



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Malena Strömberg

Varumärkens inarbetning och
anseendeskydd
- något om ensamrättens uppkomst och
omfattning

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Birgitta Nyström

Ämnesområde: Immaterialrätt

Termin: HT 2002

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	2
1 INLEDNING	4
1.1 Bakgrund	4
1.2 Syfte och frågeställningar	5
1.3 Metod	6
1.4 Något om terminologi	6
1.5 Avgränsningar och disposition	7
2 ENSAMRÄTT TILL ETT VARUMÄRKE	9
2.1 Värdet av ett varumärke	9
2.2 Skyddets uppkomst	10
2.2.1 Sverige	10
2.2.2 EU	11
2.2.3 Internationellt	12
2.3 Registrering	12
2.3.1 Nationell registrering	13
2.3.2 Gemenskapsvarumärke	14
2.3.3 Internationell registrering	14
2.4 Inarbetning	15
3 NÄRMARE OM INARBETNING	17
3.1 Inarbetning	17
3.2 Utveckling	17
3.2.1 Historik	17
3.2.2 Idag	18
3.3 EG-rätten	19
3.4 Andra internationella åtaganden	20
3.5 Nationella lösningar	22
3.6 Inarbetningskriterier	25
3.6.1 Här i landet	25
3.6.2 Betydande del av den krets till vilken det riktar sig	25

3.6.3	Känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet	26
3.7	Förvärvad distinktivitet	28
4	UTÖKAT SKYDD FÖR KÄNDA OCH ANSEDDA MÄRKEN	31
4.1	Anseendeskydd	31
4.2	Utveckling	32
4.2.1	Historik	32
4.2.2	Idag	32
4.3	EG-rätten	34
4.4	Andra internationella åtaganden	36
4.5	Anseendeskyddets kriterier	37
4.5.1	Förväxlingsbarhet	37
4.5.2	Otillbörlig fördel eller förfång	39
4.5.3	Annat liknande kännetecken	41
4.5.4	Väl ansett	43
5	JÄMFÖRELSE OCH ANALYS	44
5.1	Varumärkets skyddsintressen	44
5.1.1	Inarbetning	45
5.1.2	Anseendeskydd	45
5.1.3	Gränsdragning mellan inarbetning och anseendeskydd	45
5.2	Ensamrättens förändring	46
5.2.1	Fram till idag	46
5.2.2	Det nya varumärkesförslaget	47
5.3	Avslutande anmärkningar	47
	LITTERATURFÖRTECKNING	51
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	54
	BILAGA A	55
	Relevant lagtext	55

Sammanfattning

Varumärkesrätten har under de senaste decennierna ökat mycket i betydelse. Det har skett i takt med marknadens utveckling och en ökad globaliserad handel som idag sträcker sig lika naturligt utanför landets gränser som innanför. För att lyckas på den nya marknaden är det av stor vikt för näringsidkarna att nå ut till konsumenterna och genom att nå en viss igenkännandekvalitet också förmå dem att välja just deras produkter. Ett viktigt medel i kampen om konsumenterna är varumärket. Värdet i det varumärke som skall representera näringsidkaren och därmed vara länken till konsumenterna kan därför vara enormt. Det är också den s.k. igenkännandekvaliteten som kan locka andra näringsidkare till att försöka utnyttja ett redan etablerat märke. På det sättet skulle de initiala, ofta mycket höga kostnaderna, för att nå ut med ett helt nytt varumärke på marknaden kunna undvikas.

Ovanstående bakgrund och resonemang utgör grunden till inarbetnings- och anseendeskydden som behandlas i uppsatsen. Näringsidkare som av olika anledningar inte fått sitt varumärke registrerat, tillerkänns genom möjligheten att erhålla ensamrätt till varumärket genom inarbetning, samma skydd som vid registrering. I många fall handlar det om små näringsidkare som missbedömt betydelsen av ensamrätten eller helt enkelt saknat kunskap om den. Det kan också vara frågan om ett varumärke som ursprungligen inte kunnat registreras p.g.a. märkets deskriptiva karaktär, men som genom användning med tiden kommit att tillerkännas särskiljningsförmåga.

Skyddet som sträcker sig utanför varuslagslikhetens gränser för väl ansedda märken vilar på delvis samma grund och fyller till vissa delar samma syften. Anseendeskyddet omfattar sådana märken som upparbetat ett så starkt goodwillvärde ur konsumenternas synvinkel att annan näringsidkares användning av ett liknande märke skulle vara otillbörligt även om det handlar om varor som inte liknar varandra.

Anseendeskyddet och inarbetningsskyddet liknar i mycket varandra. Det är i båda fallen frågan om skydd mot annans otillbörliga användning av ett liknande kännetecken och skyddet bygger i båda fallen på en viss kännedom hos konsumenterna. Kännedomskravet är visserligen utformad på olika sätt, men tycks ändå ha en hel del gemensamt.

Sedan Sverige gick med i EU har vi ytterligare en rättskälla att ta hänsyn till. EG-varumärkesdirektivet ger oss, och övriga medlemsstater, ramarna för hur den nationella varumärkesrätten skall vara utformad. De lagändringar som kommit till stånd i Sverige under senare år har alla utvecklats i ljuset av direktivet. Sverige har dessutom tillträtt en rad andra konventioner och åtaganden på det varumärkesrättsliga området, vilket ställt krav på den inhemska lagstiftningen, men också gett oss möjlighet till att lättare nå ut och samverka på en internationell varumärkesmarknad.

Förkortningar

Ds	Departementsserie
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG	Europeiska Gemenskapen
EGD	Europeiska Gemenskapens domstol
EG-VmD	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar
EG-VmF	Rådets förordning EEG 40/94 av den 20 december 1993 om Gemenskapsvarumärken
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
EU	Europeiska Unionen
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
JuDep	Justitiedepartementet
JT	Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
OHIM	Office for Harmonization for the Internal Market (Harmoniseringskontoret i Alicante)
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd
Prop.	Regeringens proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
RH	Rättsfall från hovrätterna

SOU	Statens Offentliga Utredningar
TRIPs(-avtalet)	(Agreement on) Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights
WIPO	World Intellectual Property Organization
VmL	Varumärkeslagen (1960:644)
WTO	World Trade Organization

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumärken och varumärkesrätten har med tiden utvecklats till att spela en viktig roll i dagens samhälle. Utvecklingen har skett i takt med den förändrade handeln, som har gått från små detaljhandelsbutiker med disken i centrum, till större och opersonligare ”stormarknader”. Vad framtiden bär med sig i form av ökad handel på Internet m.m. kan vi idag bara gissa oss till, men sannolikt är i alla fall att vårt sätt att handla kommer fortsätta förändras och mycket talar för att den förändringen även i framtiden kommer innebära ett ökat avstånd mellan konsumenter och producenter.

Med ökad produktion och konsumtion i ett större, globalt perspektiv blir det hela tiden viktigare för producenterna att kunna marknadsföra sina varor på ett lyckat sätt och därmed särskilja dem från konkurrenternas. Det är här varumärkena kommer in i bilden och deras tydligaste och viktigaste uppgift är att särskilja en näringsidkares varor från en annans och att därigenom bidra till ökad försäljning. Konsumenten skall lockas välja en viss vara i stället för en närmast likvärdig. Varumärken är länken till kundkretsen och den faktor som skall skilja ett företags varor, tjänster och aktiviteter från ett annat.¹ Denna funktion är en av grunderna till en effektiv konkurrens och skapar därigenom behov av och berättigande för ett gott rättsskydd.

Redan mot bakgrund av detta, d.v.s. varumärkets roll som en näringsidkares länk till konsumenterna, framgår varumärkets viktiga funktion som konkurrensmedel. I förlängningen får fokuseringen på kännetecknet andra effekter som må vara positiva eller negativa ur konsumentsynpunkt. För att få konsumenterna att välja en specifik näringsidkares produkter krävs ofta stora satsningar på marknadsföring, vilket konsumenterna i slutänden får bära kostnaden för. Vidare medför konkurrensen om kunderna ett incitament för näringsidkarna att uppnå och upprätthålla en viss kvalitet på sina varor.

De positiva associationer, eller med ett annat ord, den igenkänningskvalitet, som ett varukännetecken vill ge upphov till, är inte bara känneteckensinnehavarens mål med arbetet bakom kännetecknets utformning och marknadsföring, utan också det värde som ligger bakom VmL skyddsregler.² Ensamrätt som förvärvas genom inarbetning och ett utökat skydd för väl ansedda märken är två skydd som syftar till att skydda ett varumärkes goodwillvärde från annans otillbörliga utnyttjande.

Varumärkesskyddet motiveras utifrån näringsidkarnas perspektiv med ett skydd för varumärkets ekonomiska värde och nyttan av att deras varumärken, och därmed varor, inte riskerar att sammanblandas med övriga

¹ Wessman, Varumärkeskonflikter, s. 15

² SOU 2001:26, s. 159f

näringsidkares varor genom s.k. urvattning. Från konsumenternas perspektiv är varumärkesskyddet en garanti att inte förledas rörande varornas kommersiella ursprung.³ VmL:s skydd är utarbetat med hjälp av en avvägning mellan å ena sidan de enskilda intressena, d.v.s. näringsidkarnas intresse av att förhindra förväxling och konsumenternas intresse av ursprungsangivelse, och å andra sidan det allmänna intresset av att konkurrensen inte inskränks på ett alltför långtgående sätt.⁴

1.2 Syfte och frågeställningar

Varumärkeslagen tillhandahåller två olika möjligheter för förvärvande av varumärkesrättigheter. Förutom det grundläggande skyddet för förvärvande av ensamrätt till ett varumärke genom inarbetning i 2 §, 2 stycket, finns ett utökat skydd för märken som är särskilt väl kända, det s.k. anseendeskyddet i 6 §, 2 stycket. Uppsatsens syfte är att se hur de båda bestämmelserna förhåller sig till varandra, framför allt när det gäller rekvisit och användningsområde.

Med uppsatsen avser jag att även ge en tydlig bild av vad som krävs för att ett kännetecken skall anses vara tillräckligt inarbetat för att ge innehavaren ensamrätt till märket. Området har utvecklats under det senaste århundradet och fortsätter att göra så idag. Den senaste lagändringen angående inarbetning av varumärken togs i bruk 1995 och inom kort kommer - med stor sannolikhet⁵ - en proposition att presenteras med ytterligare en ny lydelse och innebörd av inarbetningskriteriet.

Anseendeskyddet i VmL 6 § 2 stycket innebär att ett här i landet väl ansett varumärke åtnjuter skydd mot förväxlingsbara märken oavsett varuslagslikhet. De båda bestämmelserna i 2 § respektive 6 § utgör skydd för varumärken som bygger på bedömningsgrunder och tolkning av lagrummens rekvisit. Under åren har lagtext, såväl som motiven bakom lagrummen, förändrats och utvecklats och min avsikt är att ge läsaren en uppfattning av reglernas omfång och syften idag. De grunder på vilka jag ställer mig frågor om inarbetningskriteriets förändring är hämtade från praktiskt erfarenhet av varumärkesrätten och genom kontakt med aktiva varumärkesjurister som givit uttryck för att en eventuell ändring och förskjutning av inarbetningskraven förekommit.

De frågeställningar jag avser att behandla i uppsatsen är i huvudsak följande. Vilka krav ställs på ett kännetecken för att det skall anses vara inarbetat? Har dessa krav förändrats under senare år? I så fall hur? Jag ämnar också undersöka vad som ingår i beteckningen ”väl ansedda märken” och även huruvida denna beteckning skiljer sig från inarbetningskriteriet som lyder ”känt inom en betydande del till vilken det riktar sig”.

³ Wessman, Varumärkeskonflikter, s. 15

⁴ SOU 2001:26, s. 160

⁵ Telefonkontakt med Håkan Lundqvist JuDep, oktober 2002

Slutligen har Sverige på varumärkesrättens område tillträtt en rad internationella konventioner och är därmed bundna av olika åtaganden. Jag kommer att undersöka huruvida den svenska lagstiftningen på områdena inarbetning och skydd för ”väl kända varumärken” överensstämmer med dessa åtaganden.

1.3 Metod

Under arbetet med uppsatsen har jag använt mig av juridiskt källmaterial såsom doktrin, förarbeten, lagtext och rättspraxis. Utifrån det tillgängliga materialet har sammanställning och analyser gjorts med komparativa inslag. Jämförelserna som syftas på är framför allt av två slag. I första hand handlar det om den svenska rätten i förhållande till övrig europeisk rätt å ena sidan och internationell rätt å andra sidan. Dels behandlas skillnader och likheter mellan uppsatsens huvudsakliga ämnesområden, nämligen inarbetningsrekvisiten kontra anseendeskyddets rekvisit.

Bland den juridiska litteratur inom området som konsulterats är ”Lärobok i immaterialrätt” av Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin värd att nämnas särskilt, då den varit framträdande när det varit fråga om att utreda det aktuella rättsläget.

Även tidskriftsartiklar från framför allt NIR har konsulterats i relativt stor omfattning för att ta del av den debatt som förts på området under många år.

Vidare har jag hämtat information och inspiration från organisationers och myndigheters hemsidor på Internet liksom databaser. Här kan nämnas OHIM:s hemsida, www.oami.eu.int, WTO:s hemsida, www.wto.org och WIPO:s hemsida, www.wipo.int, som de mest framträdande.

1.4 Något om terminologi

Den noggranne läsaren kommer att notera att orden varumärke, varukännetecken, kännetecken och märke används genom uppsatsen. I doktrin används den neutrala termen kännetecken ofta vid behandling av oregistrerade varubeteckningar medan varumärke står för en registrerad sådan.⁶ Doktrin har dock inte varit konsekvent i användandet av ovanstående termer och därför har också jag tagit mig friheten att använda dessa ord med identisk betydelse.

Användningen av termen praxis förtjänas också att belysas inledningsvis. Den varumärkesrättsliga praxisen har framför allt kommit att utvecklas

⁶ Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 234; Lassen, Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen, NIR 1996 s. 38 och www.prv.se/varumarke/index.html

genom administrativ handläggning, d.v.s. genom patent- och registreringsverkets (PRV) behandling av ärenden. Vidare förekommer prövning av patentbesvärsträtten (PBR) såväl som av övriga domstolar och den där utvecklade praxisen är naturligtvis också av intresse för utvecklingen på området. På grund av den stora majoriteten ärenden som avgörs av PRV kan ändå konstateras att denna är av stor vikt och torde ofta vara vad som avses då termen praxis förekommer i texten och inget annat anges.

1.5 Avgränsningar och disposition

Uppsatsens utgångspunkt är den svenska varumärkesrätten, varför en redogörelse för dess uppkomst i stora drag inleder arbetet. Redogörelsens är inriktad på ensamrättens uppkomst, registrering eller inarbetning, och dess syfte är att ge en bakgrund till de senare frågeställningarna om inarbetningsskyddet och skyddet för väl ansedda märken.

I dagens tekniskt betonade samhälle uppkommer nya problemställningar i takt med utvecklingen på Internet och nya former av varumärken som har börjat synas på marknaden. Det handlar t.ex. om färg-, ljud-, och doftmärken. I den fortsatta framställningen kommer sådana problem inte att beaktas speciellt då min redogörelse av inarbetnings- och anseendeskyddet inte tar sikte på sådana problem. Det kan dock konstateras att möjligheten att uppnå en ensamrätt av ett varumärke genom inarbetning i högsta grad är relevant för sådana märken som ursprungligen inte besitter den för registrering nödvändiga särskiljningsförmågan.

Utgångspunkten är den i Sverige tillämpliga rätten och därmed omfattas också de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa, närmare bestämt EG-direktivet 89/104/EEG, Pariskonventionen och TRIPs. Även EG-varumärkesförordningen nr. EEG 40/94 nämns i texten för att illustrera inarbetningsskyddets och anseendeskyddets roll i gemenskapsrättens egen registreringsverksamhet av varumärken. EG:s varumärkesrätt tas, trots dess status som svensk rätt, upp under särskilda avsnitt. Denna form har valt för att tydligare kunna illustrera Sveriges förpliktelser på varumärkesrättens område i samband med EU-medlemskapet.

När det gäller övriga länders varumärkesrätt berörs denna flyktigt när det gäller inarbetningsskyddets förekomst och utformning. I detta sammanhang behandlas särskilt den övriga nordiska rätten. Anledningen är att det sedan många år finns ett nordiskt samarbete på immaterialrättsområdet. De senaste årens lagförslag och förändringar har varit baserade på ett i stora delar gemensamt nordiskt utredningsarbete, vilket fått till följd att lagarna i de nordiska länderna i mycket har kommit att överensstämma. En komparativ jämförelse mellan ländernas nationella lagstiftning kan därför vara av intresse.

Efter den inledande redogörelsen om ensamrättens uppkomst fokuseras på inarbetning av varumärke och de kriterier som är nödvändiga för att denna skall grunda ensamrätt. En kortfattad historisk exposé leder fram till dagens inarbetningsskydd och de aktuella rekvisiten.

Härefter följer motsvarande redogörelse för ”skyddet för väl kända varumärken utanför varuslagslikheten”. Vidare görs en jämförelse på de grunder som presenterats i föregående kapitel mellan de båda lagrummens rekvisit och omfattning samt en avslutande analys.

Slutligen bifogar jag i Bilaga A den mest relevanta lagtexten. De artiklar och paragrafer som valts ut är sådana som behandlas och diskuteras i den löpande texten. Lagtexten bifogas för att läsaren i vissa fall kan finna det av betydelse att själv kunna orientera sig bland relevanta artiklar.

2 Ensamrätt till ett varumärke

2.1 Värdet av ett varumärke

Det egenvärde som följer av ett varumärkes igenkännandekvalitet, image, goda rykte, anseende eller, för att uttrycka det med internationell terminologi, goodwill kan vara en stor tillgång för varumärkesinnehavaren. Som nämndes inledningsvis har varumärkenas roll vuxit mycket de senaste decennierna och därmed också värdet av ensamrätten till dem. För att erhålla ett starkt värde på sitt varumärke satsar ofta näringsidkare stora pengar på lansering av sina produkter genom marknadsföring och reklamåtgärder i varumärkets namn. Som en följd därav och genom att märket kommer att påkalla en positiv känsla och uppskattning hos konsumenterna har en god igenkännandekvalitet uppnåtts.

En annan källa till varumärkets värde är att det förknippas med ett visst kommersiellt ursprung som, för de potentiella kunderna, representerar pålitlighet, service och god kvalitet. Här kan även näringsidkarens profilering av märket komma att få stor betydelse. Genom att märket förknippas med prestigeladdade värden som tilltalar den tilltänkta omsättningskretsen finns mycket att vinna. De potentiella kunderna och den målgrupp näringsidkaren vill vända sig till avgör märkets utformning och varans marknadsföring.

Skapandet av ett varumärkes egenvärde påbörjas då de första potentiella kunderna, medvetet eller omedvetet, uppmärksammar och lägger ett nytt varumärkes existens på minnet. Associationer, reaktioner och intryck hos betraktaren kommer med tiden att vara det avgörande för märkets anseende.

En kombination av intryck och egenskaper, hos såväl varor som varumärke, som alla representerar en näringsidkares goda kvalitet utgör en stor del av grunden till den tänkta omsättningen. Genom marknadsföring uppnås i bästa fall en igenkännandekvalitet som tilltalar kunderna och får dem att föredra varor från en viss näringskälla. Det är också denna igenkännandekvalitet som är attraktiv för konkurrenter och som därför riskerar att bli utnyttjad.

Varumärket representerar en rad egenskaper som alla fyller mer eller mindre värdefulla funktioner för näringsidkaren. Det handlar t.ex. om varumärket som ursprungsangivare. På grund av möjligheten att överlåta varumärken genom licenser m.m. har denna funktion med tiden kommit att handla mer om varumärkets särskiljningsförmåga än dess ursprungliga funktion att kunna härleda varans ursprung. I anknytning till funktionen som ursprungsangivare kan nämnas kvalitetsfunktionen som kan sägas lämna en garant om att varor under samma märke har gemensamt ursprung och alla besitter en viss kvalitet.

Varumärken spelar en viktig roll i reklamsammanhang, vilket redan berörts. Marknadsföringen vill få konsumenter att välja en vara framför en annan och genom en lämplig utformning på märke och marknadsföring kan åtminstone ett steg i rätt riktning tas. Genom marknadsföring som når ut till målgruppen byggs märkets goodwill upp och förhoppningen är naturligtvis att konsumenten skall associera varan med positiva egenskaper. Varumärket är i slutändan det som skiljer en näringsidkares varor från en annans och därmed det element som representerar källan.

2.2 Skyddets uppkomst

Oavsett hur eller var en ensamrätt till ett varumärke uppstår gäller att märket skall vara möjligt att särskilja från andra näringsidkares märken, d.v.s. märket måste äga särskiljningsförmåga.⁷ Viktiga beståndsdelar för särskiljningsförmågan är att kännetecknet har ett ursprungligt eller förvärvat särdrag, s.k. distinktivitet, som förmår skilja ut det. Vidare ligger i kravet på särskiljningsförmåga att språkets vanliga ord och uttryck skall vara tillgängliga för alla och att det därför inte är möjligt för enskilda näringsidkare att erhålla ensamrätt till sådana ord. Följaktligen är ord som är beskrivande för en vara inte godtagbara som beteckning för denna. Ord som däremot inte är beskrivande utan endast suggestiva kan däremot accepteras, exempelvis LÄTT OCH LAGOM. Kravet på särskiljningsförmåga gäller oavsett om ett märke registreras eller inarbetas. Genom en tids inarbetning är det dock möjligt att ett från början beskrivande kännetecken anses ha förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att innehavaren skall kunna tillerkännas ensamrätt.⁸ Exempel på sådana märken är HEMGLASS, KARLSSONS KLISTER och WordPerfect. Se vidare om förvärvad särskiljningsförmåga under 3.8.

2.2.1 Sverige

Varumärkeslagens två första paragrafer reglerar hur ensamrätten till ett varumärke förvärvas. Det sker antingen genom registrering (1 § VmL⁹) eller inarbetning (2 § VmL) och skyddet som uppnås därigenom är i princip detsamma. Möjligheten att förvärva ensamrätt till ett varumärke genom inarbetning skiljer varumärkesrätten från övriga immaterialrätter, då de endast kan förvärvas genom registrering.

Möjligheten att inarbeta ett varumärke gör att överskådligheten och förutsebarheten inom varumärkesrätten begränsas. Precis som när det gäller övrig rättstillämpning är det två viktiga ingredienser för att uppnå en hög grad av säkerhet. Också det ekonomiska intresset som ligger i varumärken talar för att inarbetningsmöjligheten inte borde finnas, eller åtminstone begränsas. Att den ändå finns kvar motiveras bl.a. med ett skyddsbehov för

⁷ Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, Immaterialrätt, s. 144

⁸ Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, Immaterialrätt, s. 145

⁹ Det är också möjligt att registrera ett varumärke internationellt. Mer om det under 2.3.3.

marknadens aktörer, framförallt små och medelstora företag.¹⁰ Utan inarbetningens skydd skulle andra näringsidkare kunna dra otillbörlig nytta av någons inarbetade varumärke och därigenom tillägna sig eller skada den goodwill som varumärket medför.

Samma innebörd och skyddsomfång följer, som framgått, av registrering och inarbetning. Att innehavare av varukännetecken väljer att investera tid och framför allt pengar på att genomgå en registreringsprocess har en tämligen enkel förklaring i de fördelar som en registrering medför och som ofta är önskvärda för rättighetsinnehavaren. Framför allt medför registrering ett säkrare bevis för ensamrätten och vid en eventuell tvist torde registreringsbeviset innebära en lättnad för den som har att bevisa ensamrätt. Ett registrerat varumärke erhåller också ett säkrare rikstäckande skydd. Inarbetade varumärken erhåller skydd endast inom det geografiska område där skyddet uppstod, vilket innebär att olika näringsidkare kan erhålla skydd för samma varumärke på t.ex. Öland och i Dalarna samtidigt. En annan fördel är att ensamrätten som regel uppkommer tidigare vid registrering då inarbetningsprocessen inte behöver inväntas. Vidare kan registreringskydd erhållas även för andra varor än de som märket faktiskt används för.

2.2.2 EU

Den gemenskapsrättsliga varumärkesrätten är utformad med registreringskrav som grund. På gemenskapsrättslig nivå finns en varumärkesförordning och ett varumärkesdirektiv. Förordningen innehåller de regler som gäller för de s.k. gemenskapsvarumärkena, d.v.s. de varumärken som genom en enda ansökan kan registreras inom hela gemenskapen. Direktivet innehåller däremot bestämmelser för att nå en gemensam standard på medlemsstaternas nationella varumärkesreglering och är utformad som minimiregler.

Användning och inarbetning av varumärken åtnjuter enligt gemenskapsrätten ett visst skydd, genom bestämmelser som reglerar förhållandet mellan (nationellt) inarbetade varumärken och registrerade varumärken, men direktivet innehåller inget positivt krav på att en sådan möjlighet skall tillhandahållas av medlemsstaterna. En tendens att betona registreringen som ensamrättens uppkomst märks även i övrigt på ett internationellt plan. En anledning till denna utveckling torde vara att ensamrätt baserad på registrering är lättare att hantera över nationsgränserna och på större marknader.¹¹ Det kommer alltid innebära ett stort mått av osäkerhet då hänsyn skall tas till nationella, eller t.o.m. lokalt, inarbetade varumärken och en strävan efter ökad internationell betoning på registrering kan ses som ett uttryck för att motarbeta denna osäkerhet.

¹⁰ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 332f

¹¹ Kocktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 332

2.2.3 Internationellt

En viktig grund för den internationella varumärkesrätten är Pariskonventionen (PK) från 1883 som innehåller grundläggande regler om varumärken och dess rättsverkningar. PK omfattar ca 150 länder och administreras av World Intellectual Property Organization (WIPO), som är ett organ inom FN-strukturen. Sverige tillträdde PK redan 1885. Reglerna i PK uttrycker något av en kompromiss mellan territorialitetsprincipen och universalitetsprincipen. I övrig immaterialrätt är ensamrätten helt beroende av nationsgränserna och det står marknadsaktörer fritt att sprida t.ex. en uppfinning i ett land som inte omfattas av patentskyddet. När det gäller varumärken gäller i stället att ensamrätten skall respekteras även utanför landets gränser.¹² Denna princip spelar en viktig roll inte minst när det gäller reglerna om inarbetning och de rättsverkningar som det medför.¹³

På grund av de många stater som tillträtt PK och motsättningar mellan bl.a. i- och u-länder har det under längre tid varit svårt att tillgodose behovet av nödvändiga ändringar och reformer samt en kontinuerlig utveckling i WIPO:s regi. Bl.a. hanteringen av ensamrätter (enforcement) och regler om tvistlösning var ämnen som var omstridda och där någon lösning inom ramarna för WIPO och PK inte kunde nås.¹⁴ Ett stort antal länder vände sig därför till WTO (dåvarande GATT) med några viktiga immaterialrättsliga frågor för att föra förhandlingar i detta nya forum. 1993 ledde det fram till Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs-avtalet). Sverige har omfattats av TRIPs sedan avtalet trädde i kraft 1995. TRIPs-avtalet utgår på varumärkesrättens område från PK, men omfattar dessutom områden utanför WIPO:s kontroll som t.ex. hanteringen av immaterialrätter och lösning av tvister.¹⁵

2.3 Registrering

De senaste årens utveckling, med bl.a. ökad globalisering och ett behov och önskan av att vända sig mot nya marknader, har lett till att även flera små och medelstora företag insett vikten av att skaffa sig och skydda starka varumärken. I takt med att konkurrensen har ökat har etableringen på marknaden fått ökad betydelse och följderna har blivit att även kostnaden för att föra ut nya märken på marknaden och för att bygga upp deras goodwill har ökat. Idag utgör sådana kostnader en stor andel av varornas totala kostnad. I takt med denna utveckling har medvetenheten om varumärkenas betydelse ökat. Det har i sin tur lett till att fler idag väljer att registrera sina kännetecken då det alltid innebär ett större mått av osäkerhet att förlita sig på inarbetade rättigheter.¹⁶

¹² Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 38ff och s. 317

¹³ Se nedan under kap. 3

¹⁴ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 39

¹⁵ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 39

¹⁶ SOU 2001:26 s. 232

För den som önskar registrera ett varumärke finns, som nämnts, olika vägar att gå. Förutom möjligheten att registrera sitt varumärke i Sverige tillhandahåller det svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) en möjlighet att söka en internationell registrering. Sedan Sverige blev medlem i EU finns också möjligheten att söka en s.k. gemenskapsregistrering. Mer om de olika registreringsmöjligheterna nedan.

2.3.1 Nationell registrering

PRV registrerar varumärken nationellt. Ansökan om registrering av ett varumärke skall innehålla information om varor som varumärket är tänkt att användas för. I de flesta länder, inklusive Sverige, används en internationell klassificering, där alla varor och tjänster är indelade i olika klasser. Även den eller de klasser som varorna ingår i skall anges på ansökan.

Innan en registrering kommer till stånd görs en förprovning, där PRV undersöker om märket till sin art och beskaffenhet är registrerbart (absoluta registreringshinder). De krav som ställs på ett varumärke är bl.a. att det skall kunna återges grafiskt, ha särskiljningsförmåga och inte endast vara av praktisk utformning (13 §). Det får heller inte på vara ägnat att vilseleda allmänheten eller på annat sätt strida mot lag (14 §).

PRV vidtar också en undersökning om befintliga varumärken för att det ansökta märket inte skall riskera att göra intrång i en befintlig ensamrätt (relativa registreringshinder). Sannolikt kommer detta förfarande att ändras inom kort. En utredning¹⁷ angående ny varumärkeslag presenterades 2001 och kommer ligga till grund för en proposition under 2003.¹⁸ I utredningen uttrycktes bl.a. att förfarandet att PRV undersöker befintliga ensamrätter bör tas bort. Motiveringen är framför allt att det inte skall ankomma på staten att bevaka innehavarnas ensamrätter.

Om inga hinder påträffas, eller om de anförda hindren undanröjts, registreras och kungörs varumärket genom publicering i Svensk Varumärkestidning (20 §, 1 och 2 stycket VmL). I samband med kungörandet inleds en invändningsfrist på två månader, under vilken vem som helst har möjlighet att inkomma med synpunkter på det registrerade varumärket (20 §, 3 stycket VmL). Först efter det att tvåmånadersfristen löpt ut kan innehavaren med säkerhet lita på sin ensamrätt.¹⁹ Den ensamrätt som erhållits kan som huvudregel åberopas mot liknande eller identiska varumärken som används för liknande varor.

Svensk rätt innehåller, till skillnad från förhållandet i flera andra länder, inget användartvång för att registrering av ensamrätten skall erhållas. Däremot följer med registreringen ett krav på att märket skall tas i bruk

¹⁷ SOU 2001:26

¹⁸ Enligt kontakt med Håkan Lundqvist, handläggare JuDep.

¹⁹ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 314

inom viss tid. Har inte det skett inom fem år från registreringsdagen kan registreringen upphävas (25a § VmL).

2.3.2 Gemenskapsvarumärke

Sedan Sveriges medlemskap i EU finns möjlighet att registrera ett s.k. gemenskapsvarumärke. En ansökan baserad på EG:s varumärkesförordning 40/94 inges till EG:s varumärkesmyndighet i Alicante, OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market. En sådan registrering är gällande inom hela EU.²⁰ Följaktligen faller registreringen/ansökan i hela EU om hinder mot registrering påträffas i någon av medlemsstaterna.

Precis som PRV granskar OHIM formaliteterna kring ansökan samt märkets irregistrerbarhet. Undersökningen gäller endast de absoluta hindren. De flesta medlemsstaterna (dock inte Frankrike, Italien och Tyskland) vidtar därefter en undersökning huruvida relativa hinder föreligger, d.v.s. förekomsten av äldre, liknande varumärken. Sökanden får ta del av de nationella sökrapporterna och avgör sedan om ansökningen skall falla eller offentliggöras. Offentliggörs ansökan har innehavare av äldre rätt möjlighet att komma med invändning inom tre månader.²¹ Görs inga invändningar och förekommer inga hinder i övrigt registreras varumärket för en period av tio år, som sedan kan förlängas.

EG:s varumärkesförordning är tillgänglig även för sökande i länder som inte är med i EU. Kravet för tillgänglighet är i stället att hemlandet är medlemmar av Pariskonventionen eller WTO²², vilket ökar antalet potentiella sökande avsevärt. USA är det största enskilda ansökarlandet och står ensamt för ca 27 % av de inkomna ansökningarna.²³ Antalet ansökningar till OHIM är ständigt ökande, vilket ibland leder till långa handläggningstider. Mellan åren 1997 och 2000 inkom mer än 200.000 ansökningar, vilka resulterade i ca 93.000 nya gemenskapsvarumärkesregistreringar.²⁴

2.3.3 Internationell registrering

På internationell nivå är Madridarrangemanget från 1891 med tillhörande protokoll ett viktigt system. Sverige har inte tillträtt det grundläggande arrangemanget, men är sedan december 1995 anslutna till Protokollet. Protokollet antogs med syfte att göra systemet attraktivt även för de länder som inte tillträtt arrangemanget, däribland de nordiska länderna, USA och Storbritannien.²⁵

²⁰ Artikel 8 EG:s varumärkesdirektiv EEG 40/94

²¹ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 313

²² WTO:s medlemsstater återfinns på www.wto.org

²³ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 212

²⁴ Tritton, Intellectual property in Europe, s. 191

²⁵ www.wipo.int/madrid/en/index.html

Madridsystemet utgår från nationella varumärkesregistreringar/ansökningar, som läggs till grund för en internationell ansökan. Sökanden väljer ut de stater (anslutna till arrangemanget eller Protokollat) i vilka registrering önskas och vänder sig därefter till PRV med sin ansökan. PRV vidarebefordrar denna till WIPO, som i sin tur sänder ansökningen till de utvalda medlemsstaterna. En prövning som motsvarar den som sker för nationella varumärken vidtas i varje stat, som inom 18 månader har möjlighet att avvisa ansökningen.²⁶ Den internationella registreringens giltighet är beroende av den ursprungliga nationella. Skulle denna bli ogiltig inom fem år faller därför också den internationella registreringen. Verkan av en sådan s.k. "central attack" är dock betydligt svagare i Protokollat jämfört med arrangemanget. Den internationella registreringen kan nämligen enligt Protokollat omvandlas till nationella ansökningar med samma prioritet som den tidigare internationella registreringen.

Ytterligare några små, men väsentliga, skillnader gör Protokollat mer lättåtkomligt och attraktivt än arrangemanget; en nationell ansökan kan ligga till grund för en internationell dito, tidigare krävdes en nationell registrering. Medlemsländerna har möjlighet att invända mot en ansökan inom 18 månader från ansökningsdagen, enligt arrangemanget är denna frist ett år.²⁷

2.4 Inarbetning

Ovan har konstaterats att registrering ur flera aspekter utgör ett starkare och säkrare skydd än inarbetning av ett varumärke. Det finns dock skäl att tillhandahålla skydd även för inarbetade, icke registrerade varumärken. Bland dessa skäl kan nämnas att små och medelstora företag i vissa fall saknar kunskap om de möjligheter som finns att skydda varumärken genom registrering. Andra, och starkare, skäl är att det finns behov av att tillhandahålla en möjlighet till skydd även för sådana märken som inte är registrerbara utan användning och inarbetning, t.ex. ljud- och doftmärken. Sådana märken visar tydligt att marknaden hela tiden kompletteras med nya sorters varumärken. Sådana märken kommer kanske inte att uppfylla kraven för registrering, men de kan mycket väl uppfylla de för inarbetning. Det är därför betydelsefullt att tillhandahålla ett alternativ för att uppnå ensamrätt till ett varumärke för att svara mot marknadens utveckling.²⁸ Dessutom förekommer det att varumärken från början saknar den särskiljningsförmåga som är nödvändig för att registrering skall kunna erhållas. Registrering blir i sådana fall möjlig först efter att märket använts en tid och därigenom blivit inarbetat och förvärvat den nödvändiga särskiljningsförmågan.

Det kan dock konstateras att möjligheten att förvärva ensamrätt till varukännetecken genom inarbetning alltid skapar ett visst mått av osäkerhet som kan vara till skada för den sunda marknadskonkurrensen. Eftersom

²⁶ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 314f

²⁷ www.wipo.int/madrid/en/index.html

²⁸ SOU 2001:26 s. 232f

oregistrerade varumärken kan utgöra hinder för registrering av nya varumärken finns inte någon möjlighet för att kunna förutse utgången av en ny varumärkesansökan, oaktat hur noggrann undersökning man företagit innan denna inlämnades. Denna osäkerhet förstärks ytterligare då kännetecken som endast är lokalt inarbetade kan utgöra hinder för nationella varumärkesansökningar.²⁹

Med hänsyn till den ofrånkomliga osäkerheten och då strävan vid rättstillämpningen bör vara att systemet skall vara så förutsebart och säkert som möjligt är det av stor vikt att inarbetningens möjligheter och dess krav är tydliga och klara för att inte riskera godtyckliga bedömningar. I kommande kapitel kommer jag ta upp inarbetningsrekvisiten och se närmare på dessa.

²⁹ Lassen, Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen, NIR 1996 s. 38 och Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 234

3 Närmare om inarbetning

3.1 Inarbetning

Att ett kännetecken gett innehavaren ensamrätt till detta genom inarbetning innebär att kännetecknet förvärvat ett goodwillvärde. Ett varumärkes goodwill representeras bl.a. av marknadsandelar och en viss image knuten därtill, liksom avkastningen det medför. Ofta följer också föreställningar om hög kvalitet och/eller prisvärdhet. Vad som skapar ett varumärkes goodwillvärde varierar dock bl.a. mellan olika varuområden och olika kundkretsar.³⁰

Det kan nämnas att ett varumärkes goodwill inte är ett krav för att inarbetning skall anses föreligga. Avgörande är däremot om varumärket är känt. Ett varumärke kan ha uppnått notoritet genom negativ information och även detta förhållande torde utgöra grund för ensamrätt till kännetecknet.³¹ Ett exempel på negativ information som lett till kännedom utgör varumärket Neurosedyn. Det framstår dock som ganska klart att värdet av ett negativt inarbetat varumärke är litet och denna möjlighet är därför närmast utan betydelse.

Det har redan framgått att inarbetningsmöjligheten medför ett visst mått av osäkerhet när det gäller förutsebarheten i varumärkesrätten. Det är för alla intressenter av största vikt att denna osäkerhet minimeras och att förutsebarheten när det gäller ensamrätten till varumärken är den största möjliga.³² Det är med anledning härav som jag kommer söka redogöra för de krav som är gällande idag.

3.2 Utveckling

3.2.1 Historik

1934 infördes skydd för inarbetade varumärken i lagen, något som sedan slutet av 20-talet omnämns i praxis (bl.a. NJA 1929 s. 44).³³ Från början innebar ett inarbetat varumärke att innehavaren var skyddad från att någon annan skulle registrera samma märke. Ett inarbetat varumärke gavs däremot inte någon självständig ensamrätt, det var t.ex. inte möjligt att förhindra registrering eller användning av ett märke som endast var förväxlingsbart med det inarbetade märket. Inarbetningskriteriet har sedan införandet i lagtexten genomgått en successiv utveckling. I förenklade ordalag kan denna utveckling sägas ha inneburit ett ökat skyddsomfång för inarbetade

³⁰ Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 228f

³¹ Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 228f

³² Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 235

³³ Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 124

varumärken och sänkta beviskrav för att ett varumärke anses inarbetat. Vid antagandet av 1960 års varumärkeslag, som är gällande idag, likställdes inarbetning med registrering vid förvärvande av ensamrätt till ett varumärke. Ett kännetecken skulle i och med denna lag anses inarbetat om det här i landet, bland dem det riktade sig till var ”allmänt känt som beteckning för innehavarens varor” (2 §). I samma lag infördes en bestämmelse om lokalt inarbetade varumärken som innebar att inarbetade varumärken endast åtnjuter skydd inom det område där de blivit inarbetade (4 §). Förarbetena till inarbetningsskyddet underströk att kravet på kännedom inte skulle mätas i viss procentsats av omsättningskretsen.³⁴ Trots det kom marknadsundersökningar att få avgörande betydelse vid bedömningen om ett varumärke var inarbetat³⁵ och Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd, som varit och är ansvariga för många inarbetningsundersökningar, ansåg då att minst 50 % av omsättningskretsen skulle känna till märket för att inarbetning skulle anses föreligga.

3.2.2 Idag

En utbredd uppfattning om att det ställdes för höga krav för att inarbetningsskydd skulle uppnås tillsammans med en strävan att anpassa den svenska lagstiftningen till att bättre stämma överens med den internationella utvecklingen ledde till en ändring av inarbetningskriteriet. Lagrummets senaste lydelse är gällande från 1995 och med den sänktes beviskravet för inarbetade varumärken något. Det tidigare kravet på att ett varumärke skulle vara ”allmänt känt” för att inarbetning skulle föreligga ändrades till ”känt”. 2 § VmL lyder idag

”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.”

2001 presenterades en utredning med förslag om en ny varumärkeslag. En proposition förväntas komma under 2003.³⁶ Ett syfte bakom den nya varumärkesutredningen och det förslag som utarbetas är att de nordiska lagstiftningarna på området skall komma att överensstämja till en ännu större grad.³⁷

Utredningen föreslår inte några stora förändringar. Den främsta skillnaden gäller de lokalt inarbetade kännetecknena. De skall enligt utredningen, liksom idag, kunna utgöra grund för i princip samma rättsföljder som ensamrätt på grund av registrering. En skillnad som föreslås i utredningen är dock att ett varukännetecken som är inarbetat endast i lokal omfattning inte

³⁴ Prop 1960:167 s. 71f

³⁵ Tengelin, Tolkningsproblem och undersökningsmetoder, NIR 1975 s. 378

³⁶ Telefonkontakt med Håkan Lundqvist, JuDep, oktober 2002.

³⁷ SOU 2001:26 s. 231

längre skall kunna utgöra grund för upphävande av en yngre registrering.³⁸ En sådan lösning skulle väl överensstämma med EG-reglerna på området. EG-VmD artikel 8.4 stadgar att innehavaren av ett varukännetecken som används i ”mer än bara lokal omfattning” har invändningsrätt mot ansökningar av nya varumärken. Vidare anser utredningen att en ensamrätt till ett varumärke uttryckligen skall begränsas i tiden genom att det anses inarbetat endast så länge som det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.³⁹ Det sistnämnda tillägget torde inte föranleda några förändringar i tillämpningen av inarbetningskriteriet, då ensamrätt av ett oregistrerat kännetecken vanligen endast är intressant för märkesinnehavaren så länge märket är i bruk.

Ytterligare en nyhet som kan bli aktuell i en ny varumärkeslag är att PRV:s jämförelse mellan nya ansökningar och redan befintliga, liknande eller identiska varumärken kan komma att avskaffas. Detta är ett led i att den svenska lagen skall fås att bättre stå i överenskommelse med internationell rätt. På EG-rättslig nivå görs inga sådana undersökningar och det är vidare ovanligt att nationella prövningsmyndigheter vidtar sådana kontroller.

3.3 EG-rätten

På EG-rättslig nivå finns ett varumärkesdirektiv, 89/104/EG, (EG-VmD) och en varumärkesförordning, EEG 40/94 (EG-VmF) (se ovan 2.1). Direktivet ger medlemsstaterna ramarna för den nationella varumärkeslagstiftningen och innebär minimikrav för innehållet i denna. Direktivet innehåller inte något krav på medlemsländerna att erkänna ensamrätt till varumärken genom inarbetning. Då bestämmelserna i direktivet är utformade som minimibestämmelser innebär det dock inte något hinder för länderna att på eget initiativ antaga sådana regler. Förordningen innehåller reglerna om de s.k. gemenskapsvarumärkena. Sådana märken kan endast skyddas genom registrering hos registreringsmyndigheten OHIM i Alicante.

Trots att det varken i direktivet eller i förordningen finns något uttryckligt stöd för inarbetade varumärken, erkänner förordningen dessa genom bestämmelser som rör förhållandet mellan registrerade och oregistrerade varumärken. EG-VmD Artikel 4.1 anger t.ex. att ett nytt varumärke inte skall registreras om märket är identiskt eller liknande med ett äldre varukännetecken och de varor eller tjänster som märkena avses att användas för är identiska eller liknande. Användning av ett yngre märke skall hindras om det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem (inbegripet risken för association). Vad som avses med ett äldre varumärke anges i artikel 4.2. I artikeln anges att sådana märken som enligt PK artikel 6bis (se nedan) är välkända skall kunna utgöra hinder mot registrering av ett yngre märke.

³⁸ SOU 2001:26 s. 234

³⁹ SOU 2001:26 s. 50

Enligt artikel 8.4 i EG-VmF skall ett icke registrerat varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, efter invändning från dess innehavare, utgöra registreringshinder. Ett varumärke som endast blivit inarbetat i lokal omfattning kan därmed inte utgöra hinder för registrering av annat märke.⁴⁰

Enligt artikel 107 i förordningen åtnjuter de lokalt inarbetade varumärkena ändå ett visst skydd genom att de hindrar användningen av det nya, registrerade varumärket inom det specifika området.⁴¹ Förordningen är tämligen generös i sitt skydd för de lokalt inarbetade varumärkena då rätten att hindra andra, registrerade märken inom området upphör först fem år efter registreringen av det yngre märket. Denna tidsgräns är densamma som för varumärken som blivit inarbetade i mer än bara lokal omfattning. Vidtar innehavaren av det inarbetade märket inte några åtgärder inom femårsperioden förlorar han endast rätten till att göra just detta, däremot medför invändningstidens utgång inte att innehavaren av EG-registreringen har rätt att hindra användningen av det inarbetade märket.

Sveriges medlemskap i EU innebär inget positivt krav på inarbetning. Däremot har Sverige genom medlemskapet förbundit sig att ge välkända märken, i den mening som avses i PK artikel 6bis, skydd mot yngre, identiska eller liknande märken.

Då vi i Sverige sedan länge valt att tillerkänna inarbetade och kända varumärken ett gott skydd genom att dess innehavare ges ensamrätt till märket och skyddas från registrering av liknande märken, torde de åtagandena Sverige har gjort, till följd av EU-medlemskapet, anses vara väl uppfyllda på den punkten.

3.4 Andra internationella åtaganden

Pariskonventionens (PK) grundläggande princip framgår av artikel 2 och innebär att medlemsstaterna inte skall diskriminera invånare och intressen från andra medlemsstater. Andra länders invånare skall åtnjuta samma rättigheter, förmåner och skydd som det egna landets medborgare.⁴² Artikel 6-6quinquies behandlar varumärkesrätten, och för vidkommande av inarbetning är artikel 6bis av intresse. Denna artikel stadgar att ett utomlands registrerat varumärke som är väl eller notoriskt känt också skall respekteras i konventionens övriga medlemsstater. Ett välkänt varumärke skall med andra ord åtnjuta skydd mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor även i övriga konventionsländer, där varumärket inte innehar registrering. Bestämmelsen är tillämplig på registrerade såväl som inarbetade varumärken, men däremot gäller bestämmelsen inte märken som används

⁴⁰ SOU 2001:26 s. 224f

⁴¹ Lassen, Krav för skydd av oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen, NIR 1996 s. 41

⁴² Tritton, Intellectual property in Europe, s. 192

för tjänster utan är begränsad till att gälla märken som används för varor.⁴³ PK anger minimibestämmelser och ingenting hindrar medlemsländerna från att tillerkänna ett starkare skydd är vad konventionen påbjuder i detta avseende. Artikel 6quinquies behandlar betydelsen av ett märkes användning vid bedömningen av särskiljningsförmågan (se kap. 3.6) och slutligen innehåller artikel 10 ett allmänt skydd mot otillbörlig konkurrens.

TRIPs-avtalet fungerar, när det gäller inarbetningsskyddet, som ett komplement till PK. Artikel 16.2 anger t.ex. att skyddet för välkända märken i PK artikel 6bis även skall omfatta servicemärken, d.v.s sådana märken som används för tjänster och inte varor. Sådana märken omfattas därmed av samma skydd mot registrering och användning av förväxlingsbara kännetecken som används för identiska eller liknande tjänster.

Begreppet ”väl eller notoriskt känt”⁴⁴ har varit och är fortfarande, liksom det svenska ”känt (inom en betydande del av omsättningskretsen)” (VmL 2 §), föremål för diskussioner. Ledning och förslag på begreppets innebörd kan sökas i WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken. WIPO och Parisunionens församlingar har tillsammans enats om en gemensam rekommendation på området välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisione on the Protection of Well-Known Marks/WIPO-rekommendation om skydd för välkända varumärken). Rekommendationen är tänkt att fungera som ett komplement till PK:s och TRIPs-avtalet bestämmelser på området och anger bl.a. kriterier på vad som skall anses utgöra ett välkänt varumärke.⁴⁵ I rekommendationen återfinns förslag på omständigheter som kan beaktas vid bedömningen (kännedom, användning, marknadsförings omfattning, registrering m.m.), omsättningskretsens sammansättning, omständigheter som inte skall krävas för att ettärke skall anses vara välkänt (att märket är använt i det aktuella landet, att märket är välkänt i annat land, att märket är välkänt hos konsumenterna i allmänhet i landet). Vidare återfinns bestämmelser om skyddets omfattning, när ett varumärke skall anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke samt invändningsgrunder. I stora och väsentliga drag har Sverige ställt sig bakom WIPO-rekommendationen. Vissa bestämmelser som avser att bestämma bl.a. vilken eller vilka delar av omsättningskretsen som är relevanta, och i vilka och hur stor del av omsättningskretsen kännedom kan krävas för att ettärke skall anses vara välkänt är dock utan Sveriges stöd.⁴⁶

I den svenska varumärkeslagstiftningen återfinns regler till skydd för kända märken på flera ställen. Inarbetningsskyddet i 2 § är ett av dem. I mer direkt överensstämmelse med det skyddsomfång som framför allt PK artikel 6bis påtalar är VmL 14 § 1 stycket, punkt 7. Regeln skyddar icke registrerade varumärken och innebär att ett varumärke inte får registreras om det är

⁴³ Tritton, *Intellectual property in Europe*, s. 194

⁴⁴ På engelska ”well known”, på franska ”notoirement connue”.

⁴⁵ SOU 2001:26 s. 225ff

⁴⁶ SOU 2001:26 s. 226

förväxlingsbart med varukännetecknen, som vid tiden för ansökningen användes av annan, och sökanden ej använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Bestämmelsen är grundad på ett ondtrosrekvisit, sökanden måste haft vetskap om användningen av det äldre märket. För att detta skall vara uppfyllt krävs inte att märket skall ha varit i bruk i Sverige. Även utomlands använda märken kan hindra en nationell registrering, dock handlar det i praktiken i sådana fall om allmänt kända märken som ännu inte tagits i bruk i Sverige. Anledningen är framför allt att det i övriga fall är svårt att bevisa att märket kommit till sökandens kännedom.⁴⁷

Även anseendeskyddet i 6 § 2 stycket utgör en del i den regelmassa som uppfyller de internationella åtagandena. Artikeln, som behandlas ingående i kapitel 4, erkänner ett utökat skydd för väl kända märken utanför varuslagslikhetsgränserna. Skyddet är, vilket kommer att framgå, betydligt mer långtgående än vad som krävs enligt Sveriges åtaganden.

Sveriges anslutning till PK och TRIPS-avtalet påbjuder att notoriskt kända märken skyddas mot registrering av yngre liknande märken som avser samma eller liknande varor eller tjänster. Sist, men inte minst har Sverige, genom artikel 10, förbundit sig att upprätthålla ett skydd mot illojal konkurrens. Som konstaterats ovan (kap. 3.3) anser jag att det skydd vi i Sverige erbjuder inarbetade och väl ansedda kännetecknen uppfyller de internationella åtagandena på området.

3.5 Nationella lösningar

Ur en internationell synvinkel är skyddet för oregistrerade varumärken minst sagt splittrat. Trots de harmoniseringsåtgärder som vidtagits inom EU:s ramar, EG-VmD och EG-VmF, talar inte mycket för att en harmonisering på området för oregistrerade varumärken kommer bli verklig inom en överskådlig framtid.⁴⁸

En anledning till att skydd för oregistrerade märken lämnats utanför harmoniseringen av varumärkesbestämmelserna var att endast de delar som har direkt betydelse för den interna marknaden berördes vid lagstiftningsarbetet. En annan, och kanske än viktigare, anledning till att inarbetningsskyddet lämnades utanför finns att utläsa i de stora skillnader mellan ländernas inhemska lagregler på området. En harmonisering skulle varit svår och alltför tidskrävande och sköts därför på framtiden.⁴⁹

När det gäller skydd för oregistrerade märken i de nationella regelverken märks stora variationer. Flera europeiska länder har valt ett system där ensamrätt till oregistrerade märken inte alls, eller nästan inte alls, berörs i

⁴⁷ SOU 1958:10 s. 288

⁴⁸ Götting, Protection of well-know, unregistered marks in Europe and in the United States, IIC no. 4/2000 s. 391f

⁴⁹ Götting, Protection of well-know, unregistered marks in Europe and in the United States, IIC no. 4/2000 s. 392

varumärkeslagstiftningen. I Tyskland t.ex. behandlas oregistrerade märken i varumärkeslagen endast genom att tillerkänna vissa sådana märken prioritet i förhållanden till nya ansökningar. I stället återfinns skyddet för inarbetade, oregistrerade märken inom ramarna för konkurrensrätten.⁵⁰ Ytterligare exempel på länder som valt en liknande uppdelning mellan varumärkeslagstiftning och konkurrensregler är Spanien och Portugal.⁵¹

I bl.a. Frankrike, Benelux-länderna, Spanien, Portugal och Österrike har skyddet för oregistrerade märken gjorts beroende av hurvida märket är välkänt enligt PK 6bis. I Benelux fräntas de märken som inte når denna tröskel skyddsbarheten. Övriga länder tillhandahåller däremot ett begränsat skydd för de märken som inte är välkända enligt PK 6bis inom ramarna för konkurrenslagstiftningen. I de flesta av dessa fall kommer förväxlingsbarheten att vara av central betydelse.⁵²

I Storbritannien finner varumärken, registrerade såväl som oregistrerade, sitt skydd i den s.k. passing-off-regeln, som kommit att utvecklas genom praxis. Regeln innebär att ingen har rätt att framställa sina egna varor som någon annans varor och bedöms i ett trestegs-test. För det första skall varumärket ha ett goodwillvärde som är förknippat med de varor eller tjänster som tillhandahålls under märket. För det andra skall motparten ha misslett allmänheten, eller ha orsakat anledning, att tro att varorna under respektive märke har ett kommersiellt samband. Slutligen skall rättighetsinnehavaren ha lidit, eller riskera att lida, skada på grund av annans otillbörliga användning av ett liknande märke.⁵³ Märkets skyddsbarhet grundar sig i dess goodwill och av den anledningen är det inte avgörande hurvida märket är registrerat eller inte.

Till följd av ett nordiskt samarbete på immaterialrättens område har de nordiska varumärkeslagstiftningarna kommit att utformas på ett likartat sätt och de inarbetsrekvisit som kan utläsas ur den svenska VmL återfinns till stor del även i de norska, danska och finska lagstiftningarna.⁵⁴

Det nordiska samarbetet vilar på ett antal viktiga grunder. Länderna uppvisar stora likheter kulturellt och språkligt, varför en jämförelse kan anses särskilt befogad. Vidare har varje land begränsad erfarenhet av immaterialrättsliga spörsmål och juridiska problemställningar och ett samarbete ger en bredd som annars inte skulle varit möjlig. En sista aspekt är att vi med ett nordiskt samarbete även har större möjlighet att kunna påverka utvecklingen på området internationellt än vad varje land ensamt skulle ha haft.

⁵⁰ Tritton, *Intellectual property in Europe*, s. 291

⁵¹ Götting, *Protection of well-know, unregistered marks in Europe and in the United States*, IIC no. 4/2000 s. 396f

⁵² Götting, *Protection of well-know, unregistered marks in Europe and in the United States*, IIC no. 4/2000 s. 397f

⁵³ Michaels, *A practical guide to trademark law*, s. 148

⁵⁴ Lassen, *Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen*, NIR 1996 s. 36

Det finns, trots samarbetet, några väsentliga skillnader mellan de nordiska ländernas inarbetsningskriterier.

I Danmark erhålls ensamrätt till ett varukännetecken genom registrering eller ibruktagande. Det är därmed inte kännedomen om ett varumärke som tillerkänner det skydd utan endast att märket tagits i bruk. Förutsättningen för att ensamrätt skall erhållas genom ibruktagande är att märket besitter erforderlig särskiljningsförmåga. Saknas ursprunglig särskiljningsförmåga kan ensamrätt i stället förvärfvas genom inarbetning enligt Varemærkeloven 13 §. Förutom regeln om ibruktagande skiljer sig de danska och svenska varumärkeslagarna på ytterligare en punkt. Det är inte möjligt att förvärva lokal inarbetsningsrätt i Danmark.⁵⁵ På Island råder en med Danmark närmast identisk rätt på området.⁵⁶

Finland och Norge har inarbetsningskriterier som uppvisar stora likheter med det vi har i Sverige.⁵⁷ Ordalydelseerna är dock inte identiska. I Norge krävs att varumärket skall vara ”godt kjent” i omsättningskretsen och i Finland gäller att det skall vara ”allmänt känt” i omsättningskretsen⁵⁸, att jämföra med det svenska ”känt”. Skillnaderna kan tyckas vara små, men de är likväl föremål för diskussioner och meningsskiljaktigheter som lätt skulle kunna undvikas genom samarbete länderna emellan.

Det är sådana skillnader som den svenska regeringen uttryckligen vill överkomma i en ny varumärkeslag genom att de nordiska ländernas lagar skall samordnas i högre grad än vad nu är fallet. Intresset av en nordisk rättslikhet visar sig tydlig när det gäller ensamrättens uppkomst, bl.a. för att det skulle underlätta för motparter vid ansökan om nya varumärkesregistreringar och möjligheten att dessförinnan undersöka befintliga ensamrätter.⁵⁹

De nordiska länderna är eniga om behovet av en harmoniserad nordisk rätt när det gäller oregistrerade kännetecken. De stora skillnader som finns angående regleringen av oregistrerade varumärken mellan framför allt Danmark och Island å ena sidan och Sverige, Norge och Finland å andra sidan medför dock problem i lagsamarbetet. Danmark hänvisar till den ibruktagandepincip som sedan länge gällt i Danmark och menar att en sådan lösning är lättare att arbeta med än inarbetsningskriteriet. Bevisföringen är enklare och medför att även små och medelstora företag har möjlighet att bevisa ibruktagande av varumärken. Bevisföringen vid

⁵⁵ Eskildsen, Varemærkerettens stiftelse uden registrering- Danmark, NIR 1996 s. 515f

⁵⁶ SOU 2001:26 s. 229

⁵⁷ Lydman, Grunderna för varumärkesskydd utan registrering: ibruktagande - inarbetning Finland, NIR 1996 s. 520; Ødegård, Ibruktagelse - innarbeidelse -Norge, NIR 1996, s. 522; SOU 2001:26 s. 229

⁵⁸ SOU 2001:26 s. 234

⁵⁹ SOU 2001:26 s. 157

inarbetning är ofta både kostsam och tidskrävande och förhindrar därför att många mindre företag kan erhålla ensamrätt till varumärken.⁶⁰

3.6 Inarbetningskriterier

Inarbetningskravets rekvisit är att det skall vara känt ”här i landet”, det skall vara känt inom en ”betydande del av den krets till vilken det riktar sig” och det skall slutligen vara ”känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet”. I det följande behandlas och analyseras de olika rekvisiten ingående för att tydliggöra innebörden och betydelsen av dem.

3.6.1 Här i landet

Såsom tidigare antytts kräver inte inarbetningsskydd att ett märke är inarbetat i hela landet. Ett märke kan inarbetas lokalt och resultatet blir att också ensamrätten blir begränsad till att gälla inom den aktuella delen av landet. Hur stor eller liten del som krävs varierar från fall till fall och beror på bl.a. varuslag och omsättningskrets. Det krävs inte heller att märket skall ha använts här i landet, utan det räcker med att det är känt här. En sådan situation kan tänkas uppkomma genom en intensiv marknadsföring och reklamkampanj under en förberedelsestid.⁶¹ I RH den 27.11.1981 (BUDGET) konstaterades att även en intensiv reklamkampanj utomlands under vissa omständigheter kan räcka för att inarbetning skall anses inarbetat här i landet.

3.6.2 Betydande del av den krets till vilken det riktar sig

Den aktuella kretsen kallas omsättningskrets och består av målgruppen för den aktuella varan liksom de som befattar sig med den. Med andra ord är denna personkrets delad i två delar, en förbrukargrupp och en branschgrupp. Den förstnämnda gruppen består inte bara av de konsumenter som faktiskt använder en viss vara, utan även de personer till vilka näringsidkaren vänder sig, medan branschgruppen består av de som deltar i något led av varans tillverkning eller distribution, med andra ord de som är verksamma inom den aktuella branschen.⁶² Hur stor omsättningskretsen är avgörs från fall till fall och beror på omständigheter såsom vilka varor eller tjänster märket gäller för, inom vilket geografiskt område märket används etc. Att ett varumärke som eventuellt är inarbetat endast i lokal omfattning har naturligtvis en mycket mindre omsättningskrets än nationellt inarbetade varumärken.

⁶⁰ Eskildsen, Varemerkerettens stiftelse uden registrering- Danmark, NIR 1996 s. 518; Pehrson, Skillnader och likheter i de nordiska länderna beträffande varumärkesrättens upphov - ibruktage - inarbetning -Sverige, NIR 1996 s. 526

⁶¹ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 316

⁶² Pehrson, Varumärken från konsumentens synpunkt s. 156

Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd⁶³ är ett organ som vidtar undersökningar som skall avgöra huruvida ett varumärke uppfyller de inarbetningskriterier som ställs i 2 § VmL. Nämnden består till stor del av verksamma jurister. Utlåtandena avges på begäran från en sökande som sedan har möjlighet att använda detta som stöd vid en eventuell tvist eller vid ansökan om registrering av sitt varumärke hos PRV. Nämndens utlåtanden grundar sig framför allt på marknadsundersökningar. Som tidigare nämnts uppskattades kravet på kännedom att ett kännetecken skulle vara ”allmänt känt” av minst 50 % av omsättningskretsen. Det höga kännedomskravet var ett av skälen till att inarbetningskriteriet genomgick en förändring och kravet på hur stor del av omsättningskretsen som bör känna till ett varumärke justerades efter lagändringen 1995 till att omfatta ca en tredjedel av omsättningskretsen.⁶⁴ Sänkningen av kravet har lett till att fler varumärken har ansetts inarbetade.⁶⁵

I RH den 24.06.1987 (BLEND) var fråga om vilken hänsyn som skall tilläggas marknadsundersökningars utformning och resultat. En undersökning presenterades av kändaren i målet vari ett antal personer fått frågan huruvida de kände igen och kände till en symbol, som användes för cigarettmärket Blend. En stor del av personerna kände igen märket och visste även dess ursprung, medan ytterligare en del av personerna kunde placera märket då de fått upplysningen att det var symbolen för ett cigarettmärke. Motparten menade att ingen hänsyn kunde tas till den grupp som kände igen märket först efter hjälp. Domstolen slog dock fast att hänsyn skulle tas även till denna grupp, vilket resulterade i att ett liknande märke som användes för marknadsföring och försäljning av kondomer bedömdes göra intrång i Blends ensamrätt och motparten tvingades upphöra med försäljningen i den omstridda utformningen.

3.6.3 Känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet

Att ett märke är känt inom den nödvändiga delen av omsättningskretsen innebär inte nödvändigtvis att det använts i landet (se ovan). Effektiv reklam och marknadsföring kan i stället vara orsaken till att många känner till märket.⁶⁶ Det krävs dock för inarbetning enligt 2 §, att de flesta av dem som känner till märket också förknippar det med de varor märket används för. Det skall med andra ord fungera som individualiseringsmedel och ha särskiljningsförmåga.

⁶³ Informationen om Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd är hämtad från informationsmaterial från nämnden samt mailkontakt under januari 2003 med Torbjörn Lindhe, sekreterare på Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd.

⁶⁴ Prop. 1994/95:59 s. 45 och Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 334

⁶⁵ Informationen om Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd är hämtad från informationsmaterial från nämnden samt mailkontakt under januari 2003 med Torbjörn Lindhe, sekreterare på Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd.

⁶⁶ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 316

I samband med lagändringen 1995 uttrycktes farhågor om att ett alltför lågt ställt krav på inarbetning skulle äventyra ords frihållningsbehov.⁶⁷ Om en tredjedel av omsättningskretsen upplever ett märke som beteckning för en näringsidkares varor skulle det ju vara kvalificerat för ensamrätt genom inarbetning. Samtidigt kan så mycket som hälften av omsättningskretsen uppfatta märket som en beskrivande term för varuslaget. Genom att göra en avvägning mellan ett ords frihållningsbehov och dess distinktivitet såsom varumärke har dessa farhågor inte motsvarats av något reellt hot. Med andra ord beaktas, vid avgörandet om ett varumärke är inarbetat, hur personer i omsättningskretsen upplever märket. Det är väsentligt, och avgörande, att huvuddelen de av som känner till märket betraktar det just som ett varumärke och inte som en allmän, beskrivande beteckning för varuslaget.⁶⁸ I de fall där kännetecknet är, eller av vissa uppfattas som, beskrivande för innehavarens varor eller tjänster krävs alltså att fler än hälften av dem som ingår i omsättningskretsen uppfattar märket som ett varumärke för en viss vara för att inarbetningskravet skall anses uppnått.⁶⁹

NJA 1987 s. 923 (LEGO I) utgör ett exempel på fall då något känns igen endast som en allmän beteckning för varans art eller egenskaper. I fallet ansökte Lego System A/S om varumärkesregistrering för legoklotsens utformning. De lägre instanserna fann att Legoklotsens utformning inte endast var funktionellt betingad och att samma resultat, byggklotsar som sammanfogas och byggs ihop, skulle kunna uppnås genom en utformning som inte var identisk med Lego Systems. Konsekvensen var att den av Lego tillverkade klotsen var att anse som ett inarbetat varumärke för Lego. HD gick inte på denna linje utan konstaterade att legoklotsen utgjorde en varuutstyrelse som i sin helhet är huvudsakligen funktionellt betingad och därför inte kunde bli föremål för ensamrätt oavsett om utformningen blivit inarbetad. HD konstaterade i bedömningen att om en del av utstyrelsen befins både medföra en teknisk fördel och tjäna som kännetecken för varan, får betydelsen av dessa funktioner vägas mot varandra. Sådana delar av varuutstyrelsen som får anses huvudsakligen ha en teknisk funktion innefattas inte i en ensamrätt till varuutstyrelse.

För att ett märke skall anses inarbetat krävs att det kan fungera som individualiseringsmedel för de aktuella varorna. En sådan nödvändig särskiljningsförmåga kan komma att förvärvas med tiden som en följd av användning av märket.⁷⁰ Rättsfallet WordPerfect utgör ett exempel på förvärvad distinktivitet. Avsnitt 3.8 behandlar begreppet förvärvad särskiljningsförmåga och även det nämnda rättsfallet.

Syftet med kravet på särskiljningsförmåga är dels att märket skall fungera som individualiseringsmedel för innehavarens varor, dels att tillgodose frihållningsbehovet av enstaka ord i sig. Ingen näringsidkare har rätt till ensamrätt till ord med en allmängiltig innebörd. För att förvärva erkännande

⁶⁷ Wiman, Skyddsbarhet och skyddsomfång – en gränsdragningsfråga? NIR 1995 s. 481f

⁶⁸ Prop. 1994/95:59 s. 45

⁶⁹ Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 234 f

⁷⁰ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 317

och kännedom hos allmänheten om ett nytt märke, ofta i form av ett nytt ”ord” förekommer flitiga PR-kampanjer. Ibland till och med alltför ambitiösa, med resultatet att det nya ”ordet”, d.v.s. varumärket, har kommit att få en egen betydelse hos allmänheten. Flera illustrerande exempel finns där ett varumärke, ofta till följd av effektiv inarbetning, har kommit att betraktas som benämning för ett visst varuslag, och därmed har dess värde som varumärke blivit urvattnat (s.k. degenerering). Några sådana exempel är jeep, dynamit, grammofon, termos, cornflakes, nylon, rollerblades och vespa.⁷¹ Gränsen för en positiv och stor uppmärksamhet å ena sidan och degenerering å andra är fin och ofta svår att dra för varumärkesinnehavaren. När gränsen väl är passerad och innehavaren förlorat kontrollen över märket finns inte längre någon möjlighet att återta makten över det. Allmänheten tar sig friheten att använda det nya ordet utan någon möjlighet till kontroll. Risken för degenerering gäller såväl inarbetade som registrerade märken.

3.7 Förvärvad distinktivitet

I anslutning till redogörelsen av inarbetningsbestämmelsen bör även VmL 13 § nämnas. Denna paragraf stadgar att särskiljningsförmåga krävs för att ett varumärke skall få registreras. Märken som anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung m.m. undantas från registreringsmöjligheten. Även märken med sådana egenskaper har dock getts möjlighet att erhålla särskiljningsförmåga och därmed registrering genom 3 p. i 1 stycket. Vid bedömningen av om särskiljningsförmåga föreligger skall hänsyn tas till ”alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk”. Med andra ord kan ett varumärke som ursprungligen saknat särskiljningsförmåga förvärva denna genom användning.

Ett exempel på förvärvad särskiljningsförmåga eller distinktivitet utgör rättsfallet om WordPerfect. Satellite Software International ansökte 1988 om registrering av varumärket WordPerfect vid Varumärkesbyrån som avslog ansökan med motiveringen att märket var deskriptivt för de varor som avsågs. Vid besvär till PBR argumenterades för märkets särskiljningsförmåga och alternativt hävdade sökanden att märket var inarbetat. Sökanden åberopade en utredning för att styrka inarbetningen. PBR konstaterade att utredningen tog sikte på enbart ordbehandlingsprogram och då ansökan omfattade även andra varor för vilka WordPerfect saknar särskiljningsförmåga avslogs ansökan ännu en gång.

Regeringsrätten gjorde dock en annan bedömning och tog fasta på 13 §, 1 stycket, sista meningen, d.v.s. att vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till samtliga omständigheter och särskilt den tid och omfattning märket varit i bruk. Prövningen för att bestämma huruvida märket uppnått erforderlig särskiljningsförmåga är inte

⁷¹ Brand News 10, Brand News 00/01 2001

densamma som vid inarbetning enligt 2 §. En lägre grad av kännedom är tillräckligt för att visa den uppnådda särskiljningsförmågan. WordPerfect ansågs därmed ha förvärvat den särskiljningsförmåga som krävs och RegR återvisade målet till PRV fortsatt behandling.

Ännu ett fall, PBR 99-028, KEXCHOKLAD, behandlade lagrummet och förvärvat distinktivitet. PBR konstaterar i målet att Cloettas märke KEXCHOKLAD är bildat enligt sedvanliga normer för bildning av ord på det svenska språket. Sammansättningen av orden bildar en definition av vad den produkt märket avser. Märket är därmed direkt beskaffenhetsangivande och saknar primärt den erforderliga särskiljningsförmågan. PBR ansåg att märket inte ens med hänsyn ”till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk” hade uppnått en tillräcklig grad av särskiljningsförmåga och individualiseringsmedel. Man fann att ”utredningen inte gett stöd för att märkesordet KEXCHOKLAD kommit att för den köpande allmänheten framstå enbart som ett varukännetecken under vilket Cloetta AB:s vara tillhandahålls.” Beteckningen har inte förlorat sin beskaffenhetsangivande innebörd och bör därför hållas fri även för andra näringsidkares användning.

VmL 6 § innehåller inte ordet inarbetning, vilket antyder att användningen som åsyftas i 13 § inte behöver vara så omfattande att en fullbordad inarbetning är för handen.⁷² En stor del av praxis visar dock på motsatsen. Kraven på användning varierar naturligtvis beroende på märkets ursprungliga särskiljningsförmåga/distinktivitet. Ju lägre grad från början, desto högre krav ställs på användningen och den därigenom uppnådda särskiljningsförmågan. När det gäller inarbetningskriteriet i 2 § VmL uttrycks detta förhållande i förarbetena och enligt praxis tycks det vara så att det även har kommit att gälla 13 § 1 stycket 3 p.

När det gäller märken som är hög grad beskrivande tycks administrativ praxis, trots ovanstående, vara enig om att märket skall ha inarbetats hos omsättningskretsen för att det skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.⁷³ Förutom KEXCHOKLAD-målet kan nämnas PBR mål 97-271, SVENSKA LANTÄGG, som exempel. Ett något mildare krav ställs på sådana märken som från början balanserat på gränsen mellan suggestivitet och deskriptivitet. I sådana fall har det varit tillräckligt att visa att märket under en viss tid och i viss omfattning har fungerat som varukännetecken.⁷⁴ Se t.ex. PBR mål nr. 93-135, SÄKRA, 94-466, A WAY OF LIVING och 97-385, TAXIKURIR, för exempel. Anledningen till att deskriptiva märken och suggestiva märken behandlas annorlunda är att frihållningsbehovet av de deskriptiva orden är större och att det i de fallen är viktigare att visa att de personer i omsättningskretsen som uppfattar märket som en varubeteckning är fler än de som uppfattar det som beskrivande för varuslaget över lag.

⁷² Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga: ”Begreppet förvärvat distinktivitet i svensk varumärkesrätt”, s. 285f

⁷³ SOU 2001:26 s. 211f

⁷⁴ SOU 2001:26 s. 212

Även då det gäller förvärvat särskiljningsförmåga finns ledning att hämta i internationella konventioner och åtaganden. PK artikel 6quinquies anger att hänsyn skall tas till användningen av märket vid bedömning av märkets särskiljningsförmåga. Bestämmelsen berör både märken som anses sakna känneteckenskaraktär och de som är beskrivande för de varor märket avser. Vidare innehåller EG-VmD artikel 3.3 en liknande bestämmelse, nämligen att ett varumärke inte skall vägras registrering om det till följd av det bruk som har gjorts av det förvärvat särskiljningsförmåga. Även här tar bestämmelsen sikte på märken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga, märken som är beskrivande för de avsedda varorna och märken som består av upplysningar om eller är en sedvanlig beteckning för varorna. Även EG-VmF tar hänsyn till användningen av ett varumärke inför bedömningen av dess registrerbarhet.

4 Utökat skydd för kända och ansedda märken

4.1 Anseendeskydd

Ensamrätt till ett varumärke garanterar innehavaren skydd mot förväxlingsbara märken, 4 § VmL. Ensamrättsinnehavarens skydd för ett varumärke vilar enligt huvudregeln på förväxlingsbarhet. Ett varukännetecken har ett grundläggande skydd mot användning av ett yngre identiskt eller liknande kännetecken för varor av samma eller liknande slag. Avgörande för förväxlingsbarheten är en helhetsbedömning där märkeslikhet och varuslagslikhet är de avgörande faktorerna. Kravet på märkeslikhet minskar i takt med att varuslagslikheten ökar och tvärtom. Detta är den s.k. produktregeln. Förväxlingsrisken ökar eller minskar därmed i takt med varuslags- och märkeslikheten. Huvudregeln ger varumärken ett skydd mot förväxlingsbara märken endast inom varuslagslikheten.

Märkeslikheten skall, enligt förarbetena till 6 §, avgöras med utgångspunkt i märkenas helhetsintryck varvid deras visuella och fonetiska likhet utgör grunden. Även märkenas begreppsmässiga överensstämmelse (i fråga om ordmärken) och deras eventuella gemensamma idé- och föreställningsinnehåll (i fråga om figurmärken) skall vägas in i bedömningen.

Från huvudregeln om varuslags- och märkeslikhetskravet medges ett undantag i 6 § 2 stycket VmL, där ”väl ansedda märken” tillerkänns ett särskilt skydd. Skyddet innebär att förväxlingsrisk anses föreligga även då varu- och tjänsteslagen inte är desamma eller ens liknande (”anseendeskydd”).

I och med användningstvånget, som innebär att inte ens kända och väl ansedda märken har möjlighet att efter fem år upprätthålla ensamrätt utanför kännetecknets användningsområde, har skyddet för kända och ansedda märken en viktig roll att spela.⁷⁵ Då varumärkesinnehavaren inte har möjlighet att genom registrering tillgodose sitt behov av skydd utanför användningsområdet kan 6 § 2 stycket VmL fylla behovet av sådant skydd. Det är därför av intresse att notera att användningstvånget i svensk rätt skärptes ungefär samtidigt som det nuvarande anseendeskyddet i 6 § infördes med mildare krav på märkeslikhet.

⁷⁵ Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 235

4.2 Utveckling

4.2.1 Historik

Tidigare benämndes den regel som innebar skydd utanför varuslagsgränserna för kodakregeln. Det hänvisar till ett engelskt avgörande från 1898 som gav uttryck för ett skyddsomfång som sträcker sig utanför varu- eller tjänsteklassen ifråga. Avgörandet slog fast att användningen av märket KODAK för cyklar riskerade att vilseleda konsumenterna till att tro att detta företags produkter hade ett kommersiellt samband med företaget KODAK som sedan tidigare var registrerat för fotografiska artiklar.⁷⁶

Detta avgörande, som nu är mer än hundra år gammalt, var det första i sitt slag och har under årens lopp följts av liknande fall som utvecklat området undan för undan. Kodakregeln handlade ursprungligen om att förhindra en förväxlingsrisk beträffande det kommersiella ursprunget. Med tiden har det syftet kommit att utvecklas till att även omfatta ett skydd mot urvattning och obehörig vinst.⁷⁷

Enligt kodakregelns svenska lydelse, d.v.s. det uttryck skyddet tog sig i VmL 6 § 2 stycket fram till den senaste ändringen 1993, var en förutsättning att motstående kännetecken var identiska eller i hög grad överensstämde med det äldre skyddade kännetecknet. Det höga kravet på märkeslikhet medförde att kodakskyddet endast kom att omfatta ett fåtal fall, medan det i de fall där märken uppfyllde kraven på märkeslikhet å andra sidan fick ett mycket omfattande skydd som i vissa fall täckte i princip alla varuslag.⁷⁸ 1993 ändrades kodakregeln till ett skydd för ”liknande kännetecken”. Den väsentliga skillnaden är framför allt att kravet på märkeslikhet inte längre är lika högt ställt. Då det för kodakregeln fordrades nästan märkesidentitet, räcker det idag med märkeslikhet som leder till association för att två varumärken skall anses vara ”liknande”.

4.2.2 Idag

Regeln om utvidgat skydd mot förväxlingsbara märken är en undantagsregel, något som betonats i förarbetena till VmL och anseendeskyddet i 6 §.⁷⁹ I varumärkesrätten över lag gäller att en ensamrätt inte skall sträcka sig längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose de bakomliggande intressena.⁸⁰ Samma princip gäller vid bedömningen enligt 6 § 2 stycket VmL, d.v.s. då det blir frågan om att avvika från huvudregeln

⁷⁶ Levin, Noveller i varumärkesrätt: ”Kodakdoktrinen – om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikheten”, s. 71

⁷⁷ Levin, Noveller i varumärkesrätt: ”Kodakdoktrinen – om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet”, s. 73

⁷⁸ SOU 2001:26 s. 249

⁷⁹ Prop. 1992/93:48 s. 81, Ds 1992:13 2. 107, SOU 1958:10 s. 136 och prop. 1960:167 s. 77

⁸⁰ Levin, Noveller i varumärkesrätt: ”Kodakdoktrinen – om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet”, s. 77

om varumärkesskydd vid nära och aktiv konkurrens. Hänsyn skall i dessa fall tas till ett visst märkes särskilda skyddsbehov, ett skyddsbehov som ofta grundar sig i ett märkes goda renommé. Det är just en stark igenkännandekvalitet som kan fresta andra näringsidkare till ett illojalt utnyttjande vilket medför en skaderisk för märkesinnehavaren med urvattning av märket som en tänkbar följd. En bred användning av ett varumärke kan nämligen komma att kosta det ursprungliga märket sin prägel av exklusivitet, elegans och goda kvalitet och det är av den anledningen som t.ex. märket ROLLS ROYCE inte har godkänts för strumpor, barnvagnar och cigarettändare.⁸¹ För att tillgodose den ovannämnda principen om att inte gå längre än vad som krävs och då anseendeskyddet skall behandlas som ett undantag att tillämpas med försiktighet, blir inte de väl ansedda märkena automatiskt skyddade mot förväxlingsbarhet oavsett varuslag. Ett så omfattande skydd kan endast komma ifråga ”för ett litet fåtal märken av synnerlig renommé”.⁸² Hur långt det utvidgade skyddet sträcker sig är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Motiven bakom att ge väl ansedda varumärken skydd utanför varuslagslikheten är flera. Några av de viktigaste tar sikte på innehavarens goodwill och konsumenthänsyn. Innehavaren har ofta investerat både tid och pengar i att öka värdet på sitt varumärke genom reklam och andra marknadsföringsåtgärder och skall inte behöva riskera att dess goodwill urholkas genom annans användning av samma eller likartat varumärke. Konsumenterna å andra sidan skall inte behöva riskera att förledas angående en varuslagens ursprung och därmed den kvalitet och andra egenskaper som ett visst varumärke har kommit att representera. Båda dessa resonemang återfinns i förarbetena till den svenska lagen, men betoningen i förarbetena och det avgörande för lagrummet och dess utformningen tycks ha varit hänsynen till konsumenten.⁸³ Framför allt i den tidigare kodakdoktrinen motiverades det utökade skyddet med utgångspunkt i varumärkets ursprungsangivelsefunktion.⁸⁴ Konsumenter skulle skyddas från att vilseledas avseende varornas ursprung genom märkesinnehavarens ensamrätt. Dagens anseendeskydd tycks däremot ha tillkommit med delvis andra motiv, nämligen skyddet för märkets goda renommé och goodwill.⁸⁵ De båda skälen som anförts som motiv bakom ett utvidgat skydd är dock nära sammankopplade och inte alltid möjliga att särskilja.

Också i varumärkeskommitténs betänkande⁸⁶ om en ny varumärkeslag märks en tydlig betoning på varumärkens ekonomiska värde och att ett starkt och flexibelt skydd är av vikt för att främja en effektiv konkurrens. Eftersom det är marknadsinvesteringar och därmed det ekonomiska värdet

⁸¹ Kockvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 348f

⁸² SOU 1958:10 s. 137

⁸³ Levin, Noveller i varumärkesrätt: ”Kodakdoktrinen – om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet”, s. 77 och Prop. 1992/93:48 s. 83

⁸⁴ SOU 1958:10 s. 258

⁸⁵ Wessman, Varumärkeskonflikter, s. 49

⁸⁶ SOU 2001:26 s. 265f

som skyddas faller det sig naturligt att tillerkänna särskilt väl kända och ansedda märken ett vidare skydd än andra märken.

Då kodakskyddet blev till det anseendeskydd som kom att ersätta kodakregeln i och med lagändringen 1993, ansåg lagstiftaren att ett krav på viss kännedom var olämpligt. Inte minst hänsyn till inarbetningskriteriet i 2 §, som var och är utformat som ett sådant kvantitativt krav på kännedom låg bakom den åsikten. I stället valdes det kvalitativt betonade ”väl ansett” som ett krav för att ett kännetecken skulle vara skyddat mot förväxlingsbara märken även utanför varuslagslikhetsgränserna. Ändringen kom till stånd för att bättre återspegla EG-direktivets innebörd.⁸⁷ Även om man därmed valde att inte ange en lägsta gräns för hur känt ett varumärke måste vara för att tillerkännas detta skydd ansågs det att ett yngre kännetecken i princip inte kunde dra fördel av eller vara till förfång för ett äldre märkes särskiljningsförmåga eller renommé om det äldre märket inte var inarbetat.

Sedan andra stycket i 6 § VmL ändrades 1993 har kriteriet ”väl ansett” inte någon gång prövats i högsta instans, vilket innebär att någon svensk domstolspraxis inte utvecklats på området. Enligt den administrativa prövningen och avgöranden från lägre instanser tycks förarbetenas uttalande, om att varumärken som uppfyller kraven för inarbetning även tillerkänns det utvidgade skyddet, dock vara uppfyllt.⁸⁸

I varumärkesutredningens förslag till ny varumärkeslag⁸⁹ föreslås lydelsen ”känt inom en betydande del av omsättningskretsen” i stället för den nuvarande ”väl ansett här i landet”. Med andra ord skulle anseendeskyddets omfång i fortsättningen vara det samma som inarbetningsskyddets. Ett av skälen bakom denna ändring är att den svenska lydelsen av bestämmelsen då stämmer bättre överens med EG-direktivets.

4.3 EG-rätten

Då Kodakregeln infördes i den svenska lagtexten, i och med antagandet av 1958 års varumärkeslag 1960, var den formulerad med två inarbetningskriterier ”synnerligen starkt inarbetat” och ”känt inom vida kretsar av allmänheten” samt ett otillbörlighetsrekvisit, ”användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill”. Inför Sveriges tillträde till EES 1993 började diskussioner föras huruvida den svenska lagtexten på området stämde överens med den internationella utvecklingen på området i allmänhet och EG:s varumärkesdirektiv 89/104/EG i synnerhet.⁹⁰ En tendens att ge ett bättre och starkare skydd för kända varumärken än det som fanns i svensk rätt lade grunden till funderingar huruvida det fanns anledning att revidera

⁸⁷ Prop. 1992/93:48 s.80

⁸⁸ SOU 2001:26 s. 251f

⁸⁹ SOU 2001:26 s.51

⁹⁰ Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 227

den svenska bestämmelsen.⁹¹ EG-direktivets skydd för varukännetecken utanför varuslagslikheten gäller de märken som "...has a reputation...". Kravet för de märken som skyddades enligt denna lydelse var lägre ställt än det i Sverige tidigare använda "synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten" och lagstiftaren var mån om att få den svenska lagtexten att bättre stämma överens med den internationella. Följden av diskussionerna blev en ändring av Kodakregeln till ett skydd för "väl ansedda kännetecken" som bättre ansågs spegla EG-direktivet.⁹² (se även ovan, kap. 4.2.2.) Regelns senare utformning ger märkesinnehavaren ett bredare skydd och är mer i linje med den internationella utvecklingen.

EG-direktivets skydd för "väl ansedda märken" (has a reputation) återfinns i artikel 4. I Artikel 4.3 föreskrivs att ett äldre EG-varumärke utgör registreringshinder för ett identiskt eller liknandeärke, även då dess varor eller tjänster inte är likartade, om det äldre märket är känt i gemenskapen (inte nödvändigtvis i medlemsstaten) och om användningen av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre EG-varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. En liknande utformning och skydd kan utläsas ur artikel 4.4a), men där omfattas i stället för EG-varumärken, nationellt registrerade märken. Inarbetade rättigheter skyddas på motsvarande sätt i artikel 4.4b). Vidare följer av artikel 5.5 ett absolut skydd mot degenerering, genom att ett varumärke skyddas mot skada som kan uppstå på andra sätt än genom användning av ett liknande kännetecken.

Medan regeln i 4.3, om utvidgat skydd för EG-varumärken, är tvingande för medlemsstaterna, är övriga regler som nämnts fakultativa. Regeln i 4.4a), om nationella märkens utökade skydd, har dock blivit implementerad i de allra flesta medlemsstater, medan det generella skyddet mot degenerering i artikel 5.5 endast har sin motsvarighet i Beneluxländernas varumärkeslagstiftning.⁹³ Förutom reglerna i EG-VmD återfinns det utökade skyddet också i EG:s varumärkesförordning EEG 40/94 artikel 8.5 och 9.1, där väl ansedda kännetecken, både nationella och EG-varumärken, bl.a. utgör ett relativt registreringshinder.

Ovan har gjorts en genomgång av de internationella åtaganden Sverige har att rätta sig efter när det gäller utformningen av anseendeskyddet. Det kan konstateras att EG-varumärkesdirektivets artiklar täcker det skydd som övriga internationella avtal påbjuder, varför utformningen av 6 § 2 stycket är gjord framför allt med utgångspunkt i direktivet.⁹⁴

Den svenska lagtexten ändrades 1993 ljuset av EG-direktivet och med hänsyn till den internationella utvecklingen.⁹⁵ Kända varumärken kom att åtnjuta ett vidare skydd än tidigare genom att skyddsbarhetskriterierna inte längre är lika strängt formulerade. Bestämmelsens karaktär av

⁹¹ Prop. 1992/93:48 s. 84

⁹² Prop. 1992/93:48 s. 80ff

⁹³ Levin, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s. 467

⁹⁴ SOU 2001:26 s. 253ff

⁹⁵ Prop. 1992/93:48 s. 83f

undantagsregel kvarstår, men är inte längre uttryckt direkt i lagtexten. Även kännedomskravet mildrades genom en ändring från ”synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket” till ”väl ansett här i landet”. Slutligen framgår av förarbetena till lagrummet⁹⁶ att kravet på märkeslikhet inte längre är lika högt ställt. Lagrummets olika rekvisit behandlas utförligt i kap. 4.3.

4.4 Andra internationella åtaganden

Enligt PK artikel 6bis skall ett varumärke som är ”notoriskt känt” åtnjuta skydd mot registrering eller användning av förväxlingsbara märken som avser liknande eller identiska varor. (Jfr kap. 3.4) Enligt artikeln skall medlemsländerna förbjuda användning och registrering av märken som utgör kopia, efterbildning eller översättning och som är ägnat att framkalla förväxling med ett välkänt märke. TRIPs-avtalet innehåller, förutom motsvarande förbud mot förväxlingsbara märken för samma eller liknande varor i artikel 16.1, en till PK artikel 6bis kompletterande bestämmelse. Artikel 16.3 innebär att notoriskt kända varumärken skyddas även utanför varuslagslikhetsgränserna om användningen av ett yngre märke skulle kunna tyda på en förbindelse mellan märkena och det är sannolikt att användningen skulle kunna vara till förfång för innehavaren av det äldre, notoriskt kända märket. I TRIPs-avtalet skyddas även servicemärket, vilka inte innefattas inom ramarna för PK:s skydd. I sammanhanget kan också PK artikel 10bis nämnas. Denna bestämmelse innehåller ett grundläggande förbud mot all otillbörlig konkurrens. Handlingar som är ägnade att missleda allmänheten avseende varors och tjänsters ursprung eller som riskerar att skada ett annat märkes anseende eller särskiljningsförmåga nämns särskilt som exempel på handlingar som alltid utgör otillbörlig konkurrens.

Slutligen följer av WIPO-rekommendationen för välkända varumärken ett antal bestämmelser om ensamrättens omfattning i fråga om väl kända varumärken. Det är bestämmelser som rör bl.a. innebörden av ”väl kända” varumärken, i vilka fall ett yngre märke skall anses vara i konflikt med ett välkänt märke och vad som kan utgöra invändningsgrund. WIPO-rekommendationens definition av väl kända varumärken behandlas även i kap. 3.4.

En genomgång av de internationella åtaganden Sverige har att rätta sig efter när det gäller utformningen av anseendeskyddet ger vid handen att EG-varumärkesdirektivets artiklar täcker det skydd som övriga internationella avtal påbjuder. Utformningen av 6 § 2 stycket är därför gjord framför allt med utgångspunkt i direktivet.⁹⁷

⁹⁶ Prop. 1992/93:48 s. 83

⁹⁷ SOU 2001:26 s. 253ff

4.5 Anseendeskyddets kriterier

Anseendeskyddets rekvisit är ”förväxlingsbarhet”, ”dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång ”, ”annat liknande kännetecken” samt ”väl ansett”. Nedan följer en ingående redogörelse för de olika rekvisiten för att tydliggöra innebörden och betydelsen av dem.

4.5.1 Förväxlingsbarhet

Vid bedömningen av ensamrättens omfattning och räckvidden för skyddet mot annans otillbörliga utnyttjande är, som tidigare nämnts, förväxlingsrisken ett centralt kriterium. I den svenska lydelsen av anseendeskyddet skyddas väl ansedda märken mot yngre märken, även utanför varuslagslikheten, om förväxlingsrisk föreligger. Ovan konstaterades att kravet för märkeslikhet enligt 6 § 2 stycket VmL sänktes i och med den senaste lagändringen. Vilket krav som idag ställs på märkeslikhet och vilken grad av förväxlingsbarhet som krävs är dock fortfarande inte tydligt definierat. I sammanhanget har diskuterats huruvida endast association till äldre varumärke är tillräckligt för att anseendeskyddet skall aktualiseras, eller om förväxlingskriteriet kräver en reell risk för sammanblandning. Kravet på förväxlingsrisk har alltså inte varit okomplicerat och rekvisitet har varit föremål för diskussioner i rättsfall och doktrin både inom Sverige och på en europeisk nivå.

Lagtextens lydelse och uttalanden i doktrin⁹⁸ talar för att förväxlingsrisk skall vara ett krav för att anseendeskyddet skall kunna hindra användning av ett yngre märke. Praxis har följt samma linje. I NJA 1995 s. 635 (GALLIANO) prövades förväxlingsrisken enligt 6 §, 1 stycket. I fallet rörde det sig om en likör, GALLIANO, respektive en smakessens, GAETANO, som syftade till att smaksätta sprit för att erhålla en produkt som i slutänden påminde om motpartens likör, d.v.s. GALLIANO. VmL 6 § 1 stycket tar sikte på förväxlingsrisken, men berör inte 2 styckets rekvisit otillbörlig fördel eller förfång. Med en ordagrann tolkning av lagrummets rekvisit får denna omständighet till följd att varumärken som tar sikte på likartade varor tillerkänns ett sämre skydd än då varorna inte är likartade eftersom förväxlingsrisk är ett krav i det förstnämnda fallet, men inte det senare (mer om denna diskussion nedan, kap. 4.6.2. s. 40).

HD slog fast att snyltning av ett äldre märkes renommé mycket väl kan förekomma även om det inte föreligger någon risk för förväxling, men då förväxlingsrisken i 1:a stycket inte var uppfylld skyddades inte GALLIANO från den snyltning som användningen av GAETANO eventuellt skulle kunna medföra. HD valde också att pröva tillämpligheten av VmL 6 § 2 stycket. Domstolen ställde då stränga krav på märkeslikheten varför kriterierna för anseendeskyddet inte ansågs uppfyllt. De aktuella

⁹⁸ Levin, Noveller i varumärkesrätt: ”Kodakdoktrinen – om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet”, s. 79

kännetecknen ansågs inte förete en så hög grad av likhet att förutsättningarna för anseendeskyddet var uppfyllda, även om användningen av det yngre märket riskerade dra otillbörlig fördel p.g.a. renommésnyltning.

I PBR mål nr. 97-65 (TULOSBA AKDOV) begärde Vin & Sprit AB att registreringarna för märket Tulosba Akdov skulle upphävas då de nya registreringarna var förväxlingsbara med Vin & Sprits tidigare registreringar för Absolut Vodka. Vin & Sprit hävdade att Absolut Vodka var ett väl ansett kännetecken och att de nya märkena riskerade att dra otillbörlig fördel av och skulle vara till förfång för särskiljningsförmågan eller anseendet hos Absolut Vodka. PBR konstaterade att de båda märkena inte var förväxlingsbara, men att en användning av märket Tulosba Akdov skulle leda till urvattning av det väl ansedda märket Absolut Vodka och därmed vara till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga och anseende. Förfång för ett äldre märke kan med andra ord förekomma utan att det föreligger någon risk för förväxling och av den anledningen upphävdes den yngre registreringen.

Till skillnad från HD:s slutsats i Galliano-målet 1995, att förväxlingsrisk krävs för att 6 §, 1 stycket skall anses vara uppfylld, konstaterar PBR i TULOSBA AKDOV-fallet, att förväxling inte är ett krav för att varumärken som avser samma eller liknande varor eller tjänster skall skyddas mot andras användning av liknande varumärken.

EG-VmD uttrycker, till skillnad från den svenska lagtexten, att associationsrisk (likelihood of association) inkluderas i förväxlingsrisken (likelihood of confusion). Då den svenska lagtexten genomgått ändringar till följd av EG-direktivet och för att bättre stämma överens med internationell lagtext torde det också innebära att en extensiv tolkning av den svenska lagtexten skall göras för att inrymma även associationsrisken.⁹⁹

Associationsrisk innebär att ett nytt varumärke sammankopplas, medvetet eller undermedvetet, till det skyddade varumärke. Sammankopplingen görs med bakgrund av det nya märkets liknande utformning eller innehåll och kan t.ex. baseras på en viss image.¹⁰⁰ Associationsrisk innebär således att en förväxlingsbedömning kan utföras oavsett om ett eventuellt vilseledande om det kommersiella ursprunget föreligger.

Även EG-direktivets artiklar angående förväxlings- respektive associationsrisk har dock varit ämne för diskussion och har bl.a. berörts i fallet C-251/95 (SABEL v. PUMA). EG-domstolen konstaterar att ren association inte är att jämföra med förväxling. Termerna är inte alternativa, men associationen kan utgöra ett element av förväxlingen och styrka denna. Vid avgörande om förväxlingsrisk föreligger skall, precis som i den svenska

⁹⁹ Wessman, Förväxlingsläran under förändring i Europa, NIR 1998 s. 496

¹⁰⁰ Levin, Noveller i varumärkesrätt: "Kodakdoktrinen – om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet", s. 79

lagtexten, hänsyn tas till alla relevanta faktorer och omständigheter, varav associationen kan vara en sådan faktor.¹⁰¹

Att associationsrisken är avsedd i den svenska lagtexten torde framgå även i lagens förarbeten.¹⁰² I propositionen anges att artiklarna 4.1b och 5.1b i EG-direktivet anses införlivade i svensk rätt. Därmed är associationsrisk tillräcklig för att 6 § 2 stycket VmL skall tillämpas.

Associationsrisken aktualiserades i det ovan nämnda PBR-målet nr. 97-65 och 97-641, TULOSBA AKDOV, där varumärkesregistreringen med det nämnda namnet upphävdes. PBR ansåg att hinder mot registrering av märket förelåg på grund av det välkända märket ABSOLUT VODKA. De båda märkena må vara tämligen olika vid en fonetisk presentation, men skriftligt påminner de mycket starkt om varandra, vilket är tillräckligt för att association skall kunna uppstå. Domstolen la vikt vid att det nya märket uppenbart var konstruerat av orden ABSOLUT och VODKA lästa och uttalade baklänges och att detta snabbt skulle komma till allmänhetens kännedom, vilket också var syftet. Märkesregistreringen upphävdes inte av den anledningen att konsumenter skulle förledas att tro att det fanns ett gemensamt ursprung för de varor som tillhandahölls under respektive märke eller att det skulle finnas något kommersiellt samband mellan dem, men väl för att användning av märket TULOSBA AKDOV skulle leda till urvattning av det kända märket ABSOLUT VODKA och att det därmed skulle vara till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga och anseende.

Vid bedömning av associationsrisken skall hänsyn tas till att konsumenterna oftast inte har tillgång till de två motstående varukännetecknen samtidigt för att kunna jämföra dem. Utgångspunkten bör därför vara helhetsintrycket av märkena utan större hänsyn tagen till detaljer. Med andra ord skall märkena jämföras så som de ses på marknaden och inte så som de ses i rätten.¹⁰³

4.5.2 Otillbörlig fördel eller förfång

Otillbörlighetsrekvisitet kvarstår även efter ändringen och kan beskrivas som otillbörligt goodwillutnyttjande¹⁰⁴, vilket är fallet då omsättningskretsen, d.v.s. de berörda konsumenterna, riskerar att förväxla kännetecknet avseende kommersiellt ursprung eller kvalitet. Ett sådant otillbörligt goodwillutnyttjande, s.k. renommésnyltning, medför ofta skada i form av sjunkande försäljning och försvagning av märkets särskiljningsförmåga och därmed minskat reklamvärde.¹⁰⁵

¹⁰¹ Carboni, Confusion clarified, E.I.P.R. 1998 s. 109 och Gielen, A Benelux perspective, E.I.P.R s. 110f

¹⁰² Prop. 1992/93:48 s. 78 och 81

¹⁰³ Wessman, Varumärkeskonflikter, s. 25f

¹⁰⁴ Levin, Noveller i varumärkesrätt: ”Kodakdoctrinen – om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet”, s. 78f

¹⁰⁵ SOU 1958:10 s. 258

Nedan behandlas huruvida ett kännetecken som riskerar att göra intrång på en äldre ensamrätts område måste omfatta samma krets av berörda personer. Här kan ändå konstateras att ett kännetecken som är väl ansett inom ett liknande känneteckens omsättningskrets och dessutom särpräglad, riskerar att få sin särskiljningsförmåga och anseende skadat av användningen av ett liknande kännetecken. Däremot kan ett mindre särpräglad, eller till och med beskrivande, kännetecken som är känt i vida kretsar vara så förknippade med vissa varor att dess anseende inte riskerar att skadas trots användningen av ett liknande kännetecken (förutsatt att varuslagen inte är likartade).¹⁰⁶ Av det ovanstående framgår att rekvisitet ”otillbörlig fördel eller förfång” kan vara svårdefinierat, men samtidigt att det är av vikt vid bedömningen av huruvida intrång skall anses ha skett i en befintlig ensamrätt.

Risken för sådan förväxling som omfattas av 6 § 2 stycket är beroende av i vilken utsträckning de personkretsar som märkena vänder sig till sammanfaller. Det har ansetts att en reell förväxlingsrisk inom den berörda personkretsen måste föreligga för att användandet av ett varumärke skall anses utgöra ett sådant otillbörligt utnyttjande av ett äldre varumärkes goodwill som omfattas av skyddet i 6 § 2 stycket VmL. Det är med andra ord inte användningen i sig som är otillåten. Visar det sig att varornas marknadsföring och försäljning sker inom skilda grupper av användare och riktar sig till olika grupper av konsumenter och/eller genom helt skilda distributionskanaler finns ingen anledning att hindra användning av ett identiskt eller liknande varumärke endast på den grunden att det förra märket i sig kvalificerat sig för skydd utanför varuslagslikheten.¹⁰⁷ (Mer om personkretsen nedan.)

I samband med det utökade skyddet för väl ansedda märken utanför varuslagslighetsgränserna har sambandet mellan å ena sidan artiklarna 4.3, 4.4a och 5.2 och å andra sidan artiklarna 4.1 och 5.1 ifrågasatts.¹⁰⁸ Enligt artiklarna 4.3, 4.4a och 5.2 EG-VmD, liksom enligt VmL 6 §, 2 stycket, är det utökade skyddet inte tillämpligt inom varuslaget. Vad som skiljer artiklarna åt är kravet på förväxlings- eller associationsrisk (artiklarna 4.1 och 5.1), som enligt ordalydelsen alltså endast gäller då varorna är identiska eller likartade. I skyddet mot yngre märken som avser andra varor gäller dock att användningen av det yngre märket skall vara till ”otillbörlig fördel” eller ”förfång för det äldre särskiljningsförmåga eller renommé”.

EGD har berört förhållandet mellan artiklarna i C-251/95 (PUMA) och C-39/97 (CANON) utan att något entydligt svar erhållits på frågan huruvida medlemsstaterna kan tillämpa det utökade skyddet även då varuslagen är identiska eller likartade, men då risk för förväxling inte föreligger. PBR konstaterade i mål nr. 97-65 och 97-641 (TULOSBA AKDOV) att ingen ledning angående innehållet till skyddet för väl kända märken finns att hämta varken i EG-VmD eller i förarbetena till det svenska lagrummet. PBR

¹⁰⁶ Grundén, Skyddet för väl och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 238

¹⁰⁷ Levin, Noveller i varumärkesrätt: ”Kodakdoktrinen – om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet”, s. 79

¹⁰⁸ SOU 2001:26 s. 267

ansåg dock att de skäl som bär upp det utökade skyddet för de väl ansedda märkena gör sig gällande både inom och utanför gränserna för varuslagslikhet. Det säger sig således självt att ett väl ansett märke inte har mindre behov av skydd mot yngre märken som avser varor och tjänster av samma eller liknande slag än mot yngre märken som avser andra varor och tjänster.¹⁰⁹ Det utökade skyddet i 6 §, 2 stycket kom därför att omfatta väl ansedda märken även i de fall då varorna är av samma eller liknande slag. EGD kom till samma slutsats i C-292-00 (DAVIDOFF). ”Artiklarna 4.4a och 5.2 ... skall tolkas så, medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre varumärket eller tecknet, som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke.”

4.5.3 Annat liknande kännetecken

Det går inte att utläsa ur lagtexten att den skada som krävs för att ett märkes goodwill skall anses vara skadat skall vara av viss omfattning. Den relevanta faktorn är och skall i stället vara risken för att annans vara förknippas med det kända och ansedda märket.¹¹⁰ Risken för sådan skada är verklig endast om de kretsar till vilka de båda märkena riktar sig till sammanfaller. Det är därför viktigt att det utökade skyddet får en klar avgränsning och att dess varuslagsmässiga utsträckning inte blir godtycklig.¹¹¹

I inarbetningsskyddet i 2 § VmL talas om en ”omsättningskrets” inom vilken ett visst märke skall vara känt för att ensamrätt skall anses föreligga. När det gäller det utökade skyddet utanför varuslaget, 6 § 2 stycket VmL, saknas en motsvarande precisering av personkrets. I C-375/97 (CHEVY) från EGD talades om att märket skall vara ”känt för en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket”, ett kriterium som påminner mycket om det som i 2 § VmL kallas omsättningskretsen. Härav tycks följa att det är inom märkets egen omsättningskrets som märket skall vara väl ansett. Svensk doktrin har tidigare behandlat frågan i avvaktan på ett avgörande från EGD. Grundén argumenterade i en uppmärksamman artikel 1995¹¹² för att ett märkes anseende skall bedömas utifrån de personer som tillhör omsättningskretsen för de varor som det utökade skyddet omfattar, d.v.s. inte bara de personer som tillhör märkets egen omsättningskrets. Grundén ansåg att risken då ett varumärkes egen omsättningskrets utgör grunden för att bestämma huruvida märket är ”väl ansett” är att skyddet blir alltför långtgående. Lösningen med en ”utvidgad omsättningskrets” skulle däremot tillmötesgå vikten av förutsebarhet och minska risken för godtycke. Ett sådant tillvägagångssätt skulle på ett tillfredsställande sätt ge en naturlig räckvidd. Ju vidare kännedomen om märket är och ju vidare krets av varuslag med det, desto

¹⁰⁹ PBR mål nr. 97-65 och mål nr. 97-641 s. 7

¹¹⁰ Grundén, Skyddet för väl och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 239

¹¹¹ Grundén, Skyddet för väl och ansedda kännetecken, NIR 1995 s. 239

¹¹² Grundén, Skyddet för kända och ansedda märken, NIR 1995 s. 236f

längre sträcker sig också det utvidgade skyddet. Det här alternativet skulle även motverka att en nödvändig rörelsefrihet för övriga näringsidkare inskränks i onödan.

Fortfarande tycks det råda delade meningar om vilken krets av personer som skall utgöra utgångspunkt för att bedöma graden av ett märkes anseende. Följande rättsfall visar att hänsyn har tagits och fortfarande tas till hur allmänheten uppfattar märket och hur väl de känner till märket. Allmänheten representeras av de människor som över huvud taget inte berörs av de aktuella varorna, d.v.s. varken de äldre märkets eller det nyare märkets varor.

RH den 24.06.1987 (BLEND), behandlade den väsentliga personkretsen. En marknadsundersökning presenterad av käranden var inriktad på olika grupper, nämligen de faktiska konsumenterna, d.v.s. rökare, och "allmänheten". Kravet på kännedom ställdes mycket högre när det gällde varumärkets egen omsättningskrets än allmänheten, men trots det spelade allmänhetens kännedom en betydande roll för utgången i fallet. Motparten tvingades upphöra med försäljningen av sina produkter under den omstridda utformningen, som innebar en förväxlingsrisk med BLEND. Lagtexten har kommit att ändrats väsentligt sedan domen föll, men även senare rättsfall har fortsatt på den utstakade linjen. Bl.a. i RH den 10.10.1997 (TYLÖ AB vs. TYLÖFÖNSTER AB) togs uttryckligen hänsyn till att märket TYLÖ var välkänt hos en stor del av allmänheten och att det därför var av mindre betydelse att omsättningskretsarna för de båda märkena endast delvis sammanföll.

Det enda fallet som hittills nått högsta instans och som har berört frågan om det utökade skyddets omfattning och som prövats i högsta instans är NJA 1995 s. 635 (GAETANO v. GALLIANO). Trots att kravet på märkeslikhet enligt förarbetena sänkts 1993 tycks HD ha tolkat uttrycket "liknande kännetecken" i enlighet med äldre rätt. I fallet uttalas nämligen att 6 §, 2 stycket VmL förutsätter att de båda kännetecknena är identiska eller uppvisar en hög likhet. HD:s uttalande har kritiserats i doktrin¹¹³ då slutsatsen om en hög märkeslikhet inte finner något stöd i lagrummets förarbeten. Antagligen är uttalandet gjort utifrån speciella omständigheter i målet som påkallat ett strängt märkeslikhetskrav.¹¹⁴ Som tidigare konstaterats kan användningen av ett yngre märke vara till skada eller förfång för ett äldre även utan att märkena är i hög grad överensstämmande. I sådana fall kan en begreppsmässig association mellan märkena vara tillräcklig för att skada skall uppstå.

Slutligen gäller att det för det utökade skyddet, liksom när det gäller inarbetsrekvisitet, är tillräckligt att märket är känt i en del av medlemsstaten. Det bör dock vara frågan om en väsentlig del.¹¹⁵

¹¹³ Pehrson, Chevy-målet, JT 1999/2000 s. 427

¹¹⁴ Wessman, Varumärkeskonflikter, s. 52

¹¹⁵ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 359.

4.5.4 Väl ansett

I och med lagändringen 1993 ändrades lagtexten till att bättre spegla EG-direktivet på området. I och med denna ändring har också tolkningen av rekvisitet ”väl ansett” kommit att överensstämma med direktivets ”has a reputation” (dir. 89/104/EEG, art. 5.2). EG-domstolens dom i mål C-375/97 CHEVY kan därför ge viss ledning om vad rekvisitet innebär. I domen konstaterades att utökat skydd endast kan bli aktuellt då märket är känt i en viss utsträckning. Det är bara i de fall där ett märke är tillräckligt känt som en sammanblandning av två likartade eller identiska märken, som används för olika varor, riskerar att vara till skada för det äldre märkets goodwill.¹¹⁶ Kännedom om ett märke och dess goodwill sträcker sig i flera fall utanför omsättningskretsen för de varor som kännetecknet avser. Särskilt tydligt blir det när det är tal om exklusiva och berömda märken såsom ROLLS ROYCE.¹¹⁷

När det gäller tolkningen av rekvisitet ”väl ansett” finns ingen närmare vägledning att hämta i förarbetena. Det tidigare kravet för att inarbetning skulle anses föreligga, ”allmänt känt”, angavs förr vara ett krav för att rekvisitet fördel eller förfång skulle vara uppfyllt. Den åsikten förändrades i och med prop.1994/95:59. Där uttrycktes i stället att ett märke alls inte behöver vara ”allmänt känt” för att vara ”väl ansett”, men att de märken som berörs av 2 § (inarbetning) och 6 § 2 stycket (skydd utanför varuslagslikheten) till stor del kan komma att sammanfalla.¹¹⁸ Frågan som nu uppstår är huruvida den nuvarande lydelsen av inarbetningskriteriet – ”känt inom en betydande del...” - står i överensstämmelse med kravet på ”väl ansett” i 6 §. Då ingen ledning finns att hämta varken i förarbeten eller hittills utarbetad praxis tvingas jag i detta sammanhang lämna frågan öppen. Stockholm Handelskammarens Varumärkesnämnd¹¹⁹ vidtar, förutom de tidigare nämnda inarbetningsundersökningarna, också undersökningar huruvida ett märke är väl ansett.

¹¹⁶ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 358.

¹¹⁷ Se ovan 4.2.2

¹¹⁸ Prop. 1994/95:59 s. 44

¹¹⁹ Informationen om Stockholms Handelskammarens Varumärkesnämnd är hämtad från informationsmaterial från nämnden samt mailkontakt under januari 2003 med Torbjörn Lindhe, sekreterare på Stockholms Handelskammarens Varumärkesnämnd.

5 Jämförelse och analys

5.1 Varumärkets skyddsintressen

Inarbetningsskyddet och anseendeskyddet liknar i mycket varandra. Det grundläggande är i båda fallen att skydda ett varumärke från annans otillbörliga utnyttjande. Det skall också i båda fallen vara frågan om en viss kännedom hos konsumenterna, utan vilken skyddet inte blir aktuellt. Kravet på kännedom må visserligen vara utformad på olika sätt, men en närmare syn av rekvisiten ger vid handen att sådana märken som tillerkänns ensamrätt på grund av tillräcklig inarbetning också till stor del kommer att uppfylla kraven för att skyddas utanför varuslagslikhetsgränserna.

Varumärkenas betydelse har ökat väsentligt under senare år. En ökad globaliserad handel bidrar till möjligheterna och vikten av att etablera sig på en större marknad. För den enskilde näringsidkaren är varumärket länken till konsumenterna och en viktig och i många fall ovärderlig tillgång i den fria konkurrensen. Även konsumenterna har intresse av en fungerande varumärkesmarknad då den hjälper dem att orientera sig bland en närmast obegränsad tillgång av varor och information på dagens marknad. Med hänsyn till både rättighetsinnehavarens behov av skydd för ofta stora investeringar i märkesutformning och marknadsföring, och till konsumenternas intresse av att inte vilseledas i varumärkesdjungeln behövs ett tillfredsställande skydd för dess ensamrättsinnehavare. Skyddet avser vad som kan kallas varumärkets upparbetade goodwill och det därtill kopplade ekonomiska värdet.

Den ökade betydelsen av kännetecken ur konkurrenshänseende har medfört att en av varumärkets ursprungliga funktioner, ursprungsangivelsen, numer har förlorat i betydelse. Idag är det vanligare att kännetecken i sig själva utvecklat ett självständigt kommersiellt värde. Skyddet för ensamrättsinnehavaren är följaktligen utformat med detta som bakgrund och fungerar idag mer som ett investeringsskydd för rättighetsinnehavaren än som ett skydd för konsumenterna mot vilseledning. I samma linje ligger utvecklingen mot en starkare betoning på känneteckens goodwillvärde. Storleken på detta värde är beroende av en mängd olika faktorer såsom det intryck och de föreställningar märket ger upphov till, till följd av användningen och hur utbredd användningen av märket är. Marknadsandelar och image är med andra ord viktiga ingredienser för att uppnå ett starkt goodwillvärde. Goodwill är i många fall knuten till god kvalitet och en prestigefylld livsstil, men kan i andra fall handla om t.ex. att märkets produkter har särskilt fördelaktiga priser. De goodwillskapande egenskaperna skiljer sig sålunda åt beroende på bl.a. omsättningskrets och målgrupp. Med god kännedom om detta förhållande och anpassad marknadsföring kan en goodwill erhållas som tillerkänner märket en

ensamrätt p.g.a. inarbetning, eller ett skydd utanför varuslagslikheten p.g.a. att märket anses vara ”väl ansett”.¹²⁰

5.1.1 Inarbetning

Medvetenheten av varumärkens värde har ökat i takt med utvecklingen, vilket bidragit till att allt fler väljer att registrera sina varumärken. Samtidigt har det blivit lättare att registrera varumärken, både i Sverige och utomlands.¹²¹ Dessutom är fördelarna med en registrerad ensamrätt lätta att urskilja, inte minst när det gäller bevisfrågor. Det finns dock fortfarande skäl till att erbjuda möjligheten att erhålla ensamrätt till ett kännetecken genom inarbetning. Bland dessa skäl märks framför allt okunskap hos små och medelstora näringsidkare om varumärkens registreringsmöjlighet, och även om dess värde. Vidare, och ett kanske ännu starkare skäl, är att vissa varumärken inte ursprungligen besitter den erforderliga särskiljningsförmågan och därför inte är möjliga att registrera utan att det först tagits i bruk och därigenom upparbetat en viss kännedom hos konsumenterna. De senaste åren har också gett oss exempel på nya typer av varumärken, såsom ljud-, lukt- och färgmärken. Inarbetningsskyddet är i sådana fall en möjlighet att erhålla ensamrätt till det aktuella märket och en nödvändig lösning för att skyddet för ensamrätten skall vara tidsenlig och anpassad till marknaden. De ”nya” varumärkena är för övrigt ett ämne som kräver särskild behandling och har lämnats åt sidan under detta arbete.

5.1.2 Anseendeskydd

Även bland motiven bakom anseendeskyddet märks framför allt skyddsbehovet av varumärkets ekonomiska värde. Ju större ett märke är, mätt i kännedom och anseende hos konsumenter, desto större ekonomiska satsningar har antagligen gjorts. Då näringsidkaren efter medveten och noggrann marknadsföring har lyckats etablera sig på marknaden och erhållit ett eftertraktat goodwillvärde och igenkännandekvalitet, riskerar det också, i större grad än tidigare, att bli utsatt för annans utnyttjande.

5.1.3 Gränsdragning mellan inarbetning och anseendeskydd

Gränsdragningen mellan paragraferna har varit föremål för diskussioner i omgångar och inte minst föreliggande arbete är ett försök att klargöra definitioner av de olika begreppen. Faktum kvarstår, nämligen att konsumenthänsyn och näringsidkares intresse av skydd mot annans otillbörliga utnyttjande av ett varumärke utgör grunden till både inarbetningsskyddet och anseendeskyddet. Bakom både inarbetningsskyddet och anseendeskyddet finner man framför allt starka ekonomiska intressen som uppstått på grund av ett starkt goodwillvärde.

¹²⁰ Grundén, Skyddet för kända och ansedda märken, NIR 1995 s. 230f

¹²¹ SOU 2001:26 s. 232

Med de starka skyddsbehoven och skyddsintressena i bakhuvudet återstår att sätta gränserna för reglernas omfattning. Ensamrätten måste ha sina gränser för att inte skapa produktionsmonopol och en snedvriden konkurrenssituation. En del märken, med särskilt högt anseende och etablerad image kan ge en ensamrättsinnehavare nästan alltför stort försprång på marknaden. Konsumenterna förknippar ibland dessa märken med attraktiva egenskaper och tenderar att söka märket i stället för varorna. Dagens varumärkesrätt innehåller inte några begränsningar mot sådan marknadsdominans. I ljuset av detta framgår dock att ensamrätten måste förses med gränser för att tillvarata inte bara ensamrättsinnehavarens intressen, utan även allmänhetens.

5.2 Ensamrättens förändring

5.2.1 Fram till idag

I förarbetena¹²² i samband med ändringen av VmL 1995 fördes diskussioner om inarbetningskravet i 2 § och skyddet för väl ansedda märken i 6 § 2 stycket och förhållandet mellan dessa paragrafer. Det konstaterades att en kvantitativ bedömning är grunden för att avgöra huruvida inarbetningen av ett varumärke var tillräcklig för att ge upphov till ensamrätt av detsamma. Det avgörande är att förhindra att kunderna vilseleds när det gäller varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung och för att någorlunda enkelt kunna bestämma när denna gräns är nådd, ses till igenkännande hos ett visst antal människor inom omsättningskretsen.

När det gäller de varumärken som enligt 6 § åtnjuter skydd även utanför varuslagslikheten görs snarare en kvalitativ bedömning. Det rör sig här om de märken som i sig har förvärvat ett kommersiellt värde både för den aktuella och för den framtida användningen, vilket också framgår av benämningen ”anseendeskydd”. Detta värde gör i sin tur annans användning av ett liknande märke otillbörligt. Det slås vidare fast att det kommersiella värdet kan föreligga oavsett om märket är inarbetat enligt 2 § eller inte, d.v.s. en mindre grupp människor än vad som krävs för inarbetning enligt 2 § kan tillerkänna ett märke ett så högt anseende och goodwill att annans användning av samma märke för varor som inte är inom samma varuslag blir otillbörligt.

Även om det uttrycks i lagrummens förarbeten att det skyddsbara värdet enligt 6 §, 2 stycket VmL kan föreligga även utan att inarbetningsrekvisiten i 2 § är uppfyllda, finner jag det föga troligt att vi skulle få se sådana fall i verkligheten. Resonemanget är teoretiskt och jag finner det svårt att föreställa mig något fall där goodwill och gott anseende riskerar att urvattnas och skadas utan att den relativt låga grad av kännedom, som krävs enligt 2 §, föreligger.

¹²² Prop. 1994/95:59 s. 44

Lagrummen har förändrats under åren, med hänsyn till internationella tendenser och en anpassning till EG-rätten, och på olika sätt förts närmare varandra. Anseendeskyddets förändring från ”kodakskydd” till skydd för väl kända märken utanför varuslagslikhetsgränserna innebar t.ex. ett tämligen stort steg närmare inarbetningsskyddet med hänsyn till rekvisiten. Förändringen innebar bl.a. en sänkning av kravet på märkeslikhet.

5.2.2 Det nya varumärkesförslaget

I varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag¹²³ ser inarbetningsskyddet ut som det gör idag, med den skillnaden att ensamrätten för ett lokalt inarbetat kännetecken endast gäller inom det område det använts. Dessutom begränsas inarbetningsskyddet i tid, genom tillägget att det anses inarbetat ”... så länge ... det här i landet är känt”. När det gäller anseendeskyddet föreslår kommittén att det skall utformas på samma sätt som, och med hänvisning till, inarbetningsskyddet. Tidigare uttalanden om att kvantitativa och kvalitativa skillnader och att krav på gott anseende var mer i överensstämmelse med internationella åtaganden (”...has a reputation...”) påbjöd en uttrycklig skillnad mellan de olika skydden, tycks därmed ha förlorat sin betydelse inför dagens och framtidens skyddsintressen, då lagstiftaren inte längre finner anledning till att skilja lydelseerna åt.

Kommitténs avsikt med förslaget är att den svenska lagtextens lydelse närmare bör följa EG-VmD än vad som idag är fallet.

5.3 Avslutande anmärkningar

De två reglerna som behandlats i föregående kapitel, inarbetning i 2 § VmL och anseendeskyddet i 6 § VmL, uppstod för ungefär 100 år sedan (70 respektive 120) genom domstolars praxis och har utvecklats genom lagstiftning och praxis i takt med marknadens och samhällets utveckling och förändring. Skyddsintressena finner sin motsvarighet i EG-rätten, med den skillnaden att anseendeskyddet till viss grad är tvingande, medan inarbetningen inte är det i något fall. Sverige har därmed inte genom internationella åtaganden förbundit sig att tillerkänna varumärken ensamrätt genom inarbetning.

De internationella konventioner och avtal Sverige förbundit sig att följa (EG-VmD, PK, TRIPs m.m.) påbjuder att medlemsstaterna inför ett skydd för märken som är särskilt väl kända eller ansedda. En del av dessa regler är tvingande, medan andra är fakultativa till sin natur. När det gäller inarbetningsskyddet finns i de internationella åtagandena inte ett enda exempel på ett positivt krav att inkludera ett sådant i den inhemska lagstiftningen. Anseendeskyddets existens däremot finner inte bara stöd, utan även uttryckliga krav i internationella rättskällor. Sverige, liksom våra

¹²³ SOU 2001:26

grannländer, har dock utvecklat även inarbetningsskyddet under många decennier. Till en början skedde utvecklingen i praxis, men de senaste 40 åren har skyddet varit lagfäst.

Även om de internationella åtagandena inte innehåller krav på inarbetningsskydd, återfinns krav på att upprätthålla skydd mot otillbörlig konkurrens i bl.a. PK artikel 10bis. Ur internationell synvinkel kan inarbetningsskyddet motiveras som ett sådant hinder mot otillbörlig konkurrens. De länder som valt att inte inkludera ett inarbetningsskydd i sina inhemska lagar har hittat andra lösningar med hjälp av t.ex. konkurrens- och marknadslagstiftning.

Trots många försök har ingen klar och exakt definition av ”väl eller notoriskt känt” kunnat ges. Det är dessa rekvisit som ofta återfinns i internationella konventioner och avtal. Jag anser dock att står ganska klart att den svenska varumärkeslagen genom sitt omfattande skydd för inarbetade varumärken (2 §), väl ansedda märken (6 § 2 stycket) och hinder mot registrering av redan använda märken (14 § 1 stycket 7p) mer än väl uppfyller PK:s och övriga åtagandens skydds krav.

Då den senaste ändringen av inarbetningsskyddet i 2 § infördes, uttrycktes farhågor för dess konsekvenser. Framför allt höjdes röster som varnade för att ett lägre inarbetningsskydd skulle vara ett hot mot frihållningsbehov av allmänna ord och därmed skulle även den fria konkurrensen vara hotad. Det här är en konflikt som ständigt gör sig påmind då skyddet för ensamrätter, inte bara immateriella sådana, ställs mot behovet av fri konkurrens. Som i alla sådana fall måste den eventuella ensamrätten beslutas utifrån en avvägning mellan allmänhetens och den enskilde näringsidkarens intressen. Min uppfattning, som jag även menar stämmer väl överens med den allmänna uppfattningen idag, är att farhågorna om en snedvriden konkurrenssituation till följd av ett något sänkt inarbetningskrav, kommit på skam och att avvägningen och hänsynen till allmänhetens respektive den enskildes intressen fungerar tillfredsställande.

Det tidigare inarbetningskravet ”allmänt känt” angavs förr vara ett krav för att rekvisiten fördel eller förfång skulle vara uppfyllt. Den åsikten förändrades i och med förarbetena till den nya lydelsen¹²⁴, där det i stället uttrycktes att ett märke alls inte behöver vara ”allmänt känt” för att vara ”väl ansett”, men att de märken som berörs av 2 § (inarbetning) och 6 § 2 stycket (skydd utanför varuslagslikheten) till stor del kan komma att sammanfalla.¹²⁵ Inarbetningskravet är numera lägre ställt och den goodwill som kännetecknet får med sig tack vare inarbetningsprocessen kan tyckas motsvara att kännetecknet är just ”väl ansett”. Sådana diskussioner drivs i doktrin såväl som förarbeten, men inget klart besked ges i något av dessa forum. Jag tvingas därför lämna frågan öppen, men konstaterar att det i än fler fall än tidigare torde vara så att de märken som anses inarbetade också

¹²⁴ Prop. 1994/95:59

¹²⁵ Prop. 1994/95:59 s. 44

anses vara ”väl ansedda” och att frågan i och med det nya varumärkesförslaget kan komma att förlora i betydelse.

Under lika lång tid som varumärkeslagstiftningen inrymt regler om inarbetning och om ett utökat skydd för väl ansedda varor, har ivriga diskussioner och debatter förts i doktrin, förarbeten och tidskrifter om gränserna mellan de båda skydden. Diskussionerna har handlat om var gränserna går, om det över huvud taget är någon skillnad på skydden och om de bör tolkas på annorlunda sätt. Skydden har förändrats under åren och med dem diskussionerna, men vad som däremot inte förändrats är förekomsten av en allmän debatt.

Min åsikt efter att ha konstaterat och funderat över skyddens bakomliggande orsaker och intressen, och funnit att de till stor del sammanfaller, är att såväl lagstiftare som övriga jurister gör större nytta genom att tillgodose de skyddsbara intressena än genom att dra gränser mellan dem. Idag tas hänsyn främst till varumärkens ekonomiska värde då ensamrättens omfattning bestäms, vilket har färgat och kommer att färga både inarbetskriteriet och anseendeskyddet.

Jag anser, med bakgrund i ovanstående resonemang, att varumärkeskommitténs förslag att utforma inarbetskriteriet och anseendeskyddet i överensstämmelse med varandra endast är av godo. Genom förslaget rätas dessutom frågetecken om eventuellt krav på förväxlingsskydd eller associationsskydd ut genom att detta tagits bort ur lagtexten. Vidare undviks osäkerheten om det otydliga ”väl ansett”-rekvisitet och dess eventuella koppling till kännedom om märket.

Skulle anseendeskyddet i framtiden komma att utformas i enlighet med inarbetningsskyddet gör sig ändå den kanske viktigaste skillnaden påmind. Vid bedömningen om huruvida ett märke är inarbetat tas hänsyn endast till det enskilda märket och dess ställning på marknaden, medan det i fråga om anseendeskydd alltid kommer att vara två märken inblandade. Bedömningen görs med hjälp av en jämförelse av det ansedda och det yngre märket och dessutom skall hänsyn tas till rekvisiten ”otillbörlig fördel” och ”förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende”.

Varumärkesrätten har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar till följd av bl.a. EU-medlemskapet och även i övrigt den internationella utvecklingen på området. Andra skäl till den förnyade immaterialrätten i allmänhet och varumärkesrätten i synnerhet är t.ex. den ökade betydelsen av varumärken, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Företags ökade möjligheter att etablera sig på den internationella marknaden har gjort varumärken till ett viktigt konkurrensmedel för näringsidkare. Deras kännetecken skall fungera särskiljande för deras produkter och, i bästa fall, väcka positiva associationer, vilka i sin tur attraherar konsumenter till att välja just deras produkt. Ökad konkurrens till följd av fler aktörer på marknaden, vilket är en följd av globaliserad handel, har sålunda gjort att betydelsen och därmed skyddsbehovet av varumärken har ökat. Även

dagens teknikutveckling spelar en roll i den förändring känneteckensrätten har genomgått och fortfarande genomgår. Idag är det nödvändigt att ta hänsyn till Internetanvändning och den stora spridning och tillgång över hela världen som den innebär. Framtiden får utvisa vilka skyddsmekanismer dagens varumärkeslagar kommer behöva kompletteras med.

Litteraturförteckning

Offentligt tryck

Ds 1992:13 *Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.*

Prop. 1960:167 *Förslag till varumärkeslag*

Prop. 1992/93:48 *EES-avtalet och immaterialrätten*

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

SOU 1958:10 *Förslag till varumärkeslag*

SOU 2001:26 *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*

Litteratur

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, uppl. 7, Handelsbolaget Immaterialt Rättsskydd, Stockholm, 2001

Holmqvist, Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Norstedts Juridik, Göteborg, 1999

Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 7 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002

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

Michaels, Amanda, *A practical guide to trademark law*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London, 2002

Pehrson, Lars, *Varumärken från konsumentens synpunkt*, Liber Förlag, Stockholm, 1981

Tritton, Guy, *Intellectual Property in Europe*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 2002

Wessman, Richard, *Varumärkeskonflikter - Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002

Tidskriftsartiklar

Brand News 10, Brand News nr. 00/01 2001

Carboni, Anna, *Confusion clarified*, E.I.P.R. 1998 s. 107-109

Eskildsen, Olaf, *Forskelle og ligheder i de nordiske lande vedrørende stiftelse af varemærkeret - ibrugtagning - indarbejdelse; Varemærkerettens stiftelse uden registrering - Danmark*, NIR 1996 s. 515-519

Gielen, Charles, *A Benelux perspective*, E.I.P.R s. 109-111

Grundén, Örjan, *Skyddet för kända och ansedda kännetecken*, NIR 1995 s. 227-241

Götting, Horst-Peter, *Protection of well-known, Unregistered marks in Europe and the United States*, IIC Volume 31 No.4/2000 s. 389-407

Lassen, Birger Stuevold, *Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen*, NIR 1996 s. 35-43

Levin, Marianne, *Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU*, NIR 1995 s. 464-477

Lydman, Torbjörn, *Grunderna för varumärkesskydd utan registrering: ibruktage - inarbetning; Finland*, NIR 1996 s. 520-522

Pehrson, Lars, *Chevy-målet – EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i varumärkesdirektivet*, JT 1999/2000 s. 421-423

Pehrson, Lars, *Skillnader och likheter i de nordiska länderna beträffande varumärkesrättens upphov; ibruktage - inarbetning; Sverige*, NIR 1996 s. 524-526

Tengelin, Sten, *Tolkningsproblem och undersökningsmetoder*, NIR 1975 s. 371-381

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

Wiman, Mikael, *Skyddsbarhet och skyddsomfång – en gränsdragningsfråga?* NIR 1995 s. 478-484

Ødegård, Tore-Arnfinn, *Ibruktage - innarbeidelse; Norge*, NIR 1996 s. 522-523

Internet

EU – www.europa.eu.int

OHIM – www.oami.eu.int

PRV - www.prv.se/varumärke/index.html

Regeringen – [www.regeringen .se](http://www.regeringen.se)

WIPO – www.wipo.int

WTO - www.wto.org.

Övriga källor

Telefonsamtal med Håkan Lundqvist, JuDep september/oktober 2002.

Telefonsamtal, mailkontakt med Torbjörn Lindhe, Stockholm Handelskammarens Varumärkesnämnd oktober 2002 – januari 2003.

Presentationsmaterial från Stockholms Handelskammarens Varumärkesnämnd.

Rättsfallsförteckning

Hovrätten

Svea HovR. 27.11.1981 (BUDGET)
Svea HovR. 24.06.1987 (BLEND)
HovR. för Västra Sverige, 10.10.1997 (TYLÖ),

Kommentar

NIR 1984 s. 123
NIR 1989 s. 82
NIR 1999 s. 449

Högsta Domstolen

NJA 1929 s. 44 (TENAX)
NJA 1987 s. 923 (LEGO)
NJA 1995. 635 (GALLIANO)

Regeringsrätten

RÅ 1987 not 505 (WordPerfect)

NIR 1988 s. 319

EG-domstolen

Mål C-251/95 (PUMA)
Mål C-39/97 (CANON)
Mål C-375/97 (CHEVY)
Mål C-292-00 (DAVIDOFF)

Patentbesvärsrätten

Mål nr. 93-135 (SÄKRA)
Mål nr. 94-466 (A WAY OF LIVING)
Mål nr. 97-065 (TULOSBA AKDOV)
Mål nr. 97-271 (SVENSKA LANTÄGG)
Mål nr. 97-385 (TAXIKURIR)
Mål nr. 99-028 (KEXCHOKLAD)

Bilaga A

Relevant lagtext

Varumärkeslagen (1960:644)

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

Genom inarbetning förvärvas 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. Lag (1994:1510).

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

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

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.

Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Lag (1994:1510).

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

Artikel 4

Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter

1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket ifråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken:

i) EG-varumärken,

- ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesmyndighet,
 - iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten ifråga,
 - b) EG-varumärken som i enlighet med förordningen om EG-varumärken gör befogat anspråk på anciennitet gentemot ett varumärke i a ii och a iii även om det senare varumärket inte har vidmakthållits eller innehavaren inte förnyat registreringen,
 - c) ansökan om varumärken nämnda i a och b under förutsättning av deras registrering,
 - d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet "välkänt" i artikel 6a i Pariskonventionen.
3. Ett varumärke skall inte heller registreras eller, om det är registrerat, skall det kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med, eller liknar ett äldre EG-varumärke enligt punkt 2, och det avses bli registrerat för eller har registrerats för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre EG-varumärket är registrerat, om det äldre EG-varumärket är känt i gemenskapen och användningen av det yngre varumärket utan skäligen anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre EG-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:
- a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten ifråga och användningen av det yngre varumärket utan skäligen anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
 - b) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.
 - c) Om användningen av ett varumärke kan förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som sägs i punkterna 2 och 4 b och särskilt
 - i) rätten till ett namn,
 - ii) rätten till egen bild,
 - iii) en upphovsrätt,
 - iv) en industriell rättighet.
 - d) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre kollektivmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut högst tre år före tidpunkten för ansökan.
 - e) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre garanti- eller kontrollmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut inom en tid som fastställts av medlemsstaten ifråga före tidpunkten för ansökan.
 - f) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor och tjänster och till vilka var knutna en rätt som på grund av bristande förnyelse har upphört högst två år före ansökan, förutsatt att innehavaren av det äldre varumärket inte gett sitt tillstånd till registreringen av det yngre varumärket eller inte använt sitt varumärke.
 - g) Om varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt.
5. Medlemsstaterna kan om det är lämpligt tillåta att varumärket inte skall vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.
6. En medlemsstat kan med avvikelse från punkterna 1-5 bestämma att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den staten före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser skall gälla för varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten.

Artikel 5

Rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda
 - a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
 - b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.
2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:
 - a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
 - b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
 - c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
 - d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.
4. Om en medlemsstats bestämmelser inte gör det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkterna 1 b eller 2 före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.
5. Punkterna 1-4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Rådets förordning nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

Artikel 8

Relativa registreringshinder

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras
 - a) om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
 - b) om det - på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag - föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
2. Med äldre varumärken avses i punkt 1
 - a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:
 - i) Gemenskapsvarumärken.
 - ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesbyrå.
 - iii) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten ifråga.

- b) Ansökan om varumärken som avses i punkt a) under förutsättning att de registreras.
- c) Varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om prioritet med avseende på ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ordet välkänt ges i artikel 6a i Pariskonventionen.
3. Efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande om ombudet eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande.
4. Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån, enligt tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken,
- a) rätten till kännetecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller,
- b) kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.
5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när - i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke - det är känt i gemenskapen, eller, när - i fråga om ett äldre nationellt varumärke - det är känt i medlemsstaten ifråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883

Article 6

- (1) The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.
- (2) However, an application for the registration of a mark filed by a national of a country of the Union in any country of the Union may not be refused, nor may a registration be invalidated, on the ground that filing, registration, or renewal, has not been effected in the country of origin.
- (3) A mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin.

Article 6bis

- (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.
- (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.
- (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.

Article 10bis

(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited:

1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Article 16

Rights conferred

16.1 The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making right available on the basis of use.

16.2 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services in determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned, which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

16.3 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.