



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Anna Widestrand

Risk för förväxling av varumärken

- en komparativ studie av varumärkesintrång i Benelux,
Storbritannien och Sverige

Examensarbete
20 poäng

Handledare:
Professor Hans-Heinrich Vogel

EG-rätt, Immaterialrätt

VT 2002

Innehåll

INNEHÅLL	2
SAMMANFATTNING	1
FÖRORD	2
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	4
1.1 Bakgrund	4
1.2 Syfte	6
1.3 Problemställning	6
1.4 Avgränsningar	6
1.5 Metod och material	7
1.6 Disposition	8
2 INTERNATIONELLA KONVENTIONER	9
2.1 Pariskonventionen	9
2.2 TRIPs-avtalet	10
2.2.1 TRIPs och EU	11
2.3 WIPO-rekommendationen	12
2.4 Gemensamma drag	13
3 EU OCH VARUMÄRKESRÄTTEN	14
3.1 Varumärkesdirektivet	14
3.1.1 Tionde övervägandet till direktivet	15
3.2 Varumärkesförordningen	16
3.3 Gemensamma regler	16
3.4 Joint statements	17
3.5 Svensk rätt	19
3.5.1 Anpassning till varumärkesdirektivet	21
3.5.2 NJA 1977 s. 415 Qvinny	22
3.5.3 NJA 1995 s 635 Galliano	22

3.6	Brittisk rätt – Trade Mark Act 1994	22
3.6.1	Wagamamålet	24
3.7	Beneluxländernas varumärkesrätt	26
3.7.1	Monopolmålet	28
3.7.2	Claerynmålet	29
4	EG-PRAXIS	30
4.1	Pumamålet	30
4.2	Canonmålet	34
4.3	Lloydmålet	35
4.4	Chiemseemålet	37
4.5	Chevymålet	38
4.6	Adidasmålet	39
5	SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING	42
	LITTERATURFÖRTECKNING	47
	Nationell lagstiftning	47
	Litteratur	47
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	51

Sammanfattning

Varumärkesrätten är den mest harmoniserade immaterialrätten i EU. I och med EG-rättens inträde skall frågorna om tolkningen av de gemensamrättsliga reglerna göras av EG-domstolen. Uppsatsen syftar till att kartlägga den utveckling av varumärkesrätten som skett i Sverige, Storbritannien och Beneluxländerna vid varumärkesintrång. Tyngdpunkten ligger på risk för förväxling som uppställs som ett kriterium för att varumärkesintrång skall föreligga.

När varumärkesdirektivet införlivades i de nationella rättssystemen existerade ett långt ifrån homogent skydd för varumärken i de olika medlemsstaterna. I Beneluxländerna stod ett varumärkes goodwill och reklamfunktion i fokus för skyddet. I Storbritannien har skyddet för varumärken i stort sett endast omfattat ett skydd mot att ett varumärkes ursprung kan komma att förväxlas. Svensk rätt har använt förväxlingsbegreppet men det har inte varit särskilt väldefinierat i lagtexten utan lösningen har snarare varit att finna i tolkning av förarbeten och sedermera i varumärkesdirektivets tolkning.

Enligt EG-domstolens tolkningar skall risk för förväxling ses som ett tämligen omfångsrikt uttryck. Det krävs i vart fall att den genomsnittlige konsumenten, som domstolen refererar till, skall tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan företagen bakom varumärkena. Framtida avgöranden från domstolen lär komma att klargöra om det finns ytterligare någon legal grund för skydd mot förväxling som exempelvis det kommunikativa värdet och den kommersiella aspekten. Relationen mellan förväxlingsrisk och särskiljningsförmåga är enligt domstolen att varumärkens skyddsomfång ökar i takt med dess särskiljningsförmåga.

Förord

Jag vill härmed passa på att tacka min handledare professor Hans-Heinrich Vogel för god hjälp.

Ett stort tack vill jag också rikta till personalen på Patent- och registreringsverkets bibliotek för den utomordentliga hjälpen att leta efter dokument som visade sig vara omöjliga att finna någon annanstans i Sverige.

Bryssel, april 2002

Anna Widestrand

Förkortningar

EG	Europeiska gemenskapen
EG-domstolen	Europeiska Gemenskapens domstol
EIPR	European Intellectual Property Review, London
EU	Europeiska Unionen
HD	Högsta domstolen
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law, Weinheim
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market (Trade Marks and Designs), Varumärkesmyndigheten i Alicante
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumärkesrätten har sitt ursprung i att handelsmännen började märka sina varor med en speciell symbol eller ett märke för att de skulle kunna särskiljas från konkurrenternas varor.¹ Det var den industriella revolutionen som medförde förändringen i och med att producent och konsument blev åtskilda, vilket i sin tur gav upphov till ett behov av att kunna identifiera varifrån en vara härstammade. Än idag är varumärkets främsta funktion att ange en varas ursprung från en viss tillverkare och jämväl ge indikation på en viss kvalitet som varumärket skall antyda. Detta är grunden för varumärkesrätten även om synen på varumärkets funktion har utvecklats ytterligare under senare år. Idag anses även varumärken ha en kommunikativ aspekt som består i att ge varumärket personlighet och skapa en relation mellan köparen och säljaren. En annan aspekt är den kommersiella sidan som kan göra användningen av varumärket lönsam genom att skapa lojala kunder som är beredda att betala ett högre pris för ett tryggt köp.²

Varumärken är idag av stor ekonomisk betydelse. Ett varumärke som har införskafts till näringsverksamhet genom köp eller överlåtelse kan bokföras som en immateriell tillgång enligt årsredovisningslagens 4 kapitel 2 § och klassas som goodwill. Astronomiska summor används för att positionerna varumärken för att behålla och uppnå önskvärda marknadsandelar. Den legala ensamrätt som skapas genom varumärkesrätten är evig. Detta måste ställas i relation till möjligheten för konkurrenter att kunna etablera sig på den aktuella marknaden och därmed till vilket skyddsomfång som ett varumärke skall få.

Alla varumärken kan inte få exakt samma grad av skydd beroende på att ett alltför omfattande skydd i vissa fall skulle leda till snedvridning av konkurrensen. Likaså skulle ett alltför undermåligt skydd i vissa fall få icke önskvärda konsekvenser i form av att välkända varumärken skulle få lida av att konkurrenter drar nytta av det förstnämndas goodwill genom att snylta på dettas renommé. En gradering av varumärkets skyddsomfång utifrån dess särskiljningsförmåga är därför nödvändigt för att få en flexibel och effektiv varumärkesrätt.

För att ett varumärke skall få ensamrätt är det ett fundamentalt krav att kännetecknet i fråga besitter särskiljningsförmåga.³ Det innebär att varumärket skall ha ett särdrag som gör att det skiljer sig från övriga varumärken. I kravet på särskiljningsförmåga ligger även att det inte får

¹ Morcom m fl s. 5.

² <http://www.marksbrands.se/varumarket.html>

³ Jfr med engelskans distinctiveness.

finnas något frihållningsbehov för kännetecknet.⁴ Anledningen är att en rättighetsinnehavare av ett kännetecken inte får utesluta andra näringsidkare från att använda ord, märken och symboler som kan anses vara sedvanliga beteckningar för en viss vara eller tjänst. Ett sådant förfarande skulle kunna skada konkurrensen allvarigt.⁵ Ett varumärke skall alltså vara ett individualiseringsmedel. Det får inte inkräkta på namn och symboler som måste hållas fria för att kunna användas av alla näringsidkare, såväl branschvis som allmänt.⁶

I takt med den ökande handeln över nationsgränserna har frågor som rör varumärkesrätten blivit av allt mer internationell karaktär snarare än renodlad nationell. Ett internationellt system att skydda immaterialrättigheter är en nödvändighet vilket lett till tillkomsten av bland annat Pariskonventionen, TRIPs-avtalet och WIPO:s rekommendation angående välkända varumärken. Det internationella skyddssystemet för immaterialrättigheter administreras av WIPO som är en av FN:s special agencies. Dessa internationella överenskommelser rör huvudsakligen registrering av varumärken och skyddsomfånget för väl ansedda varumärken men även mot vad ett registrerat varumärke skall skyddas mot.

I och med strävandena mot en gemensam inre marknad i EU insåg man tidigt att olika nationella regleringar av immaterialrättigheter kan komma att utgöra hinder för en väl fungerande inre marknad. När varumärkesdirektivet och så småningom varumärkesförordningen slutligen såg dagens ljus i EG-rätten var det resultatet av tiotals års arbete att försöka hitta en lösning som alla medlemsstater kunde enas om.

Den gemensamma varumärkesrätten har idag utkristalliserats i och med riklig praxis på området från EG-domstolen. I dagsläget omfattas alla varumärken av samma skyddsomfång oavsett i vilken medlemsstat som varumärket registrerats i. För svensk del har EG-rättens inträde på området inneburit stora förändringar främst eftersom EG-rätten till stor del styrs av praxis från EG-domstolen. Förvisso är det de nationella domstolarna som avgör om varumärkesintrång föreligger men tolkningen av de kriterier som uppställs i varumärkesdirektivet har med anledning av de olika nationella bakgrunderna lett till att EG-domstolen har fått avge förhandsbesked på tolkningen av kriterierna.

Med den praxis som finns på området idag är det intressant att analysera den utveckling som skett i nationell rätt och i de internationella avtalen för att jämföra med den praxis som kommit från EG-domstolen och se om det finns en tydlig tendens åt vilket håll som rätten utvecklar sig mot.

⁴ I vart fall uttalat i svensk rätt (SOU 1958:10), se Holmqvist s. 8 som menar att begreppet kommer från den tyska rättens Freihaltebedürfnis.

⁵ Kockvedgaard/Levin s. 324 f.

⁶ Holmqvist s. 78.

1.2 Syfte

Uppsatsens syfte är att studera den europeiska varumärkesrätten och hur den förhåller sig till varumärkens skyddsomfång i och med den harmonisering som skett i gemenskapsrätten. Betoningen ligger på situationen vid ett eventuellt varumärkesintrång med fokus på kriteriet risk för förväxling. Därmed kommer också bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga att behandlas.

Avsikten med uppsatsen är att jämföra varumärkesrätten i EU med den internationella utvecklingen som skett på området. Genom att komparera varumärkesrätten i Sverige, England och Benelux skall den tidigare gällande nationella rätten jämföras med hur rätten förändrats i och med de europeiska harmoniseringsåtgärderna främst i form av varumärkesdirektivet. EG-domstolens praxis skall sedan jämföras med avgöranden från de nationella domstolarna för att se om de nationella rättsystemen uppfyller de krav som ställs i varumärkesdirektivet.

1.3 Problemställning

De frågor som skall besvaras i uppsatsen är:

- Hur stort skyddsomfång har ett varumärke i intrångssituationer besvarat utifrån bedömningen av risk för förväxling?
- Följer EG-domstolen den internationella varumärkesrätten eller kommer den med något nytt?
- Är den gemenskapsrättsliga varumärkesrätten bara en fortsättning på den inslagna linjen i internationell och nationell rätt eller bryter den ny mark?
- Har EG-domstolen skapat en ny syn på varumärkens skyddsomfång genom domarna på området?
- Finns det nationella skillnader av betydelse?

1.4 Avgränsningar

Den historiska tillkomsten med olika förslag på utformning av den harmoniserade varumärkesrätten kommer inte att beröras. Fokus i uppsatsen är på utvecklingen som skett i de nationella rättssystemen på väg mot en harmoniserad varumärkesrätt och främst den praxis som kommit från EG-domstolen.

Risk för förväxling är ett kriterium som skall bedömas både vid varumärkesintrång och vid registreringsförfarandet. Uppsatsen är inriktad på intrångssituationer men jag har ändå valt att diskutera några rättsfall rörande registreringshinder eftersom domarna i fråga belyser viktiga tolkningsprinciper vid avgörandet om någon förväxlingsrisk kan anses vara för handen.

Välkända varumärkens skyddsomfång kommer att beröras men avsikten är inte att ge en heltäckande bild av det skydd som de omfattas av. Snarare skall beskrivningen av dessa ses som ett sätt att visa skillnaden mellan dessa och övriga varumärken. Internationella avtal som behandlar skyddet för välkända varumärken skall beskrivas för att ge en bild av vad som regleras på det internationella planet.

Även om utvecklingen av varumärkesrätten i och med harmoniseringen skall undersökas kommer inte den svenska varumärkesutredningen från 2001 att analyseras närmare. Emellertid kommer förslaget på ny lydelse av varumärkeslagen diskuteras utifrån vilken inverkan EG-domstolens praxis haft på förslaget.

Den rika administrativa praxis som har kommit från varumärkesmyndigheten i Alicante, OHIM, och från Förstainstansrätten kommer inte att behandlas i uppsatsen. Anledningen är att materialet från dessa instanser utgörs främst av registreringspraxis och uppsatsen fokuserar på redan registrerade varumärkens skyddsomfång.

Den rättsekonomiska funktionen av varumärkesrätten och hur lagstiftningen borde utformas kommer inte heller att diskuteras. Visserligen omnämns olika aspekter av varumärkens skyddsomfång men ambitionen är att analysera den nu gällande rätten.

1.5 Metod och material

För att tydliggöra problematiken med nationella skillnader i lagstiftning och praxis är studien huvudsakligen komparativ. På grund av ämnets karaktär är framställningen av varumärkesrätten så som den såg ut innan EG-rättens inträde och jämväl den existerande lagstiftningen till stor del deskriptiv. Beträffande den del som behandlar rättsfall från EG-domstolen och diskuterar konsekvensen av dessa domar är uppsatsen analytisk.

Genomförandet av en gemensam lagstiftning på ett område med olika nationella bakgrunder medför att skillnader kan uppstå när direktivet skall införlivas i den nationella rätten och sedermera tolkas och tillämpas. Eftersom Benelux, Storbritannien och Sverige har skiljt sig avsevärt beträffande bedömningen av varumärkesintrång och kriterierna för denna bedömning har jag valt att jämföra dessa tre rättssystem.

Utgångspunkten för arbetet har varit studiet av de nationella varumärkeslagarna och varumärkesdirektivet. Varumärkesförordningen har också studerats för att kunna belysa de frågor som behandlas utifrån en ny dimension, med gemensamt registreringssystem och ett varumärke med giltighet i hela EU. De nationella lagarna har granskats till utformningen både för tiden innan direktivets införlivande och därefter. Jämte dessa har de internationella immaterialrättsliga konventionerna som behandlar

varumärkesrätten studerats för att ge underlag för en jämförelse med utvecklingen i EU.

I mitt arbete har jag gjort litteratur- och rättsfallsstudier. Till stor del har rättsfallsanalyser i periodiska tidskrifter nyttjats som belyser de olika medlemsstaternas i många fall vitt skilda åsikter om tolkningen av direktivets innebörd. De nationella rättsystemen utgör bakgrund till analysen av praxisen från EG-domstolen som rör varumärkesintrång och risk för förväxling.

Generaladvokaten och EG-domstolen har i förslag till domar och i domar diskuterat vissa källor i form av Joint Statements och övervägande till direktiv. Dessa texter har granskats för att ge en indikation på vad domstolen har haft för stöd till sina överväganden.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med att internationella avtal på varumärkesrättens område avhandlas. Den roll som de spelar i den internationella varumärkesrätten skall diskuteras och även deras ställning gentemot den gällande gemenskapsrätten på området. Det följande kapitlet handlar om varumärkeslagstiftningen i EU och närmare bestämt såväl det materiella innehållet i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen som de nationella varumärkeslagarnas innehåll. För att illustrera skyddsomfånget vid varumärkesintrång i praktiken i de valda medlemsstaterna har jag valt belysande rättsfall från varje land.

Nästkommande kapitel behandlar praxis från EG-domstolen. Valet av rättsfall har skett utifrån kriteriet att de tillsammans ger en vägledning för hur ett varumärkes skyddsomfång skall graderas. Både praxis rörande varumärkesintrång och registrering av varumärken diskuteras i de fall som de behandlar samma kriterier som är relevanta att bedöma vid varumärkesintrång, det vill säga särskiljningsförmåga, risk för förväxling och risk för association.

Uppsatsen avslutas med ett sammanfattande kapitel med avslutande synpunkter på de ovan nämnda kapitlen. För att lyfta fram olika problem och olika synpunkter har jag emellertid valt att lägga in såväl egna kommentarer som kommentarer från doktrinen i den deskriptiva delen.

2 Internationella konventioner

2.1 Pariskonventionen

Eftersom handeln med varor och tjänster i stor utsträckning sker över nationalstaternas gränser insåg man tidigt vikten av internationella överenskommelser om skydd för varumärken. Pariskonventionen från 1883, kompletterad med tillägg senast 1979, är fortfarande av stor betydelse.⁷ De länder som tillträtt konventionen bildar en union för skydd av industriella rättigheter, däribland varumärken.⁸ Skyddet skall ges genom registrering men hur det utformas kan varje medlemsstat i unionen avgöra själv. Grundläggande för konventionsskyddet är att det skall ge samma behandling till utländska rättighetsinnehavare som till sina egna medborgare. Det skall finnas samma möjlighet att skydda sitt varumärke och att vidta rättsliga åtgärder oavsett nationalitet.⁹

Vad beträffar själva registreringen gäller den så kallade *telle quelle*-principen, vilken innebär att ett varumärke som registrerats i ett konventionsland skall kunna registreras i ett annat konventionsland i sin ursprungliga form.¹⁰ Varumärken skall skyddas mot otillbörlig marknadsföring, särskilt sådan som är avsedd att vilseleda konsumenten.¹¹

Pariskonventionens bestämmelser medför att notoriskt kända och välkända varumärken skall vara föremål för skydd även utanför ett lands gränser, till skillnad mot patenträtten. Framförallt reglerar Pariskonventionen skyddet för notoriskt kända varumärken som skyddas mot imitationer, reproduktioner och liknande varor även om varumärket inte är registrerat i det aktuella landet. Ett varumärke som är ägnat att förväxlas med ett välkänt varumärke får varken registreras eller användas. Medlemsländerna har förbundit sig att upphäva en sådan registrering och förbjuda eventuell användning.¹² Stadgandet i Pariskonventionen om skyddet för välkända varumärken var av stor betydelse när det kom, men idag innehåller de flesta varumärkesrättssystem bestämmelser av liknande karaktär.¹³

⁷ Kockvedgaard/Levin s. 37.

⁸ Artikel 1.1 och 1.3 Pariskonventionen.

⁹ Artikel 2 Pariskonventionen.

¹⁰ Artikel 6 quinquies Pariskonventionen.

¹¹ Artikel 10 bis 3 Pariskonventionen, ”to create confusion”.

¹² Artikel 6 bis Pariskonventionen.

¹³ Kur: Well-Known Marks s. 219.

2.2 TRIPs-avtalet

En vidareutveckling av Pariskonventionen finns i TRIPs-avtalet¹⁴. Bestämmelserna i avtalet kan ses som en förlängning av Pariskonventionen och trädde i kraft den 1 januari 1995. Förhandlingarna för avtalet gjordes inom GATT¹⁵ som genom den så kallade Uruguayrundan bildade WTO¹⁶. GATT var en möjlighet att få till stånd immaterialrättsliga överenskommelser som inte var möjliga att komma överens om i WIPO:s regi på grund av många utvecklingsländers motstånd till ett avtal av sådan art.¹⁷

Det är inte möjligt att ansluta sig till WTO utan att bli bunden av TRIPs-avtalet. I och med att ett land ansluter sig till WTO blir det skyldigt att låta reglerna ha effekt från och med anslutningsdagen. TRIPs-avtalet innehåller minimiregler som de kontraktsslutande länderna måste införa i sin lagstiftning på tillfredsställande vis. Ett land får ge vidare skydd än vad som föreskrivs, men de minimiregler som stadgas måste alltid garanteras. Formen för implementeringen av de aktuella reglerna åligger de olika staterna.¹⁸

TRIPs-avtalet är inriktat på handelsrelaterade hinder. Det som regleras i TRIPs-avtalet beträffande varumärken är vad som skall anses utgöra ett varumärke samt omfattningen av ensamrätten. Ett varumärke skall skyddas mot samma eller liknande varumärken i de fall där de är kännetecken för samma eller liknande varor. För att kunna skydda sitt varumärke även mot varor eller tjänster av annat slag krävs emellertid att varumärket är välkänt.¹⁹ Likt Pariskonventionen ställer TRIPs-avtalet upp regler som innebär att övriga medlemsstaters rättighetsinnehavare skall behandlas på samma sätt som det egna landets rättighetsinnehavare behandlas.²⁰

Det skyddssystem som finns i TRIPs-avtalet liknar i mångt och mycket det skyddssystem som uppställs i nationella lagar samt EG-direktiv och förordning. För att intrång skall vara för handen enligt avtalet måste det föreligga en förväxlingsrisk.²¹ TRIPs-avtalet talar således främst om ett skydd för varumärken som ännu inte uppnått den grad av särskiljningsförmåga att de kan anses välkända. Detta är värt att anmärka eftersom både Pariskonventionen och WIPO:s rekommendation främst talar om skydd för välkända varumärken.

¹⁴ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

¹⁵ General Agreement on Tariffs and Trade.

¹⁶ World Trade Organisation.

¹⁷ Groves m fl s. 1 f.

¹⁸ Artikel 1.1 TRIPs-avtalet, se även Olsson s. 527.

¹⁹ Artikel 15 och 16 TRIPs-avtalet.

²⁰ Artikel 1.3 TRIPs-avtalet.

²¹ Artikel 16.1 TRIPs-avtalet.

Artikel 6 bis i Pariskonventionen utvecklas genom artikel 16.2 och 16.3 i TRIPs-avtalet till att omfatta även tjänster. Vid bedömningen av huruvida ett varumärke är välkänt eller inte skall det enligt avtalet beaktas hur pass känt varumärket är i den relevanta omsättningskretsen. Den grad av igenkännbarhet som varumärket har uppnått i och med marknadsföringen skall beaktas.²² Ett liknande resonemanget går att återfinna i Chiemseemålet²³ där EG-domstolen menade att hänsyn skall tas till de investeringar som gjorts för att marknadsföra varumärket när bedömning skall ske av ett varumärkes särskiljningsförmåga.²⁴

2.2.1 TRIPs och EU

TRIPs-avtalet godkändes av EU genom rådets beslut den 22 december 1994.²⁵

I Hermès-målet²⁶ avseende interimistiskt förfarande vid varumärkesintrång uppkom frågan huruvida EG-domstolen var behörig att tolka den nationella lagstiftningens ställning gentemot TRIPs-avtalet. Invändningar gjordes från Nederländernas, Storbritanniens och Frankrikes regeringar som menade att bestämmelserna i TRIPs-avtalet rörande garanterandet av immaterialrättigheter, som skall säkerställas av fördragsparterna, faller inom medlemsstaternas och inte gemenskapens behörighetsområde.²⁷ Till stöd för sin åsikt åberopades ett yttrande från domstolen angående gemenskapens behörighet att sluta internationella avtal.²⁸

EG-domstolen menade i detta yttrande att gemenskapen är kompetent att vidta harmoniseringsåtgärder på immaterialrättsområdet så länge åtgärden faller under artikel 100 i EG-fördraget (nu artikel 94 EG). Faktum var att inga andra harmoniseringsåtgärder rörande skyddet för immaterialrätter hade vidtagits vid den aktuella tidpunkten för uttalandet förutom en förordning om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av varumärkesförfalskade varor²⁹. Därför menade de ovan nämnda regeringarna att den aktuella artikeln i TRIPs-avtalet faller utanför gemenskapsrättens tillämpningsområde och att den därför inte skall tolkas av domstolen.³⁰

²² Artikel 16.1 TRIPs-avtalet.

²³ Mål 108-109/97 Windsurfing Chiemsee, ECR 1999 p. 2779.

²⁴ Se Chiemsee-målet punkt 51.

²⁵ Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994).

²⁶ Mål 53/96 Hermès/FHT Marketing Choice BV, ECR 1998, p. 3603.

²⁷ Se punkt 23 i målet.

²⁸ Opinion 1/94 av den 15 november 1994, pkt 104.

²⁹ Rådets förordning (EEG) nr 3842/86 av den 1 december 1986 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av varumärkesförfalskade varor.

³⁰ Se punkt 23 i målet.

EG-domstolen påpekade att WTO-avtalet visserligen ratificerats av medlemsstaterna men att avtalet ingåtts av gemenskapen. Skyldigheterna som stipuleras i avtalet hade inte fördelats mellan gemenskapen och medlemsstaterna. Det poängterades även från domstolens sida att varumärkesförordningen hade varit i kraft under en månads tid i april 1994 då gemenskapen och medlemsstaterna undertecknade slutakten och WTO-avtalet.³¹

Det interimistiska förfarandet är en fråga som skall avgöras av de nationella rättssystemen. Gemenskapen är dock part i TRIPs-avtalet som berör gemenskapsvarumärket. Därför skall de nationella reglerna tolkas mot bakgrund av TRIPs-avtalets ordalydelse. EG-domstolen menar att en tolkning av avtalets ordalydelsen ger stöd för att domstolen har behörighet att tolka TRIPs-avtalet. Avgörandet bör därmed anses klargöra att EG-domstolen har kompetens att tolka frågor som är relaterade till TRIPs-avtalet.³²

2.3 WIPO-rekommendationen

En expertgrupp började under 1995 att för WIPO:s³³ räkning undersöka välkända varumärkens skydd i ett internationellt perspektiv. Med utgångspunkt i expertgruppens arbete antogs i september 1999 av WIPO:s generalförsamling och medlemsstaterna i Parisunionen en rekommendation³⁴ för att förbättra det internationella skyddet för välkända varumärken. Rekommendationen sägs vara ett sätt att ge nya möjligheter att påverka utvecklingen av harmoniserade internationella principer inom immaterialrätten.³⁵

Rekommendationen innehåller bestämmelser rörande varumärkesrättens omfattning. Bland annat föreskriver rekommendationens artikel 4.1 a att ett välkänt varumärke är skyddat mot ett yngre varumärke som är identiskt eller liknar det välkända varumärket, om det avser varor av samma eller liknande slag och om det existerar en förväxlingsrisk.

Även i fall där det yngre varumärket avser varor eller tjänster av annat slag kan det yngre varumärket förbjudas. Detta gäller i de fall där användningen av det yngre varumärket kan anses tyda på ett samband mellan de varorna/tjänsterna och det äldre varumärket. Detta gäller under förutsättning att det är till nackdel för varumärkesinnehavaren av det äldre märket, eller om det kan leda till urvattning av det äldre varumärkets

³¹ Se punkt 24-25 i målet.

³² Se punkt 28-29 i målet.

³³ World Intellectual Property Organization – Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

³⁴ WIPOs Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.

³⁵ <http://www.wipo.int/ip/en/ip1-01.htm>, 2001-11-27.

särskiljningsförmåga, eller om det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre, så kallad renommésnyltning. För att bedöma eventuell urvattningsrisk får det krävas att det äldre varumärket är välkänt bland konsumenter.³⁶

Ovan sagda är i form av en rekommendation och den juridiska betydelsen bör därför diskuteras. Den legala betydelsen av en rekommendation är svår att avgöra. Med säkerhet kan det dock sägas att en rekommendation inte är av samma bindande status som ett fördrag. Även om det således finns osäkerhetsfaktorer bör inte de politiska effekterna underskattas eftersom rekommendationen kan användas till att sätta viss press på de länder som inte godtagit innehållet i rekommendationen.³⁷

2.4 Gemensamma drag

Gemensamt för de ovan beskrivna internationella konventionerna är att de tydligt föreskriver ett starkt skydd för välkända varumärken. Anledningen till detta är att handeln med dessa varor under samma varumärke sker i många stater. Dessutom beror varumärkenas uppnådda särskiljningsförmåga i de flesta fall på att åtskilliga miljoner har satsats på marknadsföring. I vart fall har de uppnått sin särskiljningsförmåga och ställning på marknaden på grund av sin erkänt goda kvalitet eller på grund av att de funnits på marknaden under lång tid. En tydlig utveckling mot ett starkt skydd för dessa varumärken går att urskilja.

Beträffande varumärken som inte kan anses tillhöra de välkända varumärkena är det endast TRIPs-avtalet som tydligt anger vilket skydd dessa skall få. TRIPs-avtalets artikel 16 är av betydelse då den inte kräver att varumärket skall vara välkänt för att uppnå skydd. Risk för förväxling måste föreligga. Likt de nationella rättssystemen innebär det skydd som nämns i avtalet att ett varumärke skyddas mot användning av samma eller liknande kännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag. När det gäller bedömningen i intrångssituationer är det just risk för förväxling som nämns, det vill säga *confusion* i originaltexterna.

De internationella avtalens viktigaste funktioner för medlemsstaterna i EU torde vara att de underlättar den internationella handeln genom att tvinga länder med svagt skydd för varumärken att införa samma skyddsnivå. Avtalen är av störst betydelse vid handel med u-länder och länder utanför EU. Vilken verkan TRIPs-avtalet kommer att få på varumärkens skyddsomfång återstår att se.

³⁶ Artikel 4.1 WIPO Joint recommendation.

³⁷ Kur: The WIPO Recommendations s. 827.

3 EU och varumärkesrätten

I artikel 295 EG fastslås att fördraget inte skall ingripa i medlemsstaternas egendomsordning. Även om detta synes vara en grundprincip så måste den ställas i relation till principerna om den fria varurörligheten som ändå utgör en fundamental del av EG. Därför stadgas i artikel 36 EG att industriell och kommersiell äganderätt får skyddas så länge skyddet inte utgör godtycklig diskriminering eller ett förtäckt handelshinder mellan medlemsstaterna. Immaterialrättigheterna kan på det viset kunna ses som ett undantag från principen om fri rörlighet av varor och tjänster. Varumärkesrätten är den mest harmoniserade immaterialrätten, särskilt med avseende på de åtgärder som vidtagits genom rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar³⁸ samt etablerandet av OHIM³⁹ och EG-varumärket genom rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken⁴⁰.

3.1 Varumärkesdirektivet

Den första harmoniseringsåtgärden som kom till stånd var varumärkesdirektivet som antogs i december 1988. Direktivet skulle vara införlivat senast den 28 december 1991 i nationell rätt.⁴¹ De nationella bestämmelserna skulle därmed anpassas till direktivets bestämmelser beträffande vad som kan utgöra ett registrerat varumärke. Reglerna hindrar inte medlemsstaterna från att även skydda oregistrerade varumärken som är inarbetade.⁴² Nationell lag skall i och med direktivets tillkomst tolkas i ljuset av direktivet, vilket EG-domstolen fastslagit i Marleasingmålet⁴³.

Direktivet reglerar skyddsomfånget av varumärkesrätten, skyldigheten att använda ett varumärke inom viss tidsperiod för att få fortsatt skydd samt upphävande av ett varumärke. Bestämmelserna i direktivet om vad som omfattas av ensamrätten är inte enbart av minimikaraktär. Reglerna anger snarare inom vilka ramar som medlemsstaterna får ge ett registrerat varumärke ensamrätt. Skyddet får därmed inte vara mer omfattande än vad som regleras i artiklarna 4.4 a och 5.2. Ett vidare skydd för exempelvis oregistrerade inarbetade varumärken torde hindras av artikel 30 EG då ett sådant skydd skulle kunna anses ha samma verkan som kvantitativa importrestriktioner.⁴⁴

³⁸ I fortsättningen refererat till som varumärkesdirektivet.

³⁹ Office of Harmonization of Internal Market i Alicante, Spanien.

⁴⁰ I fortsättningen refererad till som varumärkesförordningen.

⁴¹ Artikel 16 Dir. 89/104.

⁴² Fjärde övervägandet till direktivet.

⁴³ Mål 106/89 Marleasing, ECR 1990, p. 4135.

⁴⁴ SOU 2001:26 s. 255.

Varumärken som är väl ansedda⁴⁵ kan skyddas utöver varuslagslikheten enligt direktivets artikel 5.2. För att det välkända varumärket skall få ett sådant skydd krävs att det yngre kännetecknet är till förfång för det äldre varumärkets renommé eller dess särskiljningsförmåga och därigenom drar otillbörlig fördel av det äldre varumärket. Regeln är visserligen fakultativ men de flesta länder har låtit regeln innefattas i den nationella lagstiftningen vilket också ligger i linje med de internationella avtalen på området.

3.1.1 Tionde övervägandet till direktivet

Det tionde övervägandet till direktivet har åberopats till stöd för tolkningen av direktivet. Det bör dessutom ses som ett uttryck för direktivets bakgrund eftersom alla stater accepterat texten i och med antagandet av direktivet. Dess lydelse är som följer:

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

I sitt förslag till avgörande i Pumamålet⁴⁶ resonerade generaladvokat Jacobs om det tionde övervägandet till direktivet och menade att det tyder på att association till ett annat varumärke är ett faktum att ta hänsyn till vid bedömningen av en eventuell föreliggande förväxlingsrisk. Varumärkets funktion är att ange ursprunget.⁴⁷ Detta har kritiserats i doktrinen där man menar att generaladvokat Jacobs, likt Justice Laddie i Wagamamålet, missuppfattat ursprungsbegreppet genom att begränsa direktivets lydelse att gälla enbart i förhållande till det.⁴⁸

EG-domstolen fastställde senare i Pumamålet (se kapitel 4) och i Canonmålet⁴⁹ med stöd av övervägandet att förväxling är en grundförutsättning för att ett varumärke skall skyddas.⁵⁰

⁴⁵ ”Has a reputation” i den engelska ordalydelsen.

⁴⁶ Mål 251/95 Sabel BV mot Puma AG, ECR 1997 p. 6191.

⁴⁷ Generaladvokat Jacobs förslag till dom i Pumamålet punkt 45.

⁴⁸ Wagner s. 131 och Gielen: A Benelux Perspective s. 109 ff.

⁴⁹ Mål 39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc, ECR 1998 p. 5507.

⁵⁰ Se punkt 19 i Pumamålet och punkt 15 i Canonmålet.

3.2 Varumärkesförordningen

Varumärkesförordningen trädde i kraft i mars 1994. Förordningen ledde till grundandet av Varumärkesmyndigheten i Alicante, OHIM. Myndigheten handlägger registrering av varumärken med effekt i hela EU. Endast varumärken som kan vara giltiga i hela gemenskapen kan utgöra EG-varumärken och detta är anledningen till att de nationella systemen för varumärkesregistrering fortsätter att gälla parallellt.⁵¹ Även om effekten av innehavet av ett EG-varumärke regleras i förordningen så regleras de faktiska intrångssituationerna av nationell lagstiftning. Processregler och sanktioner är således av nationell karaktär.⁵²

Innehavaren av ett EG-varumärke har en exklusiv rätt att använda sig av varumärket. Rättighetsinnehavaren kan medge tredje man rätt att använda märket, men om inget sådant medgivande föreligger kan innehavaren stoppa användningen av identiska tecken för samma varor eller tjänster, liknande tecken som kan medföra förväxlingsrisk för samma varor/tjänster och slutligen även för andra varor/tjänster när det tidigare märket är att anse som välkänt.⁵³

3.3 Gemensamma regler

Reglerna för vad som krävs för att ett varumärkesintrång skall föreligga enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet (det materiella innehållet motsvarar artikel 9 i varumärkesförordningen) kan uppställas på följande sätt i en tabell.⁵⁴

<u>Artikel</u>	<u>Kännetecken</u>	<u>Vara/tjänst</u>	<u>Ytterligare krav</u>
5.1 a	identiskt	identiskt	inget
5.1 b	identiskt	liknande	förväxlingsrisk
5.1 b	liknande	identiskt	förväxlingsrisk
5.1 b	liknande	liknande	förväxlingsrisk
5.2	identiskt eller liknande	olika	väl ansett, till skada för det väl ansedda varumärket

Det centrala begreppet för att varumärkesintrång skall vara för handen är att det existerar en förväxlingsrisk mellan de båda varumärkena, så vida varumärkena inte är identiska. Om det inte existerar någon varuslagslikhet är det andra kriterier som måste uppfyllas. Användaren av varumärket i

⁵¹ Artikel 7.2 i varumärkesförordningen dock med undantag för märken av lokal betydelse, artikel 8.4 jämförd med artikel 107.

⁵² Artikel 14 varumärkesförordningen.

⁵³ Artikel 5 varumärkesförordningen.

⁵⁴ Se Annand/Norman s. 254.

fråga måste då dra otillbörlig fördel av ett väl ansett varumärke eller vara till förfång för varumärkets i fråga särskiljningsförmåga eller anseende.

Risk för förväxling har i den form det stadgas i direktivs- och fördragstexten ställt till med avsevärda tolkningsproblem. Just uttrycket att en förväxlingsrisk inbegriper en risk för att allmänheten associerar varumärket med det äldre varumärket har kommit att vålla avsevärda diskussioner i doktrinen eftersom de olika medlemsstaternas varumärkesrätt har olika uppfattningar om betydelsen av begreppen förväxlingsrisk respektive associationsrisk.⁵⁵

3.4 Joint statements

Ett förbryllande inslag vid tolkningen av associationsrisk respektive förväxlingsrisk är de två dokument som härrör från antagandet av varumärkesdirektivet respektive varumärkesförordningen. Till varje artikel ges en förklaring beträffande dess innebörd i minnesanteckningar från rådet. Det som väcker ett antal frågor är förklaringen som ges i anknytning till artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet, motsvarande 8.1 b och 9.1 b förordningen:

”The Council and the Commission note that ‘likelihood of association’ is a concept which in particular has been developed by the Benelux case-law.”⁵⁶

Delegaterna från Beneluxländerna var mycket nöjda med formuleringen i minnesanteckningarna. Under förhandlingarna hade de kämpat hårt för att associationsbegreppet skulle få genomslag i den harmoniserade lagstiftningen. Genom att det uttryckligen fastslogs att det var associationsrisken såsom den utvecklats i Beneluxländerna som åsyftades ansåg delegaterna att de fått sin vilja igenom. I och med uttalandet från kommissionen och rådet ansåg Beneluxländerna att mer än en varas ursprung skulle skyddas i linje med den utvecklade praxisen på området (se kapitel 3.7).⁵⁷

Det juridiska värdet av uttalandet kan diskuteras, vilket för övrigt gjorts livligt i doktrinen.⁵⁸ Minnesanteckningarna har aldrig publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) och denna underlåtenhet torde ha begränsat räckvidden avsevärt. Däremot har OHIM publicerat minnesanteckningarna vid antagandet av varumärkesförordningen

⁵⁵ Se diskussioner nedan.

⁵⁶ Joint statements by the Council and the Commission of the European Communities entered in the minutes of the Council meeting, at which the Regulation on the Community Trade Mark is adopted on 20 December 1993.

⁵⁷ Cohen Jehoram s. 318.

⁵⁸ Se bland annat Kamperman Sanders och Prescott i EIPR 1996 samt diskussionen nedan.

i sin officiella tidning.⁵⁹ Detta bör dock inte förändra dokumentens juridiska värde.

Gielen anför att rådets och kommissionens uttalande måste anses ha stor inverkan på den europeiska varumärkesrätten. Till stöd för detta anför han att ett flertal av de andra kommentarerna i dokumentet har varit av betydelse för tolkningen av direktivet och förordningen. Exempelvis har uttalandet i minnesanteckningarna om att en enda färg skall kunna utgöra ett gemenskapsvarumärke haft betydelse i praktiken. Problemet med den harmoniserade rätten är att den många gånger tillkommer efter kompromisser och därmed krävs oftast vägledning efter en tid om hur rätten skall tolkas. Även om EG-domstolen naturligtvis skall tolka EG-rätten har det ändå uttalats behov av riktlinjer för tolkningen genom exempelvis förklaringar eller anteckningar.⁶⁰

Som nedan kommer att framgå av kapitel 3.6 anförde domare Laddie i *Wagamamamålet*⁶¹ att eftersom anteckningarna från rådet inte har blivit offentliggjorda och inte var tillräckligt uttryckta i direktivet kunde de inte läggas till grund för tolkningen av direktivtexten uttryckt i den brittiska *Trade Marks Act*. Hans uttalanden kom att bidra till den stundtals hätska debatten mellan Kamperman Sanders och Prescott i *European Intellectual Property Law Review*.

Det faktum att minnesanteckningarna har varit möjliga att granska och att de varit i omlopp påverkar betydelsen av minnesanteckningarna enligt Kamperman Sanders.⁶² Enligt Kamperman Sanders skall det anses vara kommissionens mening som framkommer i dokumentet och skall därför vara av betydelse vid tolkningen.⁶³ Detta mötte mothugg i skarpa ordalag av Prescott. Han menar att ett utvecklat demokratiskt samhälle som styrs av minnesanteckningar, som ingen skulle kunna uppvisa i form av ett giltigt dokument som bevis i en rättegång, vore en styggelse som snarare hör hemma i en Kafkaroman (!).⁶⁴

Ett påstående om att associationsbegreppet, så som det utvecklats i Beneluxländernas varumärkespraxis, har skrivits in i direktivet är enligt Prescott snarare ett rent lobbyingförsök av juristerna från Benelux. Prescott går så långt att han menar att juristerna genom att upprepa det tillräckligt många gånger tror sig ha lyckats med sin övertalningskampanj. Därför måste utvecklade demokratier ha ett skyddssystem för att förhindra kampanjer av detta slag. Ett av dessa skyddssystem består i att lagtexten i fråga alltid skall ligga till grund för all lagtolkning. Först om lagtexten är tvetydig i sig skall förarbeten användas. Dessa förarbeten måste dock finnas fritt tillgängliga för

⁵⁹ Official Journal Office for Harmonization in the Internal Market nr 5 1996 s. 613.

⁶⁰ Se Gielen: *The Statements* s. 83.

⁶¹ *Wagamama Ltd v City Centre Restaurants plc* (1995) FSR 713, Chancery Division.

⁶² Kamperman Sanders: *The Return* s. 522.

⁶³ Kamperman Sanders: *Back to the Dark Ages* s. 3.

⁶⁴ Prescott: *Has the Benelux* s. 99.

allmänheten. Därför menar Prescott att minnesanteckningarna uppenbarligen inte är av denna karaktär. Om de så varit hade anteckningarnas genomslagskraft varit självklar vid tolkningen.⁶⁵

Vid avgörandet av Pumamálet dryftades minnesanteckningarna av generaladvokat Jacobs i sitt förslag till avgörandet. Han menar att även om uttalandena hör till den historiska bakgrunden är de fortfarande tvetydiga. Det skulle vara oförsvarbart att sätta sin tilltro till uttalandena. Generaladvokat Jacobs anförde att det intressanta i sammanhanget var vad effekten av begreppet associationsrisk innebar och vid den tolkningen är minnesanteckningarna inte till någon hjälp. Han påpekade även att just historien bakom tillkommandet av direktivet har återopats av såväl de som varit för en bred tolkning av associationsbegreppet som de av motsatt åsikt.⁶⁶

3.5 Svensk rätt

I Varumärkesutredningen inför 1960 års svenska varumärkeslag framfördes åsikten att begreppet särskiljningsförmåga syftar på varumärkets särart och inte på huruvida ett varumärke riskerar att förväxlas med tidigare varumärken.⁶⁷ Avgörande för om särskiljningsförmåga är för handen är inte i hur pass stor utsträckning som kännetecknet skiljer sig från andra kännetecken. Det som har betydelse för bedömningen är om kännetecknet har någon särskiljningsförmåga överhuvud taget. Holmqvist menar att särskiljningsförmåga innebär att ett varumärkes uppgift är att vara namn på en produkt från en viss producent. Ett varumärke i form av ett ord är således av egenamnskaraktär. Varumärket talar således om en varas kommersiella ursprung även om ordet särskiljningsförmåga synes betyda att man särskiljer, håller isär, varumärken för att undvika att en förväxling sker mellan varumärkena.⁶⁸

Varumärkesutredningen anno 2001 menar att lagstiftarens krav på särskiljningsförmåga är ett resultat av en avvägning mellan den enskilde näringsidkarens skyddsintresse och allmänhetens intresse av konkurrens i form av att andra näringsidkare inte skall hindras från att marknadsföra varor och tjänster. Ett varumärke som anses uppnå en erforderlig särskiljningsförmåga kan därför inte omfattas av ett frihållningsbehov.⁶⁹

Huvudregeln att ett varumärke skall skyddas på grund av dess särskiljningsförmåga fastställs i 6 § 1 stycket varumärkeslagen (1960:644) där det stadgas att kännetecknen är att anse som förväxlingsbara enbart i de fall där de avser varor av samma eller liknande slag. Ett sådant märke får

⁶⁵ Prescott: Has the Benelux s. 99.

⁶⁶ Generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i Pumamálet punkterna 42-43.

⁶⁷ SOU 1958:10 s. 34.

⁶⁸ Holmqvist s. 78.

⁶⁹ SOU 2001:26 s. 160.

inte registreras och får inte heller användas av annan än rättighetsinnehavaren.⁷⁰ Ensamrätten i svensk liksom övrig nordisk varumärkesrätt sägs vara grundat på förväxlingskriteriet.⁷¹

Vid tillämpning av lagens bestämmelser kan problem uppstå vid avgörandet huruvida en förväxlingsrisk föreligger. I förarbetena till varumärkeslagen finns uttalanden som kan ge viss hjälp vid bedömningen. Det sägs bland annat att såsom förväxlingsbara betraktas varor vilkas kännetecken är så lika att de lätt kan förväxlas med varandra. Om två kännetecken avser liknande eller samma slags varor är ytterligare en faktor som skall påverka bedömningen av en eventuell förväxlingsbarhet. Just kombinationen av märkeslikhet och varuslagslikhet utgör normalfallet av förväxlingsbara varumärken.⁷²

Beträffande kännetecken som är märkeslika skall förväxlingsrisk anses föreligga i de fall där kännetecknen i sin helhet är så lika att de kan förväxlas även om de skiljer sig åt i vissa delar. Vid en bedömning skall hänsyn tas till att en konsument vanligtvis saknar möjlighet att jämföra de olika kännetecknen och därmed får förlita sig till sin minnesbild som ofta bleknar med tiden. Det faktum att varorna i sig kan vara lika är utan betydelse, det är kännetecknen som skall kompareras.⁷³

Ett varumärke som är starkt inarbetat och vitt känt bland allmänheten bör skyddas utöver varuslagslikheten. Ofta har stora summor lagts ned på marknadsföring och varumärket har blivit känt för en vid omsättningskrets. Om skyddet inte utvidgas för dylika varumärken kan det medföra att andra producenter och distributörer kan lockas att otillbörligt utnyttja varumärkets goodwill. Därför skall starkt inarbetade varumärken ges ett mer vidsträckt skydd.⁷⁴

Enligt undantagsregeln i 6 § 2 stycket varumärkeslagen skyddas således kännetecken som är väl ansedda även i de fall när varorna eller tjänsterna är av olika slag. Det finns en begränsning i form av att det väl ansedda varumärket skyddas endast om användningen av det liknande kännetecknet är till förfång för särskiljningsförmågan eller anseendet för det förstnämnda. Även i de fall där det andra kännetecknet drar otillbörlig fördel av det väl ansedda varumärket kan användningen av kännetecknet hindras med stöd av lagen. För att ett otillbörligt utnyttjande skall föreligga krävs att utnyttjandet av kännetecknet medför fara för att omsättningskretsen förväxlar kännetecknen genom att tro att varorna kommer från företag med ekonomiska samband eller att annan anknytning finns. Den som använder det liknande varumärket kan därmed komma att utnyttja det välkända

⁷⁰ SOU 1958:10 s. 251.

⁷¹ SOU 2001:26 s. 247.

⁷² SOU 1958:10 s. 251 f.

⁷³ SOU 1958:10 s. 252.

⁷⁴ SOU 1958:10 s. 257, se även Levin: Nästan allt s. 27.

varumärkets renommé vilket är till nackdel för det senare. Regeln i fråga anses vara en undantagsregel och skall därför tillämpas vid undantagsfall.⁷⁵

3.5.1 Anpassning till varumärkesdirektivet

I och med Sveriges EES-anslutning 1994 anpassades varumärkeslagen till varumärkesdirektivet. Trots att det inte uttryckligen framkommer av lydelsen av 6 § 1 stycket varumärkeslagen ansågs det att kravet på förväxlingsrisk som stadgas i direktivets artikel 4.1 b och 5.1 b uppfylldes av den svenska lagen med stöd av förarbetena - detta genom att en köpare vanligtvis inte har möjlighet att jämföra de båda varumärkena och därmed skall en bedömning av den eventuella förväxlingsrisken ske. Tolkningen av bestämmelsen skall dock ske i ljuset av EG-direktivets lydelse och den praxis som tillkommit genom EG-domstolens tolkning.⁷⁶

En anpassningen till varumärkesdirektivets bestämmelser i artiklarna 4.4 a och 5.2 angående skydd för väl kända varumärken ansågs vara i linje med den internationella utvecklingen på området. Bestämmelserna borde därför införas i Sverige även om artiklarna var av fakultativ art.⁷⁷ Ändringen av ordalydelsen i 6 § 2 stycket varumärkeslagen från ”synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten” till det mer omfattande ”väl känt”, i linje med direktivets ”reputation”, medförde ett utökat skyddsomfång för välkända varumärken.⁷⁸

Vad som krävs för att ett varukännetecken skall uppfylla lagens krav på ”väl känt” och därmed skyddas utanför varuslagslikheten har ännu inte prövats i högsta instans. Något som är anmärkningsvärt är att även i den nya lydelsen synes fortfarande en risk för förväxling krävas för varumärken som är välkända för skydd utanför varuslagslikheten. Ett skydd mot urvattning som fokuserar på skyddet av varumärkesinnehavarens investeringar i varumärkets särskiljningsförmåga verkar således inte vara för handen. Det kan tolkas som om det primära skyddssubjektet är att skydda allmänheten från förväxlingar, inte varumärkesinnehavarens investeringar och goodwill.⁷⁹ Det utökade skyddets omfattning prövades dock av Högsta domstolen i Gallianomålet (se nedan).

I Varumärkeskommitténs förslag till ny lydelse av varumärkeslagen som kom 2001 föreslås att det utökade skyddet för kända varumärken skall innebära att endast varumärkesinnehavaren har rätt att använda ett yngre kännetecken som är identiskt eller liknar det äldre varukännetecknet om användandet skulle vara till förfång eller dra otillbörlig fördel av det äldre

⁷⁵ SOU 1958:10 s. 258 f.

⁷⁶ Se prop. 1992/93:48 s. 78 och Ds 1992:13 s. 101 f. samt SOU 1958:10 s. 252 och prop. 1960:167 s. 76.

⁷⁷ Ds 1992:13 s. 108.

⁷⁸ Ds 1992:13 s. 109.

⁷⁹ Levin: Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken s. 428 f.

varumärkets anseende eller särskiljningsförmåga. Varumärkeskommitténs arbete har för övrigt genomsträvt av en syn på varumärken som en betydande ekonomisk tillgång för näringsidkare vilket märks i förslaget.⁸⁰

3.5.2 NJA 1977 s. 415 Qvinny

I svensk rätt är NJA 1977 s. 415 ett av de mål där förväxling behandlades vid varumärkesintrång. Namnet QVINNY var registrerat som varumärke för kläder. Varumärkesinnehavaren menade att klädaffären Qvinn's Corner gjorde intrång i deras varumärke dels genom namnet på affären och dels genom användandet av märket på kläder. Högsta domstolen ansåg att användningen av märket Qvinn's Corner utgjorde intrång i rätten till varumärket QVINNY. Högsta domstolen menade att även om Qvinn's Corner jämväl utgör firmabeteckning så ändrar det inte på det faktum att orden QVINNY och QVINNS är förväxlingsbara såväl vid uttal som i skrift. Även varuslagslikheten påverkade och därmed ansågs att svaranden gjort intrång i Qvinnys varumärkesrätt.

3.5.3 NJA 1995 s 635 Galliano

Genom marknadsföring av likörextraktet GAETANO ansåg varumärkesinnehavaren av likören GALLIANO att Saturnus AB som tillverkade likörextraktet gjorde intrång i varumärkesrättigheterna. Högsta domstolen konstaterade att likör och likörextrakt är att anse som varor av liknande slag. Orden hade likaså viss likhet och vidare var utstyrseln och färgsättningen av likör/likörextrakt av liknande art. Högsta domstolen menade ändå att köpare knappast har föreställningen av att det föreligger ett kommersiellt samband mellan varorna i fråga. Högsta domstolen menade därför att varorna inte kunde anses vara förväxlingsbara. Yrkandet om interimistiskt förbud bifölls därför inte.

3.6 Brittisk rätt – Trade Mark Act 1994

Varumärkesrätten i Storbritannien började utvecklas på 1800-talet inom såväl common law som equity men det var främst inom equity, med Court of Chancery som högsta instans, som varumärkesintrång kom att utvecklas.⁸¹

1938 års Trade Mark Act, TMA1938, syftade till att skydda konsumenten genom att bland annat göra jämförande reklam olaglig. Syftet med ett varumärke var att indikera ett samband mellan en producent och dennes varor. Vad som kunde utgöra ett registrerbart varumärke var begränsat.⁸² I

⁸⁰ SOU 2001:26 s. 269.

⁸¹ Annand/Norman s. 1 f.

⁸² Bainbridge s. 552.

början av 1990-talet var TMA 1938 i stort behov av förändringar för att följa med i den utveckling som skett under de mer än 50 år som gått sedan tillkomsten. En anpassning till varumärkesdirektivet var nödvändigt liksom inkorporeringen av Pariskonventionen och ratificeringen av 1989 års Madridprotokoll.⁸³

Trade Mark Act 1994, TMA 1994, är starkt influerad av varumärkesdirektivet och lagtexten följer nära direktivtexten. Lagen innebar en stor förändring av tidigare brittisk varumärkesrätt. Framst utvidgades varumärkesbegreppet, men även möjligheterna att upphäva ett registrerat varumärke kom att utvecklas.⁸⁴ I brittisk rätt är varumärke som kan sägas "have a reputation" inte detsamma som att det är "well-known", endast *reputation* är inte tillräckligt för att uppnå samma status som ett välkänt varumärke har.⁸⁵

Den traditionella synen på ett varumärke utgick från varans ursprung. Utvecklingen har sedan inkluderat att ett varumärke visar ett samband mellan producent och vara/tjänster. TMA 1994 uttrycker principen med att varumärket är "capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings"⁸⁶. Innebörden skiljer sig dock från den tidigare lagens. TMA 1994 bygger på varumärkesdirektivet och där syftar begreppet snarare på varumärkets särskiljningsförmåga än på om det går att tyda vilken producent som döljer sig bakom varumärket.⁸⁷

En stor förändring jämfört med TMA 1938 är just skyddsomfånget för ett registrerat varumärke. I den tidigare lagen kunde det endast bli fråga om intrång i varumärkesrätten vid användande av ett identiskt eller "nearly resembling" varumärke i förhållande till de varor/tjänster som varumärket registrerats för. TMA 1994 går längre genom att, i linje med direktivets bestämmelser, utvidga skyddet för varumärken till att även omfatta andra varor och tjänster om det aktuella varumärket "has a reputation". Varumärkesintrång kan även i och med lagändringen föreligga vid "oral use" och inte endast vid visuellt användande, vilket tidigare var fallet.⁸⁸

När det saknas identitet mellan kännetecknet och varorna eller tjänsterna avgörs ett eventuellt intrång i enlighet med EG-rätten efter en bedömning om det föreligger en förväxlingsrisk som inkluderar en associationsrisk. I den engelska varumärkesrätten var associationsrisk ett nytt begrepp som introducerades.⁸⁹

⁸³ Annand/Norman s. 7 f.

⁸⁴ Bainbridge s. 551 f.

⁸⁵ Morcom: United Kingdom s. 407 f.

⁸⁶ TMA 1994 section 1.1.

⁸⁷ Morcom m fl s. 48 f.

⁸⁸ Morcom m fl s. 11.

⁸⁹ Bainbridge s. 572.

Passing off har länge existerat i ett nära förhållande till den brittiska varumärkesrätten och bör nämnas i sammanhanget. Det kan förklaras som ett sätt att hindra näringsidkare att sälja sina varor under skenet av att det är någon annans varor.⁹⁰ Passing off är i grunden ett straffrättsligt och har sin bakgrund i common law-systemet. I och med utvecklingen på varumärkesområdet och det nära sambandet med varumärkesrätten har det kommit att innefattas i varumärkesskyddet. Det som omfattas av reglerna om passing off är ett varumärkes goodwill⁹¹. Varumärket behöver inte vara väl känt för att skyddas men det måste vara föremål för goodwill i Storbritannien för att kunna åberopa passing off till skydd för varumärket i fråga.⁹²

Passing off används främst när en näringsidkare har etablerat en goodwill kring sin vara/tjänst och en annan näringsidkare försöker dra fördel av detta till förfång för den förstnämnde. Ett skydd av konsumenter mot villfarelse har också kommit att ingå i begreppet. På grund av karaktären har passing off i många fall kommit att överlappa varumärkesrätten.⁹³ Passing off är begränsat till sin användning då båda parterna måste vara aktörer på samma marknad, produkterna/tjänsterna måste åtminstone ha likartad avsättning. Likheter är många med skydd mot otillbörlig marknadsföring. Även om den traditionella varumärkesrätten har stort skyddsomfång har man ändå valt att behålla passing off i brittisk rätt.⁹⁴

3.6.1 Wagamamålet⁹⁵

Detta var det första engelska fall som prövade vad associationsrisk innebar, som ovan nämnts var ett nytt begrepp i den brittiska varumärkesrätten. Käranden hade registrerat varumärket WAGAMAMA, ett japanskt ord, för en japansk restaurang i London. Svaranden öppnade en indisk restaurang som denne kallade för RAJAMAMA. Käranden menade att det utgjorde varumärkesintrång, även efter att svaranden hade ändrat namnet på sin restaurang till RAJA MAMA'S.

Domstolen skulle ta ställning till vad begreppet förväxlingsrisk innebar i den nya varumärkeslagen och hur det förhöll sig till associationsrisken. Käranden menade att förväxlingsbegreppet i den nya lagstiftningen innebar en bredare syn på varumärkesintrång än den tidigare brittiska inställningen. Käranden hänvisade till det associationsbegrepp som vuxit fram i Beneluxländerna, där en ren association mellan två varumärken kan leda till varumärkesintrång (se kapitel 3.7). Associationsbegreppet skulle anses som införlivat i den europeiska varumärkesrätten. Till stöd anförde käranden att

⁹⁰ Morcom m fl s. 241.

⁹¹ Ett varumärkes goodwill ses som en äganderätt.

⁹² Morcom: United Kingdom s. 408.

⁹³ Bainbridge s. 598 f.

⁹⁴ Bainbridge s. 638.

⁹⁵ Wagamama Ltd v City Centre Restaurants plc (1995) FSR 713, Chancery Division.

det i vart fall gick att utläsa i minnesanteckningarna från rådet och kommissionen, som dock är opublicerade.⁹⁶

Justice Laddie menade att den engelska domstolens uppgift var att avgöra fallet efter den rätta tolkningen av lagtexten. Att följa tolkningen som gjorts av andra medlemsstaters domstolar (läs Benelux Court of Justice) skulle strida mot syftet med den harmoniserade europeiska lagstiftningen. Domstolen fann det nödvändigt att avgöra fallet genom att gå till grundläggande principer som ligger till grund för varumärkesdirektivet.

Grunden för varumärkesrätten är enligt Justice Laddie att ett varumärke ges ett lagligt monopol för att få en handelsmässig fördel. Monopolsituationen är ett undantag som ges med syfte att stödja handeln. Justice Laddie refererade vidare till domar från EG-domstolen rörande varumärkesrättigheter från tiden innan varumärkesdirektivets införlivande i nationell rätt. Bland annat anfördes Centrafarm-målet⁹⁷ och Hoffman-La Roche-målet⁹⁸ som stöd för att syftet med ett varumärke är att ge konsumenten eller slutanvändaren en garanti för varans ursprung och möjliggöra det för denne att skilja varan från varor av annat ursprung. I Deutsche Renault-målet⁹⁹ fastslog domstolen att varumärkesrätten även skall skydda en varumärkesinnehavare från att tredje person att drar otillbörlig fördel av ett varumärkes renommé.

Domstolen menade, genom Justice Laddie, att de opublicerade ställningstagandena inte kunde vara av avgörande betydelse eftersom de inte fanns uttryckta i direktivtexten. Dessutom skulle det vara felaktigt att grunda en tolkning på icke-offentliga uttalanden. Rätten fastställde att en associationsrisk endast kan leda till varumärkesintrång i de fall där allmänheten kan komma att förväxla varans ursprung eller tro att det finns en kommersiell koppling mellan varorna i fråga. Förväxlingsrisken bör därmed begränsa associationsrisken. Om förväxlingsrisk skulle tolkas på ett annorlunda vis och innebära ett vidare begrepp än associationsrisk genom att även omfatta associationer som inte rör varans eller tjänstens ursprung skulle det utöka intrångsbegreppet avsevärt. Dock ansåg domstolen att RAJA MAMA'S utgjorde varumärkesintrång enligt den klassiska förväxlingsläran rörande varans ursprung.

Tolkningen i Wagamamamålet synes vara av stor betydelse då det resonemang som Justice Laddie för återkommer i senare fall (se nedan). Medan Kamperman Sanders och Harris menade att Wagamamamålet var en tillbakagång för varumärkesrätten¹⁰⁰ menade Würtenberger att beslutet, som

⁹⁶ Se ovan kap 3.3 angående Joint Statements.

⁹⁷ Mål 3/78 Centrafarm BV mot American Home Products Corporation, ECR 1978, p. 1823.

⁹⁸ Mål 102/77 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, ECR 1978, p. 1139.

⁹⁹ Mål 317/91 Deutsche Renault mot AUDI AG, ECR 1993, p. 6227.

¹⁰⁰ Kamperman Sanders: Back to the Dark Ages s. 5 och Harris s. 601 f.

till stor del upprepades i Pumamálet, snarare är att se som en nödvändig begränsning av skyddsomfånget för varumärken som ännu inte har kommit att bli väl ansedda.¹⁰¹

Rättsfallet väckte mycket diskussion i England och i det närmaste bestörtning bland rättslärda i Benelux. Det är först i och med Pumamálet (se nedan kapitel 4.1) som det gått att få klarhet i huruvida den engelska rätten tolkade TMA 1994 riktigt i målet, det vill säga i ljuset av varumärkesdirektivet, och även en bekräftelse på vilken betydelse som associationskriteriet skall ha vid varumärkesintrång.¹⁰²

3.7 Beneluxländernas varumärkesrätt

Belgien, Nederländerna och Luxemburg har sedan den 1 januari 1971 haft en gemensam varumärkesrätt genom den enhetliga varumärkeslagen som infördes av staterna genom ett fördrag¹⁰³. Ett varumärke som beviljas är giltigt i samtliga tre länder; någon uppdelning är inte möjlig.¹⁰⁴ Om det råder osäkerhet vid tolkningen av någon bestämmelse i lagen har de nationella domstolarna möjlighet att hänskjuta tolkningen till Benelux Court of Justice. De högsta nationella instanserna måste underställa tolkningen till Benelux Court of Justice. De nationella domstolarnas beslut har rättsverkan i hela territoriet om inte annat sägs i den aktuella domen. Vid lagens tillkomst ansågs den vara en av de modernaste varumärkeslagarna och det anses från vissa håll att Beneluxländernas varumärkesrätt har haft stort inflytande på utformningen av varumärkesdirektivet.¹⁰⁵

I linje med varumärkesdirektivets bestämmelser kan en rättighetsinnehavare hindra andra från att använda varumärket eller liknande kännetecken för såväl samma varor eller tjänster eller liknande.¹⁰⁶ Ett varumärkes funktion, enligt varumärkesrätten i Benelux, är inte enbart ett sätt att visa en varas eller tjänsts ursprung utan även att utgöra ett kännetecken för en viss kvalitet.¹⁰⁷

Särskilt intressant i sammanhanget är synen på ett varumärkes skyddsomfång i Benelux före den europeiska harmoniseringen på området. Varumärkesintrång ansågs föreligga när ett kännetecken var likadant som eller liknade ett tidigare kännetecken och det var fråga om samma eller liknande varor eller tjänster. Likhetskriteriet i Beneluxländernas varumärkeslag innebar inte något krav på en sannolik förväxling mellan

¹⁰¹ Würtenberger s. 510.

¹⁰² Domen kallades för en trolig Pyrrhosseger av Kamperman Sanders: Back to the Dark Ages s. 3.

¹⁰³ Convention et Loi uniforme Benelux en Matière de Marques de Produits.

¹⁰⁴ Manual Industrial Property s. 1.

¹⁰⁵ Gielen: Benelux s. 197.

¹⁰⁶ Artikel 13 A.

¹⁰⁷ Harris s. 601.

kännetecknen hos allmänheten eller förfång för innehavaren av det äldre varumärket.¹⁰⁸ Redan en framkallad association mellan två kännetecken var, enligt den tidigare lagstiftningen, tillräckligt för att utgöra varumärkesintrång.¹⁰⁹

Ett varumärke som förknippas eller associeras med ett annat varumärke enbart med anledning av hur det bildligt eller bokstavligt uppfattas kunde räcka för att innebära varumärkesintrång. Associationen behöver inte nödvändigtvis göras till varans ursprung. På det viset skyddade varumärkesrätten i Benelux kännetecknen mot urvattning och varumärkets reklamfunktion, inte enbart funktionen att ange varans ursprung som exempelvis brittisk rätt sägs vara syftet med varumärken. Det hela har sagts vara en modern uppfattning av varumärkens funktion när inte endast ursprunget skyddas utan även varumärkets goodwill-funktion.¹¹⁰

Det synes dock som om det associationsbegrepp som använts i Benelux har missuppfattats till viss del. Det är ingen nödvändig förutsättning att det skall anses föreligga förväxlingsrisk utan associationsrisken skall ses som ett självständigt rekvisit.¹¹¹ Anledningen till att risk för association har fått en så stor betydelse i varumärkesrätten torde vara att det inte finns något kriterium för risk för förväxling och därmed har risk för association utvecklats till ett självständigt kriterium.

Även varumärken avseende varor av olika art skyddades i Benelux om varumärkena var liknande. Skyddet motiverades med att varumärken har en goodwill-karaktär i form av att varumärket känns igen av köparen som får en önskan att köpa just den varan. Om en vara av annat slag men med liknande varumärke dyker upp medför det att det först registrerade nämnda varumärket mister den positiva association som det tidigare haft eftersom det finns fler varor av samma varumärke. Varumärkesrätten skall därför skydda varumärken som goodwill-bärare.¹¹²

Begreppet associationsrisk har utvecklats efter hand i praxis. Innebörden blev att en förväxlingsrisk var oväsentlig i förhållande till bedömandet av om ett liknande varumärke skulle tillåtas. Varumärken ges ett brett skydd genom att de förknippas intimt med en viss vara.¹¹³ Det har sagts att det i varumärkesrätten utvecklats att även en undermedveten association mellan två varumärken kan orsaka skada för det äldre varumärket och därmed anses utgöra varumärkesintrång.¹¹⁴

¹⁰⁸ Annand/Norman s. 154 f.

¹⁰⁹ Cohen Jehoram s. 315.

¹¹⁰ Gielen: Benelux s. 200.

¹¹¹ Gielen: Benelux s. 200.

¹¹² Cohen Jehoram s. 315.

¹¹³ Wagner s. 128.

¹¹⁴ Carboni, s. 108.

Så länge rättighetsinnehavaren till ett välkänt varumärke har kunnat övertyga domstolarna att det existerat en risk för skada har varumärket i fråga skyddats emot användandet av liknande märken, även när det gäller varor och tjänster av annat slag än det äldre varumärket. I och med varumärkesdirektivet är ett välkänt varumärke endast skyddat mot varor av annat slag om varumärket i det aktuella fallet har god renommé i Beneluxländerna och användandet av det nyare varumärket är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.¹¹⁵

I och med anpassningen av Benelux Trade Mark Act till varumärkesdirektivet ändrades artikel 13 A (2) i lagen. Artikeln kom att uttryckligen föreskriva att om det finns risk för att allmänheten associerar ett kännetecken med ett visst varumärke kan innehavaren av varumärket motsätta sig användandet av kännetecknet i fråga. Det har ifrågasatts om varumärkesdirektivets artikel 5.1 b har införlivats på riktigt sätt eftersom det stadgas i direktivet att förväxlingsrisk inkluderar en associationsrisk. Anledningen till att man införlivade texten med den lydelsen var att man i Benelux ansåg att den uttryckta associationsrisken var en implementering av den praxis som utvecklats i tillämpningen av Beneluxländernas varumärkesrätt.¹¹⁶

Vid avgörandet av Pumamålet, till vilket jag återkommer i kapitel 4.1, gjordes invändningar av Beneluxländernas regeringar om hur risk för förväxling och risk för association skulle tolkas eftersom de menade att associationsbegreppet införts i direktivet på deras begäran. De menade att risk för association existerar i tre olika typfall. För det första så finns det risk för direkt förväxling när allmänheten förväxlar tecknet och varumärket i fråga. För det andra finns det indirekt risk för förväxling eller association när allmänheten förknippar innehavaren av tecknet med innehavaren av varumärket. För det tredje och sista så finns det risk för egentlig association som uppstår då allmänheten ser ett samband mellan tecknet och varumärket eftersom tecknet framkallar en minnesbild av varumärket, dock utan att förväxla dem.¹¹⁷

3.7.1 Monopolymålet¹¹⁸

I Monopolymålet fastställde Dutch Supreme Court att en förväxlingsrisk inte är någon nödvändig förutsättning för att ett varumärke skall skyddas. Det välkända spelet och varumärket MONOPOLY skyddades mot det antikapitalistiska spelet ANTI-MONOPOLY eftersom det, trots att namnet tydliggör att det inte rör sig om samma varumärke, gav associationer till det förstnämnda varumärket.

¹¹⁵ Gielen: Benelux 198.

¹¹⁶ Gielen: Benelux s. 203.

¹¹⁷ Se Pumamålet punkt 14-17.

¹¹⁸ NJ 1978, 83, BIE 1978.

3.7.2 Claerynmålet¹¹⁹

Ett av de mål från Benelux Court of Justice som är ett tydligt exempel på associationskriteriet och välkända varumärkens skydd är Claerynmålet. Varumärket CLAERYN var registrerat som varumärke för den holländska gindrycken genever. Svaranden sålde ett rengöringsmedel under namnet KLAREIN, vilket uttalas på samma sätt som Claeryn på holländska. Claeryn stämde Klarein för varumärkesintrång. Claeryn menade att användning av ett likljudande namn för ett rengöringsmedel gjorde att varumärket CLAERYN urvattnades. Även om konsumenterna inte skulle förväxla varorna och tro att varorna var av samma ursprung skulle associationen med ett rengöringsmedel ändå medföra en icke önskvärd association till genevern.

Klarein å sin sida anförde att de hade en giltig anledning att använda ordet eftersom dess holländska betydelse är ”rent” och passar därför på ett rengöringsmedel. Argumentet fann inget stöd hos domstolen som menade att en giltig anledning att använda ett visst varumärke endast kan godtas som skäl då det finns ett absolut behov av att använda ett särskilt kännetecken.

Benelux Court of Justice tydliggjorde i målet att användandet av varumärket måste ha en ogynnsam effekt på det äldre varumärket i form av att det förlorar sin attraktionskraft och att varumärkets förmåga att framkalla köplust försvinner. Förväxlingsrisken kan påverka men det är inte nödvändigt. Domstolen bedömde att associationen var tillräcklig för att varumärkesintrång skulle föreligga även om ingen risk för förväxling existerade. Varumärket i fråga behöver inte vara känt eller väl känt men huruvida det är det eller inte påverkar bedömningen av den eventuella skadan som skett på grund av det otillbörliga användandet.

I fallet kan skönjas en ny syn på varumärkets funktion. Domen i Claerynmålet visade att även varumärket som goodwill-bärare skulle skyddas. Varumärkesrätten skulle således även skydda varumärket från urvattning och degradering.¹²⁰

¹¹⁹ Benelux Court of Justice case A82/5, 20 May 1984, 72.

¹²⁰ Cohen Jehoram s. 316.

4 EG-Praxis

Sedan harmoniseringen av varumärkesrätten har ett antal rättsfall avgjorts av EG-domstolen som klargjort innebörden av den harmoniserade rätten. Det går nu att följa vilket spår som varumärkesrätten kommer att ta i fråga om varumärkens skyddsomfång vid varumärkesintrång med betoning på risk för förväxling.

4.1 Pumamálet¹²¹

Avgörandet torde vara ett av de mest efterlängtrade rörande tolkning av den harmoniserade varumärkesrätten och har därför kommenterats i stor omfattning i doktrinen. Målet rörde tolkningen av artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet, det vill säga vad direktivets stadgande att förväxlingsrisk inkluderar en associationsrisk innebär. I det aktuella fallet rörde det sig visserligen om registrering av ett varumärke men eftersom det är samma kriterier beträffande associationsrisk och förväxlingsrisk som skall tolkas vid varumärkesintrång är utgången i målet stor betydelse även vid bedömningen av de situationerna.

Bakgrunden till fallet var att Sabel BV, ett nederländskt bolag, sökte registrering i Tyskland för ett figurmärke i form av ett kattdjur på språng och texten SABEL. Puma AG invände mot registreringen och menade att märkeslikhet förelåg eftersom deras varumärke PUMA, också i skepnad av ett kattdjur på språng, hade företräde eftersom bolaget tidigare hade registrerat varumärke för i stort sett samma varuklasser. Den tyska patentmyndigheten (Deutsches Patentamt) ogillade invändningen med motiveringen att det ansågs att överensstämmelse mellan de två varumärkena saknades i varumärkesrättslig mening.

Puma väckte talan vid Bundespatentgericht. Domstolen biföll Pumas yrkande såtillvida som att domstolen fann att det förelåg överensstämmelse mellan varumärkena för två varuklasser. Sabel fullföljde sin talan till Bundesgerichtshof som begärde förhandsavgörande från EG-domstolen om den i artikel 4.1 b stadgade förväxlingsrisken innefattar en associationsrisk. Domstolen frågade även om det är tillräckligt att en del av varumärket liknar det andra varumärket för att förväxlingsrisk skall anses föreligga.

Generaladvokat Jacobs förslag till dom liknar i resonemanget det som förs av Justice Laddie i Wagamamálet.¹²² Förslaget är av intresse att granska eftersom det ingående behandlar olika aspekter att ta hänsyn till vid tolkningen av stadgandet. Likt Justice Laddie började generaladvokat Jacobs med att hänvisa till tidigare rättsfall där domstolen berört varumärkens

¹²¹ Mål 251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ECR 1997, p. 6191.

¹²² Se ovan kapitel 3.6.1.

funktion. De olika målen i fråga¹²³ hade visserligen behandlats av domstolen före harmoniseringen av varumärkesrätten men i domarna uttalades tydligt att, med hänvisning till bland annat Deutsche Renault-målet¹²⁴, syftet med varumärkesrätten är att skydda varumärkesinnehavare mot en förväxlingsrisk med andra varumärken som utnyttjar det äldre varumärkets goda rykte¹²⁵. Hur begreppet förväxlingsrisk skulle tolkas kunde vid tidpunkten för domarna i fråga inte avgöras av gemenskapsrätten men i vilket fall som helst fick det inte ske genom en indirekt inskränkning av den fria rörligheten.

De belgiska, luxemburgska och nederländska regeringarna invände att begreppet associationsrisk införts i direktivet efter deras inrådan. Beneluxländerna ville få prövat huruvida artikel 4.1 b kunde tillämpas när det inte förelåg någon risk för förväxling men en risk för egentlig association förelåg. Denna tolkning tillbakavisades emellertid av både kommissionen och den brittiska regeringen.¹²⁶

Generaladvokat Jacobs behandlade denna invändning genom att referera till rättsfall från Beneluxländerna och utreda associationsbegreppets innebörd i länderna i fråga. Han menade att risk för association i Beneluxländernas varumärkesrätt innebar att även om det inte fanns någon risk för att konsumenter skulle tro att det fanns någon ekonomisk förbindelse mellan de båda varumärkena kunde ändå en association föreligga.¹²⁷

Före införlivandet av varumärkesdirektivet i de nationella rättssystemen var det bara Beneluxländerna som skyddade varumärken mot associationer som inte rör varumärkets ursprung. Om konceptet med icke-ursrungsassociationer hade inkluderats i gemenskapsrätten hade det inneburit en stor förändring av den då gällande varumärkesrätten. Generaladvokaten menade därför att det inte kan ha avsetts att ingå i den gemensamma rätten. Om så hade varit fallet hade det medfört en stor förändring från tidigare praxis inom den gemensamma varumärkesrätten. Ytterligare stöd för denna uppfattning fann generaladvokaten i det tionde övervägandet till direktivet som talar för att en association till ett äldre varumärke är att se som ett faktum att ta hänsyn till vid bedömande av huruvida en förväxlingsrisk föreligger, inte som ett självständigt kriterium.¹²⁸

Generaladvokaten menade att associationsbegreppet, så som det använts i Beneluxländerna, inte kunde användas i gemenskapsrätten. De så kallade Joint Statements, som kommenterats ovan, var enligt generaladvokaten inte

¹²³ Bland annat Deutsche Renault-målet, Hoffman-La Roche-målet och Centrafarm-målet.

¹²⁴ Mål 317/91 Deutsche Renault mot AUDI AG, REG 1993, s. 0439.

¹²⁵ Deutsche Renault punkt 30.

¹²⁶ Domen punkt 16-17.

¹²⁷ Generaladvokat Jacobs punkt 41.

¹²⁸ Generaladvokat Jacobs punkt 45-46.

av någon betydelse vid tolkningen av direktivet.¹²⁹ Likt Justice Laddie i Wagamamålet instämde generaladvokaten i att det vore ett märkligt språkbruk om det språkligt snävare begreppet förväxlingsrisk skulle komma att inkludera det vidare begreppet associationsrisk.¹³⁰

Trots att generaladvokaten inte ansåg att enbart en associationsrisk var tillräckligt för att ett nyare varumärke skulle kunna stoppas på marknaden menade han att stadgandet om risk för association ändå inte var obehövt att ha i direktivs- och förordningstexterna. Snarare fyllde det en funktion vid definiering av förväxlingsbegreppet, vilket domstolen också fastställde i sin dom (se nedan). Det enda fallet där förväxling inte var ett nödvändigt rekvirit att uppfylla för att varumärkesintrång eller registreringshinder skulle föreligga var när varorna eller tjänsterna var av samma slag och det äldre varumärket var känt.¹³¹

Generaladvokaten gjorde därtill en jämförelse mellan direktivets och varumärkesförordningens innehåll och menade att de borde tillämpas lika. Ett gemenskapsvarumärke kan endast registreras om det kan bli giltigt i hela EU. Om varumärkens skydd skulle grundas på associationsrisken med andra varumärken skulle det medföra ett alltför omfattande skydd och därmed försvåra möjligheterna för många märken att kunna registreras som gemenskapsvarumärken vilket talar mot en annan tolkning än den föreslagna.¹³²

Vidare diskuterade generaladvokaten de internationella åtaganden som EU och medlemsstaterna har tillträtt. Varken Pariskonventionen, vilken det uttryckligen sägs i direktivets sista övervägande att direktivet skall överensstämma med, eller TRIPs-avtalet nämner associationsrisk som något kriterium att ta hänsyn till. Det som benämns i dessa dokument är förväxlingsrisk vilket sålunda överensstämmer med direktivets text.¹³³

Med hänsyn till direktivets språk, syfte och sammanhang ansåg generaladvokaten slutligen att en äkta och bevisad sannolikhet för förväxling i fråga om varans eller tjänstens ursprung måste föreligga för att en registrering skall kunna nekas. Associationsrisken var endast ett faktum att ta hänsyn till vid bedömningen och inte en grund för att neka ett varumärke registrering om det finns risk för att allmänheten kommer att associera till ett äldre varumärke utan att förväxla de båda.¹³⁴

Domstolen gick på generaladvokatens linje och fastslog att en risk för association inte är detsamma som en risk för förväxling utan begreppet

¹²⁹ Generaladvokat Jacobs punkt 42-43.

¹³⁰ Generaladvokat Jacobs punkt 44.

¹³¹ Generaladvokat Jacobs punkt 47-48.

¹³² Generaladvokat Jacobs punkt 52.

¹³³ Generaladvokat Jacobs punkt 53-54.

¹³⁴ Generaladvokat Jacobs punkt 55-56 och 64.1.

snarare syftar till att precisera förväxlingsriskens räckvidd.¹³⁵ Domstolen förtydligade även att den aktuella domen inte ändrade förhållanden för välkända varumärken där ingen förväxlingsrisk krävs för att innehavaren av varumärket i fråga skall kunna hindra tredje man från att använda ett identiskt eller liknande varumärke, även i fall av olika produkter eller tjänster. Det som krävs i dessa fall är att tredje mans användning är till förfång eller drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.¹³⁶

Domstolens svar på Bundesgerichtshofs fråga blev således att en förväxlingsrisk innefattar en associationsrisk med ett äldre varumärke. Endast en association mellan två varumärken är inte tillräckligt för att anse att en förväxlingsrisk är för handen. Domstolen fann liksom generaladvokaten stöd för sin uppfattning i direktivets tionde övervägande där det stadgas att förväxlingsrisk är en grundförutsättning för varumärkes skydd.¹³⁷

Övrigt som är värt att notera i domen är att granskningen av varumärkenas i fråga likhet skall ske genom en bedömning av varumärkenas helhet och med hänsyn till samtliga väsentliga fakta i fallet. Helhetsbedömningen skall ske med utgångspunkt i hur en genomsnittlig konsument av den aktuella varan eller tjänsten uppfattar varumärket eftersom konsumenter i allmänhet uppfattar varumärke som en helhet och inte dess olika detaljer. Domstolen poängterade även att desto större särskiljningsförmåga det äldre varumärket har av naturen eller på grund av den allmänna kännedomen som finns om varumärket, desto större är därmed risken för förväxling.¹³⁸

Beslutet i Pumamálet möttes av blandade reaktioner i doktrinen.¹³⁹ Gielen hade tidigare hävdad att associationsrisken blivit implementerad i den europeiska varumärkesrätten med samma roll som den haft i Benelux och att tillämpandet av principen i fråga innebär stora fördelar som uppfyller dagens krav på ett varumärkes skydd. Utgången i målet mottogs dock inte så negativt som kan tros.¹⁴⁰ Även om domen medför att associationskriteriet inte längre kan användas menar Gielen att domen ändå ger goda förutsättningar för ett omfattande skydd för varumärken. Utgången i målet måste enligt Gielen ses i förhållande till det faktum att PUMA av den tyska domstolen inte ansågs vara särskilt välkänt varumärke för allmänheten och inte heller särskilt fantasifullt märke. Vad som fastslogs var snarare att enbart en association, som är ett resultat av två varumärken liknar varandra rent konceptuellt, inte *per se* innebär varumärkesintrång. Eftersom domstolen inte tog ställning till om det var fråga om direkt eller indirekt förväxling anser Gielen att domstolen lämnar utrymme för en vid tolkning

¹³⁵ Se punkt 18 i målet.

¹³⁶ Se punkt 20-21 i målet.

¹³⁷ Se punkt 19.

¹³⁸ Se punkt 22-24.

¹³⁹ Jfr bl a Carboni och Gielen i EIPR 1998.

¹⁴⁰ Gielen: Likelihood of association s. 20 ff.

av förväxlingsbegreppet som kan ge ett vittomfattande skydd för ansedda varumärken.¹⁴¹

Wessman anser att Beneluxländernas associationskriterium i och med Pumamålet fått ge vika för det tyska förväxlingskriteriet. Den av Beneluxländerna utvecklade varumärkesrätten har dock slagit igenom vid skydd av väl ansedda varumärken vilkas reklamfunktion skyddas.¹⁴²

4.2 Canonmålet¹⁴³

Pumamålet har kritiserats för att endast ge förväxlingsbegreppet en negativ betydelse och ingen tydlig förklaring av vad som avses med förväxlingsrisk.¹⁴⁴ I Canonmålet restes på nytt frågan om hur man skulle tolka förväxlingsrisk vid tillämpning av artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet.

Bakgrunden var följande. Det amerikanska bolaget Metro-Goldwyn-Mayer Inc (MGM) ansökte om registrering av varumärket CANNON för videofilmer, produktion, uthyrning och visning av filmer för biografier och TV-bolag. Det japanska bolaget Canon Kabushiki Kaisha (Canon) motsatte sig registreringen eftersom det menade att varumärket skulle göra intrång i bolagets registrering i Tyskland av varumärket CANON. De varugrupper som registrerats under varumärket CANON var bland annat kameror, TV, projektorer och dylikt. Frågan rörde således varuslagslikheten.

Målet nådde Bundesgerichtshof som begärde förhandsavgörande från EG-domstolen med frågan om det är nödvändigt att ta hänsyn till särskiljningsförmåga och särskilt hur känt det äldre varumärket är vid en bedömning av likheten mellan de två varumärkena.

- Skall det anses föreligga en förväxlingsrisk även då allmänheten anser att ifrågavarande varor eller tjänster har olika ursprungsorter?
- Skall det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och det faktum att det är känt beaktas vid likhetsbedömningen huruvida en förväxlingsrisk föreligger?¹⁴⁵

Bundesgerichtshof nämnde även vissa fakta av betydelse för tolkningen. Bland annat så uttalades de två varumärkenas namn på samma sätt. CANON är ett känt varumärke. Allmänheten anser att videofilmer och videobandspelare kommer från olika tillverkare. Bundesgerichtshof ansåg att fanns anledning att tolka direktivets artikel 4.1 b att det faktum att det äldre varumärket är känt inte enbart stärker dess särskiljningsförmåga utan även medför att likhetsbedömningen av varorna eller tjänsterna som

¹⁴¹ Gielen: A Benelux Perspective s. 109 ff.

¹⁴² Wessman: EG-domstolens gradering s. 639.

¹⁴³ Mål 39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ECR 1998, p. 5507.

¹⁴⁴ Se Gielen: A Benelux Perspective s. 110, Wagner s. 127 och Würtenberger s. 509.

¹⁴⁵ Se punkt 11 och 12 i målet.

omfattas av varumärket inte skall beakta allmänhetens uppfattning om varans eller tjänstens ursprungsart.

Domstolen poängterade återigen att en helhetsbedömning skall göras eftersom det tyder på ett samspel mellan de olika faktorer som beaktas. Om varorna eller tjänsterna i fråga inte är särskilt lika, menar domstolen, att detta kan kompenseras av varumärken som i hög grad liknar varandra eller vice versa. Domstolen hänvisade till det tionde övervägandet i direktivet som talar om att likhetsbegreppet skall tolkas mot bakgrund av förväxlingsrisken som i sin tur skall bedömas med hänsyn till likhetsgraden mellan kännetecknet och de varor eller tjänster som kännetecknet avser och i vilken grad som märket är känt på marknaden.¹⁴⁶

Förväxlingsrisken ökar i förhållande till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Enligt direktivets artikel 4.1 b skall skyddet bero på förekomsten av en förväxlingsrisk. Detta medför att ett varumärke som är känt på marknaden eller har en hög särskiljningsförmåga har ett mer omfattande skydd än vad ett varumärke med lägre särskiljningsförmåga har. Ett varumärke kan därför vägras registrering om det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga och är känt även om det inte finns så stor likhet mellan varorna eller tjänsterna som täcks av varumärkena.¹⁴⁷

Domstolen fastslog att artikel 4.1 b skall tolkas så att ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga, och särskilt den omständigheten att det är känt, skall iaktas vid bedömningen av varuslagslikheten mellan de varor och tjänster som skyddas av det aktuella varumärket för att en förväxlingsrisk skall uppkomma.¹⁴⁸

Det kan finnas risk för förväxling om allmänheten antar att det finns ekonomiska band mellan företagen eller att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag. En sådan risk kvarstår även om allmänheten anser att varorna eller tjänsterna i fråga har olika framställningsorter. Någon förväxlingsrisk kan dock inte föreligga om det inte finns risk för att allmänheten tror att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band.¹⁴⁹

4.3 Lloydmålet¹⁵⁰

Den ursprungliga tvisten uppstod mellan den tyska skotillverkaren Lloyd, som är ett registrerat varumärke för skor i Tyskland, och det nederländska bolaget Klijsen som saluförde skor under namnet Loint's i Nederländerna

¹⁴⁶ Se punkt 17 i målet.

¹⁴⁷ Se punkt 18-19 i målet.

¹⁴⁸ Se punkt 24.

¹⁴⁹ Se punkt 29-30 i målet.

¹⁵⁰ Mål 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, ECR 1999, p. 3819.

och sedermera i Tyskland. Loint's registrerades som ord- och figurmärke i Beneluxländerna. Registreringen utvidgades till att även omfatta skydd i Tyskland. Lloyd yrkade att Loint's skulle förbjudas att använda sig av tecknet Loint's inom sin näringsverksamhet i Tyskland då det utgjorde varumärkesintrång av den orsaken att varumärket Loint's kunde förväxlas med Lloyd. För det första så användes varumärket för identiska produkter, för det andra så var varumärkena likljudande och för det tredje så hade Lloyd förvärvat en hög särskiljningsförmåga.

Landgericht i München ansåg att en risk för förväxling kunde vara för handen enligt föreliggande tysk rättspraxis men att det var tveksamt om rättspraxis var förenlig med direktivet. Därför bad Landgericht EG-domstolen om svar på frågor rörande tolkningen av varumärkesdirektivets artikel 5.1 b.

Först ville den tyska domstolen veta enligt vilka kriterier som förväxlingsrisken som stadgas i artikel 5.1 b skulle bedömas när det förelåg identitet mellan varorna som täcktes av varumärket och tecknet när varumärket och tecknet i fråga endast bestod av en stavelse. Domstolen ville även ha svar på vilken betydelse som ordalydelsen i direktivet, som stadgar att en risk för förväxling innefattar en risk för association med det äldre varumärket, skulle tillmätas i det aktuella fallet. Dessutom ville Landgericht veta om det faktum att ett varumärke förvärvat hög särskiljningsförmåga kunde medföra en utvidgning av ett varumärkes skyddsomfång vid bedömningen av risken för förväxling.

EG-domstolen menade att den praxis som fastställts i Pumamålet och Canonmålet klargör att risk för förväxling enligt artikel 5.1 b föreligger om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band. Återigen betonade domstolen att associationsrisken syftar till att precisera förväxlingsbegreppets räckvidd, inte för att vara ett alternativ till det samma.¹⁵¹

Vid den helhetsbedömning som skall göras av varumärket och kännetecknet skall konsumentperspektivet väga in. Det intryck genomsnittskonsumenten av en vara eller en tjänst, som förutsätts vara en relativt uppmärksam och upplyst, får av det aktuella varumärket är av betydelse för helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Principen om den bleknande minnesbilden och olika uppmärksamhet beroende på varans eller tjänstens kategori skall också beaktas.¹⁵²

EG-domstolen fastslog således att det är den nationella domstolen som skall avgöra likhetsgraden av bild, ljud eller ord. En förväxlingsrisk enligt artikel 5.1 b kan inte uteslutas i de fall två varumärken är likljudande.

¹⁵¹ Se punkt. 17 i målet.

¹⁵² Se punkt 25-26 i målet.

Beroende på vilken särskiljningsförmåga som det äldre varumärket har och ju högre grad av varuslagslikhet som föreligger desto större risk finns för förväxling. En helhetsbedömning skall avgöra huruvida ett varumärke är lämpligt som kännetecken för varor eller tjänster från ett visst företag och den medföljande särskiljbarheten gentemot andra producenters varor eller tjänster.¹⁵³

4.4 Chiemseemålet¹⁵⁴

Bakgrunden till målet var att en tysk tillverkare av sportkläder kallade sina kläder för Chiemsee, som är namnet på en sjö i Bayern. Tillverkaren kombinerade namnet med olika grafiska symboler som registrerats som figurmärke. Tvisten uppkom när två andra tillverkare av sportkläder använde sig av namnet Chiemsee som beteckning på varorna.

Även om frågan huvudsakligen rörde geografiska ursprungsbeteckningar tvingades domstolen att utveckla sitt resonemang om särskiljningsförmåga. Den tyska domstolen som begärde förhandsbesked ville ha svar på vilka krav som ställs för att ett varumärke skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk enligt direktivets artikel 3.3 första meningen. Den nationella domstolen ville även ha förtydligat om kraven för förvärvad särskiljningsförmåga kan variera efter behovet att utesluta ensamrätt.¹⁵⁵

EG-domstolen fastställde att det är bruket av ett kännetecken som gör att ett varumärke förvärvar den särskiljningsförmåga som utgör ett registreringsvillkor enligt artikel 3.3 i direktivet.¹⁵⁶ Domstolen betonade att det skall ske en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa om ett varumärke lämpar sig som kännetecken. Genom att slå fast att det skall kunna fastställas att varan kommer från ett visst företag och att varan kan särskiljas från andra företags varor utvecklade EG-domstolen begreppet särskiljningsförmåga.¹⁵⁷

Ett antal olika faktorer att bedöma ställdes upp av domstolen för att kunna avgöra huruvida särskiljningsförmåga har förvärvats:

- den marknadsandel som varumärket innehar,
- hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område som varumärket har brukats,
- hur stora investeringar som har gjorts på marknadsföring och

¹⁵³ Se punkt 27-28 i målet.

¹⁵⁴ Mål 108-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber (108/97) och Franz Attenberger (109/97), ECR 1999, p. 2779.

¹⁵⁵ Se punkt 38 i målet.

¹⁵⁶ Se punkt 44 i målet.

¹⁵⁷ Se punkt 49 i målet.

- hur stor andel av omsättningskretsen som på grund av varumärket kan ange varans ursprung från ett visst företag;
- Även yttranden från handelskammare och andra liknande sammanslutningar kan ligga till grund för bedömningen. Med stöd av uppskattningen av ovanstående omständigheter skall sedan den behöriga myndigheten avgöra om det kan anses att en betydande del av omsättningskretsen kan ange att varan kommer från ett visst företag och om registreringskravet i artikel 3.3 i direktivet därmed uppfylls.¹⁵⁸

Domstolen menade att enbart det faktum att varumärket är känt av en viss andel av den relevanta marknaden inte är tillräckligt för att avgöra om varumärket har en stark särskiljningsförmåga. Målet visar därför tydligt vilka kriterier som påverkar graderingen av varumärkens särskiljningsförmåga.

4.5 Chevymålet¹⁵⁹

Chevymålet behandlade utvidgningen av väl ansedda varumärkens skydd. Den bakomliggande tvisten var mellan General Motors (GM) och ett företag vid namn Yplon. GM hade registrerat varumärket CHEVY i Beneluxländerna särskilt för motorfordon. Yplon hade i sin tur registrerat CHEVY som varumärke i Benelux och ett flertal andra medlemsstater för bland annat tvättmedel och olika rengöringsmedel.

GM väckte talan mot Yplon och yrkade att Yplon skulle förbjudas att använda CHEVY som varumärke. Bolaget menade att Yplons användande av varumärket försvagade särskiljningsförmågan hos GM:s eget varumärke vilket fick till följd att reklamvärdet skadas. GM ansåg att CHEVY var ett varumärke som föll in under den gemensamma varumärkeslagens för Beneluxländerna artikel 13 A 1 c motsvarande artikel 5.2 i varumärkesdirektivet och därmed skulle ha ett vidare skydd utanför varuslagsgränserna eftersom det var känt. Yrkandet bestreds av Yplon som menade att GM inte bevisat att varumärket CHEVY var känt i den mening som åsyftas i lagen.

Den belgiska domstolen begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen för att få svar på vad uttrycket ”är känt” i artikel 5.2 innebar. Domstolen ville även ha svar på huruvida villkoret skulle vara uppfyllt i hela Beneluxområdet eller om endast en del av Benelux var tillräckligt.

EG-domstolen började med att jämföra de olika översättningarna av uttrycket ”är känt”¹⁶⁰. Domstolen menade att de olika språkens

¹⁵⁸ Se punkt 50-52 i målet.

¹⁵⁹ Mål 375/97 General Motors Corporation mot Yplon SA, ECR 1999, p. 5421.

¹⁶⁰ Jfr med engelskans ”has a reputation”, tyskans ”bekannt ist” och franskans ”jouir d’une renommée”.

nyansskillnader synes visa att varumärket måste vara känt i en viss omfattning.¹⁶¹

Nästa knäckfråga för domstolen var att tydliggöra i hur stort område som ett varumärke måste vara väl känt för artikel 5.1 skulle kunna tillämpas. Domstolen menade att det aldrig går att fastställa en procentsats eller liknande för att kunna avgöra om ett varumärke uppfyller kravet. En bedömning skall göras av samtliga relevanta omständigheter. Villkoret att det är väl känt innebär inte att det kan krävas att det är känt i hela medlemsstaten. Om varumärket är känt i en väsentlig del av medlemsstaten är det tillräckligt.¹⁶²

I de fall där den nationella domstolen anser att varumärket är känt och därmed uppfyller villkoret kvarstår en bedömning om användningen av det aktuella varumärket är till nackdel för det äldre varumärket. EG-domstolen poängterade att desto större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket besitter, desto lättare är det att anse att användningen av det nyare kännetecknet är till förfång.¹⁶³

I målet fastslogs således att ett varumärkes skyddsomfång utökas om varumärket besitter stor särskiljningsförmåga. En liknande formulering står att finna i Canonmålet där det fastslogs att risken för förväxling ökar i takt med varumärkets särskiljningsförmåga.¹⁶⁴ Skyddsomfånget kan på det viset graderas utifrån dess särskiljningsförmåga, även utanför när varuslagen ifråga är av olika slag.¹⁶⁵ Gränsdragningen mellan vad som utgör ett känt varumärke eller inte är därför en fråga som får avgöras utifrån en helhetsbedömning av samtliga omständigheter.

4.6 Adidasmålet¹⁶⁶

Det senaste i raden av avgöranden från EG-domstolen rörande tolkningen av varumärkens skyddsomfång var Adidasmålet. Nederländernas Hoge Raad begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen i ett mål mellan Adidas och Marca Mode, saluförare av en sportkollektion. Adidas hade registrerat ett varumärke hos varumärkesmyndigheten i Benelux i form av tre parallella streck. Marca Mode började sälja sportkläder försedda med två eller tre parallella streck och stämdes då av Adidas för varumärkesintrång. Adidas yrkande bifölls för sju av klädesplaggen i två instanser.

När frågan nådde Hoge Raad der Nederlanden¹⁶⁷ gjorde Marca Mode gällande att den gemensamma varumärkeslagen i Benelux hade tillämpats

¹⁶¹ Se punkt 20-22 i målet.

¹⁶² Se punkt 28 i målet.

¹⁶³ Se punkt 29 i målet.

¹⁶⁴ Se punkt 18 i Canonmålet.

¹⁶⁵ Se Wessman: EG-domstolens gradering s. 46.

¹⁶⁶ Mål 425/98 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV, ECR 2000, p. 4861.

på ett felaktigt sätt. De tidigare besluten hade grundats på att man ansåg att det förelåg en associationsrisk för allmänheten, vilket enligt Marca Mode var felaktigt i enlighet med domstolens beslut i Pumamálet. Det som borde ha konstaterats av domstolen för att varumärkesintrång enligt artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet skulle föreligga var att risk för förväxling förelåg.¹⁶⁸

För att avgöra hur artikel 5.1 b skulle tolkas i förhållande till direktivets bestämmelser bad Hoge Raad om ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Den tolkningsfråga som domstolen ville ha svar på var hur artikel 5.1 b skulle tolkas när tredje man utan samtycke använde identiska eller liknande varor eller tjänster som ett varumärke med speciell särskiljningsförmåga. Ges rättsinnehavaren möjlighet att hindra tredje man från användningen om varumärkets särskiljningsförmågan är av sådan karaktär att det inte kan utslutas att den association som allmänheten får kan leda till förväxling?¹⁶⁹

EG-domstolen fastslog att endast i de fall där likheten mellan varumärkena och de tjänster eller varor som de omfattar kan leda till förväxling hos allmänheten är direktivets artikel 5.1 b tillämplig. I den förväxlingsrisken är associationsrisken mellan tecknet och varumärket innefattat. Domstolen poängterade på nytt att associationsbegreppet finns för att precisera förväxlingsriskens räckvidd. För att ett skydd mot varumärkesintrång skall aktualiseras krävs således en förväxlingsrisk vilket fastslagits i Pumamálet och Canonmålet samt går att utläsa i direktivets tionde övervägande.¹⁷⁰

En sådan tolkning av artikel 5.1 b strider inte mot artikel 5.2 där skydd för väl ansedda varumärken ges utan ett krav på förväxlingsrisk. Den bestämmelsen finns för att skydda ett välkänt varumärke mot renommésnyltning eller när en tredje man drar otillbörlig fördel av varumärket.¹⁷¹

På nytt betonade domstolen att en helhetsbedömning skall göras för att avgöra huruvida en risk för förväxling föreligger. De olika faktorerna samspelar således vilket har betydelse för den samlade bedömningen. Ett känt varumärke innebär ingen presumtion per automatik för en risk för förväxling av den orsaken att det finns en associationsrisk i dess strikta betydelse.¹⁷²

EG-domstolen besvarade följaktligen Hoge Raads tolkningsfråga med att innehavaren av ett varumärke som är väl känt, eller har en speciell särskiljningsförmåga, enligt direktivets artikel 5.1 b inte kan hindra tredje

¹⁶⁷ Högsta domstolen i Nederländerna.

¹⁶⁸ Se punkt 10-14 i målet.

¹⁶⁹ Se punkt 18 i målet.

¹⁷⁰ Se punkt 34 i målet.

¹⁷¹ Se punkt 36 i målet.

¹⁷² Se punkt 40-41 i målet.

man att använda kännetecknet om varumärkets särskiljningsförmåga inte omöjliggör en association som i sin tur kan leda till förväxling.

5 Sammanfattning och avslutning

I de internationella avtal som behandlats i uppsatsen talas om skydd främst för välkända och notoriskt kända varumärken. Anledningen till detta är inte så förvånande med tanke på att avtalen är utformade i form av minimiregler som alla anslutna stater skall följa och vilkas funktion är att skydda de varumärken som är objekt för en omfattande handel världen över snarare än att detaljreglera de nationella spelreglerna.

Värt att notera beträffande avtalen är att samtliga talar om ett starkt skydd för välkända varumärken. Det som ett känt varumärke skall skyddas mot är att andra kännetecken drar nytta av dess inarbetning och därmed förväxlas. Varumärkets goodwill står således i fokus för skyddet och inte varans ursprung.

Förväxling, eller snarare confusion i originaltexterna, är det ord som används i de internationella texterna om varumärkens skydd, inte association. TRIPs-avtalets bestämmelser ligger i linje med det skydd som ges i EG-rätten och innebär således ingen förändring av skyddet inom gemenskapen av varumärken som inte kan anses väl ansedda.

Det kan utan problem konstateras att det vid tiden för varumärkesdirektivets införlivande i de nationella rättssystemen existerade ett långt ifrån homogent skydd för varumärken i de olika medlemsstaterna. I Beneluxländerna var ett varumärkes goodwill och reklamfunktion i fokus medan det brittiska varumärkesskyddet i stort sett endast omfattade de klassiska intrångssituationerna där varans ursprung kunde vara föremål för förväxling. I svensk rätt har förväxlingsbegreppet inte varit särskilt väldefinierat i lagtexten utan lösningen har snarare varit att finna i tolkning av förarbeten och sedermera i varumärkesdirektivets tolkning.

Varumärkesdirektivet och förordningen sägs ha inspirerats i hög grad av den varumärkesrätt som vuxit fram i Benelux beträffande skyddet för väl ansedda varumärken.¹⁷³ Innan domstolen kom med klargörande för hur begreppen förväxlingsrisk och associationsrisk skulle tolkas var uppfattningen i många fall att ett varumärkesskydd med fokus på reklamfunktion och goodwill likt det i Beneluxländerna skulle vara det gällande.¹⁷⁴

Nu får det anses klarlagt att endast en association som allmänheten gör mellan två varumärken inte *per se* innebär att en förväxlingsrisk föreligger i den mening som åsyftas i direktivet. Bedömandet om det föreligger

¹⁷³ Wessman: Förväxlingsläran s. 495.

¹⁷⁴ Annand & Norman s. 255 och Gielen: Benelux s. 198.

associationsrisk är endast en del av bedömningen av om det föreligger risk för förväxling. Avgörandet om det finns risk för förväxling skall ske med den normalupplysta konsumenten som utgångspunkt. En helhetsbedömning skall ske där hänsyn skall tas till samtliga relevanta fakta i fallet. Den juridiska bedömningen skall ske av varuslagslikhet, märkeslikhet och det äldre märkets särskiljningsförmåga. Dessa faktorer skall samspela vid bedömningen.¹⁷⁵

I Canonmålet fastslog domstolen kravet på varuslagslikhet ställs lägre om det äldre varumärket har en stark ställning på marknaden. I de fall där stor grad av märkeslikhet är för handen ställs kravet på varuslagslikhet inte lika högt. Det bör dock anmärkas att i de fall som varorna är av helt skilda slag är det som bekant andra regler som gäller, det vill säga reglerna om väl ansedda varumärken.¹⁷⁶

Enligt de tolkningar som gjorts av EG-domstolen skall fler situationer än enbart den klassiska förväxlingssituationen omfattas. Såväl direkt förväxling, som uppkommer när konsumenterna förväxlar kännetecknen, som indirekt förväxling, som uppstår när konsumenterna på grund av likheterna mellan kännetecknena tror att varorna eller tjänsterna visserligen har sitt ursprung från olika företag men att det finns ekonomiska band mellan företagen, kan orsaka varumärkesintrång.¹⁷⁷

Klart är att EG-domstolen tydligt pekar ut vilken väg som EG-rätten skall ta beträffande varumärkens skyddsomfång. Relationen mellan förväxlingsrisk och särskiljningsförmåga är enligt domstolen att ett varumärkes skyddsomfång ökar i takt med dess särskiljningsförmåga. I förlängningen innebär det att ju mer som läggs ned på marknadsföring och liknande som stärker en varuslagslikhet kommer att avspeglas i form av ett ökat skyddsomfång.

Levin menar att det enligt domstolens tolkningar kan anses finnas två skilda former av skydd kopplade till ett varumärke. Det ena är ett objektsskydd som är själva ensamrätten. Det andra är ett konkurrensrättsligt skydd mot illojala utnyttjanden av varumärken. Skyddet mot illojalt användande är frikopplat från ursprungsförväxling och är endast tillämplig på väl ansedda varumärken. Objektsskyddet däremot gäller endast mot förväxling där skyddsomfånget begränsas av märkets ursprungliga eller förvärvade särskiljningsförmåga.¹⁷⁸

Denna teori om två olika skyddsformer kan ifrågasättas. Visserligen gäller olika skydd för varumärken beroende på om de kan anses välkända eller inte, men det kan ifrågasättas om det går att dra en så tydlig skiljelinje mellan dessa typer av varumärke som Levin anser. Adidasmålet visar att

¹⁷⁵ Pumamålet punkt 22-23 och Lloydmålet punkt 19-21.

¹⁷⁶ Canonmålet punkt 17, 19 och 24 och artikel 5.2 varumärkesdirektivet.

¹⁷⁷ Se Pumamålet punkt 26 och Canonmålet punkt 29-30.

¹⁷⁸ Levin: Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken s. 432 ff.

enbart det faktum att ett varumärke är känt inte automatisk medför en förväxlingsrisk. Gränsdragningen måste göras från fall till fall. Det är ju inte alltid som en stark särskiljningsförmåga är förknippat med att varumärket är välkänt. Graderingen sker steglöst och är beroende på olika faktorerers samverkan.

Vad svensk rätt anbelangar bör EG-domstolens domar ge vägledning till hur bedömningen av förväxlingsrisk skall ske då det inte med önskvärd tydlighet framgår av den svenska varumärkeslagen.¹⁷⁹ I förslaget på ny lydelse har varumärkeskommittén tagit fasta på direktivtexten rörande förväxling. Beträffande ensamrättens omfång lyder förslaget att ”ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet”.¹⁸⁰

Något märkligt i sammanhanget är att varumärkeskommittén i och med det sista ledet i formuleringen ovan anser sig ha infört associationsrisken som ett kriterium vid bedömning av en eventuell förväxlingsrisk.¹⁸¹ Enligt min mening innebär den valda formuleringen inte risk för association utan snarare en risk för förväxling om man skall betrakta ordalydelsen utifrån EG-domstolens avgörande i Canonmålet.¹⁸² Förslaget till lydelsen av den nya varumärkeslagens 4 § synes dock ligga i linje med den praxis som domstolen skapat genom avgörandena i Pumamålet och Canonmålet.¹⁸³

Skyddet för välkända varumärken i det nya förslaget omfattar i likhet med direktivet ett varumärke som är ”känt inom en betydande del omsättningskretsen” från att annan än varumärkesinnehavaren använder kännetecknet som är liknande. Ensamrätten innebär enligt 3 § dessutom att ingen annan än innehavaren får i näringsverksamhet utan skälig anledning använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Till skillnad från den nu gällande lagen skyddar alltså det nya förslaget varumärken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen, vilket är att jämföra med den nu gällande lydelsen där ett varumärke skyddas om det är ”väl ansett här i landet” enligt 6 § 2 varumärkeslagen.

När det gäller texten överensstämmer den brittiska Trade Mark Act 1994 väl överens med direktivet. Det tydligaste exemplet på hur direktivet uppfattades i Storbritannien är det ovan beskrivna Wagamamålet. Bedömningen i målet liknar till stor del den bedömning som gjordes av EG-

¹⁷⁹ Wessman: Förväxlingsläran s. 486 ff.

¹⁸⁰ 4 § 1 st. 2 meningen SOU 2001:26 s. 51.

¹⁸¹ SOU 2001:26 s. 265.

¹⁸² Se Canonmålet punkt 29-30.

¹⁸³ Se Canonmålet punkt 28-30 och Pumamålet punkt 15-18.

domstolen i Pumamálet. Det kan dock ifrågasättas om slutsatserna som dras i målet stämmer helt överens med den praxis som efter hand kommit från EG-domstolen. Justice Laddie anför i Wagamamálet att varumärkesintrång är begränsat till de situationer där det föreligger förväxling i förhållande till varans eller tjänstens ursprung, det som han kallar för klassiskt varumärkesintrång¹⁸⁴. I Canonmålet fastslogs att förväxlingsbegreppet skall tolkas som ett vidsträckt begrepp.

Klart och tydligt är att Beneluxländerna måste ändra sin gemensamma varumärkeslag där det stadgas i artikel 13 A att det kan utgöra varumärkesintrång om det finns risk för att allmänheten associerar ett likadant eller liknande kännetecken med ett varumärke för samma eller liknande varor eller tjänster. Enbart en risk för association utgör, som konstaterats av EG-domstolen ett flertal gånger, inte tillräckliga grunder för att varumärkesintrång skall föreligga.

Frågan är dock om de avgöranden som kommit från EG-domstolen ändrar så mycket i Beneluxländernas varumärkesrätt som först befarades från vissa håll efter domen i Wagamamálet.¹⁸⁵ Naturligtvis kan inte associationskriteriet användas på samma vis som man gjort förut. Risk för förväxling har emellertid inte tolkats så snävt av EG-domstolen som befarades¹⁸⁶ eftersom även indirekt förväxling har godtagits av domstolen.

Sett till praxis i Beneluxländerna så har ingen större förändring skett. Det kan med viss modifikation sägas att i brist på förväxlingskriterium har associationskriteriet använts, dock med viss skillnad i resultatet av bedömningen. Emellertid kvarstår det faktum att anseendeskyddet som fanns i Beneluxländerna för väl ansedda varumärken återfinns i skyddet för väl ansedda varumärken.

Beslutet i Pumamálet drog gränsen snävare mellan skyddet för varumärken som är väl ansedda och övriga kännetecken vilkas skydd inte kan vara lika långtgående. De varumärken som ännu inte nått upp till den nivå att de kan anses vara väl ansedda måste ändå få ett adekvat skyddsomfång i relation till deras särskiljningsförmåga.

Risk för förväxling kan ses som ett tämligen omfattande uttryck enligt domstolens tolkningar.¹⁸⁷ Det är tydligt att domstolen tolkat förväxling i förhållande till varans eller tjänstens ursprung i de fall som avgjorts hittills. Det krävs i vart fall att den genomsnittlige konsumenten, som domstolen refererar till, skall tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan företagen bakom varumärkena. Varumärket skall vara en symbol för ett ursprung eller kvalitet. Framtida avgöranden från domstolen lär komma att avgöra om det

¹⁸⁴ ”Classic infringement”.

¹⁸⁵ Se exempelvis Kamperman Sanders och Prescotts stundtals häftiga debatt i EIPR 1996.

¹⁸⁶ Se Gielen: A Benelux Perspective.

¹⁸⁷ Se Carboni s. 109.

finns ytterligare någon legal grund för skydd mot förväxling som exempelvis det kommunikativa värdet och den kommersiella aspekten.

De tre varumärkessystem som undersökts har alla kommit att ändras i större eller mindre utsträckning i och med EG-domstolens praxis. EG-domstolens avgöranden har dock inte varit så revolutionerande som syntes vid första anblicken. Några nya situationer som innebär varumärkesintrång har inte utkristalliserats i de hittills avgjorda målen. Ett varumärkes skyddsomfång är i och med de behandlade avgörandena från EG-domstolen allt klarare. Det måste alltid hållas i åtanke att varje bedömning måste ske utifrån de speciella förhållanden som råder i varje fall.

Det faktum att det anses vara lätt att kunna registrera ett EG-varumärke hos OHIM kommer enligt min mening att påverka de framtida intrångssituationerna. Ju lägre särskiljningsförmåga som krävs för registrering desto mer kommer att krävas för att förväxlingsrisk skall anses föreligga vid varumärkesintrång. Utvecklingen skulle bli något märklig om varumärken med relativt låg särskiljningsförmåga ändå skulle komma att få ett vittomfattande skydd i intrångssituationer. Regeln om att desto högre särskiljningsförmåga desto större skydd måste fortsätta att gälla. Graden av särskiljningsförmåga, ursprunglig eller förvärvad, måste stå i paritet med skyddsomfånget.

EG-domstolen har i och med sina tolkningar visserligen följt den utvecklingslinje som länge kunnat skönjas i och med Pariskonventionen och WIPO:s rekommendationer. Det kan dock ifrågasättas om inte det skydd som gavs i Beneluxländerna före harmoniseringen av varumärkesrätten innebar ett mer modernt synsätt på varumärkens roll. Varumärken har ofta stort ekonomiskt värde och avsevärda summor satsas årligen på marknadsföring av varumärken. En framgångsrik positionering och inarbetning av ett varumärke måste speglas i det juridiska skydd som samhället kan erbjuda. Det skulle dock vara något märkligt om en associationsrisk skulle komma att bli det avgörande kriteriet.

I de internationella konventionerna som finns på området uttrycks tydligt att det måste föreligga en förväxlingsrisk. Ett varumärke skyddas i dagens samhälle inte enbart som en ren ursprungsbeteckning. Jag ser inget hinder att skydda även varumärkets reklamfunktion och att ändå fortsätta behålla förväxlingsrisken som kriterium för att ett varumärkesintrång skall föreligga - dock med reservation för att varumärket har en erforderlig särskiljningsförmåga.

Litteraturförteckning

Nationell lagstiftning

Sverige

Lagen (1960:644) om varumärke

Lagen (1995:1554) om årsredovisning

Storbritannien

Trade Marks Act 1994

Trade Marks Act 1938

Beneluxländerna

Convention et Loi uniforme Benelux en Matière de Marques de Produits

Benelux-Verdrag en eenvarmige wet inzake de Warenmerken

Internationella konventioner

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

Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs-avtalet)

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, adopted at 20th to 29th September 1999 of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the Member States of WIPO.

Litteratur

Annand, Ruth, och Norman, Helen: Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994, London 1994.

Bainbridge, David: Intellectual Property, fjärde upplagan, London 1999.

Carboni, Anna: Confusion Clarified. I: European Intellectual Property Law Review 1998, s. 107-109.

Cohen Jehoram, Herman: The trademark as goodwill-carrier – an up-hill fight of the Benelux against Europe. I: Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm 1999, s. 313-322.

Ebbink, Richard: 'Other Use' of Trade Marks: A Comparison between US and Benelux Trade Mark Law. I: European Intellectual Property Law Review 1992, s. 200-204.

Gielen, Charles: Likelihood of Association: What Does it Mean?. I: Trademark World 1996, s. 20-23.

Gielen, Charles: European Trade Mark Legislation: The Statements. I: European Intellectual Property Law Review 1996, s. 83-89.

Gielen, Charles: A Benelux Perspective. I: European Intellectual Property Law Review 1998, s. 109-111.

Gielen, Charles: Benelux. I: Famous and Well-Known Marks – An International Analysis, London 1996, s. 197-212. ISBN 0-406-99734-9

Groves, Peter, Martino, Tony, Miskin, Claire, och Richards, John: Intellectual Property and the Internal Market of the European Community, London 1993. ISBN 1-85333-575-4

Harris, Paul: UK Trade Mark Law: Are You Confused? The Wagamama Decision. I: European Intellectual Property Review 1995, s. 601-603.

Holmqvist, Lars: Varumärkens särskiljningsförmåga, Stockholm 1999.

Kamperman Sanders, Anselm: The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trade Mark law. I: European Intellectual Property Law Review 1996, s. 3-5.

Kamperman Sanders, Anselm: The Return to Wagamama. I: European Intellectual Property Law Review 1996, s. 521-525.

Koktvedgaard, Mogens, och Levin, Marianne: Lärobok i Immaterialrätt, sjätte upplagan, Stockholm 2001.

Kur, Annette: The WIPO Recommendations for the Protection of Well-Known Marks. I: International Review of Industrial Property and Copyright Law 2000, s. 824-845.

Kur, Annette: Well-Known marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What's It All About? I: International Review of Industrial Property and Copyright Law 1992 s. 218-231.

Levin, Marianne: Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten. I: Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm 1999 s. 425-438.

Levin, Marianne: Nästan allt kan vara ett varumärke. I: Brand News nr 10 2001, s. 26-32.

Morcom, Christopher, Roughton, Ashley, och Graham, James: The Modern Law of Trade Marks, London 2000. ISBN 0-406-065519

Morcom, Christopher: United Kingdom. I: Famous and Well-Known Marks – An International Analysis, London 1996, s. 407-422. ISBN 0-406-99734-9

Olsson, Henry: The Revolution in International Intellectual Property Law; The World Trade Organization. I: Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm 1999, s. 523-545.

Prescott, Peter: Has the Benelux Trade Mark Law Been Written into the Directive? I: European Intellectual Property Law Review 1996, s. 99-102.

Prescott, Peter: Think Before You Waga Finger. I: European Intellectual Property Law 1996, s. 317-321.

Prime, Terence: European Intellectual Property Law, Vermont, USA 2000. ISBN 1-85521-566-7

Wagner, Annett: Infringing Trade Marks: Function, Association and Confusion of Signs According to the E.C. Trade Marks Directive. I: European Intellectual Property Law Review 1999, s. 127-132.

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

Wessman, Richard: EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång. I: NIR 2000, s. 639-648.

Würtenberger, Gert: A Risk of Confusion in Community Trade Mark Law: First Contours in Case Law of the European Court of Justice and the Harmonisation Office. I: European Intellectual Property Law Review 1999, s. 508-518.

Svenskt offentligt tryck

SOU 1958:10 Förslag till Varumärkeslag Betänkande avgivet av Varumärkes- och Firmautredningen

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Proposition 1960:167 Förslag till varumärkeslag m. m.

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

EG-rätt

Sekundärrätt

Förordningar

Rådets förordning (EEG) nr 3842/86 av den 1 december 1986 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning av varumärkesförfalskade varor, EGT 1986 L 357/1.

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT 1994 L 1/1.

Direktiv

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT nr L 40 s. 1.

Beslut

Council Decision of 22 December 1994 94/800/EC concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994), EGT L 336 s. 1.

Övriga dokument

Joint statements by the Council and the Commission of the European Communities entered in the minutes of the Council meeting, at which the Regulation on the Community Trade Mark is adopted on 20 December 1993. Publicerat I: Official Journal Office for Harmonization in the Internal Market nr 5/96 28/05/1996 s. 613-623.

Opinion 1/94 of the 15th November 1994, REG 1994, s. I-5267

Internet

WIPO

<http://wipo.int/ip1/en/ip1-01.htm> (besökt 2001-11-27)

Marks & Brands

<http://www.marksbrands.se/varumarket.html> (besökt 2002-01-08)

Rättsfallsförteckning

Avgöranden från nationella domstolar

Storbritannien

Wagamama Ltd v City Centre Restaurants plc, FSR 1995 s. 713, Chancery Division

Benelux

Monopoly v. Anti-Monopoly, Dutch Supreme Court, NJ 1978, 83, BIE 1978 s. 39.

Claeryn v. Klarein, Benelux Court of Justice, NJ 1975, 472, BIE 1975 s.183.

Sverige

NJA 1977 s. 415, Qvinny mot Qvinns Corner

NJA 1995 s. 635, Galliano mot Gaetano

Avgöranden från EG-domstolen

Mål 102/77, Hoffman-La Roche & Co AG mot Centrafarm

Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, ECR 1978 p. 1139.

Mål 3/78, Centrafarm BV mot American Home Products Corporation, ECR 1978 p. 1823.

Mål 106/89, Marleasing SA mot Comercial Internacinal de Alimentacion SA, ECR1990 p. 4135.

Mål 317/91, Deutsche Renault mot AUDI AG, ECR 1993 p. 6227.

Mål 53/96, Hermès International (kommanditaktiebolag) mot FHT Marketing Choice BV, ECR 1998 p. 3603.

Mål 251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ECR 1997 p. 6191.

Mål 39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe Communications Corporation, ECR 1998 p. 5507.

Mål 108-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, ECR 1999 p. 3819.

Mål 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GmbH mot Klijsen Handel BV, ECR 1999 p. 3819.

Mål 375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, ECR 1999 p. 5421.

Mål 425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV, ECR 2000 p. 4861.

Mål 251/95, Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 29 april 1997. SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ECR 1997 p. 6191.