det klassas som borta.

För att förhindra urvattning skall näringsidkaren alltså föra talan mot det inkräktande varumärket och till sin hjälp har han bl.a. artikel 5.2 i VMD och 6 § 2 st. VML, vilka motsvaras av Federal Trademark Dilution Act i USA. Det europeiska anseendeskyddet har redogjorts för ovan i 2.6 och FTDA följer i nästa kapitel. Genom reglerna får varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sitt varumärke mot snyltning/utsuddning och nedsvärtning utan förväxling även vid liknande varor, vilket inte var möjligt tidigare. Anseendeskyddet har efter EG-domstolens dom i Davidoff-målet sträckts ut till att omfatta alla varuslag och härigenom blivit det urvattningsskydd som tidigare saknats i EU.

De varumärken som drabbas av urvattning och intrång är främst de som är starka och som det kan löna sig för konkurrenterna att skapa anknytning och association till. Det finns dock vissa varumärken som lättare än andra tar skada av att liknande varumärken används på vanliga varor eller negativa sådana. Det är de märken som från början är deskriptiva eller svagt suggestiva. Dessa varumärken beskriver eller antyder förbrukningsområdet och är därför oftast inte möjliga att registrera eftersom det oftast föreligger ett frihållningsbehov för dessa ord. Om de trots allt är möjliga att registrera, med disclaimer, eller erhåller skydd genom inarbetning, skyddas de inte mot att konkurrenter använder ord, i delar av varumärket eller hela varumärket, som bör hållas allmänt tillgängliga för marknaden. Följden blir att en näringsidkares varumärke eller delar av det kan dyka upp som ett allmänt begrepp i jämförande reklam eller i en konkurrents varumärke. Det äldre varumärket lider då skada, men möjligheten att förhindra användningen är ofta liten.

Urvattning är minskning av särskiljningsförmågan genom en förändring av varumärkets mening. En följd av denna meningsförändring är att varumärket får flera referenser och kanske ytterst upphör att lämna några referenser överhuvudtaget. Det är därför viktigt att förhindra urvattning eftersom den slutliga följden kan bli att varumärkesskyddet upphävs.

---

<sup>137</sup> Holmqvist, Lars, Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness. Malmö 1971 (cit. Holmqvist 1971) s. 156 f.

## 3.3 Skyddet enligt Federal Trademark Dilution Act

### 3.3.1 Tiden innan FTDA

Den amerikanska teorin om ett skydd mot urvattning av varumärket har, kanske något förvånande, sitt ursprung i Tyskland. Det var nämligen där det som senare skulle bli FTDA såg dagens ljus för första gången. I det tyska Odol-målet<sup>138</sup> kom domstolen fram till att det fanns en risk för urvattning, *Verwässerung*, av det då berömda varumärket Odol för munvatten om namnet Odol fick användas av en konkurrent för stålvaror. Domstolen tog fasta på att berömda varumärken, som Odol, behöver ett skydd även om ingen förväxling finns när det konkurrerande varumärket är identiskt.<sup>139</sup> Samma år som Odol-målet avgjordes, publicerade en man vid namn Schechter en bok i USA som handlade om varumärkesrättens ursprung och orsak. Boken följdes av en artikel två år senare som behandlade grunderna för varumärkesskyddet. Dessa två verk ifrågasatte starkt grunderna för varumärkesskyddet som ett skydd för konsumenterna och varumärkesinnehavaren genom ursprungsförväxling. Schechter menade att grunden för varumärkesskyddet istället borde vara varumärkets egenvärde och särskiljningsförmåga.<sup>140</sup> Istället för att kräva förväxling, som är kravet enligt ursprungsprincipen, skulle varumärken som var unika och hade stark särskiljningsförmåga skyddas oberoende av varuslagslikhet och ursprungsförväxling. Det var ett skydd mot anseendeskada och urvattning. Schechter ansåg att det inte var intressant varifrån ett varumärke kom, utan det intressanta var varumärket i sig, eftersom det var varumärket som sålde och gjorde reklam.<sup>141</sup> Schechter ansåg att kravet på ursprungsförväxling borde avskaffas och den enda grunden för varumärkesrätten borde vara skyddet av varumärket mot urvattning.

Trots att Schechters teori inte fick fullt genomslag och ursprungsprincipen behölls, letade den sig in i den amerikanska lagstiftningen på delstatsnivå. I slutet av 1940-talet infördes skyddet mot urvattning av varumärket i delstaten Massachusetts och några år senare följde fler delstater efter. Bestämmelsen fick ungefär samma utseende i alla stater som införde den och med den följde ungefär samma svårigheter och problem. Varumärken med distinkt kvalitet (stark särskiljningsförmåga) fick ett utökat skydd mot anseendeskada och urvattning oberoende av ursprungsförväxling och likhet mellan varorna.<sup>142</sup> Problemen som medföljde var svårigheten att bestämma när ett varumärke hade tillräcklig särskiljningsförmåga, vad urvattning och anseendeskada innebar och om det krävdes förväxling.<sup>143</sup> Vad gällde särskiljningsförmågan talade till exempel lagen i Massachusetts endast om

---

<sup>138</sup> JW 1925 s. 502.

<sup>139</sup> Martino s. 5; Wessman 2002 s. 270.

<sup>140</sup> Martino s. 17.

<sup>141</sup> Martino s. 25 f.; Wessman 2002 s. 267 ff.

<sup>142</sup> Martino s. 29 ff.

<sup>143</sup> Martino s. 35 f.; Wessman 2002 s. 273 f.

distinkt kvalitet och det definierades inte heller närmare vad anseendeskada och urvattning egentligen innebar. Det var upp till domstolarna att fastställa gränserna för detta. Klarlagt var att lagtexten talade om att det inte krävdes konkurrens mellan parterna eller ursprungsförväxling. Trots detta krävde domstolarna i flera delstater förväxling under nästan tjugo år.<sup>144</sup> Det var inte förrän år 1963 som det klart uttalades att urvattningsskyddet inte var beroende av risk för förväxling. I det s.k. Polaraid-målet<sup>145</sup> ansågs varumärket Polaraid för kylsystem urvattna det väl ansedda varumärket Polaroid för glasögon. Domstolen konstaterade att bestämmelsen innebar att varuslagslikhet eller risk för ursprungsförväxling inte behövde bevisas för dess tillämpning när ett äldre väl ansett varumärke var i besittning av stark särskiljningsförmåga.<sup>146</sup> I Allied-målet 1977 utvecklade domstolen kraven för när urvattningsbestämmelsen kunde användas.<sup>147</sup> Allied-målet var det verkliga genombrottet för urvattningsbestämmelsen och det var genom detta som principen blev mer allmänt accepterad och kravet på förväxling försvann.<sup>148</sup> I målet uttalade domstolen att skyddet mot urvattning var tillämpligt vare sig det fanns likhet mellan varorna eller förväxling. Varumärket måste ha inneboende eller förvärvat särskiljningsförmåga och urvattningen skulle vara trolig. Det skulle alltså vara fråga om ett starkt varumärke. Urvattningsbestämmelsen ansågs inte tillämplig i Allied-målet endast på grund av att varumärket saknade tillräcklig särskiljningsförmåga.<sup>149</sup> Den delstatliga utvecklingen av kraven i urvattningsbestämmelsen fortsatte, men det var inte förrän år 1995 som det kom en federal lagstiftning mot urvattning.

### 3.3.2 Federal Trademark Dilution Act

Nästan femtio år efter att den första delstatliga bestämmelsen om urvattning hade trätt i kraft antogs, år 1995, den federala bestämmelsen mot urvattning. Paragrafen, som inte trädde i kraft förrän 1996, intogs i Federal Trademark Act of 1946 § 43 (c) 15 U.S.C.A. § 1125(c) och kallas Federal Trademark Dilution Act. Bestämmelsen är ett komplement till ursprungsprincipen som kräver förväxlingsrisk och återfinns i § 32(1)(a) i samma lag. Urvattningsbestämmelsen lyder: "Remedies for dilution of famous marks The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection". I paragrafen fastslås att ägaren av ett berömt märke har rätt att skydda sig mot kommersiell användning av ett annat märke eller namn om användningen orsakar urvattning av de distinkta

---

<sup>144</sup> Martino s. 29 f., 35 f.

<sup>145</sup> Polaroid Corp. v. Polaroid Inc. 7th Cir. 1963 138 USPQ s. 265. (Polaraid-målet).

<sup>146</sup> Polaraidmålet s. 266 f., 270.

<sup>147</sup> Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades Inc. 198 USPQ s. 418, 1977 (Allied-målet).

<sup>148</sup> Martino s. 41 f.

<sup>149</sup> Allied-målet s. 421 f.

kvaliteterna i hans märke. Avgörande för paragrafens tillämpning är om varumärket är *famous* och *distinctive* och att användning av det andra märket leder till *dilution*. Det krävs även att det sker i *commercial use*. Urvattningsskyddet är tillämpligt oavsett om det föreligger likhet mellan varorna eller förväxling.<sup>150</sup> Formuleringen i § 1127 om att det kvittar om det finns eller saknas likhet eller förväxling borde inte innebära att kriterierna inte kan påverka bedömningen i en urvattningssituation. I § 1127 förklaras *dilution* som minskning (*lessening*) av ett berömt varumärkes kapacitet att identifiera och särskilja varor eller tjänster. *Dilution* är alltså en förlust av särskiljningsförmåga. För att urvattningsbestämmelsen skall vara tillämplig krävs framförallt att märket är berömt/distinkt och att den inkräktande användningen leder till urvattning.

För att kunna bestämma om ett varumärke är berömt, har domstolarna givits en lista i urvattningsbestämmelsen på omständigheter som kan beaktas. Uppräkningen är endast en exemplifiering och är inte slutgiltig.<sup>151</sup> Den bygger till stor del på den rättsutveckling som har skett under de delstatliga lagarna. I Restatement of the Law, som är en sammanställning av delstatsutvecklingen, nämns inneboende särskiljningsförmåga, användningen i tid, utsträckningen av användningen, reklaminsatserna, igenkännande i omsättningskretsen och tredje mans användning av märket.<sup>152</sup> Urvattningsbestämmelsen har kompletterats med förvärvat särskiljningsförmåga, det geografiska område inom vilket märket används, vilka handelskanaler som används och att märket är registrerat. Det faktum att märket skall vara berömt har i rättspraxis modifierats något till att gälla endast området utanför varuslagslikhet. När varorna är lika finns ett mindre krav på kännedom, och motsatsvis krävs att märket är berömt när varorna inte är särskilt lika. Det krävs inte heller att märket är berömt med hänsyn till alla existerande konsumenter, utan det kan räcka med att vara berömd i sin omsättningskrets om det rör sig om identiska eller liknande varor.<sup>153</sup> Den federala regeln motsvarar den utveckling som skett i delstaterna, där det kan räcka med att vara berömd i en viss klass eller grupp av kunder.<sup>154</sup>

Förutom att varumärket är berömt krävs det att särskiljningsförmågan urvattnas. Exakt vad urvattning innebär är svårt att precisera, men det anses vara fastslaget genom praxis att två former av urvattning finns och dessa är *blurring* och *tarnishment*.<sup>155</sup> *Blurring* betyder utsuddning och innebär en uttunning/försvagning av särskiljningsförmågan och *tarnishment* betyder nedsvärtning och innebär att varumärkets anseende skadas. Båda dessa typer skadar märkets särskiljningsförmåga och leder till att det urvattnas. I utsuddningssituationer används märket för andra produkter och det leder till en minskning av det unika i märket. Vid nedsvärtningssituationer används

---

<sup>150</sup> Lanham Trademark Act § 45, 15 U.S.C.A. § 1127.

<sup>151</sup> Wessman 2002 s. 295.

<sup>152</sup> Restatement of the Law, 3d. Unfair Competition § 25.

<sup>153</sup> Wessman 2002 s. 296.

<sup>154</sup> Restatement § 25.

<sup>155</sup> Casparrie-Kerdel, Sabine, Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made its Way into the Laws of Europe? EIPR 2001 s. 185, s. 186.

märket på sämre eller olämpliga produkter vilket leder till negativa associationer.<sup>156</sup> I urvattningsbestämmelsen talas endast om ”the lessening of the capacity” men trots det får tarnishment anses vara en del av urvattningsbestämmelsen.<sup>157</sup> Bland annat nämns det som en grund för användningen av en urvattningsbestämmelse i Restatement som ju skildrar delstaternas praxis.<sup>158</sup> Ett bra exempel på nedsvärtning är Victorias Secret-målet<sup>159</sup> vari märket Viktors Little Secret för bland annat porrfilmer och sexleksaker ansågs nedsvärta kärandens märke Victorias Secret för underkläder. Victorias Secret var ett berömt märke i besittning av ursprunglig särskiljningsförmåga och eftersom märkena var lika, ansågs det yngre märket urvattna Victorias Secret genom att konsumenterna tänkte på Victorias Secret när de hörde Viktors Little Secret. Denna association skadade Victorias Secret och varumärket tappade en del av sin särskiljningsförmåga.<sup>160</sup>

När ett identiskt eller liknande märke används drabbas alltid det äldre märket av en viss urvattning. Det är dock inte all urvattning av ett varumärke som kan skyddas. I en urvattningssituation där ett liknande eller identiskt märke används på liknande eller olika varor, måste en helhetsbedömning om huruvida urvattning föreligger företas. Vad som påverkar bedömningen är, precis som vid förväxlingsbedömningen, likheten mellan märkena och varorna samt det äldre märkets ställning på marknaden.<sup>161</sup> I Guldfisk-målet<sup>162</sup> fastslog domstolen att dessa tre faktorer är beroende av varandra i en urvattningsbedömning. Frågan var om ett nytt orange fiskformat cheddar-kex urvattnade Pepperidge Farms fiskformade orangea cheddar-kex. Domstolen konstaterade att så var fallet och att de tre faktorerna var av stor vikt vid bestämmandet av huruvida urvattning föreligger. Domstolens motivering torde innebära att risken för urvattning blir större ju starkare särskiljningsförmåga det äldre märket har och när märkena och varorna är mer lika varandra.<sup>163</sup> Utöver dessa tre faktorer framhöll domstolen även att förväxling, trots att det inte är något krav för tillämpningen av bestämmelsen, förstärker risken för urvattning.<sup>164</sup>

Behövs då faktisk urvattning bevisas, eller räcker det att det kan visas att risk för urvattning föreligger? Svaret på den frågan borde vara att endast risk behöver visas, men domstolarna har faktiskt bedömt frågan olika och rättsläget är därför något oklart. I två mål, Greatest Show-målet<sup>165</sup> och Polo-

---

<sup>156</sup> Casparrie-Kerdel s. 186 f.

<sup>157</sup> FTDA § 1127; Casparrie-Kerdel s. 187.

<sup>158</sup> Restatement § 25.

<sup>159</sup> V Secret Catalogue, Inc. v. Mosley 6<sup>th</sup> Cir. 2001, 259 F.3d s. 464 (Victoria’s Secret-målet).

<sup>160</sup> Victorias Secret-målet s. 476.

<sup>161</sup> Se ovan 2.5.3 om förväxlingsbedömningen i svensk rätt.

<sup>162</sup> Nabisco, Inc. v. Pepperidge Farm Brands, Inc. 2d Cir. 1999, 191 F.3d s. 208 (Guldfisk-målet).

<sup>163</sup> Guldfisk-målet s. 219 f.

<sup>164</sup> Guldfisk-målet s. 221.

<sup>165</sup> Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. Utah Division of Travel Development 4<sup>th</sup> Cir. 1999, 170 F.3d s. 449 (Greatest Show-målet).

målet<sup>166</sup>, ansåg domstolen att det krävdes faktisk urvattning. I Greatest Show-målet ansåg domstolen att det fanns ett behov av att begränsa skyddet mot urvattning, eftersom det inte krävs förväxling eller varuslagslikhet och den beaktade även ordalydelsen i bestämmelsen där det endast talas om urvattning och inte om risk för det. Det ansågs inte visat att The Greatest Show on Earth led någon skada av användningen av märket The Greatest Snow on Earth.<sup>167</sup> I Polo-målet motiverade domstolen sin åsikt att Polo för en tidning inte ansågs urvattna Polo för kläder och parfym med att faktisk urvattning inte var bevisad. Domstolen ansåg att det krävdes faktisk urvattning, eftersom det saknas ett uttryckligt stadgande om risk i lagtexten. Den hänvisade även till Greatest Show-målet.<sup>168</sup> Motsatt slutsats kom domstolarna till i Guldfisk- och Victorias Secret-målen. Här ansåg domstolarna att det räckte med att ägaren av det äldre märket kunde visa en risk för urvattning.<sup>169</sup>

I europeisk rätt anses det räcka med endast en risk för urvattning för att artikel 5.2 och 6 § 2 st. skall vara tillämpliga.<sup>170</sup> Om det krävs faktisk urvattning finns det ingen möjlighet att förhindra registrering eller icke påbörjad användning av ett märke, utan varumärkesinnehavaren måste vänta på att urvattningen tar fart och han löper därigenom risk att utsättas för en stor ekonomisk skada och skada på sitt varumärkes goodwill och särskiljningsförmåga. Att det skall ställas hårda krav på bevisningen i en urvattningssituation är självklart, men att kräva faktisk urvattning urholkar bestämmelsen såtillvida att det endast går att avbryta påbörjad urvattning och inte att förhindra urvattning och därigenom behålla sitt varumärke opåverkat och starkt.

Urvattningsskyddet är alltså en komplettering av skyddet mot ursprungsförväxling och fungerar oavsett förväxling eller varuslagslikhet. I och med att det i bestämmelsen talas om att den är tillämplig oavsett närvaron eller bristen på förväxling och varuslagslikhet, är det möjligt att hamna i en situation med förväxling där det är urvattningsbestämmelsen som används.<sup>171</sup> Det finns en viss överlappning mellan reglerna. Urvattningsbestämmelsen skall, till skillnad från ursprungsprincipen, inte skydda konsumenterna eller ägaren av märket mot ursprungsförväxling utan den skall skydda varumärket i sig. I Sally Gee-målet<sup>172</sup> och Wedgwood-målet<sup>173</sup>, som är avgjorda enligt delstatsreglerna, klargör domstolarna på ett tydligt sätt att det rör sig om ett väsenskillt skydd. I Sally Gee-målet talade domstolen om att det var säljkraft som skulle skyddas och i Wedgwood-

---

<sup>166</sup> Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc. 5<sup>th</sup> Cir. 2000, 214 F.3d s. 658 (Polo-målet).

<sup>167</sup> Greatest Show-målet s. 458.

<sup>168</sup> Polo-målet s. 670.

<sup>169</sup> Guldfisk-målet s. 223; Victorias Secret-målet s. 472.

<sup>170</sup> Se ovan 2.6.

<sup>171</sup> FTDA § 1127.

<sup>172</sup> Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc. 2d Cir. 1983, 699 F.2d s. 621 (Sally Gee-målet).

<sup>173</sup> Wedgwood Homes Inc. v. Lund 222 USPQ s. 466 (Wedgwood-målet).



målet var det varumärkets reklamvärde som skulle skyddas mot urvattning.<sup>174</sup>

### 3.4 Urvattningsskydd som en del av varumärkesrättens skyddsobjekt

Den europeiska bestämmelsen i artikel 5.2 VMD var, när den infördes, inte en motsvarighet till den amerikanska urvattningsbestämmelsen eller det beneluxiska urvattningsskyddet för varumärken.<sup>175</sup> Den var utan tvivel influerad av dem båda, men lydelsen i artikeln var inte lika klar och detaljerad som den i FTDA eller den regel som uppstod till följd av domstolarnas tolkning i Beneluxområdet.<sup>176</sup> Den amerikanska bestämmelsen talar klart och tydligt om att det är urvattning av berömda varumärken som skall skyddas och att de skall skyddas mot minskning av deras särskiljningsförmåga.<sup>177</sup> Det skydd som de erhåller är mot urvattning av särskiljningsförmågan och nedsvärning av varumärket. Det framgår även att det kvittar om det föreligger eller saknas ursprungsförväxling och varuslagslikhet. Den beneluxiska lagen var inte lika tydlig som den amerikanska angående kravet på förväxling, men det blev besvarat ganska tidigt i ett par olika rättsfall där domstolen konstaterade att förväxling inte var ett krav. I övrigt skyddade den beneluxiska lagen mot användning både för lika och olika produkter och det som skyddades var förlust av det unika och exklusiva hos varumärket samt mot skada på varumärkets attraktionsförmåga genom olämpliga associationer, vilket kan anses motsvara blurring och tarnishment i FTDA.<sup>178</sup> Den europeiska bestämmelsen var när den kom alltså ingen motsvarighet till FTDA, utan den syftade endast till att skydda kända varumärkens renommé och särskiljningsförmåga vid användningen av liknande märken vid olika varor. Bestämmelsen ansågs endast utvidga ursprungsskyddet i artikel 5.1 på så sätt att kravet på varuslagslikhet eftergavs och kända märken erhöll nu även skydd utanför varuslagslikheten. Kända märken erhöll enligt artikeln inget extra skydd vid varuslagslikhet utöver det i artikel 5.1 som kräver förväxling. Artikel 5.2 kan härför inte sägas vara ett urvattningsskydd enligt sin lydelse eftersom följden av dess tillämpning blir att kända varor får ett svagare skydd enligt artikel 5.2 om varorna är lika än om de är olika. Artikel 5.2 saknade alltså skyddet för lika varor och ett uttryckligt stadgande om huruvida förväxling krävdes och det är även dessa problem som främst har varit föremål för EG-domstolens avgöranden. I Puma och Adidas I-målen har domstolen på ett klart och tydligt sätt förklarat att något krav på förväxling inte finns i artikel 5.2.<sup>179</sup>

---

<sup>174</sup> Sally Gee-målet s. 624; Wedgewood-målet s. 450.

<sup>175</sup> Se Casparrie-Kerdel för en utförlig redogörelse av reglerna i Beneluxområdet s. 188 ff.

<sup>176</sup> Casparrie-Kerdel s. 194.

<sup>177</sup> FTDA § 1125, § 1127.

<sup>178</sup> Casparrie-Kerdel s. 188 f.

<sup>179</sup> Puma-målet p. 20; Adidas I-målet p. 36. Se ovan 2.6.2.2 för en utförlig redogörelse.

Frågan om artikeln är tillämplig om varuslagslikhet föreligger eller om den endast kan tillämpas vid olika varor fick, som ovan konstateras, sitt svar genom Davidoff-målet. Domstolen hänvisade till systematiken och syftet med bestämmelsen, som ett utökat skydd för kända varumärken, och konstaterade att artikel 5.2 är tillämplig oavsett om det är frågan om lika eller olika varor.<sup>180</sup> I Adidas II-målet upprepade domstolen sin inställning och konstaterade att artikel 5.2 är tillämplig även vid varuslagslikhet och att en medlemsstat som väljer att införa skyddet enligt artikeln måste se till att det gäller oavsett om varorna är lika eller inte.<sup>181</sup> I och med klargörandet att ingen förväxling krävs och att bestämmelsen är tillämplig även vid varuslagslikhet har artikel 5.2 tagit ett stort steg mot att bli ett renodlat urvattningskydd. Anseendeskyddets omfattning har utvidgats och syftar nu, tack vare avsaknaden av krav på förväxling och olika varor, till att skydda kända varumärken mot snyltning och skada. Det finns härigenom två parallella skyddsformer i VMD och inte endast ursprungsprincipen med en begränsad utvidgning för kända varumärken. Ett för konsumenterna och varumärkesinnehavaren och ett för varumärket och dess särskiljningsförmåga.<sup>182</sup> Även i Sverige har tillämpningen av artikel 5.2, genom 6 § 2 st. VML, stött på problem och det är främst på grund av att förväxling är ett uttryckligt krav enligt lagen och att även 6 § 2 st. endast talar om tillämpning vid olika varor. I Galliano-målet berörde HD kortfattat frågan om varuslagslikhet och ansåg att bestämmelsen även borde vara tillämplig vid liknande varor.<sup>183</sup> Åsikten har återkommit i Tulosba Adkov-målet, men då genom en extensiv tolkning av artikel 5.2.<sup>184</sup> Klart är dock att svenska domstolar numera anser att 6 § 2 st. är tillämplig även när varuslagslikhet föreligger. Förväxlingsformuleringen i 6 § 2 st. har de svenska domstolarna bortsett ifrån i bland annat Absolut Rent-målet.<sup>185</sup> 6 § 2 st. VML var, redan innan EG-domstolens avgörande i Davidoff-målet, på väg att sakta transformeras till ett renare skydd för varumärket, dess särskiljningsförmåga och reklamvärde. Genom EG-domstolen har dock utvecklingen skyndats på men om endast paragrafen läses framgår inte detta. Sverige måste därför formulera om lydelsen så att den stämmer med den i VMD. Annars finns risk att det trots allt dyker upp exempel på felaktig tillämpning.

Genom utvecklingen av artikel 5.2 i EG-domstolens praxis har den alltmer kommit att likna urvattningsbestämmelsen i FTDA, men vissa olikheter föreligger fortfarande. Gemensamt med FTDA har den numera att det inte krävs ursprungsförväxling eller att varorna är olika som nyss berörts. Men även kriterierna för när ett varumärke skall anses känt/berömt motsvarar varandra. I Chevy-målet uttalade domstolen att det inte går att besvara exakt vilka faktorer som spelar in vid bedömningen, utan en helhetsbedömning av

---

<sup>180</sup> Davidoff-målet p. 24.

<sup>181</sup> Adidas II-målet p. 19-20.

<sup>182</sup> Levin, Marianne, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten. Ur Festskrift till Gunnar Karnell s. 425. Stockholm 1999, s. 432.

<sup>183</sup> Se ovan 2.5 och 2.6 om fallet.

<sup>184</sup> Här tolkades anseendeskyddet in i ursprungsprincipen.

<sup>185</sup> Se Wessman 2002 s. 52 f.

alla relevanta omständigheter i fallet skall göras.<sup>186</sup> I detta torde inräknas bland annat varumärkets ursprungliga och förvärvade särskiljningsförmåga, i vilken omfattning varumärket använts, hur länge och i vilket område det använts, varumärkets marknadsandel samt vilka investeringar som gjorts i varumärket.<sup>187</sup> Även nivåerna för de olika bestämmelsernas tillämpning är ungefär lika. Den amerikanska urvattningsbestämmelsen har förvisso ett högre kännedomskrav, men som ovan konstaterats har kraven ställts lägre i praxis. Undantaget är vid stor skillnad mellan varuslagen. Samma sak bör gälla vid bedömningen enligt artikel 5.2, nämligen att kraven på att varumärket skall vara känt bör vara högre om märkena och varorna är olika än om de är identiska. Kriteriet har i USA kommit att sänkas med följderna att det endast är obetydligt strängare än det europeiska.

I artikel 5.2 talas om otillbörlig fördel och förfång av särskiljningsförmågan medan det i FTDA talas om dilution (urvattning) av särskiljningsförmågan. Dilution finns enligt amerikansk rätt i två former nämligen blurring/uttuning och tarnishment/nedsvärtning.<sup>188</sup> Den europeiska bestämmelsens ordval är inte identiskt men de betyder ungefär samma sak. Otillbörlig fördel är snyltning av goodwill med sänkning av särskiljningsförmågan som följd precis som blurring och förfång är en skada på varumärket och torde motsvaras av tarnishment.

Vad som däremot till viss del skiljer sig åt är huruvida det krävs faktisk skada eller om det räcker med risk. Medan de amerikanska domstolarna är oense och har anlagt båda synsätten, har EG-domstolen antytt att det endast krävs en risk för förfång eller otillbörlig fördel.<sup>189</sup> I Sverige har RR konstaterat att särskiljningsförmåga påverkar bedömningen om otillbörlig fördel eller förfång föreligger. Uttalandet innebär att det inte krävs påvisande av faktisk skada, utan en risk för skada bör räcka.<sup>190</sup>

Den europeiska anseendebestämmelsen enligt EG-domstolens tillämpning och den amerikanska urvattningsbestämmelsen är väldigt lika, vilket tyder på att artikel 5.2 de senaste åren rört sig mot att bli ett mer renodlat skydd för varumärken genom att ta sikte på att förhindra urvattning. Vägen mot ett renodlat urvattningsskydd såg ut att ligga spikrak, men EG-domstolen komplicerade allt i och med sitt uttalande i Adidas II-målet. I målet säger domstolen att det krävs att allmänheten förknippar det yngre tecknet med varumärket och därigenom får uppfattningen att ett visst samband finns.<sup>191</sup> Enligt min uppfattning är detta ett mycket olyckligt uttalande eftersom risken finns att det tolkas som att ett visst mått av förväxling fortfarande krävs. Jag anser däremot att så inte är fallet, utan att domstolen istället menar att en sambandsbedömning blir relevant vid avgörandet om

---

<sup>186</sup> Chevy-målet p. 25,27.

<sup>187</sup> Se om bedömningen ovan 2.6.2 samt Chevy-målet p. 25,27.

<sup>188</sup> Se ovan 3.3.2.

<sup>189</sup> Chevy-målet p. 43; Pehrson s. 428.

<sup>190</sup> Se ovan 2.6.2.5 och RÅ 2001 ref. 14 I (SAF-målet) och II (Champis-målet).

<sup>191</sup> Adidas II-målet p. 29.

otillbörlighet eller förfång föreligger.<sup>192</sup> Vid en jämförelse med amerikansk rätt kan konstateras att samma problem prövades i Lexus-målet.<sup>193</sup> Domstolen uttalade där att det krävdes en viss mental association mellan märkena för att bestämmelsen skulle vara tillämplig. Uttalandet fälldes i samband med en diskussion om risken för urvattning och jag anser att det är där det bör tillämpas.<sup>194</sup> Kravet på viss association blir en relevant omständighet vid avgörandet om urvattningsrisk föreligger. Skillnaden mot Adidas II-målet är att det i Lexus-målet var ett krav men det får nog anses inte stämma med den federala lagen, eftersom ingen delstatlig eller federal domstol efter det fallet har upprätthållit detta krav. Den fortsatta utvecklingen i USA förefaller tyda på att något sådant krav inte finns och jag anser att det inte heller gör det i art. 5.2 VMD. Uttalandet är dock olyckligt och leder till en ofrivillig inbromsning av utvecklingen av ett mer renodlat urvattningsskydd.

Frågan är om detta nya urvattningsskydd egentligen är något reellt skydd för varumärket? För att fungera och avskräcka mot intrång och missbruk behövs det en möjlighet att utdöma höga bötesbelopp. Problemet är att det nästan är omöjligt att beräkna eller uppskatta den skada ett varumärke lider genom intrånget. Det som tar skada är goodwill och särskiljningsförmåga och hur skall det värderas. Eftersom det är såväl kostsamt och tidskrävande att bygga upp ett varumärke, borde det vara minst lika kostsamt att drabbas av en sådan förlust och ställas inför uppgiften att tvingas bygga upp goodwill och särskiljningsförmåga igen.

---

<sup>192</sup> Se ovan 2.6.2.2 för en utförligare förklaring.

<sup>193</sup> Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 2d Cir. 1989, 10 USPQ2d s. 1961 (Lexus-målet).

<sup>194</sup> Lexus-målet s. 1665 f.

# 4 Varumärkesdegeneration

## 4.1 Inledning

I det här kapitlet skall jag redogöra för och förklara varumärkesdegeneration. Som tidigare nämnts är det på pappret ganska enkelt att förklara vad degeneration är, men när den kortfattade lagtexten skall användas i praktiken blir det desto svårare. Nedan skall jag förklara vad degeneration är på ett mer konkret sätt genom att ge exempel som knyter an till min bakgrund i kapitel 2. Jag kommer även att försöka förklara vad degeneration beror på och vilka följder degeneration av ett varumärke får samt vad detta innebär för varumärkesinnehavaren, konsumenterna och konkurrenterna. Jag kommer även här att återknyta till skyddet för kända och inarbetade varumärken och se hur väl det skyddar mot degeneration genom att skydda varumärken mot urvattning.

## 4.2 Degenerationsproblemet

### 4.2.1 Vad är degeneration?

För att få registrera och därmed erhålla skydd enligt VML och VMD krävs att ett varumärke besitter särskiljningsförmåga. Även ett varumärke som har rätt till skydd på grund av inarbetning måste vara i besittning av särskiljningsförmåga för att få detta skydd. Ovan har redogjorts för vikten av inneboende och förvärvad särskiljningsförmåga och följderna av att ett varumärke besitter dessa.<sup>195</sup> När ett kännetecken inte längre har kvar sin särskiljande förmåga har det därmed förlorat sin viktigaste beståndsdel för att framgångsrikt kunna användas som varumärke för att beteckna någons varor. Enligt 25 § 2 st. 2p. skall en registrering av ett varumärke hävas om det mister sin särskiljningsförmåga. Ett varumärke som har mist sin särskiljningsförmåga har degenererat. Detta innebär att varumärket blir av med det skydd som det hade rätt till enligt VML och VMD. Det innebär däremot inte att det upphör att vara ett varumärke eller att registreringen tas bort ur registret direkt.<sup>196</sup> Kännetecknet kan fortfarande användas som ett varumärke, men varumärkesinnehavaren kan inte hindra andra näringsidkare att använda samma kännetecken för att specificera sina varor, vilket oftast leder till kännetecknet upphör att fungera och användas i sin funktion som just varumärke.<sup>197</sup>

Vad är då degeneration? Degeneration är i själva verket två olika saker. Dels är det en renodlad juridisk term och ett juridiskt tillstånd och dels är det ett lingvistiskt fenomen, som rent faktiskt påverkar ett ords innebörd och

---

<sup>195</sup> Se ovan 2.3, 2.5 och 2.6.2.

<sup>196</sup> Om hävningsprocessen och borttagande ur registret se nedan 4.3.

<sup>197</sup> Nedan kommer möjligheten att fortsätta använda kännetecknet som varumärke trots degeneration att diskuteras i samband med bland annat Jeep-fallet och Vespa-fallet.

mening. För att kunna använda degeneration i juridiken måste dock den juridiska termen sammankopplas med den lingvistiska delen. Degeneration är alltså ett faktiskt förlopp med juridiska följder.<sup>198</sup> Detta innebär att när en domstol eller registreringsmyndighet skall avgöra om ett varumärke har degenererat, måste den ta hänsyn till fakta i varje enskilt fall. Degeneration är en fråga om fakta och inte en lagteknisk fråga.<sup>199</sup>

Vad är det då som händer med varumärket när det degenererar? När varumärket degenererar mister det sin förmåga att särskilja vissa varor såsom härstammande från en viss rörelse. Ett degenererat varumärke har mist sin särskiljningsförmåga och blivit en generisk beteckning som kan användas av vem som helst vid beskrivande av sina varor.<sup>200</sup> Såsom tidigare nämnts består särskiljningsförmågan av två delar nämligen mening och referens och det är referensdelen som tar skada och slutligen upphör att existera vid degeneration. Varumärket refererar inte längre till en viss, ibland okänd, tillverkare utan det refererar istället till en grupp eller typ av varor. Som exempel kan nämnas grammofon<sup>201</sup> och dynamit<sup>202</sup> som numera är varuslagsbeskrivande/refererande och inte längre kan fungera som varumärken. Degeneration är den direkta motsatsen till inarbetning och stärkande av ett varumärkes särskiljningsförmåga. När ett varumärke inarbetas skapas sekundära referenser och meningar och särskiljningsförmågan blir större. Vid degeneration försvinner istället referensen och därigenom särskiljningsförmågan, vilket leder till varumärkesrättens upphörande. Stärkandet av ett varumärkes särskiljningsförmåga genom skapandet av sekundära meningar och referenser kan aldrig leda till degeneration.<sup>203</sup> Såsom nedan kommer att visas i samband med redogörelsen för Bostongurka-målet,<sup>204</sup> är det inte alltid lätt att förstå skillnaden. Där blandar svaranden ihop begreppen och tror att Bostongurka har erhållit större särskiljningsförmåga genom den felaktiga användningen när varumärket i själva verket har blivit utsatt för degeneration. Det går inte att i en viss situation säga att ett varumärke är degenererat till en viss del, utan degeneration kan bara konstateras ha förekommit när den är ”fullgången”. Däremot kan skeenden och händelser som inträffar tyda på att ett varumärke är degenerationsutsatt. Det går knappt att beskriva ett degenerationsförlopp, men det finns som sagt vissa saker som tyder på att degeneration pågår eller riskera att inledas. Dessa händelser redovisas nedan i 4.2.2 och 4.2.3. Även det faktum att varumärket är utsatt för urvattning kan vara ett tecken på annalkande degeneration eftersom detta kan leda till ökat antal referenser och i vissa fall bortfall av referens. Utöver det kan konstateras att ett degenerationsförlopp snarast kännetecknas av att varumärkesinnehavaren inte märker det förrän degenerationen är ett faktum och varumärket är värdelöst.<sup>205</sup>

---

<sup>198</sup> Ugglå, Claes, Degeneration av varumärken. NIR 1955 s. 24, s. 26 f.

<sup>199</sup> Holmqvist 1971 s. 14.

<sup>200</sup> Ugglå s. 27.

<sup>201</sup> RÅ 1921 H. 70.

<sup>202</sup> NJA 1887 A 288.

<sup>203</sup> SOU 1958:10 s. 169; Holmqvist 1971 s. 151 ff.

<sup>204</sup> Mål C-371/02 (Bostongurka).

<sup>205</sup> Se t.ex. Windsurfer och Jeep nedan.

Följderna av degeneration är att varumärket blir en fritt tillgänglig generisk beteckning enligt 1 § och 25 § VML och artikel 2 och artikel 12.2 VMD och att det blir möjligt att häva registreringen genom en hävningstalan enligt 26 § VML och 12.2 VMD.<sup>206</sup> Tidigare konstaterades att degeneration inte är en lagteknisk fråga, utan att hänsyn skall tas till alla fakta i målet innan degeneration eventuellt kan konstateras. Enligt 25 § VML är det ganska enkelt att konstatera degeneration, nämligen när varumärket inte längre har någon särskiljningsförmåga, men i verkligheten är det svårare. Detta beror på att ett varumärke alltid kommer att vara ett varumärke för någon och därför kan det inte degenerera helt och hållet.<sup>207</sup> Istället måste det i varje situation vara uppenbart att varumärket har mist sin särskiljningsförmåga och blivit en generisk beteckning. Vad detta innebär samt hur bevisningen skall framläggas är däremot inte säkert. Enligt förarbetena räcker det inte med att en avsevärd del av omsättningskretsen anser varumärket vara en generisk beteckning.<sup>208</sup> Dessa starka beviskrav behövs, eftersom det rör sig om ett stort ingrepp i varumärkesinnehavarens rättigheter med stora ekonomiska följder.<sup>209</sup> För att bevisa degeneration kan en konkurrerande näringsidkare använda sig av bl.a. marknadsundersökningar, bevis om uteblivna åtgärder vid intrång eller påvisande att varumärket återkommer i lexikon och uppslagsverk som en generisk beteckning.<sup>210</sup> Det går inte att uttala sig om vilken styrka som krävs av bevisningen, utan alla fall får avgöras var för sig efter en samlad bedömning.

Degeneration regleras inte direkt i någon lag, varken i Sverige eller i EU, utan domstolarna får i varje fall med beaktande av praxis och doktrin avgöra om degeneration föreligger. För ledning om vad som skall beaktas vid bedömningen kan förarbetena användas.<sup>211</sup> Varumärkets särskiljningsförmåga har dock skydd av ursprungsprincipen och anseendeskyddet och dessa skyddar därigenom även mot degeneration. Förbudet i 11 § VML mot att inta ett varumärke i ordböcker och lexikon utan att klargöra att det är ett varumärke det rör sig om är även det ett skydd för varumärkets särskiljningsförmåga och hjälper därigenom till att förhindra degeneration.

## 4.2.2 Degenerationsorsaker

Degeneration kan ha en mängd olika orsaker och det skulle vara omöjligt att räkna upp alla här. Jag skall dock peka på fyra orsaker som alla är av stor betydelse för om degeneration skall inträffa och det är handhavandeproblem, avsaknad av generisk beteckning, illojal konkurrens och allmänhetens övertagande.

---

<sup>206</sup> Uggla s. 26 f.

<sup>207</sup> Holmqvist 1971 s. 160.

<sup>208</sup> SOU 1958:10 s. 169.

<sup>209</sup> Se nedan 4.3 om beviskraven vid hävning.

<sup>210</sup> SOU 1958:10 s. 169 ff.

<sup>211</sup> SOU 1958:10 s. 159 ff.

### 4.2.2.1 Handhavandeproblem

Den kanske allra viktigaste kunskapen om varumärken är den om särskiljningsförmågan och om vad som händer med den när varumärket å ena sidan genom inarbetning får ökat anseende och därmed blir ett starkare varumärke med bättre skydd och å andra sidan genom felaktig användning och intrång försvagas och eventuellt urvattnas för att till slut degenerera. Företag kan ha problem att se skillnaden mellan degeneration och ökat anseende och därigenom använda varumärket felaktigt. De kan till exempel använda varumärket som en generisk beteckning i annonser och inom företaget eller i böjda former och inte som ett varumärke i dess ursprungsform. Det kan till exempel talas om en tetra, tetran, en tetra brik eller något liknande istället för en Tetra Brik-förpackning.<sup>212</sup> Vid upprepad användning på detta sätt finns det en risk för att varumärket börjar uppfattas som en generisk beteckning för en produkt istället för ett varumärke. Vid upprepad felaktig användning kan varumärket komma att användas som generisk beteckning för alla liknande produkter oavsett producent. Det finns tydligen vissa som ansett det vara något eftersträvansvärt att vara så känd att varumärket är det enda som används för en produkt. I själva verket är det inte varumärket i sig som är känt utan det är varumärket som beteckning för en viss produkt som är känt.<sup>213</sup> Urde kallar detta sätt att handskas med sitt varumärke för viljan att äga kategorin. Varumärkesinnehavaren vill att konsumenten endast skall använda och tänka på hans varumärke när denne köper eller tänker på en kategori av varor. Varumärket blir i princip liktydigt med kategorin av varor.<sup>214</sup> Skillnaden är viljan att leda kategorin vari varumärkesinnehavaren vill att konsumenten endast skall vara intresserad av att köpa hans produkt med hans varumärke när denne tänker på en vara eller en kategori av varor. Varumärkesinnehavarens varumärke skall ”sticka ut” från mängden och vara det enda tilltalande alternativet, inte vara mängden. Medan viljan att leda kategorin stärker varumärket, leder viljan att äga kategorin till att varumärket förr eller senare degenererar.<sup>215</sup>

Det är viktigt att använda den generiska beteckningen ihop med varumärket för att tydligt signalera att det är ett varumärke det rör sig om. Om den generiska beteckningen inte används, kan varumärket uppfattas som den generiska beteckningen och löper då en risk att degenerera.<sup>216</sup> Exempel på varumärke där den generiska beteckningen inte konsekvent använts och som utsatts för denna risk är Singer (symaskiner)<sup>217</sup>, Bostongurka (gurkmix)<sup>218</sup> och Rollerblade (inlines)<sup>219</sup>. Viss försiktighet bör dock anläggas vid användande av firma tillsammans med varumärket. Annars finns en risk att varumärket framstår som den generiska beteckningen som beskriver

---

<sup>212</sup> Urde, Mats, Märkesorientering. Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration. Malmö 1997 s. 138 f.; Holmqvist 1971 s. 374.

<sup>213</sup> Urde s. 313.

<sup>214</sup> Op. cit. s. 303 ff.

<sup>215</sup> Op. cit. s. 333 f.

<sup>216</sup> Ugglas s. 33.

<sup>217</sup> Se Holmqvist 1971 s. 264-278.

<sup>218</sup> Stockholms tingsrätt, Mål T9610-99.

<sup>219</sup> Urde s. 322 f.



produkten eller tjänsten och firman som varumärket.<sup>220</sup> Även bristande insikt om varumärkets värde och ointresse att skydda det kan leda till degeneration, varom mer kommer att presenteras nedan under 4.2.3.3.

#### 4.2.2.2 Generisk beteckning

Det kanske allra viktigaste momentet när en näringsidkare skall presentera en ny produkt och ett nytt varumärke är från degenerationssynpunkt att han dessförinnan har hittat på/myntat en generisk beteckning för sagda produkt.<sup>221</sup> Detta är särskilt viktigt vid nya uppfinningar, vilket kommer att belysas närmare nedan 4.2.3. Näringsidkaren bör alltså inte bara döpa sin vara, utan han bör samtidigt döpa produkten och ibland hela produktkategorin. Vikten av denna dubbelnamngivningsprocess uppmärksammas ofta inte och det är inte ovanligt att en vara lanseras utan generisk beteckning.<sup>222</sup> Om en vara lanseras utan att det finns en generisk beteckning innebär det att varumärkesinnehavaren, konkurrenterna och konsumenterna endast har en benämning att förhålla sig till och använda när de talar om produkten. Istället för att tala om en produkt med ett visst namn/varumärke blir de tvungna att tala om varumärket som en produkt. Konsekvensen av att inte lansera en generisk beteckning när det behövs, blir ofta att varumärket börjar användas som en generisk beteckning med den följderna att det degenererar. När varumärket har degenererat är det inte längre berättigat till skydd enligt VML och VMD. Det är alltså av största vikt att vid behov lansera en generisk beteckning i samband med lanseringen av varumärket. Som exempel på produkter som har lanserats och slagit igenom stort utan att det har funnits en generisk beteckning kan nämnas Windsurfer, Jeep och Rollerblades.

Windsurfer var, när det lanserades, en helt ny produkt på marknaden och dess genomslagskraft blev enorm. Inom kort hade namnet och produkten spridit sig över världen och fått ofantligt mycket utrymme i tidningar och tv. Grundarna till Windsurfer hade vid lanseringen inte myntat någon generisk beteckning, utan när media eller allmänheten talade om produkten var man tvungen att tala om den genom att använda varumärket. Efter ett antal år uppmärksammades ägarna på att varumärket höll på att degenerera. De försökte då dels att lansera en generisk beteckning, sailboard, och dels stävja konkurrenternas användning av varumärket som beteckning för sina produkter. En konkurrent ville då få prövat om Windsurfer mist sin särskiljningsförmåga och blivit en generisk beteckning. Domstolen konstaterade att företagets användning av Windsurfer som generisk beteckning fått allmänheten att uppfatta Windsurfer som en produkt och inte

---

<sup>220</sup> Se t.ex. RÅ 1951 H 53 och NIR 1951 s. 261 där Snabbköp i Konsum Snabbköp uppfattades som en generisk beteckning och kom till slut att degenerera. I Bostongurka-målet har varumärket Bostongurka ibland skrivits ihop med firman Felix, Felix Bostongurka, och detta kan vara en av anledningarna till att varumärket delvis kommit att uppfattas som en generisk beteckning.

<sup>221</sup> Nordell s. 361 f; Ugglå s. 29; Holmqvist 1971 s. 366.

<sup>222</sup> Urde s. 352; Holmqvist 1971 s. 262. Som exempel kan nämnas Teflon, Windsurfer, Rollerblades med flera.

ett varumärke. Windsurfer ansågs vara en generisk beteckning och miste därigenom sitt varumärkesskydd.<sup>223</sup>

Orsaken till att ett företag inte väljer att lansera en generisk beteckning tillsammans med sitt varumärke kan vara att det tror att om man beskriver produkten, försvinner en del av hemligheten med den och avslöjar precis vad den är.<sup>224</sup> Det kan även bero på att det saknas kunskap om behovet av en generisk beteckning och om degeneration.

#### 4.2.2.3 Illojal konkurrens

Om ett visst varumärke är ledande på en produktmarknad och kanske till och med förknippas med marknaden, kan det vara intressant för konkurrerande varumärken att förknippas med det ledande varumärket eller förringa det och därigenom stjäla lite goodwill eller ta bort lite från det ledande varumärket. Det finns olika sätt att gå till väga om konkurrenter vill göra detta. Vissa sätt är lagliga, till exempel jämförande reklam, medan andra inte är det. De som är av intresse här är de olagliga sätten som kan bestå av bland annat användning av samma eller liknande design och typsnitt,<sup>225</sup> nedsvärtning av varumärket<sup>226</sup> och direkt användning av det ledande varumärket.<sup>227</sup> En varumärkesinnehavare vars varumärke utsätts för illojal konkurrens kan använda sig av 6 § 1 st. vid förväxling och 2 st. när det rör sig om kända varumärken för att skydda sitt varumärke. Men vad händer om hans varumärke inte är registrerat och inte når upp till den skyddsnivå som krävs enligt 6 § 2st. eller om näringsidkaren inte använder sina möjligheter enligt 6 § och ingriper mot den felaktiga användningen utan tillåter den att fortgå? Om varumärkesinnehavaren väljer att inte ingripa eller inte är medveten om den felaktiga användningen av hans varumärke, kan detta mycket väl leda till degeneration.<sup>228</sup> Vad som händer är att varumärkesinnehavaren indirekt godkänner en användning av varumärket som en generisk beteckning. Genom att tillåta den felaktiga användningen åsamkar han varumärket goodwillskador och skador på särskiljningsförmågan. Ett eller två tillfällen av felaktig användning som inte beivras kanske inte påverkar särskiljningsförmågan nämnvärt, men det sänder signaler till andra konkurrenter.<sup>229</sup> Om de ser chansen och tar den, riskerar varumärkesinnehavaren att all särskiljningsförmåga försvinner från varumärket innan han uppfattar att han har ett problem. Varumärket transformeras till att bli en generisk beteckning och varumärkesinnehavaren mister därmed sin ensamrätt till varumärket och genom det ofta sitt största konkurrensmedel och kännetecken. Tänk till exempel på vad som hade hänt om alla läsktillverkare hade fått kalla sina olika läskedrycker med cola smak för Coca Cola. Värdet i varumärket Coca Cola hade gått förlorat och det

---

<sup>223</sup> Urde s. 321; Melin, Frans/Urde, Mats, Varumärket – en hotad tillgång. Malmö 1990. s. 119.

<sup>224</sup> Urde s. 308

<sup>225</sup> Adidas I-målet och Adidas II-målet.

<sup>226</sup> Se Wessman 2002 s. 286 ff., exempelvis Enjoy Cocaine.

<sup>227</sup> Vilket var fallet i NJA 1916 B 493 (Dunlop-målet) där varumärket Dunlop ansågs ha blivit en generisk beteckning.

<sup>228</sup> Holmqvist 1971 s. 261 f.; Nordell s. 364; Ugglas s. 33.

<sup>229</sup> Ugglas s. 33.

hade varit svårt för Coca Cola att positionera sig på marknaden. Det hade även inneburit en enorm förlust av marknadsandelar om alla hade kunnat lansera sin egen cola under namnet Coca Cola.

I svensk rätt finns det inga fall som jag har kunnat hitta där det klart har uttalats att det var på grund av att varumärkesinnehavaren brast i att förhindra den felaktiga användningen som varumärket förändrades till en generisk beteckning. I amerikansk rätt däremot finns det fall där varumärket anses ha förlorat sin särskiljningsförmåga som en direkt följd av varumärkesinnehavarens underlåtenhet att använda sig av sina rättigheter och beivra den felaktiga användningen.<sup>230</sup>

#### 4.2.2.4 Allmänhetens övertagande

Med allmänhetens övertagande menar jag inte endast konsumenterna utan även tidningar och lexikon. Varumärkesanvändningen i lexikon finns, till skillnad från tidningars och konsumenternas användning, reglerad i varumärkeslagens 11 § som innebär en skyldighet för författare, utgivare och förläggare att tillse att varumärket återges på ett sådant sätt att det framgår att det är fråga om ett varumärke och inte en generisk beteckning. Om det inte sker, är de skyldiga att medverka till att ett beriktigande offentliggörs och att även bekosta detta. Regeln är tänkt som en varning och rekommendation till ansvariga med möjlighet att vidta åtgärder för varumärkesinnehavaren om den inte följs.<sup>231</sup> Risken för att ett varumärke skall degenerera om det införs i ett lexikon kan nog på kort sikt inte sägas vara överhängande. Orsaken till det är förmodligen att lexikon inte används av gemene man dagligen och framförallt inte i samband med muntlig kommunikation. Det finns dock en risk med att få sitt varumärke intaget som en generisk beteckning i ett lexikon. Om felet inte beivras kan det återupprepas av andra och därigenom sprida sig och detta särskilt om det är något av de stora lexika som gör fel till exempel SAOL eller NE. Varumärket finns även kvar som generisk beteckning under en lång tid, eftersom lexikon ofta har lång tid mellan upplagorna. Följden kan därför bli att varumärket utsätts för en felaktig exponering under lång tid, vilket kan leda till att det degenererar.<sup>232</sup> Publiceringen i ett lexikon kan även vara ett bevis i en hävningstalan för att påvisa att varumärket de facto degenererat och därför fritt kan användas av vem som helst. En publicering skulle inte vara avgörande för huruvida varumärket blivit en generisk beteckning, men det kan vara en betydelsefull del av en hävningstalan. I svensk rätt har publicering i ett lexikon inte ansetts avgörande, men det kan därför inte uteslutas att det kan vara av vikt vid ett försök att bevisa degeneration.<sup>233</sup> I två mål i PBR ansågs det dock bevisat med tillräcklig säkerhet att ett varumärke hade degenererat på grund av att det funnits med i bland annat SAOL och Bonniers svenska ordbok sedan 1950 respektive 1983.<sup>234</sup> Målen gällde regeneration och hävning av ett liknande kännetecken men uttalandet

<sup>230</sup> Holmqvist 1971 s. 255 f. om Thermos och Vichy.

<sup>231</sup> Op. cit. s. 224.

<sup>232</sup> Ugglas s. 36 f.

<sup>233</sup> Holmqvist 1971 s. 220 ff.

<sup>234</sup> PBR mål 96-312 = NIR 1998 s. 339 (Gallup); PBR mål 96-611 (Vichy).

att det räcker med publicering i ett lexikon för att degeneration skall anses bevisad kan inte anses överrensstämma med hur det verkligen är, trots att orden funnits en lång tid i lexika. Om ett varumärke intas i ett lexikon som generisk beteckning åligger det alltså den ansvarige för lexikonet att åtgärda felet och bekosta åtgärderna. Problemet med regeln är att inte alla lexikon följer varumärkesinnehavarens uppmaning, utan menar att inskrivningen inte skall innebära att varumärket är en generisk term.<sup>235</sup> Det finns även vissa lexikon som i inledningen har med ett uttryckligt konstaterande som talar om att varumärken som publiceras som generiska beteckningar inte på grund av publiceringen är generiska beteckningar och därmed så att säga friskriver sig mot fel inne i lexikonet. Om den ansvarige inte rättar till felet finns det inte mycket att göra. 11 § har inte kopplats ihop med några sanktioner. Paragrafen kan därför sägas vara mer en uppmaning och ett önskemål från varumärkesinnehavaren än ett tvång till efterrättelse.

Tidningars och allmänhetens, i betydelsen gemene man och konsumenterna, användning av varumärket regleras inte i VML eller VMD och detta trots att den inverkan användningen kan ha förmodligen är större än den felaktiga användningen i lexikon. Om ett varumärke används som en generisk beteckning i tidningar, finns det en risk att den konsument som inte känner till att det är fråga om ett varumärke börjar använda sig av det som en generisk beteckning i det dagliga språket. Användningen av varumärket som en generisk beteckning i tidningar kan även det användas som ett bevis för att varumärket har degenererat.<sup>236</sup> Det finns dock en tänkbar möjlighet för varumärkesinnehavaren att beivra användningen av varumärket som generisk beteckning i tidningar och den ligger i det faktum att tidningar, oavsett om det är frågan om dagstidningar eller magasin, är beroende av reklamintäkter. Härigenom borde det vara möjligt för en varumärkesinnehavare att genom hot om uteblivna reklamintäkter se till att varumärket används på ett korrekt sätt.

Den rena muntliga användningen av varumärken är ännu svårare att kontrollera för en varumärkesinnehavare och det kan även vara svårt att urskilja när ett varumärke används som en generisk beteckning eller som ett varumärke vid muntlig kommunikation.<sup>237</sup> Att den muntliga användningen av ett varumärke som en generisk beteckning kan påverka varumärket och leda till degeneration torde vara helt klart. Genom att varumärket böjs och förvanskas i det dagliga talet samt används för att beteckna alla liknande varor, försvinner kontinuerligt dess drag av egennamn och till slut kommer det att uppfattas endast som en generisk beteckning. Det finns inte mycket en varumärkesinnehavare kan göra för att förhindra att hans varumärke förvandlas till en generisk term genom allmänhetens användning. Detta beror till stor del på att det inte klart går att förklara varför vissa varumärken "äts upp" av språket medan andra inte gör det, men även på grund av att ingen kan kontrollera den språkliga utvecklingen utan språket lever sitt eget liv. Orsaker till varför det sker kan vara att varumärket är på gränsen till det

---

<sup>235</sup> Holmqvist 1971 s. 221.

<sup>236</sup> Uggla s. 36.

<sup>237</sup> Holmqvist 1971 s. 228.

deskriptiva och därmed låter generiskt eller att varumärket låter som en teknisk term och inte som ett varumärke.<sup>238</sup> Vad varumärkesinnehavaren däremot kan göra är att undvika felaktig användning inom företaget, stävja sådan felaktig användning av andra näringsidkare och lansera en generisk beteckning, vilket kommer att utvecklas i kapitel 5.2 om varumärkesstrategier. Han kan även genom reklamkampanjer försöka informera och påverka allmänheten om sitt varumärke och hur det skall användas. Problemet med en sådan reklamkampanj är att den kostar pengar och att när väl varumärkesinnehavaren inser att den behövs, kan det redan vara för sent och varumärket går kanske inte att rädda. Även om det inte är för sent, kan det vara svårt att ändra ett invant beteende. Risken finns att det istället uppfattas som mästrande och domderande och att det leder till badwill för företaget.

Att allmänhetens användning och därmed dess åsikter och kunskap eller okunskap om att ett varumärke faktiskt är ett varumärke har stor betydelse, framgår av EG-domstolens dom i Bostongurka-målet.<sup>239</sup> Tvisten rörde ett upphävande av varumärket Bostongurka för en speciell sorts gurkmix. Parterna var Björnekulla, som ville upphäva registreringen, och Procordia som var innehavare av varumärket. Björnekulla hävdade att varumärket inte längre hade någon särskiljningsförmåga, varumärket hade degenererat och blivit en generisk beteckning, och att registreringen därför skulle hävas. Som stöd för sin talan åberopades två marknadsundersökningar som hade riktats till konsumenter. Procordia hävdade att varumärket fortfarande hade särskiljningsförmåga och inte hade degenererat och därför mycket väl lämpade sig som varumärke. Som stöd för sina påståenden åberopades en marknadsundersökning som riktade sig till storhushåll, gatukök och andra kommersiella aktörer.<sup>240</sup> Knäckfrågan i målet var vilken omsättningskrets som var den relevanta vid ett avgörande om huruvida ett kännetecken skulle anses vara, eller ha blivit, en generisk beteckning eller ett varumärke. Innan målet hänsköts till EG-domstolen avgjordes det av Stockholms Tingsrätt<sup>241</sup> där domstolen, efter att ha redovisat förarbeten och en egen tolkning av VMD, kom fram till att det var handelns åsikt, i betydelsen gatukök, återförsäljare, mellanled och stora aktörer i dagligvaruhandeln, som var den relevanta omsättningskretsen vid avgörande om huruvida ett varumärke degenererat. Konsumenternas eller allmänhetens uppfattning var, enligt tingsrätten, av underordnad betydelse och kunde bortses ifrån.<sup>242</sup> Utfallet i EG-domstolen blev i stort sett det helt motsatta. Domstolen konstaterade att det i de olika språkversionerna av artikel 12.2a fanns olika lydelse av artikeln, men att lydelsen i det stora flertalet torde innebära att det är konsumenter, slutanvändare och distributörer som avses med uttrycket handeln. Handeln är det ord som används i den svenska översättningen och det ansågs konstigt nog av tingsrätten endast betyda näringsidkare. Enligt

---

<sup>238</sup> Se nedan 4.2.3 om degenerationsbenägna varumärkeskategorier där jag kommer utveckla detta närmare.

<sup>239</sup> Mål C-371/02 den 29 april 2004 (Bostongurka).

<sup>240</sup> Bostongurka-målet p. 6-8.

<sup>241</sup> Stockholms tingsrätt, Mål T9610-99 (Bostongurka).

<sup>242</sup> Se tingsrättens domskäl i målet.

EG-domstolen är det dock inte endast näringsidkare som avses i direktivet.<sup>243</sup> Vidare sägs att varumärkets huvudsyfte är att ange varans ursprung och denna information är lika viktig för mellanleden som slutanvändarna och konsumenterna, men i allmänhet är det konsumenternas och slutanvändarnas uppfattning som är den viktiga och därför de som är den relevanta omsättningskretsen. Hänsyn kan dock tas till andra led, t.ex. mellanled, beroende på hur marknaden ser ut.<sup>244</sup> Det går alltså inte att bestämt säga att endast en grupps åsikter är de relevanta, utan det bör göras en helhetsbedömning av situationen och marknaden men utgångspunkten är konsumenterna och slutanvändarna. Tingsrättens dom kan ifrågasättas och den stämmer inte överens med direktivet och EG-domstolens praxis och belyser ånyo de svenska domstolarnas problem med att tillämpa VMD. Utöver domstolens tolkning och tillämpning av direktivet kan även värderingen av Procordias marknadsundersökningar diskuteras. Sannolikheten att dels urvalet av intervjuobjekt, gjort av en högt uppsatt hos Procordia, och dels de åsikter de har, p.g.a. sitt beroende av Procordia som en del av distributionskedjan, är objektiva anser jag vara mycket liten. Tingsrätten ansåg dock att både urvalet av intervjuobjekt och deras åsikter var objektiva och att det inte fanns något som tydde på motsatsen. Om det är varumärkesinnehavaren som får bestämma vem som skall delta i en marknadsundersökning, i en situation när denna grupp är ensamt avgörande, faller hela meningen med att göra en sådan undersökning. Allmänhetens språkbruk och dess påverkan på ett varumärke är alltså av största betydelse eftersom det vid en degenerationsprövning läggs stor vikt vid deras åsikt om huruvida ett varumärke skall anses vara ett egennamn eller en generisk beteckning. Allmänhetens åsikt är inte av sig själv ett avgörande faktum, utan en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter skall göras för att utröna om ett varumärke har degenererat.

### **4.2.3 Degenerationsbenägenhet**

Efter att ha konstaterat vad degeneration innebär och vad det får för följder samt kortfattat redogjort för några degenerationsorsaker, finns anledning att fokusera på själva varumärket. Följande kapitel hade kunnat placeras in under 4.2.2, men eftersom varumärket spelar en avgörande roll i de situationer som skall presenteras, har jag valt att särskilja dessa. Vad som nedan skall behandlas är frågan om vissa varumärken degenererar lättare än andra och framförallt vad det i så fall beror på. Jag kommer att dela upp varumärkena i sex grupper och i varje grupp försöka tydliggöra orsaken till degenerationen genom exempel.

#### **4.2.3.1 Varumärken för patentskyddade produkter**

En grupp av varumärken som historiskt sett har visat stora tendenser till degeneration är varumärken för patentskyddade produkter. Orsaken till detta är att en patentskyddad vara är ensam på marknaden och därigenom inte möter någon konkurrens. Produktens varumärke är därför det enda

---

<sup>243</sup> Bostongurka-målet p. 17-18.

<sup>244</sup> Bostongurka-målet p. 21-25.

varumärke som konsumenterna har att förhålla sig till. De konfronteras inte av något annat varumärke under hela den tid som patentet varar och detta kan leda till att varumärket kommer att uppfattas som den generiska beteckningen på varan.<sup>245</sup> När patentskyddet sedan upphör, kan det ha gått så långt att varumärket inte längre uppfattas som ett sådant i de relevanta kretsarna, utan som en generisk beteckning. Varumärket har då degenererat. I amerikansk rätt regleras detta skeende genom den s.k. Singer-doktrinen.<sup>246</sup> Ursprungligen var innebörden av Singer-doktrinen att varumärket vid patenttidens utgång automatiskt blev av med sitt skydd och klassades som en generisk beteckning. Numera har doktrinen utvecklats och innebär snarare att det kan göras en prövning vid patentets utgång där samtliga omständigheter beaktas och efter det beslutas om varumärket skall anses ha degenererat.<sup>247</sup> Det viktiga är dock att se Singer-doktrinen som ett exempel på den förekommande degenerationsutveckling som många patenterade produkters varumärken utsätts för. Varumärken som har drabbats av degeneration under ett patents livstid är bland annat escalator<sup>248</sup> dynamit<sup>249</sup> och grammofon.<sup>250</sup> Bland de varumärken som nästan har drabbats kan nämnas Tetra Pak och Nicorette som under patenttiden, främst på grund av varumärkesinnehavarens felaktiga användande av varumärket, utsattes för stora degenerationsrisker och om inget konkret hade gjorts förmodligen hade degenererat.<sup>251</sup> Som bra exempel på ett företag som drabbats av degeneration när ett patent utgått kan nämnas OTIS. OTIS hade genom ett flertal patent skapat en nästintill ogenomtränglig marknad för sina varumärken Escalator och Elevator. De var nästintill ensamma på marknaden för rulltrappor och hissar och konsumenterna konfronterades nästan uteslutande med OTIS varumärken. Följden av detta blev att Escalator och Elevator till slut kom att uppfattas som generiska beteckningar för sina respektive varuslag bland annat på grund av felaktig användning av varumärket som generisk beteckning. Varumärket degenererade och som en följd av det fick alla konkurrenter en gratis väg in i branschen genom fri tillgång till orden Escalator och Elevator som idag allmänt används för att beteckna rulltrappor och hissar i det amerikanska språket och alltså inte längre är några varumärken.<sup>252</sup>

#### 4.2.3.2 Godtagbar generisk beteckning

Om ett varumärke vid lanseringen inte ackompanjeras av en generisk beteckning är detta i sig en degenerationsrisk.<sup>253</sup> Men är det faktum att varumärket har en generisk beteckning en garanti för att inte drabbas av degeneration? Så är inte fallet och det gäller särskilt för de varumärken vars generiska beteckning kan klassas som icke godtagbar. Med en godtagbar generisk beteckning menas ett ord som kan fungera beskrivande

---

<sup>245</sup> Uggla s. 30.

<sup>246</sup> Uggla s. 30; Nordell s. 362

<sup>247</sup> Se Holmqvist 1971 s. 264-276.

<sup>248</sup> Urde s. 337 ff; Uggla s. 32; Haughton Elevator Co. V. Seeberger, 58 USPQ 80 (1950).

<sup>249</sup> NJA 1887 A 288.

<sup>250</sup> RÅ 1921 H. 70.

<sup>251</sup> Se härom Urde s. 139-152, 263-290.

<sup>252</sup> Uggla s. 32; Urde s. 337 ff.

<sup>253</sup> Se ovan 4.2.2.2.

*tillsammans* med varumärket.<sup>254</sup> Ordet skall vara utformat så att det blir det naturliga valet vid samtal om produkten, medan varumärket förblir ett varumärke för sagda produkt. Om den generiska beteckningen inte är utformad på ett sådant sätt att den faller konsumenterna i smaken, är risken överhängande att de istället väljer att använda varumärket för att beskriva produkten. Varumärket riskerar då, på grund av den felaktiga användningen, att mista karaktären av egennamn och förvandlas till en generisk beteckning. Varumärket förlorar möjligheten att referera till ett visst företags produkter och menar istället alla på marknaden förekommande företags produkter. Som bra exempel på varumärke utan en väl fungerande generisk beteckning kan nämnas aspirin som till slut också degenererade och Teflon som är utsatt för degenerationstendenser.

Aspirin var varumärket för en värktablett som lanserades i USA i början av 1900-talet. Den generiska beteckningen var acetyl salicylic acid (acetylsalicylsyra). Preparatet lanserades, marknadsfördes och såldes på ett sådant sätt under patenttiden att aspirin kom att framstå som benämningen på produkten och inte som varumärket och detta trots att den generiska beteckningen oftast stod bredvid varumärket. Vid utgången av patenttiden förlorade varumärkesinnehavaren ensamrätten till varumärket aspirin och det klassades som en generisk beteckning.<sup>255</sup> Aspirin som exempel hade kunnat placeras in ovan vid handhavandeproblem och kommer att placeras in nedan vid tekniska termer, men jag anser även att det är ett bra exempel på en icke godtagbar/användbar och framgångsrik generisk beteckning. Termen acetyl salicylic acid är krånglig att säga, lång och för den stora delen av allmänheten förmodligen intetsägande. Det var förmodligen en av orsakerna till att konsumenterna valde att beställa aspirin kort och gott och inte Aspirin acetyl salicylic acid. Varumärket blev ett substitut för den generiska beteckningen, vilket ledde till att det degenererade.

Varumärket Teflon är ett exempel på ett varumärke som tydligt uppvisar degenerationstendenser. Företaget som marknadsför Teflon heter Du Pont och det har valt en strategi som innebär att varumärket oftast får stå ensamt som beteckning för produkten. Varumärket får alltså agera både varumärke och generisk beteckning.<sup>256</sup> Orsaken till detta är förmodligen att den generiska beteckningen för Teflon, som är flouorcarbon resins på engelska, är extremt olämpad att använda vid marknadsföring och försäljning. Om så ändå hade skett, hade den förmodligen inte använts och detta på grund av att det är krångligt att säga, långt och intetsägande. Teflon har, på grund av bland annat en icke godtagbar/användbar generisk beteckning, kommit att utvecklas till ett varumärke som används både som varumärke och generisk beteckning.<sup>257</sup> Nedan under 5.3 i samband med regeneration kommer detta fenomen att beröras.

---

<sup>254</sup> Ugglas s. 29 f.; Holmqvist 1971 s. 336 f.

<sup>255</sup> Holmqvist 1971 s. 271 f.

<sup>256</sup> Urde s. 240 f.

<sup>257</sup> Urde s. 246, 251.



### 4.2.3.3 Nya uppfinningar och produkter

Nya uppfinningar och produkter är en varumärkesgrupp som lätt kan komma att degenerera.<sup>258</sup> Orsaken till detta torde vara att den nya uppfinningen eller produkten inte har någon föregångare eller likvärdig konkurrent. De är ju nya på marknaden. Ofta är de också mycket nyskapande och ibland banbrytande, vilket innebär att de får stor uppmärksamhet i media och bland allmänheten. Fenomenet sprider sig då också oftast mycket fort. Det är inte heller ovanligt att nya uppfinningar och produkter saknar en generisk beteckning eller har en icke användbar eller godtagbar sådan. Den stora uppmärksamheten och den snabba spridningen och försäljningsökningen gör att det kan vara svårt för varumärkesinnehavaren att kontrollera användningen av varumärket hos konsumenterna och konkurrenterna, men även inom företaget. Nya uppfinningar och produkter blir ibland också startpunkten för en trend och i vissa fall kan de utvecklas till en livsstil. Det kan då vara svårt att undvika att varumärket kommer att beteckna den livsstilen. Varumärket för den nya uppfinningen eller produkten blir det lättaste sättet för allmänheten att tala om produkten, fenomenet eller livsstilen och det utsätts då för en menings- och referensförlust och degenererar. Varumärket blir produkten. Windsurfer är ett bra exempel på ett varumärke för en helt nyskapande produkt som tog omvärlden med storm och skapade nya trender och livsstilar och till slut degenererade och blev en produktbenämning.<sup>259</sup>

En annan nyskapande uppfinning vars varumärke har hotats av degeneration är Rollerblade. När Rollerblade lanserades för rullskridskor med alla hjulen på en linje var detta något helt nytt och genomslaget blev fantastiskt. Det gick att åka fortare med ett par Rollerblades än med de traditionella rullskridskorna, de var stabilare och därmed säkrare samt de hade bromsen bak vilket ledde till att det var enklare att stanna. På kort tid var alla ”tvungna” att ha ett par rollerblades och åka rollerblades. Tidningar och tv gjorde reportage om den nya flugan och varumärket användes som beteckning på produkten, vad åkarna gjorde med produkten (åkte rollerblades) och vilka som använde den (rollerbladesåkarna). Orsaken till detta var bland annat att det inte fanns någon generisk beteckning för produkten.<sup>260</sup> Efter ett tag lanserade tillverkaren den generiska beteckningen inlines, vilken idag inom stora kretsar kan sägas vara den vedertagna generiska beteckningen på produkten. Rollerblades används dock fortfarande som generisk beteckning och vid en sökning på Google den 5/6 2006 fick jag upp flertalet träffar vari Rollerblade användes dels som ett varumärke och dels som en generisk beteckning.<sup>261</sup> Det är osäkert om Rollerblade genomgick en fullständig degeneration och blev en generisk beteckning och därefter lyckades regenerera sitt varumärke eller om företaget lyckades förhindra degeneration genom lanseringen av den

---

<sup>258</sup> Ugglas s. 29.

<sup>259</sup> Om windsurfer se ovan 4.2.3.2.

<sup>260</sup> Urde s. 322.

<sup>261</sup> <http://www.google.se/search?hl=sv&q=Rollerblade&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=>

generiska beteckningen inlines. Klart är dock att registreringen för Rollerblade som varumärke aldrig hävdades på grund av degeneration. Lika klart är att det fortfarande finns hot mot varumärket eftersom det verkar som att det numera fungerar som både ett varumärke och en generisk beteckning. Något som Rollerblade har gemensamt med flera nya uppfinningar är att degenerationen gick relativt fort och detta beror förmodligen på det nyhetsvärde som dessa har. Möjligheterna till att samtidigt vara ett varumärke och en generisk beteckning och följderna av det kommer som sagt att behandlas nedan under 5.3.

#### 4.2.3.4 Nya material

Utöver nya uppfinningar och produkter uppvisar även nya material samma tendenser till degeneration.<sup>262</sup> Även här är det främst fråga om revolutionerande eller nyskapande produkter som vid lanseringen inte har några riktiga föregångare eller konkurrenter. Produkten skapar ofta marknaden och är under lång tid, inte sällan på grund av patent, ensam på marknaden. Det saknas ofta en generisk beteckning på dessa nya material eller så är den valda generiska beteckningen sådan att den inte godtas av konsumenterna. Den monopollika ställningen och den bristande generiska beteckningen är två orsaker som kan göra att nya material har lätt att degenerera, men de är inte ensamma. Även här bör det faktum att produkten på något sätt är exceptionell påverka degenerationen. Det kan förklaras med den stora exponeringen samt att allmänheten inte har några termer tillgängliga för att tala om och förklara produkten. Exempel på material som var revolutionerande vid lanseringen och som degenererat eller är utsatta för degeneration är Cellophane<sup>263</sup>, Nylon<sup>264</sup>, Masonit<sup>265</sup>, Kevlar<sup>266</sup> och Teflon<sup>267</sup>. Cellophane, Nylon och Masonit är odiskutabelt degenererade varumärken medan Kevlar och Teflon snarare får klassas som degenerationsutsatta varumärken som eventuellt fortfarande går att rädda. Som nämnts är Teflon för tillfället både ett varumärke och en generisk beteckning. En intressant anmärkning är att Cellophane, Nylon, Kevlar och Teflon alla är varumärken som härstammar från företaget Du Pont som främst sysslar med uppfinningar och utveckling av nya revolutionerande material och som tydligen har stora degenerationsproblem.

#### 4.2.3.5 Kemi och medicin varumärken

En annan grupp av produkter, vars varumärken lättare uppvisar degenerationstendenser är produkter inom kemi och medicin.<sup>268</sup> Inte sällan är även dessa produkter nyskapande och även skyddade av patent, men det är inte främst det som gör att denna grupp av varumärken har lättare än genomsnittet att degenerera. Snarare torde det vara valet av namn på produkterna som har störst inverkan. Företagen väljer ofta namn som är

---

<sup>262</sup> Ugglas s. 29.

<sup>263</sup> Urde s. 227 f.; Holmqvist 1971 s. 272 f.

<sup>264</sup> Urde s. 228 f.; Nordell s. 362.

<sup>265</sup> Nordell s. 362.

<sup>266</sup> Urde s. 236 f.; Nordell s. 362.

<sup>267</sup> Urde s. 238 ff.

<sup>268</sup> Ugglas s. 29.

böjningar av den generiska beteckningen eller ämnet eller använder ämnets början eller slut ihop med ett påhittat ord. Följden blir att varumärket uppfattas som en teknisk term för en vara och inte som ett varumärke. Allmänheten ser inte att det är fråga om ett varumärke, utan börjar använda det för att beskriva preparatet. Exempel på varumärken som har uppfattats som tekniska termer med följderna att de har degenererat är Aspirin<sup>269</sup> och Insulin.<sup>270</sup>

#### 4.2.3.6 Inneboende degenerationsfrö

Utöver att Insulin kan uppfattas som en teknisk term inom det medicinska området, är det även på gränsen mellan ett rent deskriptivt varumärke och ett suggestivt. Namnet Insulin härstammar från ”platsen” där läkemedlet normalt produceras. Insulin är ett hormonpreparat som kroppen normalt producerar i bukspottskörteln med hjälp av celler som kallas de Langerhanska öarna. Ö på latin heter insulae och det är därifrån Insulin fick sitt namn. För allmänheten var detta kanske okänt men Insulin användes som generisk beteckning på vad som skulle framställas inom läkemedelskretsar och tillsammans med sina deskriptiva anlag ledde det till degeneration.<sup>271</sup>

Det faktum att ett varumärke är på gränsen mellan det deskriptiva och det suggestiva kan alltså göra att det degenererar. Varumärket har så att säga ett degenerationsfrö i sig.<sup>272</sup> Denna inneboende degenerationsorsak kan, om inte varumärket används på rätt sätt, leda till att det till slut inte längre uppfattas som något annat än en beskrivning av en produkt eller tjänst. Varumärken som har ansetts ligga på gränsen till det deskriptiva och därigenom lätt kunnat degenerera är autogiro<sup>273</sup> och bankomat.<sup>274</sup> Varumärket Rollerblade kan nämnas som ett varumärke som är på gränsen till det deskriptiva och som utsatts för degeneration, men lyckats lansera en fungerande generisk beteckning och därigenom tillsvidare överlevt som varumärke.

### 4.3 Hävning

#### 4.3.1 Hävningsregler

När ett varumärke har mist sin särskiljningsförmåga, d.v.s. degenererat skall registreringen hävas. Regeln finns i 25 § 2 st. 2 p. VML och i artikel 12.2 a VMD. För att hävning av varumärket skall komma i fråga krävs dock att det förs talan härom vid domstol enligt 26 §. Först efter att en dom om hävning vunnit laga kraft, skall märket avföras från registret enligt 27 §. Reglerna i VML och VMD gäller alltså endast för registrerade varumärken, men förlust

---

<sup>269</sup> Holmqvist 1971 s. 271.

<sup>270</sup> Melin/Urde s. 122 f.

<sup>271</sup> Loc. cit.

<sup>272</sup> Ugglå s. 29.

<sup>273</sup> Loc. cit.

<sup>274</sup> Nordell s. 361.

av särskiljningsförmåga är även det kravet för att ett inarbetat varumärke skall anses ha degenererat. Vilka krav som ställs på bevisningen kommer att redovisas nedan.

25 § i VML och artikel 12 i VMD skiljer sig åt i utformningen. I artikel 12.2 a talas det inte om förlust av särskiljningsförmåga utan om att varumärket har blivit en allmän beteckning. De olika formuleringarna innebär inte att det är någon skillnad mellan reglerna. Artikel 12.2 a talar även om att orsaken till att varumärket blivit en allmän beteckning skall bero på varumärkesinnehavarens verksamhet eller passivitet samt att det skall ha blivit en allmän beteckning i handeln. Begreppet handeln tolkades av EG-domstolen i det ovan berörda Bostongurka-målet och där konstaterades, tvärtemot de svenska förarbetena<sup>275</sup> och Holmqvist<sup>276</sup>, att det var konsumenterna som var den relevanta omsättningskretsen vid avgörande om degeneration skall anses ha inträffat, men att hänsyn kunde tas även till andra delar av omsättningskretsarna.<sup>277</sup> Detta torde vara det enda rätta eftersom det även är konsumenterna som är den relevanta omsättningskretsen när det skall avgöras om ett varumärke är väl ansett.<sup>278</sup>

Vad gäller frågan om att förlusten av särskiljningsförmågan skall vara ett resultat av varumärkesinnehavarens verksamhet eller passivitet, kan det konstateras att detta inte innebär något nytt för svensk rätt. Vad orden innebär är endast att degeneration beror på att varumärkesinnehavaren har använt varumärket felaktigt. Begreppet ”som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet” torde inte innebära att varumärkesinnehavaren skall ha gjort något särskilt för att varumärket skall degenerera. Det specificerar bara vad som kan vara anledningen till degeneration nämligen felaktig användning av varumärkesinnehavaren eller underlåtenhet att beivra felaktig användning av konsumenter eller konkurrenter. Det kan inte vara hållbart att bibehålla en registrering av ett degenererat varumärke om det skulle visa sig att varumärket, trots att innehavaren inte gjort något fel eller beivrat felaktig användning, ändå har degenererat.<sup>279</sup> I Bostongurka-målet har ombuden till Procordia Food AB tolkat lydelsen som att det faktiskt måste vara något som varumärkesinnehavaren gör och att han inte skall straffas för att han är framgångsrik och skapar uppmärksamhet för sitt varumärke.<sup>280</sup> Procordia har där blandat samman degeneration, som inträffar på grund av felaktig användning, med ökat anseende och inarbetning som beror på korrekt användning och ökad goodwill. Detta visar hur svårt det kan vara att tolka lagstiftningen och förstå vad degeneration beror på.<sup>281</sup>

---

<sup>275</sup> SOU 1958:10 s. 169 f.

<sup>276</sup> Holmqvist 1971 s. 204.

<sup>277</sup> Bostongurka-målet p. 23-25.

<sup>278</sup> Se ovan 2.6.2 om anseendeskyddet.

<sup>279</sup> SOU 1958:10 s. 168 f.

<sup>280</sup> Svarsinlaga till Hovrätten i mål nr T 7455-01 (Bostongurka).

<sup>281</sup> Jfr SOU 1958:10 s. 168 f.; Holmqvist 1971 s. 157 f.

### 4.3.2 Degenerationskrav

Ett varumärke är alltså degenererat när särskiljningsförmågan är förlorad och det går att häva registreringen. Även varumärken utan registreringskydd är degenererade när särskiljningsförmågan gått förlorad och det skydd de hade enligt VML försvinner då också. Den intressanta frågan blir när särskiljningsförmågan gått förlorad och något kan anses degenererat? Vilka krav finns på bevisningen samt vilken nivå skall särskiljningsförmågan passera?

Varumärkesskyddet kan delas in i olika nivåer beroende på vilket skydd varumärket har rätt till. Den första nivån är varumärken med skydd på grund av registrering. Varumärket har här en viss inneboende särskiljningsförmåga men ingen förvärvad. Nästa nivå är de varumärken som erhåller skydd efter att ha blivit inarbetade. Dessa varumärken hade ingen särskiljningsförmåga från början, men har efter användning förvärvat särskiljningsförmåga och erhöll därmed skydd enligt VML. Denna nivå ligger litet över registreringsnivån eftersom här faktiskt finns användning och konsumenterna härigenom har en relation till varumärket. Det är ju konsumenternas åsikt som räknas vid en degenerationsprövning. Den tredje skyddsnivån är den för väl ansedda varumärken. Här har varumärket använts på ett sådant sätt att särskiljningsförmågan ökat och varumärket blivit så känt att det förtjänar ett utökat skydd mot snyltning och andra angrepp. Skall då särskiljningsförmågan sjunka olika mycket beroende på vilket skydd varumärket har? Troligtvis inte. Det borde inte göra någon skillnad om ett varumärke skyddas på grund av inneboende särskiljningsförmåga eller förvärvad sådan. Det viktiga torde vara att det klart kan sägas att varumärket har förlorat sin särskiljningsförmåga, vilket leder in på vilken bevisning som krävs. Enligt doktrinen och förarbetena till VML uttalas det att det skall vara höjt över varje tvivel eller uppenbart att varumärket har mist sin särskiljningsförmåga för att varumärket skall anses degenererat.<sup>282</sup> För hävning krävs alltså att det är uppenbart att varumärket degenererat. Eftersom degeneration är ett faktiskt förlopp, går det inte att sätta upp en viss gräns som varumärket skall passera, utan en domstol måste ta ställning till om det uppenbarligen kan anses degenererat vid en individuell prövning med beaktande av all bevisning. Hävning enligt 25 § 2 st. 2 p. kan bara registrerade varumärken råka ut för men även icke registrerade varumärken kan degenerera.

### 4.3.3 Partiell hävning

När varumärket har degenererat och det är dags att upphäva registreringen, finns det en möjlighet för varumärkesinnehavaren att få registreringen hävd för endast en del av varumärket eller endast för vissa varor. I 25 § b VML och i artikel 13 VMD står att om orsaken till hävningen, i det här fallet degeneration, föreligger för endast en del av varorna, skall endast hävning av registreringen ske för dessa. Denna partiella hävningsmöjlighet borde

---

<sup>282</sup> Ugglas s. 32 f.; SOU 1958:10 s. 169.

innebära att det även är möjligt att häva delar av varumärket och varumärken bara i vissa länder, under förutsättning att varumärket där är nationellt registrerat.

I Prince Light-målet<sup>283</sup> var frågan om ordet Light hade, trots att det inte använts, degenererat och därför skulle hävas. Frågan om hävning rörde endast ordet Light och inte Prince. Domstolen konstaterade att Light var en gängse beteckning för lätta cigaretter i flertalet andra länder och att det där ansågs vara en generisk beteckning. Det betydde dock inte att det automatiskt var en generisk beteckning i Danmark, utan en prövning av förhållandet där fick först göras. Domstolen sade dock att användningen av ett varumärke i utlandet kan påverka situationen i landet och i det här fallet är det allmänna ”cigarettspråket” engelska och all text på paketen är på engelska. Sammantaget ansågs light-delen av varumärket Prince Light ha degenererat och var därmed inte berättigat till skydd.

Att varumärken kan hävas för vissa av produkterna framgår av texten och så har det varit i Sverige under lång tid. Något annat vore märkligt, eftersom ett varumärke kan fungera bra som varumärke även fortsättningsvis för andra varor än dem som det har blivit en generisk beteckning för. Dunlop ansågs vara degenererat för vissa typer av gummiringar, så kallade dunlopringar, men kunde fortsätta att användas för andra produkter.<sup>284</sup> Stigluft ansågs vara en generisk beteckning för vissa sorteringsmaskiner för sädeslag men endast för dessa och varumärkesregistreringen hävdades bara för dem och bestod för de andra produkterna.<sup>285</sup> Målen prövades innan 1960 års lag och innan VMD men får anses stämma väl överens med gällande rätt. Det finns även två rättsfall där varumärkesregistreringen hävdades i sin helhet, trots att varumärket endast ansågs degenererat för en produkt. Varumärkena var Sulfathiazol<sup>286</sup> och Earl Grey.<sup>287</sup> De rättsfallen får anses inte stämma överens med gällande rätt, varken enligt den förra lagen, 1960 års lag eller enligt VMD, dels på grund av att lagstiftningen godkänner hävning endast för det degenererade varumärket och dels för att det ställs höga krav på bevisningen vid degeneration. Om alla varumärkesregistreringar hävs för att varumärket degenererat för en produkt, görs det helt utan bevis, eftersom det inte finns någon, och det är felaktigt. Sulfathiazol och Earl Grey-målen är intressanta även vid diskussionen om hävning av varumärken endast i vissa länder. Varumärkena hävdades i Sverige på grund av att de blivit en generisk beteckning i USA respektive England. De hävdades alltså på grund av förväntad, och ej faktisk, degeneration i Sverige och detta är direkt felaktigt. De hårda beviskraven och det faktum att degeneration är ett faktiskt förlopp gör det inte möjligt att häva ett varumärke om det inte bevisats att det faktiskt har degenererat.<sup>288</sup> Hävning av ett varumärke i endast ett land torde trots det vara fullt möjligt.

---

<sup>283</sup> UfR 1986 327H.

<sup>284</sup> NJA 1916B 493.

<sup>285</sup> NJA 1936 not. A 226 = NIR 1935 s. 64 och NIR 1936 s. 182 (Stigluft).

<sup>286</sup> NJA 1951 s. 475 (Sulfathiazol).

<sup>287</sup> NJA 1954 s. 130 (Earl Grey).

<sup>288</sup> Holmqvist 1971 s. 344.

Degeneration är enligt Holmqvist territoriellt begränsat och kan därför inträda i ett land och detta på grund av att registreringen görs i varje land för sig.<sup>289</sup> Exempel på ett varumärke som degenererat i ett land, men fungerar som varumärke i flera andra är Hoover. Hoover var varumärke för dammsugare i England. Efter att ha utsatts för degeneration har det blivit en generisk beteckning i England för dammsugare och att dammsuga medan det fungerar som varumärke i resten av världen.<sup>290</sup> Numera behöver en varumärkesregistrering inte vara nationellt begränsad, utan det går att registrera ett varumärke för hela EU. Om ett varumärke då degenererar i ett land skall gemenskapsvarumärket hävas för hela EU. Ellos har till exempel inte kunnat registreras som gemenskapsvarumärke på grund av deskriptivitet i Spanien.<sup>291</sup> Detta betyder att det räcker med deskriptivitet/degeneration i ett land i EU för att gemenskapsvarumärket skall hävas. Varumärkesinnehavaren kan förmodligen registrera varumärket i varje annat land individuellt, men gemenskapsvarumärket tillkom ju för att förenkla erhållandet av skydd för varumärken. Vad som talar för att det skall gå att registrera ett varumärke trots viss deskriptivitet är domen i Baby-Dry-målet, där Baby-Dry, trots att orden ensamt och ihop var till viss del beskrivande, ansågs registrerbart eftersom orden var en ovanlig kombination tillsammans.<sup>292</sup>

---

<sup>289</sup> Holmqvist 1971 s. 328.

<sup>290</sup> Urde s. 335 f.

<sup>291</sup> Nordell s. 219.

<sup>292</sup> Mål C-383/99 (Baby-Dry-målet).

# 5 Varumärkesstrategier och regeneration

## 5.1 Inledning

Nedan skall jag redogöra för vilka strategier en varumärkesinnehavare kan tillämpa för att förhindra degeneration av sitt varumärke. Det är dels strategier som kan och bör användas innan själva lanseringen av varumärket och dels strategier och åtgärder som kan och bör sättas in när degenerationstendenserna visar sig. Jag skall även undersöka möjligheterna för ett degenererat varumärke att regenerera och återkomma som ett användbart och skyddsvärt kännetecken och vad som krävs för att regenerationen skall vara möjlig. Därutöver skall den något ovanliga situationen att ett ord är ett varumärke och en generisk beteckning samtidigt diskuteras. Är detta överhuvudtaget möjligt och vad kan det i så fall få för konsekvenser för varumärket i det långa loppet? Vilka varumärken är det i så fall som drabbas av detta problem?

## 5.2 Varumärkesstrategier och degenerationsförebyggande

Vissa av de strategier och åtgärder som här skall presenteras har tidigare berörts under degenerationsorsaker. Här skall de dock belysas som de skyddsåtgärder de har möjlighet att vara.

Den viktigaste åtgärden som en varumärkesinnehavare bör genomföra innan lanseringen av ett varumärke är att komma på en väl fungerande generisk beteckning för den produkt som skall marknadsföras.<sup>293</sup> Det räcker alltså inte att endast komma på ett bra varumärke, utan näringsidkaren måste även uppfinna en godtagbar generisk beteckning. Med att den generiska beteckningen är godtagbar menas att den kan definiera produkten, är språkligt användbar och är bättre lämpad vid beskrivningen av produkten än vad varumärket är.<sup>294</sup> Det kan vara lika tidskrävande att komma på en bra generisk beteckning som ett varumärke, men fördelarna med det går inte att underskatta. Om en väl fungerande generisk beteckning saknas, finns det en överhängande risk att branschen och konsumenterna slutar att använda beteckningen och istället beskriver produkten med varumärket. Om den generiska beteckningen är krånglig, kan varumärket riskera att te sig som en lättare väg till beskrivning av produkten, särskilt om de två står sida vid sida. Exempel på detta är bland annat freon med den generiska beteckningen flouorcarbon refrigerant och Teflon med den generiska beteckningen

---

<sup>293</sup> Urde s. 352.

<sup>294</sup> Holmqvist 1971 s. 366.



flouorcarbon resins.<sup>295</sup> I dessa fall saknas en användbar generisk beteckning och varumärket används därför istället för att beskriva produkten. Om så sker är ett stort steg på vägen mot degeneration taget. I fallet med freon har varumärket degenererat medan Teflon är ett varumärke som är utsatt för degeneration. Problemet med generiska beteckningar är att de trots lämplighet som detta ibland ändå inte accepteras och varumärket börjar istället användas. Varumärket kan för de relevanta cirklarna framstå som ett ännu bättre alternativ än den generiska beteckningen och då kvittar det att den är väl lämpad för ändamålet eller att varumärket är ett väl fungerande sådant. Verkar varumärket passa bättre som generisk beteckning än varumärke finns en risk att det också blir det.<sup>296</sup> Det är därför av yttersta vikt att den generiska beteckningen och varumärket utformas för att komplettera varandra och tillsammans fungera på sina respektive poster.

Efter att ha utformat en väl fungerande beteckning och ett fullgott varumärke, är det upp till varumärkesinnehavaren att också använda de båda rätt samt att stävja felaktig användning. Om ett varumärke används felaktigt, i till exempel böjda former, finns en risk att det kommer att uppfattas som en generisk beteckning. Det gäller både vid muntlig och vid skriftlig användning. Den skriftliga användningen, bland annat reklam, är oftast lättare att kontrollera och rätta till medan den muntliga är desto svårare, eftersom den kan finnas både i och utanför företaget. Inom företaget kan felaktig användning oftast rättas till men risken är att den felaktiga användningen sprider sig utanför företaget genom kundkontakter, lanseringar och även reklam.<sup>297</sup> Om den felaktiga användningen har fått fotfäste hos allmänheten, är detta ett tecken på att varumärket är degenerationsutsatt och det är då viktigt att genom reklam och information försöka ändra beteendet, vilket riskerar att bli en dyr affär.<sup>298</sup> Genom att uteslutande använda varumärket korrekt tillsammans med den generiska beteckningen, sätter varumärkesinnehavaren ribban för sig själv, allmänheten, återförsäljare och konkurrenter och bidrar därmed till att stärka sitt varumärke. Han ger också sig själv möjlighet att, utan att bli ifrågasatt, angripa och stävja felaktig användning av licenstagare, återförsäljare och konkurrenter genom uppsägningen av avtal och intrångsprocesser. Vikten av att stävja otillåten användning kan inte underskattas. Om den otillåtna användningen eller intrånget får fortgå försvagas varumärket, vilket kan leda till degeneration. Det faktum att varumärkesinnehavaren inte har vidtagit några åtgärder mot intrånget, kan vid en intrångs eller hävningsprocess vara till hans nackdel och tyda på att han tillåtet intrånget, vilket kan leda till en rätt för det nya märket att existera eller tyda på att varumärket har degenererat och blivit en allmän beteckning.<sup>299</sup> Varumärkesinnehavarens

---

<sup>295</sup> Urde s. 237.

<sup>296</sup> Holmqvist 1971 s. 367.

<sup>297</sup> Se Tetra Pak exemplet Urde s. 152 ff.

<sup>298</sup> Holmqvist 1971 s. 374.

<sup>299</sup> Holmqvist 1971 s. 254 ff., 372; VMD art 12.2a; Se även Besvärsavdelningens beslut i mål 107/67 (Jeep) där känneteckeninnehavarens bristande agerande ansågs vara till hans nackdel.

bristande agerande är ingen avgörande faktor, utan en del av en helhetsbedömning.

Varumärkesinnehavare kan och bör också använda sig av symbolen ® vid registrerade varumärken samt ™ vid icke registrerade varumärken för att tydligt visa att det är fråga om skyddade varumärken och inte generiska beteckningar.<sup>300</sup> Användningen av ® och ™ ger inte varumärkesinnehavaren några extra rättigheter gentemot sina konkurrenter, men det signalerar tydligt att varumärket är skyddat och indirekt att intrång kommer att beivras.

För att förebygga degeneration eller förhindra och bromsa pågående degeneration, kan varumärkesinnehavaren antingen utvidga varumärket och använda det på flera produkter eller lansera nya varumärken för samma produkt. Detta är strategier som är särskilt användbara eftersom det är frågan om varumärken som skyddas av patent eller som har en monopolliknande ställning på grund av att de är först på marknaden eller nyskapande.<sup>301</sup>

När ett varumärke skyddas av ett patent eller befinner sig i en liknande position på grund av marknadsfördelar, är dels produkten och dels varumärket utan konkurrenter. För varumärket innebär det att konsumenterna inte får några andra varumärken att jämföra med. Varumärket får stå obesträtt som enda symbol för produkten och produktkategorin. Den stora risken med att konsumenterna inte har fler varumärken att välja mellan och att jämföra med är att de riskerar att förväxla varumärket med den generiska beteckningen. Konsumenterna kan börja använda varumärket som en generisk beteckning för varan, eftersom de inte behöver nämna produktkategorin eller produkten på grund av monopolet. Hela den berörda omsättningskretsen inser vilken produkt som menas. Den ovan nämnda Singerdoktrinen är ett tydligt exempel på riskerna med och följderna av ett monopol och avsaknaden av andra varumärken att jämföra med och förhålla sig till.<sup>302</sup> För att undvika att varumärket degenererar kan då varumärkesinnehavaren introducera flera varumärken för samma produkt. Han konkurrerar på detta vis med sig själv och ger härigenom konsumenterna flera varumärken att jämföra med. Huvudmärket framstår härigenom mer som ett varumärke av flera än som en generisk beteckning.<sup>303</sup> Varumärkesinnehavaren får det att verka som hans varumärke endast är ett av flera på en konkurrensutsatt marknad. Ytterligare en fördel är att han vid patentets utgång har möjlighet att behålla sina varumärken och framförallt att välja det som är det starkaste för framtiden. Han sprider även risken genom att använda sig av flera varumärken för en produkt som kan användas om ett av dem degenererar.<sup>304</sup> Det stora problemet med strategin är att det oftast blir mycket kostsamt att komma på,

---

<sup>300</sup> Holmqvist 1971 s. 225 f.

<sup>301</sup> Holmqvist 1971 s. 372 f.; Urde s. 354 f.

<sup>302</sup> Se ovan 4.2.3.1.

<sup>303</sup> Holmqvist 1971 s. 372.

<sup>304</sup> Urde s. 244 f.

lansera, bibehålla registreringen och skydda ett flertal varumärken för samma produkt.<sup>305</sup>

Om varumärkesinnehavaren vidgar användningsområdet till att omfatta flera produkter, ligger däri en möjlighet att ändra varumärkets mening. Genom att förändra meningen förebyggs eller bromsas degenerationen hos ett märke i riskzonen. Möjligheterna att på detta sätt förhindra degeneration är enligt Urde goda, men enligt Holmqvist av mindre betydelse vid en monopolsituation.<sup>306</sup> Personligen anser jag att båda har rätt. I Urdes fall kommenterar han felaktigt Holmqvist i en generell diskussion om degenerationsförebyggande för alla varumärken och här är det både möjligt och viktigt att hindra degeneration genom att använda varumärket för flera produkter och ändra dess mening. Holmqvist behandlar dock endast varumärke i en monopolsituation. Han har här förmodligen rätt i att breddningen inte har några större antidegenerationseffekter, eftersom den inte påverkar monopolsituationen. Varumärket är fortfarande ensamt inom en produktkategori och löper därför risk att degenerera. Om varumärket för just de varorna däremot inte är i en monopolsituation, utan endast används för en vara och är degenerationsutsatt, finns det all möjlighet att hindra degenerationen genom att förknippa varumärket med flera produkter och härigenom ändra dess mening.<sup>307</sup>

En annan fördel som finns med att använda ett varumärke för flera olika produkter är att det går att bibehålla registreringen för de produkter där inte varumärket degenererat. Genom att göra detta, skapas en möjlighet för framtida regeneration av varumärket för den förlorade kategorin.<sup>308</sup> Avslutningsvis kan även nämnas att varumärkesinnehavaren kan använda varumärkesutvidgningen som en del i en process att skapa en stark märkesidentitet. Genom att ge varumärket i sig ett värde och en mening, skapas en identitet som är större än själva varumärket och produkten. Varumärket blir en livsstil och ett ”världsvarumärke” och det är det starkaste degenerationsskydd som ett varumärke kan ha.<sup>309</sup>

### 5.3 Regeneration

Varumärkesregeneration innebär att ett ord som först varit ett varumärke men sedan mist sitt skydd på grund av degeneration och blivit en generisk beteckning återuppstår som ett varumärke. Ordet återerövrar sin status som varumärke.<sup>310</sup> Det är i och för sig teoretiskt möjligt för ett degenererat varumärke att regenereras, men det är inte alla varumärken som går att regenerera. Vissa före detta varumärken är så starkt etablerade som generiska beteckningar att den ursprungliga generiska beteckning, om någon sådan funnits, glömts bort och varumärket har helt tagit över rollen

---

<sup>305</sup> Op. cit. s. 356.

<sup>306</sup> Urde s. 354; Holmqvist 1971 s. 373.

<sup>307</sup> Urde s. 354 f.

<sup>308</sup> Holmqvist 1971 s. 373; Se även nedan 5.3.

<sup>309</sup> Urde s. 356; se även ovan i avsnittet om mening och referens.

<sup>310</sup> Ugglå s. 37; Holmqvist 1971 s. 233.

samtidigt som andra varumärken för produkten dykt upp.<sup>311</sup> Vad som sker när ett varumärke regenererar är att det erhåller individualiserande egenskaper och särskiljningsförmåga. Det blir åter möjligt att skilja varor under varumärket från varor med annat ursprung. Varumärket blir alltså ett egennamn igen.<sup>312</sup> Det uppfyller därigenom kraven i 1 § 2st VML och är åter registrerbart.

Teoretiskt sett är det möjligt att aktivt regenerera märken som används, men det är inte troligt att det har särskilt stor framgång. Frågan är om det ens är ekonomiskt försvarbart? Problemet är att varumärkesinnehavaren måste uppfinna en generisk beteckning som skall ersätta hans varumärke som generisk beteckning. Denna måste sedan marknadsföras och introduceras till alla konsumenter, vilket oftast blir dyrt. Utöver detta måste varumärkesinnehavaren få alla konkurrenter att sluta använda hans varumärke som generisk beteckning och börja använda den nya beteckningen, vilket inte är särskilt troligt. De har redan en väl fungerande generisk beteckning som alla känner till och att byta skulle kunna leda till förvirring hos konsumenterna och förlorad marknadsandel.<sup>313</sup> På grund av detta är det förmodligen mycket svårt att regenerera ett kännetecken som aktivt används som generisk beteckning.<sup>314</sup> Ett möjligt exempel är dock Rollerblade. Det är osäkert om varumärket faktiskt degenererade, det bör i alla fall ha varit extremt nära, men klart är att ”alla” använde rollerblades som beteckning för sina rullskridskor under en period. Ägarna till varumärke lanserade då termen inlines för att rädda sitt varumärke. Genom reklam, information och intrångstalan lyckades de ersätta sitt varumärke som generisk beteckning med inlines. Det är som sagt möjligt att varumärket inte hade degenererat, utan att införandet av inlines endast vände degenerationsförloppet och därigenom räddade varumärket från att degenerera.

Om det är nästintill omöjligt att regenerera kännetecknen som aktivt används, i vilka situationer kan då regeneration fungera? Om ett ord för en produkt slutar användas och ersätts med nya beteckningar, är det möjligt för varumärket att regenerera.<sup>315</sup> Ett exempel på detta är Dunlop(ringar). Dunlop blev 1916 en generisk beteckning för en särskild sorts hjul.<sup>316</sup> Genom att fortsätta använda Dunlop för andra produkter bibehölls varumärket trots att det hade degenererat för däck. Efter att begreppet dunlopringar slutat användas om däck har Dunlop återerövrats som varumärke och är idag ett egennamn som kan särskilja ett visst företags produkter från andras.<sup>317</sup>

---

<sup>311</sup> Ord som på detta sätt övertagit rollen som generisk beteckning är grammfon, cellofan, dynamit och insulin.

<sup>312</sup> Holmqvist 1971 s. 233.

<sup>313</sup> Nordell s. 367.

<sup>314</sup> Holmqvist 1971 s. 234.

<sup>315</sup> Loc. cit.

<sup>316</sup> NJA 1916B 493.

<sup>317</sup> Nordell s. 368.

Ett annat möjligt regenerationsscenario är att flera företag slagit sig in på marknaden och därigenom introducerat fler varumärken och eventuellt fler generiska beteckningar för produkten.<sup>318</sup> Exempel på en sådan utveckling är Jeep och Vespa. Jeep ansågs 1947 vara ett degenererat varumärke som användes som generisk beteckning för en viss typ av terränggående bilar.<sup>319</sup> Efter att på 60-talet åter ha ansökt om registrering men fått avslag på grund av att det inte ansågs bevisat att regeneration faktiskt ägt rum är Jeep idag åter ett varumärke.<sup>320</sup> Vespa var tidigare ett varumärke men det degenererade och blev en beteckning för en viss typ av motorcyklar. Idag får Vespa åter anses vara ett varumärke. Anledningen till att dessa två varumärken lyckats regenerera är att de inte är ensamma som varumärken på sina marknader längre men även att nya generiska beteckningar som till exempel SUV och skoter används för att beteckna produktkategorin. Ett problem som Jeep och Vespa dock har är att de inte ses som varumärken av alla. I vissa kretsar är de varumärken medan de fortfarande uppfattas som generiska beteckningar i andra kretsar. Mer om detta fenomen kommer nedan och det kommer då inte endast att handla om regenererade varumärken.

Ett tredje möjligt scenario är att känneteckensinnehavaren lanserar en något annorlunda produkt under det gamla varumärket. Eftersom ett varumärke endast kan degenerera för en viss produktkategori, kan det användas för en något annorlunda produkt och därigenom åter erhålla egennamnskaraktär och särskiljningsförmåga. Det gäller särskilt om den tidigare produkten har blivit omodern eller försvunnit från marknaden.

I samband med diskussionen om regeneration, måste frågan om vilka krav som ställs för att varumärket skall anses regenererat diskuteras. Hur förhåller sig beviskraven till kraven för registrering respektive hävning? Att ett varumärke har regenererat innebär att det åter har särskiljningsförmåga. I grund och botten borde då kraven inte vara högre än dem som ställs vid registrering första gången. Trots detta får de nog anses vara det. Det är trots allt så att det inte är fråga om en prövning av ett nytt varumärke utan frågan är om en generisk beteckning lyckats förvärva särskiljningsförmåga på nytt och blivit ett varumärke. Det blir då ännu mer relevant att ta ställning till det frihållningsbehov som konkurrenterna och konsumenterna på marknaden kan ha än vid första registreringen. Här är det ju fråga om en beteckning som rent faktiskt använts av flertalet parter på marknaden och inte om en beteckning som kan komma att behöva användas. Kraven bör dock inte vara lika höga som vid en hävningstalan på grund av degeneration. Där skall det vara höjt över varje tvivel eller uppenbart att varumärket mist sin särskiljningsförmåga.<sup>321</sup> En orsak till att det skulle vara omöjligt med den höga nivån vid en regenerationsprövning är att det förmodligen alltid kommer att finnas kretsar, större eller mindre, vari kännetecknet fortfarande

---

<sup>318</sup> Holmqvist 1971 s. 234.

<sup>319</sup> RÅ 1947 not H. 51.

<sup>320</sup> Besvärsavdelningen mål 107/67 (Jeep); Nordell s. 368 f.

<sup>321</sup> Se ovan 4.3.1.

klassas som en generisk beteckning.<sup>322</sup> Vid en undersökning kan det inte anses uppenbart om det faktiskt finns en del som anser att kännetecknet istället är en generisk beteckning. Vad som är klart är att det skall ställas höga krav på bevisning vid en regenerationsprövning men det går inte att peka på någon gräns som skall passeras för att kännetecknet åter skall anses vara ett varumärke. I Jeep-målet<sup>323</sup> hade Kaiser Jeep Corporation (Jeep) lagt fram förhållandevis utförlig och långtgående bevisning om att Jeep åter var ett varumärke. De relevanta omsättningskretsarnas och återförsäljarnas åsikter hade redovisats. Jeep hävdade även att de konkurrerande näringsidkarna inte längre använde sig av ordet jeep vid betecknande av sina fordon. Trots långtgående bevisning, ansåg Besvärsavdelningen inte att det var bevisat att jeep regenererat. Varumärkesbyrån uttalade att det med hänsyn till vägran att registrera jeep 1947, pga. degeneration, krävdes ”mycket övertygande utredning” för att kännetecknet skulle anses regenererat. Som bevis för att det inte regenererat lade varumärkesbyrån vikt vid att det fanns som en generisk beteckning i flertalet uppslagsverk, att det i medier fortfarande användes som en generisk term, att Jeep inget gjort för att förhindra det ”felaktiga” användandet<sup>324</sup> samt att Jeep själv använt kännetecknet som en generisk beteckning i en del av det ingivna materialet. Bevisningen som Jeep framlade borde nog ha räckt för att ordet Jeep skulle anses regenererat. Det hade i alla fall utan problem räckt som bevisning vid registrering på grund av inarbetning. Fallet är ett bra exempel dels på vilken bevisning som krävs för regeneration och dels på de hårdare krav som ställs på bevisningen.<sup>325</sup> Jeep är idag registrerat som varumärke i flera klasser bland annat för terränggående motorfordon, så kallade ”jeepar”.

Av intresse här är att Jeep, tillsammans med bland annat Vespa, Teflon och Rollerblade inte enbart är varumärken, utan även generiska beteckningar.<sup>326</sup> En av orsakerna till att kännetecknen kan vara både och är sannolikt det faktum att de antingen varit degenererade och därefter återkommit som varumärken eller att de är utsatta för långtgående degenerationstendenser. Den generiska betydelsen lever i jeepfallet förmodligen kvar, trots att omsättningskretsen inser att det är ett varumärke de har att göra med. Omsättningskretsen kan s.a.s. skilja mellan Jeep jeepar och andra jeepar och Rollerblade rollerblades och andra rollerblades.<sup>327</sup> Teflon är ett kraftigt degenerationsutsatt varumärke och det är förmodligen därför som det för tillfället kan fungera som både varumärke och generisk beteckning. Vad innebär det då för varumärket? Att ett kännetecken samtidigt kan vara ett varumärke och en generisk beteckning är både bra och dåligt för varumärkesinnehavaren. Det är bra eftersom det blir möjligt för honom att registrera ett varumärke trots att vissa fortfarande ser det som en generisk beteckning. Han får härigenom möjlighet att inarbeta varumärket och sprida vetskapen om dess status för att på så sätt göra sig av med den generiska

---

<sup>322</sup> Holmqvist 1971 s. 233.

<sup>323</sup> Besvärsavd. mål 107/67 (Jeep).

<sup>324</sup> Se ovan 5.2 om känneteckneninnehavarens underlåtenhet att agera.

<sup>325</sup> Holmqvist 1971 s. 242 f.

<sup>326</sup> Nordell s. 369; Urde 246, 322.

<sup>327</sup> Nordell s. 369.

betydelsen. Trots denna möjlighet får dock situationen sägas vara negativ. Att vara både ett varumärke och en generisk beteckning innebär att kännetecknet har minst två referenser och meningar. Med meningar menas de associationer och känslor konsumenterna förknippar ett varumärke med. Om ett kännetecken symboliserar flera olika företagens produkter riskerar denna snyltning att skapa skilda, oftast inte positiva, meningar, vilket kan leda till urvattning av varumärket. Varumärket tappar i styrka och refererar inte längre endast till varumärkesinnehavaren och hans produkter, utan till flera näringsidkares produkter. Det refererar, till exempel i Jeep-fallet, dels till alla terränggående personbilar och dels till desamma med namnet Jeep. Som tidigare nämnts är degeneration detsamma som förlorad särskiljningsförmåga och när ett kännetecken får flera referenser riskerar det därigenom även att förlora särskiljningsförmåga. Riskerna är alltså att varumärket, genom sin dubbla funktion, urvattnas och tappar i styrka. Följden blir att det förlorar särskiljningsförmåga och till slut åter degenererar. Ett varumärke med dubbla referenser har alltså ett degenerationsfrö i sig som får näring av den urvattning som är risken om flera näringsidkare och framförallt konsumenterna kan använda varumärket som en generisk beteckning.

## 6 Analys

Jag avser här att redogöra för vad jag kommit fram till samt kortfattat besvara de frågeställningar som jag ställde upp i inledningen. För att få så klar bild av problemen som möjligt, kommer jag att följa det upplägg som jag hade i uppsatsen även här med ett avstamp i de regelverk som sätter ramen för varumärkesskyddet och som ligger till bakgrund för en förståelse för urvattning och degeneration.

Varumärkeslagen och varumärkesdirektivet har båda samma skydd för varumärket som utgångspunkt och det är ett skydd för konsumenterna och varumärkesinnehavaren mot ursprungsförväxling. Utöver detta skydd har, genom varumärkesdirektivet, införts ett utökat skydd för väl ansedda kännetecken. För att ett varumärke skall kunna skyddas krävs det att det har särskiljningsförmåga. Detta är inte det enda kravet som finns för att erhålla registrering enligt reglerna men ett av de viktigaste och kravet är absolut. Ett varumärke utan särskiljningsförmåga kan inte registreras och ett varumärke som förlorat särskiljningsförmågan kan hävas och bli av med sitt skydd. Särskiljningsförmåga är därför av yttersta vikt för ett varumärke och det är även det som reglerna om ursprungsförväxling och anseendeskydd skall bevara. Det skydd som fanns i Sverige innan VMD var endast ett skydd för en mycket begränsad mängd varumärken och kraven däri var mycket höga. Genom införandet av det nya anseendeskyddet har tillämpningsområdet ökat och kraven för att erhålla skydd blivit mycket mer realistiska. Dessutom har EG-domstolen ytterligare utvidgat och klargjort gränserna för skyddet genom sin praxis. Följden av detta har blivit att vi i EU och Sverige numera har ett urvattningsskydd. Urvattningsproblematiken har sitt ursprung i Tyskland, men utvecklades i USA och har där sedan 1995 ett detaljerat och välfungerande skydd. På senare år har det europeiska skyddet kommit att bli mer och mer likt det amerikanska och det är därför som jag anser att det anseendeskydd som finns i direktivet faktiskt är ett skydd mot urvattning och för bevarande av varumärkets särskiljningsförmåga och mening. Som alla nya skyddsformer är det inte färdigutvecklat, utan måste få ytterligare tid på sig. Genom de två skyddsformerna som finns, har varumärket numera ett ganska fullgott skydd för sin särskiljningsförmåga.

Särskiljningsförmågan har två beståndsdelar och dessa är mening och referens. När särskiljningsförmågan tar skada och minskar är det antingen meningen eller referensen som förändras eller försvinner. De olika beståndsdelarna är av yttersta vikt att känna till, eftersom det är minskning och förändring av dessa som antingen är urvattning eller degeneration. Varumärkets mening är det sätt på vilket potentiella konsumenter uppfattar märket. När ett varumärke börjar användas för en vara har det endast primär mening eller ingen mening alls. Med primär mening menas att det har den mening som ordet har i det dagliga språket. Är det ett påhittat ord, har det därför ingen mening i det dagliga språket. När ett varumärke används för en vara, skapar det en ny mening som förknippas med den varan. Denna



mening hjälper till att öka märkets känneteckenskraft och särskiljningsförmåga och gör det, oftast, till ett mer attraktivt varumärke. Den nya meningen kallas sekundär mening. Motsvarande utveckling sker med den del av särskiljningsförmågan som kallas referens. När ett ordvarumärke skapas, har det ord som väljs antingen en primär referens eller ingen referens alls. Med primär referens menas att det hänvisar till alla saker eller företeelser som ordet betecknar. När det används skapas, precis som med meningen, nya kopplingar och varumärket erhåller en ny referens såsom symboliserande en viss vara från en viss näringsidkare. Meningen och referensen hjälper på detta sätt till att positionera varumärket gentemot andra varumärken och att stärka dess särskiljningsförmåga.

Urvattning av ett varumärke innebär att den mening som det har byggt upp, den sekundära meningen, lider skada eller minskar. Orsaken till att så sker är främst att andra näringsidkare gör intrång i varumärkets skyddssfär, antingen genom att de snyltar på varumärkets goodwill eller genom nedsvärtning av det. I EU har anseendeskyddet kommit att bli det urvattningsskydd som tidigare har saknats men som genom EG-domstolens tolkning innebär att ett varumärke som är väl ansett numera har skydd mot otillbörligt utnyttjande och förfång, oavsett varuslagslikhet och förväxling. Det var borttagandet av kravet på att varorna skulle vara lika som slutligen gav anseendeskyddet dess karaktär av urvattningsskydd. I USA finns det sedan 1946 dels delstatliga urvattningsregler men sedan 1995 finns även ett federalt skydd mot urvattning. Gemensamt för USA och EU är att det inte finns något krav på förväxling eller på varuslagslikhet. Vad som skiljer dem åt är att kravet för att kunna tillämpa dem är lägre i EU än i USA plus att det inom EU, enligt min mening inte krävs bevis om faktisk förväxling, utan det räcker med en risk för förväxling. Det europeiska anseendeskyddet har under de senaste åren kommit att bli ett ännu starkare skydd mot urvattning än vad dess förebild i USA är genom att det lättare går att hindra användning av ett liknande varumärke även innan urvattning uppstått och genom att kraven för vem som kan använda det är något lägre i EU med följd att fler varumärken är berättigade till skydd.

Degeneration av varumärket är när den referens som varumärket erhållit genom inarbetning upphör och varumärket blir en generisk beteckning som därmed refererar till alla varor av ett visst slag. Orsakerna till degeneration är många men de av störst betydelse är brist på generisk beteckning, handhavandeproblem, allmänhetens övertagande och, precis som vid urvattning, illojal konkurrens. Det är inte alla varumärken som degenererar, däremot kan vilket varumärke som helst degenerera. Det finns dock vissa omständigheter som kan göra att ett varumärke lättare drabbas av degeneration. Om ett varumärke saknar generisk beteckning eller en fungerande sådan är risken större att det drabbas av degeneration än annars. Även varumärken för nya uppfinningar och sådana som skyddas av patent är extra känsliga och utsatta, eftersom dessa varumärken oftast är ensamma på sin marknad och inte ställs mot några konkurrerande märken. Kraven för att ett varumärke skall anses degenererat är detsamma oberoende om det har erhållit sitt skydd genom registrering eller inarbetning eller om det har ett

utökat skydd p.g.a. anseende. Det skall vara uppenbart att degeneration inträffat. Ett varumärke torde dock aldrig kunna degenerera helt, eftersom det alltid finns någon som fortfarande upplever det som ett varumärke. Efter ”fullbordad” degeneration har varumärket mist sin förmåga att fungera som ett individualiserande märke för en viss näringsidkares varor.

Det finns dock möjlighet att återerövra rätten till ett varumärke och denna återerövring kallas regeneration. Vad som sker vid en regeneration är att varumärket, genom innehavarens försorg eller genom förändringar i språkbruk och på marknaden, åter erhåller möjligheten att särskilja en viss näringsidkares varor från andras. Det är dock mycket svårt att regenerera ett urvattnat varumärke och de fall som har haft störst framgång är när produkten har ersatts av andra modernare varor, när trenden som fanns inte längre existerar och när det har dykt upp fler konkurrenter på marknaden med nya, kanske mer användbara, generiska beteckningar.

Urvattning och degeneration är alltså skada på och förlust av mening och referens hos ett varumärke. Eftersom mening och referens är beståndsdelarna som varumärkets särskiljningsförmåga är uppbyggt av är det därmed den som tar skada vid menings- och referensförändringen och bortfallet. Urvattning är när meningen i särskiljningsförmågan minskar och ändras. Vad som sker är att när varumärket används av flera olika näringsidkare, får det fler meningar än det hade från början. För varje intrång uppkommer nya meningar och med dem skapas nya referenser. När ett varumärke har ett stort antal meningar och referenser så borde det nå en punkt när det inte längre refererar till bara flera utvalda näringsidkares produkter av visst slag utan istället till alla näringsidkares produkter av visst slag. Det har då blivit en generisk beteckning och degenererat. Vid degeneration av varumärket får det inte nödvändigtvis fler meningar men användandet gör att varumärket förknippas med fler aktörer och detta oavsett om användandet är sanktionerat av varumärkesinnehavaren eller är ett olagligt intrång. Varumärket förknippas slutligen inte längre med en viss eller vissa näringsidkare, utan med alla näringsidkare som tillverkar en viss vara. Det har degenererat och blivit en generisk beteckning. Jag anser härmed att degeneration och urvattning är två olika skeenden som ett varumärkes särskiljningsförmåga kan utsättas för, men att de därför inte är från varandra helt skilda. Båda är en förändring av särskiljningsförmågan och kan leda till att den till slut försvinner. Med detta är inte sagt att det ena absolut måste vara ett försteg till det andra. Urvattning kan förekomma utan att degeneration följer och degeneration kan uppstå utan att varumärket dessförinnan utsatts för någon synlig urvattning. Jag påstår bara att urvattning kan leda till degeneration men det inte måste vara fallet.

Eftersom varumärkesskyddet grundar sig på att varumärkena har särskiljningsförmåga och därigenom kan agera som egennamn för en viss vara från en särskild näringsidkare, är det av yttersta vikt för näringsidkaren att känna till dels begreppen urvattning och degeneration och dels vad de innebär för honom samt hur han skall skydda sig mot dem. Om särskiljningsförmågan minskar eller försvinner, riskerar han till slut att stå

med ett icke fungerande varumärke utan rätt till skydd. Det är även viktigt att lagstiftaren och domstolarna är medvetna om problematiken eftersom det endast finns få regler på området och eftersom det är av vikt att se till att de varumärken som är framgångsrika och genererar pengar har ett fullgott skydd mot intrång så att de inte utsätts för urvattning eller degeneration.

Avslutningsvis anser jag att urvattning och degeneration är de två största hoten mot ett varumärkes särskiljningsförmåga och därigenom mot dess existens. Faran med inte att känna till begreppen och hur de manifesterar sig kan därför inte underskattas.

# Lagstiftning

## Sverige

### VML.

1 § Genom registrering enligt denna lag förvärfvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.

2 § Även utan registrering förvärfvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat.

Genom inarbetning förvärfvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet.

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

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

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

11 § Författare, utgivare och förläggare av lexikon, handbok eller annan liknande tryckt skrift äro skyldiga att, på begäran av den som innehar registrerat varumärke, tillse, att varumärket ej återgives i skriften utan att det framgår, att fråga är om dylikt märke.

Försummar någon vad honom åligger enligt första stycket, är han skyldig medverka till att beriktigande offentliggöres på det sätt och i den omfattning som finnes skäligt samt bekosta dylikt beriktigande.

13 § Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd,

användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

25 § Har ett varumärke registrerats i strid mot denna lag och föreligger alltjämt skälet mot registrering, får registreringen hävas i den ordning som föreskrivs nedan, om inte rätt till märket ändå får bestå enligt 8 eller 9 §. Är ett registrerat varumärke förväxlingsbart med någon annans varumärke, får dock registreringen av det förstnämnda varumärket inte hävas på denna grund, om det andra varumärket inte uppfyller kraven på användning enligt 25 a §.

Registreringen får också hävas, om märket

- 1) är vilseledande,
- 2) inte längre har någon särskiljningsförmåga,
- 3) strider mot allmän ordning, eller
- 4) är ägnat att väcka förargelse.

25 b § Om det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor som ett varumärke har registrerats för, skall registreringen hävas bara för dessa varor.

26 § Var och en som lider förfång av registreringen får föra talan vid domstol mot märkeshavaren om att registreringen skall hävas. Talan som grundas på en bestämmelse i 13 §, 14 § 1)--3), 25 § andra stycket, 25 a § eller 25 b § får också föras av den myndighet som regeringen bestämmer samt av en sammanslutning av berörda näringsidkare.

27 § Sedan beslut om registrerings hävande vunnit laga kraft, skall märket avföras ur registret.

Vad i första stycket sägs skall jämväl gälla om registreringen ej förnyas eller om märkets innehavare begär dess avförande ur registret

## **EU**

### **VMD.**

Det tionde stycket i preambeln

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.

### 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.

### 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.

### Artikel 12

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,

### 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.

## USA

### **Lanham Trademark Act § 43(c) 15 U.S.C.A. 1125c.**

Remedies for dilution of famous marks

- (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to—

- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
- (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
- (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
- (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
- (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
- (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
- (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
- (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

- (4) The following shall not be actionable under this section:

- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
- (B) Noncommercial use of a mark.
- (C) All forms of news reporting and news commentary.

### **Lanham Trademark Act § 45, 15 U.S.C.A. § 1127.**

Construction and definitions; intent of chapter.

The term “dilution” means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of-

- (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or
- (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.

**Restatement of the law (Third). Unfair Competition.**

§25 Liability without proof of confusion: Dilution and tarnishment.

(1) One may be subject to liability under the law of trademarks for the use of a designation that resembles the trademark, trade name, collective mark, or certification mark of another without proof of a likelihood of confusion only under an applicable antidilution statute. An actor is subject to liability under an antidilution statute if the actor uses such a designation in a manner that is likely to associate the other's mark with the goods, services, or business of the actor and:

- (a) the other's mark is highly distinctive and the association of the mark with the actor's goods, services, or business is likely to cause a reduction in that distinctiveness; or
- (b) the association of the other's mark with the actor's goods, services, or business, or the nature of the actor's use, is likely to disparage the other's goods, services, or business or tarnish the images associated with the other's mark.

(2) One who uses a designation that resembles the trademark, trade name, collective mark, or certification mark of another, not in a manner that is likely to associate the other's mark with the goods, services, or business of the actor, but rather to comment on, criticize, ridicule, parody, or disparage the other or the other's goods, services, business, or mark, is subject to liability without proof of a likelihood of confusion only if the actor's conduct meets the requirements of a cause of action for defamation, invasion of privacy, or injurious falsehood.



# Käll- och Litteraturförteckning

Bruus, Morten, Beskyttelse af renommerede varemærker-Adidas-en streg i sandet? NIR 2004 s. 23

Casparrie-Kerdel, Sabine, Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made its Way into the Laws of Europe? EIPR 2001 s. 185

Grundén, Örjan, Skyddet för kända och ansedda kännetecken. Dags för debatt om rättsskyddets förutsättningar och gränser. NIR 1995 s. 227

Holmqvist, Lars, Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness. Malmö 1971. (Cit. Holmqvist 1971)

Holmqvist, Lars, Om inarbetning av varukännetecken. NIR 1975 s.255

Holmqvist, Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga. Stockholm 1999. (Cit. Holmqvist 1999)

Koktvedgaard, Mogens/Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt 8: e upplagan. Stockholm 2004

Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt. Stockholm 1990. (Cit. Levin 1990)

Levin, Marianne, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU. NIR 1995 s. 464. (Cit. Levin 1995)

Levin, Marianne, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten. Ur Festskrift till Gunnar Karnell s. 425. Stockholm 1999.(Cit. Levin 1999)

Ljungman, Seve, Om förfång, särskilt inom immaterialrätten. Ur Festskrift tillägnad Gösta Eberstein s. 134. Stockholm 1950

Martino, Tony, Trademark Dilution. Oxford 1996

Melin, Frans/Urde, Mats, Varumärket – en hotad tillgång. Malmö 1990

Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens. Stockholm 2004

Pehrson, Lars, Chevy-målet. EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i varumärkesdirektivet. Juridisk Tidskrift 1999-2000 s. 421

Urde, Mats, Märkesorientering. Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration. Malmö 1997

Uggla, Claes, Degeneration av varumärken. NIR 1955 s. 24

Wessman, Richard, Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st. varumärkeslagen. NIR 1993 s. 202. (Cit. Wessman 1993)

Wessman, Richard, EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång. NIR 2000 s. 639. (Cit. Wessman 2000)

Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter. Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten. Stockholm 2002. (Cit. Wessman 2002)

### **Offentligt tryck**

#### **Sverige**

SOU 1958:10 (Förslag till Varumärkeslag. Betänkande av Varumärkes- och firmautredningen)

SOU 2001:26 (Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Slutbetänkande av Varumärkeskommittén)

#### **EU**

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

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

#### **Internet**

<http://www.google.se/search?hl=sv&q=Rollerblade&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=>

# Rättsfallsförteckning

## Sverige

NJA 1887 A 288 (Dynamit)  
NJA 1916 B 493 (Dunlop)  
NJA 1936 not. A 226 = NIR 1935 s. 64 och NIR 1936 s. 182 (Stigluft)  
NJA 1951 s. 475 (Sulfathiazol)  
NJA 1954 s. 130 (Earl Grey)  
NJA 1977 s. 415 (Qvinns Corner)  
NJA 1979 s. 121 (BiC)  
NJA 1990 s. 496 (Silva)  
NJA 1995 s. 635 (Galliano)

RÅ 1921 not. H 70 (Grammophon)  
RÅ 1947 not. H 51 (Jeep)  
RÅ 1951 not. H 53 (Konsum Snabbköp) = NIR 1951 s. 261  
RÅ 1987 not 49 (Qualigraph)  
RÅ 1991 ref. 10 (MTV)  
RÅ 1993 not 492 (God Morgon)  
RÅ 2001 ref. 14 I (SAF) och II (Champis)

Göteborgs rådhusrätt, NIR 1965 s.273 (4711)  
Stockholms tingsrätt, Mål T 9610-99 (Bostongurka)  
Svea Hovrätt, Mål T 7455-01 (svarsinlaga av Procordias advokater i Bostongurka-målet)

Besvärsavdelningen/Patentbesvärsrätten  
Besvärsavd. mål 107/67 (Jeep)  
PBR mål 96-611 (Vichy)  
PBR mål 97-065 och 97-641 (Tulosba Adkov)  
PBR mål 96-312=NIR 1998 s. 339 (Gallup)

## Danmark

UfR 1986 s. 327H

## EG-domstolen

Mål C-251/95 den 4 november 1997 (Puma)  
Mål C-210/96 den 16 juli 1998 (Gut Springenheide och Tusky)  
Mål C-39/97 den 29 september 1998 (Canon)  
Mål C-342/97 den 22 juni 1999 (Lloyd)  
Mål C-375/97 den 14 september 1999 (Chevy)  
Mål C-425/98 den 22 juni 2000 (Adidas I)  
Mål C-383/99 den 20 september 2001 (Baby-Dry)  
Mål C-292/00 den 9 januari 2003 (Davidoff)  
Mål C-408/01 den 23 oktober 2003 (Adidas II)  
Mål C-371/02 den 29 april 2004 (Bostongurka)

## **USA**

Haughton Elevator Co. V. Seeberger, 58 USPQ 80 (1950).

Polaroid Corp. v. Polaroid Inc. 7th Cir. 1963 138 USPQ s. 265. (Polaroid-målet)

Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades Inc. 198 USPQ s. 418, 1977 (Allied-målet)

Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc. 2d Cir. 1983, 699 F.2d s. 621 (Sally Gee-målet)

Wedgwood Homes Inc. v. Lund 222 USPQ s. 466 (Wedgewood-målet)

Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 2d Cir. 1989, 10 USPQ2d s. 1961 (Lexus-målet)

Nabisco, Inc. v. Pepperidge Farm Brands, Inc. 2d Cir. 1999, 191 F.3d s. 208 (Guldfisk-målet)

Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. Utah Division of Travel Development 4<sup>th</sup> Cir. 1999, 170 F.3d s. 449 (Greatest Show-målet)

Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc. 5<sup>th</sup> Cir. 2000, 214 F.3d s. 658 (Polo-målet)

V Secret Catalogue, Inc. v. Mosley 6<sup>th</sup> Cir. 2001, 259 F.3d s. 464 (Victoria's Secret-målet)

## **Tyskland**

JW 1925 s. 502 (Odol-målet)