



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Per Åsbrink

Anseendeskyddet
En studie i det rättsliga skyddet för ett
varumärkes egenvärde

Examensarbete
20 poäng

Handledare
Reinhold Fahlbeck

Immaterialrätt

HT 2001

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	2
1 INLEDNING	3
1.1 Ämnespresentation	3
1.2 Syfte och frågeställningar	3
1.3 Avgränsningar	4
1.4 Material och metod	4
1.5 Disposition	4
2 VARUMÄRKETS FUNKTION OCH SKYDDSBEHOV	6
2.1 Kort historik	6
2.2 Varumärkets betydelse idag	7
2.3 Två olika slags skydd	8
2.3.1 Objektsskyddet	9
2.3.2 Det konkurrensrättsliga skyddet	10
3 NATIONELL LAGSTIFTNING	11
3.1 Inledning	11
3.2 Varumärkeslagens huvuddrag	11
3.2.1 Närmare om huvudregeln vid intrångsbedömningen – det grundläggande skyddet	12
3.2.2 Närmare om undantagsregeln vid intrångsbedömningen – det utökade skyddet	15
3.3 Det utökade skyddet i varumärkeskommitténs föreslagna lydelse	16
4 INTERNATIONELL UTBLICK	17
4.1 Internationella åtaganden	17
4.1.1 Pariskonventionen och TRIPs-avtalet	17
4.1.2 WIPO-rekommendationen	18
4.1.3 Varumärkesdirektivet	19
4.2 Beneluxisk rätt	21

5	ANSEENDEKRAVET	23
5.1	Innebörden av att ett varumärke är väl ansett	23
5.1.1	Det kvantitativa synsättet	23
5.1.2	Det kvalitativa synsättet	24
5.1.3	Svensk och gemenskapsrättslig praxis	26
5.1.4	Varumärkeskommitténs slutbetänkande	28
5.2	Relevant personkrets	28
5.3	Geografisk utbredning	31
6	FÖRVÄXLINGSKRAVET	32
6.1	Frågan om förväxling	32
6.1.1	Det EG-rättsliga anseendeskyddet	32
6.1.2	Det svenska anseendeskyddet	33
6.1.3	Konsekvenser av ett anseendeskydd fristående från förväxlingskrav	34
6.1.4	Varumärkeskommitténs slutbetänkande	36
6.2	Graden av märkeslikhet	37
7	SKYDDSOMFÅNGET	40
7.1	Otillbörlig fördel och förfång	40
7.2	Gradering av skyddsomfånget	41
7.3	Risk eller faktisk skada	42
7.4	Skälig anledning	43
8	AVSLUTANDE KOMMENTARER	45
	LITTERATURFÖRTECKNING	47
	Böcker	47
	Artiklar	47
	Offentligt tryck	49
	Internet	49
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	50
	EU	50
	Sverige	50
	Benelux	50
	England	51

Sammanfattning

Varumärkets ekonomiska betydelse har ökat avsevärt den senaste tiden. Marknadens aktörer fäster allt större tilltro till sina kännetecken och det bedrivs en ständigt ökande handel i form av varumärkeslicensiering o d. En förutsättning för att upprätthålla denna tilltro är att det rättsliga systemet kan tillhandahålla ett adekvat legalt skydd för varumärkets nyfunna position. Det främsta skyddet för varumärkets egenvärde står idag att finna i det s k anseendeskyddet.

Anseendeskyddets rättsliga konstruktion är emellertid oklar och dess närmare innehåll långt ifrån givet. Detta har givit upphov till en betydande rättsosäkerhet. För det första har frågan om vilka varumärken som kan tillerkännas anseendeskydd varit föremål för omfattande debatt. Debattens relevans har decimerats till följd av ett EG-rättsligt avgörande i frågan, men de gemenskapsrättsliga utlåtandena är knappast entydiga. För det andra är det svenska anseendeskyddet uppbyggt på den s k förväxlingsläran, vars principer inte lämpar sig för varumärkets nya skyddsbehov. Den svenska lagtextens explicita förväxlingskrav står dessutom i uppenbar strid med den gemenskapsrättsliga regleringen på området. För det tredje saknar de svenska domstolarna den gemenskapsrättsliga möjligheten att fatta mer marknadsanpassade och skälighetsbaserade beslut.

Sammantaget uppvisar det svenska anseendeskyddet ett flertal brister och tillkortakommanden. Majoriteten av dessa problem kommer undanröjas i och med den kommande lagändringen, men oklarheterna gör sig gällande även på gemenskapsrättslig nivå. Två kontroversiella frågor är exempelvis huruvida anseendeskyddet är tillämpligt inom varuslagslikheten, samt om ett intrång i strid med anseendeskyddet kräver skaderisk eller faktisk skada.

Förkortningar

BTMA	Benelux Trade Marks Act
Ch D	Chancery Division
Ds	Departementsserien
EEG	Europeiska ekonomiska gemenskapen
EG	Europeiska gemenskaperna
EU	Europeiska unionen
FSR	Fleet Street Report of Patent Cases
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, Weinheim
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright, Weinheim
JT	Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market
NIR	Nordiskt immateriellt rättsskydd, Stockholm
NJA	Nytt juridiskt arkiv
NVmL	Den nya varumärkeslagen i varumärkes- kommitténs föreslagna lydelse
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (1883)
PBR	Patentbesvärsrätten
Prop	Proposition
REG	Rättsfallssamling från Europeiska gemen- skapernas domstol och Första instansrätt
RPC	Report of Patent Cases
RR	Rättsfallsreferat från Regeringsrätten
SOU	Statens offentliga utredningar
SvJT	Svensk Juristtidning
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
VmD	Varumärkesdirektivet (89/104/EEG)
VmL	Varumärkeslagen (1960:644)
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organisation

1 Inledning

1.1 Ämnespresentation

På senare tid har näringslivets fokus i stora delar förskjutits från materiella till immateriella tillgångar. Till följd av detta har varumärket kommit att spela en dominerande roll på marknaden. Många företag spenderar idag enorma belopp på att etablera och underhålla sina märken – varumärkesavdelningar skapas, s k *brand managers* tillsätts och inte minst extern varumärkesexpertis nyttjas i stor utsträckning. Det finns en naturlig förklaring till företagets villighet att företa dessa investeringar. En mängd undersökningar och avhandlingar har visat att varumärket spelar en avgörande roll för huruvida ett företags marknadsföringsåtgärder blir framgångsrika eller ej. Många betraktar idag varumärket som företagets främsta konkurrensmedel. Utvecklingen har gått så långt att betydelsen av varumärket ofta överskuggar egenskaperna hos de produkter det representerar. Härigenom har varumärket erhållit ett betydande egenvärde; ett värde fristående från de varor som saluförs under märket. Världens mest kända märken värderas idag till rena fantasibelopp, exempelvis har *Interbrand* tidigare i år värderat varumärket Coca-Cola till ca 69 miljarder dollar.¹ I takt med varumärkets ökade betydelse ökar emellertid även behovet av ett fullgott rättsligt skydd.

1.2 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med förevarande uppsats är att utröna vilket varumärkesrättsligt skydd som står till förfogande för ett varumärkes egenvärde. Uppsatsens primära fokus ligger på svensk reglering, men då denna till stor del bygger på gemenskapsrättslig grund kommer även delar av EG-rätten att spela en avgörande roll i framställningen. För att anlägga en djupare förståelse för skyddets ursprung och funktion företas härutöver en kortare rättsteoretisk studie, samt en internationell utblick på området. Med anledning av varumärkeskommitténs liggande förslag till en ny varumärkeslag kommer framställningen att ske både *de lege lata* och *de lege ferenda*.

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är således: 1) Vilket varumärkesrättsligt skydd har varumärkets egenvärde enligt svensk rätt? 2) Hur förhåller sig det nationella skyddet till den gemenskapsrättsliga regleringen? 3) Vilka förändringar föranleder varumärkeskommitténs lagförslag med avseende på skyddet för egenvärdet?

¹ Interbrands undersökning finns på http://www.brandchannel.com/images/home/ranking_methodology.pdf.

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar uteslutande den varumärkesrättsliga reglering som är av direkt relevans för egenvärdets skyddsutsikter. Till följd härav utesluts exempelvis ett varumärkesintrångs olika rättsföljder i form av ersättnings-skyldighet o d. Detsamma gäller i förhållande till varumärkeskommitténs lagförslag, som endast diskuteras i den mån det är relevant för uppnåendet av uppsatsens syfte. Vidare utesluts överlappande eller alternativ lagstiftning, såsom exempelvis marknadsföringslagens bestämmelser.

På det gemenskapsrättsliga området behandlas det direktiv som ligger till grund för den svenska varumärkesregleringen, samt därtill hörande praxis från EG-domstolen. Den principiella diskussion som sker med utgångspunkt i detta material är förvisso i stora delar tillämplig på gemenskapsmärkenas regelverk, men då detta inte utgör föremål för uppsatsens syfte företas inga uttryckliga hänvisningar härtill.

1.4 Material och metod

Jag har vid skrivandet av denna uppsats använt mig av sedvanlig juridisk metod. Det rådande och framtida rättsläget utrönes främst genom en analys av senare rättspraxis och åsikter framförda i doktrinen. Härutöver företas en kortare komparativ studie i förhållande till Beneluxländernas lagstiftning. Studien medges endast tillräckligt utrymme för att belysa det inflytande den beneluxiska rätten har haft på den gemenskapsrättsliga regleringen, samt hur den kan tjäna som tolkningsunderlag vid den närmare analysen av egenvärdets skydd. Vidare präglas framställningen genomgående av personliga analyser, ställningstaganden och resonemang.

Materialet har till största delen bestått av lagförarbeten, svensk och gemenskapsrättslig praxis, samt svensk juridisk doktrin. För att anlägga ett mer nyanserat perspektiv har jag dessutom använt mig av viss ekonomisk litteratur. Med hänsyn till de återkommande gemenskapsrättsliga hänvisningarna, samt den internationella utblicken, har det emellanåt knapphändiga svenska materialet kompletterats med utländsk doktrin.

1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med en kort exposé över varumärkets historik, vilken åtföljs av en beskrivning av varumärkets ökade betydelse och skyddsbehov. Kapitel 2 lägger därigenom grunden för efterföljande delars mer juridiskt präglade resonemang och ställningstaganden. I kapitel 3 behandlas nationell

rätt på området. Framställningen är härvid inriktad på att utröna vilka bestämmelser som reglerar ensamrätten i allmänhet, och skyddet för varumärkets egenvärde i synnerhet. Därefter följer i kapitel 4 en internationell utblick, vilken bl a innefattar en kort beskrivning av de beneluxiska förhållandena. I kapitel 5–7 presenteras därpå en ingående beskrivning av, och diskussion om, anseendeskyddets förutsättningar och omfång. Kapitel 5 behandlar frågan om vilka varumärken som kan tillerkännas anseendeskydd, samt enligt vilka premisser denna bedömning skall ske. Kapitel 6 diskuterar frågan om förväxlingskravets roll inom anseendeskyddets domäner, samt konsekvenserna av ett skydd friställt från förväxlingsläran. Kapitel 7 behandlar de väl ansedda varumärkenas skyddsomfång, varvid tyngdpunkten läggs på domstolarnas förutsättningar för att fatta materiellt korrekta beslut. Uppsatsen avrundas slutligen med kapitel 8, innehållande avslutande kommentarer.

2 Varumärkets funktion och skyddsbehov

2.1 Kort historik

Varumärkets historiska utveckling tar begynnelse i företeelsen märkning. Ingen har med säkerhet kunnat fastslå varför människan började märka egendom, men en tänkbar förklaring är behovet av att visa tillhörighet. Den första typen av märkning som finns historiskt belagd är brännmärkning av boskap.² Det finns såväl forntida egyptiska väggmålningar, som europeiska grottmålningar föreställande brännmärkning av olika djur. Än idag finns en språklig koppling mellan detta forntida bruk och dagens moderna varumärke i det engelska ordet *brand*, vilket härstammar från fornnordiskans *brandr* – som betyder just brännmärkning.

Första gången märkning medvetet användes för att indikera en varas ursprung, istället för dess tillhörighet, var på romerska oljelampor. Denna form av märkning utvecklades snabbt till följd av den kraftiga handelsexpansionen i Medelhavsområdet under seklen kring vår tideräknings början. Märkningen kom under en lång tid härefter att tjäna som en garanti för varans kvalitet. För nordiskt vidkommande kan exempelvis nämnas att den norske kungen Magnus Lagaboters landslag från 1274 föreskrev att sköldar skulle förses med tillverkarens märke, så att denne skulle kunna ställas till svars om en sköld visade sig vara av undermålig kvalitet.³

Det moderna varumärket, i dagens betydelse, uppstod först under 1800-talets senare hälft och anses härstamma från USA och Storbritannien. Den industriella revolutionen i dessa länder resulterade bl a i att de traditionella distributionssystemen inte kunde hantera massproduktionen. Detta föranledde fabrikanter som Mr Gillette, Mr Kraft och Mr Lipton att distribuera sina egna varor i regionala och nationella detaljhandelskedjor.⁴ Vissa av de fabrikantmärken som introducerades i slutet av 1800-talet – såsom American Express, Coca-Cola och Kellogg's – är marknadsledande än idag.

Fabriksmärkenas marknadsposition var i stort sett ohotad fram till mitten av 1970-talet, då detaljisterna tog upp kampen genom att lansera egna varumärken. Exempel på dessa är KF:s Blåvita varor och Mark & Spencers välrenommerade produktlinje St Michael. Under årens lopp har detaljisterna flyttat fram positionerna så framgångsrikt att konkurrensen med fabriks

² Diamond, s 230.

³ Bernitz *et al*, s 175.

⁴ Melin, s 24.

märkena givit upphov till det återkommande och färgstarka uttrycket ”*Battle of the Brands*”.⁵

2.2 Varumärkets betydelse idag

En utlösande faktor till dagens ekonomiska betydelse av varumärken var de strategiska förvärv som ägde rum under 1988. Ett av de mest uppmärksammade fallen i Europa var Nestlés uppköp av Rowntree för 4,5 miljarder dollar; en summa som motsvarade fem gånger det bokförda värdet. Nestlé motiverade den höga köpeskillingen med Rowntrees varumärkesportfölj, som bl a innehöll internationellt välkända varumärken som After Eight, Kit Kat och Smarties. Tillsammans med den efterföljande uppköpsvågen accentuerades varumärkets betydelse ytterligare av att tidskriften *The Economist* utropade 1988 till ”*The Year of the Brand*”.⁶

Den senaste tidens utveckling inom varumärkesområdet speglar en tydlig förskjutning från materiella till immateriella tillgångar. Den snabba teknologiska utvecklingstakten och den ökade förekomsten av imitationer har på ett dramatiskt sätt förkortat produktlivs cyklerna. Melin skriver träffande att ”produktrelaterade konkurrensfördelar riskerar att snabbt förvandlas till konkurrensförutsättningar.”⁷ Under dessa omständigheter måste företagen söka ett mer beständigt konkurrensmedel; exempelvis ett starkt varumärke.

Från att ha haft en undanskymd roll i försäljningsprocessen, har dessutom varumärkets betydelse som imageskapare betonats på senare tid. Ett talande exempel på imageskapandets inverkan på försäljningen är Pepsis lansering av lågkaloriprodukten Diet Pepsi. Efter oväntat låga försäljningssiffror genomfördes en marknadsundersökning som visade att drycken sålde som förväntat till den kvinnliga delen av konsumenterna, men att försäljningen var i det närmaste obefintlig hos den manliga delen. Närmare undersökningar visade att en majoritet av männen i Pepsis målgrupp undvek att köpa produkter med namnet Diet. Efter att ha döpt om exakt samma dryck till Pepsi Max är den idag en av Pepsis bäst säljande produkter.

Varumärket har även kommit att fylla en riskreducerande funktion avseende mer tekniskt avancerade produkter, som exempelvis datorer och mobiltelefoner. Eftersom endast ett fåtal av marknadsaktörer har den kunskap som krävs för att utvärdera dessa produkters egentliga egenskaper, fästs en större tilltro till huruvida varumärket ifråga är känt eller ej. IBM:s reklamdevis ”*[n]obody ever got fired for buying an IBM*” visar tydligt på företagets medvetenhet om varumärkets riskreducerande funktion.

⁵ Melin, s 25.

⁶ *The Economist*, s 93 ff.

⁷ Melin, s 19.

Det inneboende värdet av starka och välkända varumärken ökar ytterligare till följd av svårigheterna att etablera ett nytt varumärke på marknaden. Undersökningar i USA visar att åtta av tio nya varumärken dras in inom loppet av två år. I kombination med att genomsnittskostnaden för att lansera en ny konsumentprodukt är ca 100 miljoner dollar, utgör detta naturligtvis en betydande fördel för redan väletablerade varumärken.⁸

Sammantaget har varumärket under den senaste tiden fått ett alltmer betydande egenvärde; ett förmögenhetsvärde fristående från de faktiska produkterna det representerar. I den juridiska doktrinen görs ofta en uppdelning mellan ett varumärkes ursprungliga och förvärvade egenvärde.⁹ Det ursprungliga värdet åsyftar ett varumärkes ändamålsenliga utformning, såsom exempelvis en kommersiellt attraktiv design. Det förvärvade egenvärdet betecknar varumärkets upparbetade igenkännandekvalitet, dvs det värde som kan uppnås genom exempelvis omfattande marknadsföringsåtgärder. En omfattande marknadspenetration kan således uppväga ett lågt ursprungligt egenvärde. Det är idag inte ovanligt att varumärket *per se* utgör ett företags främsta ekonomiska tillgång. Betydelsen av denna omständighet kommer tydligt till uttryck i den omfattande varumärkeslicensiering som idag förekommer. I USA omsatte licensierade produkter över 65 miljarder dollar redan på mitten av 1990-talet.¹⁰ Ytterligare ett tecken på vikten av det fristående egenvärdet är att företag ofta väljer att utöka ett starkt varumärkes produktsortiment, istället för att försöka lansera nya varor under ett nytt varumärke. Den förutspådda betydelsen av starka varumärken i framtiden tycks sakna gränser. *Fortune Magazine* skriver: "In the 21st century, branding will ultimately be the only unique differentiator between companies."¹¹

2.3 Två olika slags skydd

I takt med att varumärket erhållit en allt större ekonomisk betydelse har också behovet av ett väl avvägt legalt skydd ökat. Det varumärkesrättsliga skyddet kan principiellt uppdelas i två kategorier; det rena objektsskyddet – själva ensamrätten till varumärket – och det mer flexibla konkurrensrättsliga skyddet mot andra illojala utnyttjanden.¹² Dessa två skyddskategorier har utvecklats i olika grad i olika rättsordningar. Den förra har starkt fäste i exempelvis nordisk rättstradition och den senare i exempelvis beneluxisk lagstiftning. Den gemenskapsrättsliga ordningen på området kan idag närmast liknas vid en smältdegel för de två skydden. För att öka förståelsen av kommande resonemang är det av vikt att ha en viss uppfattning om respektive skyddskategori grundläggande karakteristika. Nedan följer därför en

⁸ Melin, s 19.

⁹ Se t ex Medghoul, s 5 f.

¹⁰ Melin, s 18.

¹¹ Citat hämtat ur Melin, s 15.

¹² Jfr Levin, *Förväxlingsbara varumärken*, s 432 f.

kort redogörelse för både det rena objektskyddet och det mer flexibla konkurrensrättsliga skyddet.

2.3.1 Objektsskyddet

Ett varumärkes objektsskydd innefattar främst ett skydd mot att ett annat kännetecken är direkt förväxlingsbart med märket. Vid sidan av risken för direkt förväxling innefattar skyddet även en ensamrätt mot användningen av ett liknande kännetecken. Objektsskyddet baseras således på den s k förväxlingsläran; den grundläggande förutsättningen för skyddets tillämpande är att det påstådda intrångsmärket är förväxlingsbart med det äldre varumärket.

Förväxlingsläran tar primärt sikte på risken för ursprungsförväxling, d v s risken för att en vara uppfattas härstamma från en annan än den egentliga näringsidkaren. Förväxlingsbedömningen har givits varierande omfång i olika rättsordningar, men generellt gäller att förväxlingskravet förutsätter att det föreligger både märkes- och varuslagslikhet. Förväxling anses således endast vara möjlig om både varumärkena och de varor som saluförs under märkena är liknande. Det finns dock undantag. Genom den s k Kodakdoktrinen tillåts undantagsvis ett skydd bortom gränsen för varuslagslikhet.¹³ En förutsättning för detta är dock att varumärkena ifråga är i det närmaste identiska, eftersom det annars inte föreligger en reell risk för förväxling. I senare gemenskapsrättslig praxis har förväxlingslärans omfång preciserats till att även omfatta risken för att det kan uppfattas föreligga ett ekonomiskt band mellan företagen ifråga.¹⁴ Härvid drar EG-domstolen den yttre gränsen för förväxlingslärans gemenskapsrättsliga tillämpning.

Förväxlingsläran tillgodoser både konsumenters och näringsidkares intressen. Genom att motverka att konsumenterna förväxlar olika företags produkter undviks de negativa konsekvenser som t ex en plagierad produkt kan medföra. Samtidigt säkerställer objektskyddet att ingen utan tillstånd kan bruka ett kännetecken som är alltför likt en annan näringsidkares varumärke. Förväxlingsläran tar emellertid inte sikte på de otillbörliga utnyttjanden av ett varumärkes egenvärde som kan föreligga trots att det inte råder någon förväxlingsrisk. Det är här den mer flexibla konkurrensrättsliga skyddsläran träder in.

¹³ Kodakdoktrinen ursprung och närmare funktion behandlas i kapitel 3.2.2.

¹⁴ Mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Medro–Goldwyn–Mayer Inc, REG 1998 s I-5507 [cit *Canon*], premiss 30. Den närmare innebörden av EG-domstolens uttalanden utvecklas i kapitel 3.2.1.

2.3.2 Det konkurrensrättsliga skyddet

Det konkurrensrättsliga skyddet mot illojala utnyttjanden är till skillnad från objektsskyddet helt frikopplat från förväxlingskravet. Denna skyddskategori inriktar sig istället på att skydda ett varumärkes egenvärde mot användning som drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för detsamma. Den skurvattningsläran utgör ett viktigt element i detta skydd.

Urvattningsläran härstammar från Schechters banbrytande verk *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, vilket i sin tur till stor del baseras på dåvarande tysk rätt. Urvattningsskyddet betraktar varumärket som en fristående tillgång, vars egenskaper kan skadas eller utnyttjas oberoende av om det föreligger en risk för förväxling. Skadan kan bl a bestå i att ett okontrollerat utnyttjande, t ex för artfrämmande varor, resulterar i en urvattning av det ursprungliga märkets igenkännandegrad. Det klassiska exemplet i doktrinen är hämtat ur verkligheten och behandlar det världsberömda och synnerligen statusbetingade varumärket Rolls Royce. Om varumärket Rolls Royce tilläts användas för mer alldagliga ting, såsom exempelvis strumpor eller cigarettändare, skulle det förlora sin prägel av elegans och exklusivitet. Knoph skriver ”*at f. eks. 'Rolls Royce'-navnet blir bruket som merke for noen avskyelige cigarer, tar vekk en del av den fornemme bouquet.*”¹⁵ Denna slags skada uppkommer trots att det varken föreligger någon direkt konkurrens eller egentlig förväxlingsrisk mellan varorna. I sin renaste form omfattar urvattningsskyddet dessutom otillåten användning i annat syfte än att särskilja varor och tjänster, d v s sådant bruk som egentligen faller utanför den varumärkesrättsliga sfären.

Den mer flexibla konkurrensrättsliga skyddskategorin – inklusive urvattningsläran – representerar ett mer utpräglat marknadsrättsligt skydd än förväxlingsläran. Istället för konsumenthänsyn är det näringsidkarens intressen som sätts i centrum. De flesta rättsordningar tillämpar emellertid den konkurrensrättsliga skyddsläran i kombination med det klassiska objektskyddet, varigenom konsumenthänsynen behåller sin betydelse inom varumärkesrätten. Detta kombinerade bruk torde också vara anledningen till att delar av doktrinen i det närmaste likställer urvattningslärans och Kodakdoktrинens bakomliggande hänsynstaganden. En sådan sammanblandning är dock mindre lämplig vid en mer ingående analys av skyddsomfånget, eftersom urvattningsläran i dess strikta betydelse saknar Kodakdoktrинens krav på förväxling.

¹⁵ Citat hämtat ur Levin, *Förväxlingsbara varumärken*, s 437.

3 Nationell lagstiftning

3.1 Inledning

I svensk rätt skyddas ensamrätten till ett varumärke främst genom varumärkeslagens (1960:644) bestämmelser. Sedan lagens införande 1961 har den ändrats ett flertal gånger. Den mest relevanta ändringen avseende anseendeskyddet är den anpassning som gjordes till EG:s varumärkesdirektiv (89/104/EEG) 1993.¹⁶ Idag står varumärkeslagen i sin helhet inför en betydande omvälvning. I mars 2001 presenterade varumärkeskommittén sitt slutbetänkande (SOU 2001:26) innehållande förslag till en helt ny varumärkeslag, vilken planeras träda i kraft tidigast i halvårsskiftet 2003. Då den nya lagtextens anseendeskydd skiljer sig från dagens lydelse, ges även en kort redogörelse för denna paragrafs föreslagna utformning.

3.2 Varumärkeslagens huvuddrag

I varumärkeslagen finns bestämmelser om förvärv av ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärken och andra varukännetecken för varor och tjänster.¹⁷ Denna ensamrätt är en förmögenhetsrätt och som sådan kan den realiserats på olika sätt. Rätten kan exempelvis överlåtas, licensieras och pantsättas. Utgångspunkten är att ensamrätten är nationellt begränsad, men till följd av omfattande internationellt samarbete är det numera möjligt att förvärva en ensamrätt som gäller i flera länder. Det internationella samarbetet har vidare medfört att många länder har en relativt homogen varumärkeslagstiftning.

En ensamrätt till ett varukännetecken förvärvas genom registrering eller inarbetning.¹⁸ Nationell registrering sker hos Patent- och registreringsverket

¹⁶ Eftersom varumärkeslagen till stor del antingen baseras på, eller överensstämmer med, det gemenskapsrättsliga varumärkesskyddet hänvisas löpande till relevanta EG-rättsliga avgöranden när detta finnes lämpligt.

¹⁷ I offentligt tryck görs en uppdelning mellan begreppen varumärke och varukännetecken. Med *varumärke* avses ett kännetecken som kan återges grafiskt och som har förutsättningar att skilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Med *varukännetecken* avses alla kännetecken för varor, d v s även sådana varukännetecken som inte kan återges grafiskt. Denna distinktion saknar principiell betydelse för uppfyllandet av uppsatsens syfte, varför termerna fortsättningsvis ges samma innebörd. Ett sådant språkbruk tycks även vara vanligt i den juridiska doktrinen på området. Se t ex Bernitz *et al*, s 178, och Koktvedgaard/Levin, s 312. I förevarande uppsats avser vidare termen *varor* även tjänster.

¹⁸ En ensamrätt kan dessutom förvärvas genom en näringsidkares användning av sitt släktnamn eller sin firma. Eftersom dessa s k naturliga varukännetecken är av mindre betydelse för uppsatsens resonemang utesluts de fortsättningsvis.

och gäller i hela landet.¹⁹ Ett flertal förutsättningar måste vara uppfyllda för att registrering skall beviljas. För det första måste ansökan uppfylla vissa formella krav; exempelvis innehålla ett angivande av vilka varuslag registreringen avser och en grafisk framställning av varumärket ifråga. För det andra får det inte föreligga några absoluta hinder för registrering. Ett absolut hinder är exempelvis att ett varumärke inte har särskiljningsförmåga, d v s att varumärket inte särskiljer de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Slutligen skall det inte heller föreligga några relativa hinder, som exempelvis att varumärket är ägnat att uppfattas som annans släktnamn. En inarbetad ensamrätt gäller, till skillnad från en registrerad rättighet, endast inom det område det är inarbetat. Om ett varukännetecken är inarbetat i hela landet åtnjuter det följaktligen ett nationellt skydd likt det registrerade varumärket. Ett varukännetecken anses inarbetat när det av en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Ensamrätten till ett varukännetecken innebär i korthet att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor av samma eller liknande slag. Ett intrång i ensamrätten kan föranleda sanktioner av tre olika slag. För det första kan innehavaren vid allmän domstol utverka ett förbud vid vite mot fortsatt användande. För det andra kan innehavaren kräva skadestånd för den skada intrånget har medfört. Slutligen kan åklagare väcka åtal för varumärkesintrång, förutsatt att detta av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Ensamrätten är inte tidsbegränsad, utan kan i princip bestå hur länge som helst. I detta avseende skiljer sig varumärkesrätten från övriga delar av immaterialrätten, med undantag för företagshemligheter. Skyddet för registrerade varumärken gäller visserligen bara i tio år, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Skyddet för ett inarbetat varukännetecken gäller så länge inarbetningen består inom ett visst område.

3.2.1 Närmare om huvudregeln vid intrångsbedömningen – det grundläggande skyddet

Det centrala i varumärkesskyddet är att ingen utan tillstånd får använda ett med varumärket *förväxlingsbart* kännetecken (4 § 1 st VmL). Huvudregeln vid denna förväxlingsbedömning är att kännetecknen skall avse varor av

¹⁹ Utöver den nationella registreringen kan internationell registrering ske hos Internationella byrån hos WIPO i Genève och gemenskapsregistrering hos EG:s varumärkesmyndighet OHIM i Alicante. Den första registreringen ger ett skydd inom alla länder som tillträtt Madridprotokollet, den andra ett gemenskapsskydd i enlighet med EG:s varumärkesförordning (40/94 EEG).

samma eller liknande slag (6 § 1 st VmL).²⁰ Detta krav på varuslagslikhet brukar benämnas specialitetsgrundsatsen. Trots att avgörandet kan indelas i två olika huvudkomponenter – märkeslikhet och varuslagslikhet – skall det moderna förväxlingskravet uppfattas som en helhet. Vid värderingen av om två varumärken är förväxlingsbara skall således företas en helhetsbedömning. Förutom den faktiska märkes- och varuslagslikheten skall en mängd övriga omständigheter beaktas: varumärkets särskiljningsförmåga, dess inarbetning, dess faktiska användning, köparkretsens sammansättning o s v.²¹ Vidare följer av den sk produktregeln att det föreligger ett slags fiktivt inre samband mellan märkes- och varuslagslikheten; ”de är som kommunicerande kärl.”²² Regeln innebär att kravet på märkeslikhet är lägre om varorna är identiska eller synnerligen lika. Omvänt gäller att kravet på varuslagslikhet är lägre om det råder stor likhet mellan de två kännetecknen ifråga.

Huvudregelns förväxlingskrav omfattar även associationsskapande, d v s risken för att det kan antas finnas något slags band mellan två varukännetecken. Ett sådant band skulle exempelvis kunna vara ett ekonomiskt samarbete mellan företagen ifråga.²³ Associationsskapandet utgör dock inget självständigt kriterium, utan preciserar endast förväxlingsriskens omfattning. Det är med andra ord inte tillräckligt att de två varukännetecknen sammankopplas, om inte denna association medför en risk för förväxling. Denna avgränsning fastslogs av Högsta domstolen i Galliano-målet²⁴, som rörde ett påstått varumärkesintrång av en tillverkare av ett likörextrakt kallat Gaetano, mot tillverkaren av en likör kallad Galliano. Domstolen fastslog inledningsvis att varuslagslikhet förelåg, varefter frågan om märkeslikheten behandlades närmare. Efter att ha påpekat en viss märkeslikhet uttalande domstolen följande: ”Det ligger knappast nära till hands att anta att en utländsk tillverkare av likör också på den svenska marknaden säljer det billigare surrogat som ett likörextrakt utgör. Köpare har alltså antagligen inte föreställningen att likören och likörextraktet har kommersiellt samband.”²⁵ En ren tankemässig association är således inte tillräcklig.

Högsta domstolen snäva tolkning av förväxlingskravets omfattning utsattes för hård kritik i doktrinen.²⁶ Fyra år efter Galliano-domens kungörande gavs

²⁰ Den första svenska varumärkeslagen från 1884 skyddade märket för i princip alla varuslag. Detta omfattande skydd blev dock kortvarigt. Redan 1897 bestämdes att varumärkesskyddet endast skulle omfatta de i ansökan angivna varuslagen. Anledningen till den nya inställningen var att det helt enkelt inte ansågs finnas tillräckligt många bra varumärken för att tillåta ett så generellt skydd. Se Koktvedgaard/Levin, s 346.

²¹ Den moderna helhetsbedömningens olika moment sammanfattas väl av EG-domstolen i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH mot Klijsen Handel BV, REG 1999 s I-3819. [cit Lloyd]

²² SOU 1958:10 s 252. För en utförlig beskrivning av produktregeln, se SOU 1958:10 s 251 ff. Se även EG-domstolens liknande resonemang i Canon-målet.

²³ Jfr EG-domstolens uttalanden i *Canon*, premiss 29 och 30.

²⁴ NJA 1995 s 635.

²⁵ NJA 1995 s 635, på s 641.

²⁶ Se t ex Levin, *Förväxlingsbara varumärken*, s 435, med hänvisningar i not 54.

emellertid EG-domstolen tillfälle att i Puma-målet²⁷ yttra sig i samma principiella frågeställning.²⁸ Härvidlag uttalade domstolen att associationsrekvisitet ”skall tolkas på så sätt att enbart en association mellan två varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begrepps innehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse.”²⁹ EG-domstolens tolkning av varumärkesdirektivets motsvarande bestämmelse i artikel 4.1 b överensstämmer således med Högsta domstolens så kritiserade tolkning. Det råder med andra ord inte längre någon tvekan om associationsriskens funktion som uteslutande en del av förväxlingsbedömningen.³⁰

Nämnda uttalanden får enligt min uppfattning betydande konsekvenser för skyddet för ett varumärkes egenvärde. Högsta domstolens och EG-domstolens precisering av associationskriteriet – såsom ett icke självständigt kriterium – innebär att varumärken inte kan tillerkännas skydd enligt huvudregeln om det inte föreligger en faktisk förväxlingsrisk. Huvudregelns skydd tar således uteslutande sikte på den direkta konkurrenssituationen. För svenskt vidkommande har Högsta domstolen dessutom i Galliano-målet betonat att ”[v]id bedömningen av förväxlingsrisken är det ... inte betydelsefullt om ett varumärke kan sägas snylta på ett annat varumärkes renommé.”³¹ Uttalandet tycks onekligen slå sista spiken i kistan för egenvärdets skyddsutsikter enligt huvudregeln. Sammantaget föranleder rättspraxis den slutsatsen att allt större vikt måste läggas på undantagsregelns möjligheter till ett utökat skydd; det s k anseendeskyddet.

²⁷ Mål C-251/95, Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, REG 1997 s I-6191. [cit *Puma*]

²⁸ Det bör anmärkas att varumärkesdirektivets motsvarande huvudregel innehåller ett explicit associationskriterium (jfr Art 4.1 b och 5.1 b). I förarbetena till den EG-rättsliga anpassningen framhölls att den nordiska förväxlingsläran ansågs innefatta direktivets associationskriterium, varför ett uttryckligt omnämnande var överflödigt. Se Prop 1992/93:48 s 78 och 81. I varumärkeskommitténs slutbetänkande påtalas dock att den nya lagtexten bör utformas i närmare anslutning till direktivets lydelse. Se SOU 2001:26 s 265.

²⁹ *Puma*, premiss 26.

³⁰ I senare gemenskapsrättslig praxis har bedömningen om förväxlingsrisk föreligger givits en mer sammansatt marknadsrättslig karaktär. Se t ex *Canon*, premiss 17–19, *Lloyd*, premiss 17–20 och Mål C-425/98, *Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV*, REG 2000 s I-4861 [cit *Adidas*], premiss 40 och 41. Fastställandet av förväxlingsrisk har t o m beskrivits mer likna ett normativt beslut i en marknadskonflikt, än ett fastställande av ett empiriskt förhållande. Se Wessman, *Varumärkesrättens omfång*, s 640, not 7 och 8. Faktum kvarstår dock att huvudregeln kräver en förväxlingsrisk, varför associationskriteriet förblir fängslat i förväxlingsbedömningens bojar. Jfr *Adidas*, premiss 34 och 41.

³¹ NJA 1995 s 635, på s 642.

3.2.2 Närmare om undantagsregeln vid intrångsbedömningen – det utökade skyddet

Under vissa förutsättningar medger varumärkeslagen ett utökat skydd – ett anseendeskydd – bortom kravet på varuslagslikhet (6 § 2 st VmL). De bakomliggande motiven är att vissa varumärken anses ha ett skyddsbehov som sträcker sig utanför den direkta konkurrensrelationen. Dessa väl ansedda varumärken har en igenkännandekvalitet som kan fresta konkurrenter till ett illojalt utnyttjande, vilket i sin tur kan medföra antingen en skada för den ursprungliga märkesinnehavaren, eller en otillbörlig fördel för den påstådde intrångsgöraren.

Ett utökat skydd bortom kravet på varuslagslikhet kallas ibland för Kodak-skydd. Namnet härstammar från ett klassiskt engelskt rättsfall från 1898,³² i vilket en kameratillverkare tillerkändes skydd för varumärket Kodak mot en tillverkare av cyklar med samma namn. Anmärkningsvärt är dock att avgörandet inte baserades på någon egentlig urvattningssteori. Det rörde sig snarare om en utvidgning av den klassiska förväxlingsläran, eftersom både kameror och cyklar av domstolen framhölls vara sportredskap. De flesta länders lagstiftningar innehåller sedan länge någon slags Kodak-regel. Så även i Sverige.

Den första svenska Kodak-regeln infördes 1960 i 6 § 2 st a VmL. I förarbetena underströks att det var fråga om en undantagsregel; något som klart framgick av paragrafens högt ställda skyddsförutsättningar.³³ För att erhålla ett Kodak-skydd skulle varukännetecknet uppfylla ett dubbelt notoritetskrav. Märket skulle vara dels ”synnerligen starkt inarbetat” i omsättningskretsen, dels ”känt inom vida kretsar av allmänheten.” Det första notoritetskravet motsvarade ca 80–90 procent av omsättningskretsen, det andra ca 20 procent av allmänheten.³⁴ Av naturliga skäl var det endast ett fåtal varukännetecken som levde upp till det dubbla notoritetskravet. Detta föranledde kritik i doktrinen.³⁵ Utöver Kodak-regeln i 6 § 2 st a VmL infördes den s k rättgiftsregeln i 6 § 2 st b VmL. Denna regel behandlade fall där ömtåliga varumärken riskerade att skadas till följd av det intrångsgörande varukännetecknets varuslag. Exempelvis skulle det kunna vara skadligt för ett varumärke för choklad att sättas i samband med ett förväxlingsbart varukännetecken för rättgift. Rättgiftsregeln var således ett utpräglat skydd för varumärkets anseende. Tillsammans utgjorde de respektive reglerna det dåvarande skyddet för ett varumärkes egenvärde i situationer då det inte förelåg någon direkt konkurrenssituation.

³² Eastman Photographic Materials Co Ltd v John Griffiths Cycle Corp Ltd, Ch D 1898, 15 RPC s 105.

³³ SOU 1958:10 s 136.

³⁴ Levin, *Noveller*, s 95.

³⁵ Se exempelvis Pehrson, *Kodakregeln*, s 527 ff, för en övertygande argumentation till stöd för uppfattningen att skyddsförutsättningarna var alltför högt ställda.

Genom varumärkeslagens anpassning till EG:s varumärkesdirektiv 1993 ersattes de tidigare reglerna i 6 § 2 st a, b VmL med ett nytt, och till stor del annorlunda, skydd för väl ansedda varumärken. 6 § 2 st VmL lyder:

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.³⁶

Eftersom det EG-anpassade anseendeskyddet behandlas utförligt i kapitel 5–7 lämnas dess materiella innehåll nu därhän.

3.3 Det utökade skyddet i varumärkeskommitténs föreslagna lydelse

I varumärkeskommitténs slutbetänkande presenteras bl a en ny lydelse av det utökade skyddet. Det nya anseendeskyddet återfinns i 4 § 2 st i kommitténs förslag till ny varumärkeslag:

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

Den nya formuleringen utgör företrädesvis en språklig anpassning till direktivets explicita lydelse. Kommittén skriver uttryckligen att dess ”slutsats är att lydelsen av den svenska lagen bör följa direktivet närmare än i dag.”³⁷

³⁶ Det utökade skyddet är även tillämpligt i registreringsärenden, se 14 § 6 p VmL.

³⁷ SOU 2001:26 s 25.

4 Internationell utblick

4.1 Internationella åtaganden

Sverige har under årens lopp gjort en rad olika internationella åtaganden till förmån för varumärkets rättsliga skydd. De viktigaste med avseende på skyddet för varumärkets egenvärde är Pariskonventionen från 1883, TRIPs-avtalet från 1993 och varumärkesdirektivet (89/104/EEG) från 1988. Utöver dessa bindande förpliktelser är även delar av WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken av intresse.

4.1.1 Pariskonventionen och TRIPs-avtalet

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd ratificerades av Sverige 1885 och har idag ca 160 medlemsstater, vilka tillsammans bildar den så kallade Parisunionen. Konventionens utgångspunkt är att medlemsstaterna skall tillhandahålla ett visst skydd för varukännetecken. Varje stat har dock frihet att självt bestämma hur skyddet skall utformas; konventionen bygger på principer om territorialitet, minimiskydd och nationell behandling. De särskilda reglerna om varumärken återfinns i artikel 6 och 6bis–6septies, varav artikel 6bis är av störst intresse för ensamrättens omfång. Artikel 6bis föreskriver att ett notoriskt känt varumärke skall åtnjuta internationellt skydd mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor av samma eller liknande slag. Denna kompromiss mellan konventionens huvudprincip om territorialitet och varumärkens universalitet syftar primärt till att motverka internationella varumärkesstölder.³⁸ Skyddet begränsas dock till att endast omfatta ”notoriskt kända” varumärken; ett rekvisit som i allmänhet ansetts innebära en kännedom som bör överstiga 50 procent.³⁹ Vidare omfattar skyddet endast den direkta konkurrenssituationen, dvs fall där varuslagslikhet föreligger.

Tillsammans med att Sverige ratificerade WTO-avtalet 1994 ratificerades även TRIPs-avtalet, som bl a innehåller bestämmelser om ensamrättens omfattning. I artikel 16.3 i TRIPs-avtalet utsträcks Pariskonventionens artikel 6bis till att även omfatta situationer då varuslagslikhet inte föreligger. Det utökade skyddet i artikel 16.3 förutsätter att användningen av det påstådda intrångsmärket både antyder ett samband med det ursprungliga märket, och är till förfång för det senare.

Både Pariskonventionens och TRIPs-avtalets förpliktelser anses vara täckta i EG:s varumärkesdirektiv som implementerades i svensk rätt 1993.⁴⁰ Frågan

³⁸ Koktvedgaard/Levin, s 302.

³⁹ Levin, *Noveller*, s 32, not 90.

⁴⁰ SOU 2001:26, s 266.

om Sverige lever upp till sina åtaganden blir med andra ord främst avhängig en korrekt implementering av det gemenskapsrättsliga anseendeskyddet.

4.1.2 WIPO-rekommendationen

WIPO-rekommendationen (*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*) tillkom 1999 och ämnar i första hand att tjäna som tolkningssupplement till Pariskonventionen och TRIPs-avtalet. Rekommendationen är inte bindande och innebär således inga egentliga skyldigheter. Dess innehåll har emellertid kommit att få stor betydelse vid tolkningen av exempelvis ensamrättens omfång enligt Pariskonventionen och TRIPs-avtalet.⁴¹

I artikel 4 anges i vilka fall ett varukännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken. Huvudregeln är härvidlag att det skall föreligga varuslagslikhet samt risk för förväxling. I artikel 4.1 b medges emellertid avsteg från specialitetsgrundsatsen, under förutsättning att någon av följande förutsättningar föreligger: i) användningen av det yngre märket tyder på ett samband mellan de två kännetecknen samt sannolikt är till förfång för det äldre varumärket, ii) användningen av det yngre märket försämrar eller urvattnar sannolikt det äldre varumärkets särskiljningsförmåga på ett otillbörligt sätt, iii) användningen av det yngre märket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Kur sammanfattar ambitionen bakom artikelns utformning på följande sätt: ”*The important factor was that in the end all conceivable cases of exploitation or impairment of well-known marks should be covered.*”⁴² WIPO-rekommendationen förespråkar således ett mycket flexibelt skydd för säkerställandet av varumärkets egenvärde.

Vid bedömningen av om det yngre varukännetecknet försämrar eller urvattnar det välkända varumärket, eller drar otillbörlig fördel av dess särskiljningsförmåga, får enligt artikel 4.1 c krävas att det välkända varumärket är välkänt bland konsumenterna i allmänhet. Härmed föreslås alltså en krets inom vilken graden av notoritet – d v s artikel 6bis PK:s krav på ca 50 % – kan fastställas. Definitionen ”konsumenterna i allmänhet” innebär en relativt kraftig begränsning av vilka varumärken som kan tillerkännas det utökade skyddet. Det uttryckliga tillåtandet av denna begränsningsmöjlighet är en kompromiss till följd av den fjärde artikelns långtgående skydd, eftersom det senare ”*caused irritation from the very start.*”⁴³

Eftersom rekommendationen preciserar Pariskonventionens och TRIPs-avtalets innebörd, får även dessa frivilliga föreskrifter anses vara uppfyllda i och med en tillfredsställande implementering av varumärkesdirektivet.

⁴¹ Kur, *WIPO*, s 825 f.

⁴² Kur, *WIPO*, s 835.

⁴³ Kur, *WIPO*, s 835.

4.1.3 Varumärkesdirektivet

Inom EU finns flera rättsakter av betydelse för varumärkesrätten. Den mest väsentliga i förhållande till den svenska varumärkeslagen är rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, som Sverige implementerade den 1 januari 1993. Direktivets bestämmelser om ensamrättens omfång är inte minimiregler, utan anger en yttre ram för den ensamrätt som får tillerkännas registrerade varumärken. Eftersom reglerna endast omfattar registrerade varumärken finns det egentligen ingenting i direktivet som hindrar medlemsstaterna från att ge inarbetade varumärken ett vidare skydd. Ett sådant förfarande torde emellertid inte vara förenligt med artikel 30 i EG-fördraget, eftersom det skulle kunna fungera som ett kvantitativt importhinder. Dessutom har den svenska lagstiftaren vid upprepade tillfällen betonat att det varumärkesrättsliga skyddet bör regleras på ett enhetligt sätt för registrerade respektive inarbetade varukännetecken.⁴⁴

Varumärkesdirektivet innehåller både obligatoriska och fakultativa regler som rör skyddets omfattning. Enligt ingressens nionde stycke är det nödvändigt att säkerställa att registrerade varumärken har samma skydd i medlemsstaterna, men att detta inte får hindra staterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt varumärken som är kända. I det tionde stycket anges vidare att grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer – särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det påstådda intrångsmärket framkallar, samt graden av märkes- och varuslagslikhet.

Ensamrättens omfattning regleras i artiklarna 4 och 5 i varumärkesdirektivet. Artikel 4 behandlar situationer då ett kännetecken skall vägras registrering, samt fall när en befintlig registrering skall upphävas. Artikel 5 stadgar under vilka omständigheter en rättighetsinnehavare kan förhindra annan näringsidkare från att använda ett liknande kännetecken. Båda artiklar kan sägas innehålla en obligatorisk huvudregel och en fakultativ undantagsregel. Artikel 4.1 och 5.1 utgör de obligatoriska huvudreglerna och kräver som sådana att det föreligger både märkes- och varuslagslikhet. Artikel 4.4 och 5.2 utgör de fakultativa undantagsreglerna, vari kravet på varuslagslikhet icke står att finna.⁴⁵ Det utökade skyddet fokuserar på risken för att det påstådda intrångsmärket skall dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. För egenvärdets vidkommande finns direktivets viktigaste bestämmelse i artikel 5.2,⁴⁶ vars lydelse är:

⁴⁴ Se exempelvis varumärkeskommitténs senaste uttalanden i SOU 2001:26, s 269.

⁴⁵ Det kan anmärkas att Spanien är den enda medlemsstaten som avstått från att implementera direktivets fakultativa skyddsbestämmelser.

⁴⁶ I artikel 4.4 a finns motsvarande reglering avseende registreringsfrågor.

En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

I ljuset av EG-domstolens tolkning kan huvudregeln sägas vara baserad på förväxlingsläran, medan undantagsregeln främst präglas av urvattningsläran.⁴⁷ Det utökade skyddet är dessutom baserat på den beneluxiska varumärkeslagstiftningen, i vilken urvattningsläran sedan länge har ett starkt fäste.⁴⁸ Wessman skriver träffsäkert att förväxlingslärans ursprungsprincip ”lever vidare ... men endast som en kärna i ett bredare och mer nyansrikt varumärkesskydd. Ett skydd som är oberoende av risken för förväxling rörande varornas kommersiella ursprung, omger denna kärna.”⁴⁹

Det gemenskapsrättsliga erkännandet, eller åtminstone toleransen, av urvattningsläran kommer även till uttryck i artikel 5.5, som tillåter ett vittgående nationellt skydd mot användning av tecken för *annat ändamål* än att särskilja varor och tjänster. Liksom undantagsreglerna förutsätter bestämmelsen att användningen skall dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Även denna artikel är utformad med den beneluxiska varumärkeslagstiftningen i åtanke.⁵⁰ Från beneluxisk praxis brukar nämnas Alicia-fallet, i vilket en Coca Cola-flaska användes i en pornografisk film.⁵¹ Den nationella domstolen Hof Amsterdam fann härvid att det förelåg varumärkesintrång i strid med det då gällande beneluxiska anseendeskyddet, eftersom bruket ansågs kunna skada varumärket Coca-Colas renommé.

För svenskt vidkommande saknar artikelns erkännande betydelse, eftersom varumärkeslagen inte erbjuder någon liknande skyddsmöjlighet. Att införa ett dylikt skydd tycks inte heller ha varit aktuellt vid varken EG-anpassningen 1993, eller utarbetandet av den kommande varumärkeslagen. I förarbetena till EG-anpassningen 1993 konstaterade departementschefen kort att ”[I]fksom remissinstanserna har jag funnit att punkterna 4 och 5 i artikeln inte medför behov av några ändringar i VmL.”⁵² Denna inställning upprätthålls i varumärkeskommitténs slutbetänkande: ”Det finns enligt kommitténs mening inte skäl att låta det utökade skyddet omfatta också användning för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.”⁵³

⁴⁷ Se exempelvis EG-domstolens uttalanden i *Puma* och mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, REG 1999 s I-5421. [cit *Chevy*]

⁴⁸ Gielen, s 197, Jehoram, s 316 f. I kapitel 4.2 redogörs närmare för det beneluxiska anseendeskyddets inflytande på den gemenskapsrättsliga regleringen.

⁴⁹ Wessman, *Varumärkesrättens omfång*, s 640, not 6.

⁵⁰ Beneluxländerna är idag de enda medlemsstater som utnyttjar detta skyddsalternativ.

⁵¹ Hof Amsterdam 18.12.1975 (Alicia), GRUR Int 1980 s 170.

⁵² Prop 1992/93:48, s 85.

⁵³ SOU 2001:26, s 269.

4.2 Beneluxisk rätt

Till följd av varumärkesdirektivet råder det stor överensstämmelse mellan Europas olika nationella varumärkeslagstiftningar. Påverkan har emellertid även skett i motsatt riktning, d v s från nationell till överstatlig nivå. Ett tydligt exempel på detta är Beneluxländernas inflytande vid utformandet av varumärkesdirektivets skyddsomfång.

Vid tiden för varumärkesdirektivets skrivande var Beneluxländernas gemensamma varumärkeslagstiftning (*Benelux Trade Marks Act*) den mest moderna av medlemsstaternas nationella lagstiftningar. Till följd av detta kom den att få ett betydande inflytande på direktivets innehåll i allmänhet, och skyddsomfång i synnerhet. Det gemenskapsrättsliga anseendeskyddet i artikel 4.4 och 5.2, samt erkännandet av ett skydd mot bruk för annat ändamål än att särskilja varor i artikel 5.5, är till största delen en produkt av beneluxiska påtryckningar.⁵⁴

BTMA tillkom 1971 och dess artikel 13 A medger ett omfattande skydd baserat på urvattningslärans principer. För det första kan en intrångssituation vara för handen trots avsaknad av förväxlingsrisk. Det avgörande är risken för att innehavaren av det äldre varumärket lider en skaderisk.⁵⁵ För det andra begränsas inte bestämmelsens omfång till varumärkesrättsligt bruk, utan omfattar även användning i annat syfte än att särskilja varor. Skyddsomfånget inskränks dock till viss del genom att användningen av det potentiella intrångsmärket skall ske utan giltig orsak.⁵⁶ I dess ursprungliga lydelse omfattade det beneluxiska skyddet alla inarbetade och registrerade varukännetecken, men efter en EG-anpassning 1997 begränsades skyddet bortom varuslagslikheten till att endast omfatta väl kända varukännetecken. Lagändringen tycks emellertid ha tagits med ro; Gielen skriver att ”[t]he fact that case law is almost nonexistent with respect to the guidelines and the parameters of what constitutes a famous or well-known mark, is a tribute to the broad protection already provided to trademarks in general.”⁵⁷

Det första förslaget till ett gemenskapsrättsligt anseendeskydd, som publicerades 1973, var en kopia av artikel 13 A i dess dåvarande lydelse. Efter att The Benelux Court of Justice i Claeryn-målet⁵⁸ 1975 tolkat den nationella bestämmelsen som ett rent urvattningsskydd – helt fristående från

⁵⁴ Det beneluxiska inflytandet har även varit stort avseende varumärkesdirektivets obligatoriska huvudregel – återspeglad i artiklarna 4.1 och 5.1 – som till sin lydelse innefattar risken för association. Efter att EG-domstolen vingklippt det gemenskapsrättsliga associationsskyddets räckvidd – se kapitel 3.2.1 – är inflytandet emellertid av mindre betydelse i detta hänseende.

⁵⁵ Gielen, s 198.

⁵⁶ Denna formulering återfinns även i det gemenskapsrättsliga anseendeskyddet. Rekvisitets innebörd utvecklas i kapitel 7.3.

⁵⁷ Gielen, s 212.

⁵⁸ Benelux Court of Justice 01.03.1975 (Claeryn/Klarein), IIC 1976 s 420. [cit *Claeryn*]

riskerna för förväxling – ändrades emellertid den gemenskapsrättsliga inställningen. Den beneluxiska förebilden ansågs nu representera ett monopolfrämjande institut långt bortom varumärkesregleringens syfte med att tillerkänna varumärkesinnehavaren en ensamrätt.⁵⁹ Skyddets konkurrensbegränsande effekter ansågs således vara alltför omfattande och kritiken mot dess införande var hård. Jehoram skriver att ”[t]he European Commission had found it a detestable and abominable rule.”⁶⁰ I det senare förslaget 1977 fanns inget skydd för varukännetecknets egenvärde överhuvudtaget, men efter ytterligare beneluxiska påtryckningar infördes de idag gällande reglerna i varumärkesdirektivets artikel 4.4 a och 5.2. Innehållet är snarast att se som en kompromiss mellan de två ytterligheterna; å ena sidan innehåller anseendeskyddet inget förväxlingskrav, å andra sidan omfattar det endast väl ansedda varumärken.

Sammanfattningsvis har Beneluxländernas utvecklade urvattningsskydd erhållit ett partiellt genomslag på det gemenskapsrättsliga skyddsomfånget. Den beneluxiska lagstiftningen kan till viss del fortfarande tjäna som tolkningsunderlag vid tillämpandet av varumärkesdirektivets anseendeskydd, men avseende huvudregelns principer torde den ha spelat ut sin roll i och med EG-domstolens precisering av huvudregelns associationsrekvisit.

⁵⁹ Jehoram, s 316.

⁶⁰ Jehoram, s 317.

5 Anseendekravet

5.1 Innebörden av att ett varumärke är väl ansett

En förutsättning för att ett varumärke skall erhålla skydd utanför gränsen för varuslagslikhet är att det är ”väl ansett här i landet” (6 § 2 st VmL).⁶¹ Uttrycket ”väl ansett” ersatte den i justitiedepartementets promemoria föreslagna lydelsen ”väl känt”.⁶² Den främsta anledningen till detta var att formuleringen ”väl ansett” ansågs bättre svara mot direktivets motsvarande lydelse ”*has a reputation*” (Art 5.2 VmD).⁶³ Av förarbetena framgår tydligt att den nya formuleringen avser en sänkning av den förra Kodak-regelns restriktiva skyddsförutsättningar – fler varumärken skall kunna tillerkännas skydd utöver varuslagslikheten.⁶⁴ Den exakta innebörden av det nya rekvisitet ”väl ansett” angavs emellertid inte, utan överlämnades uttryckligen åt rättstillämpningen.⁶⁵

Den korrekta tolkningen av anseendekravet har varit föremål för debatt vid ett flertal tillfällen i doktrinen. Den huvudsakliga frågeställningen har varit huruvida rekvisitet skall tolkas enligt kvantitativa eller kvalitativa parametrar. På senare tid har tolkningsutrymmet decimerats till följd av ett EG-rättsligt avgörande i frågan, men eftersom de gemenskapsrättsliga uttalandena inte är helt entydiga spelar de åsikter som framförts i doktrinen fortfarande en viss roll. Dessutom ger debattens innehåll en god förståelse för de kvantitativa och kvalitativa tolkningarnas respektive för- och nackdelar.

5.1.1 Det kvantitativa synsättet

Enligt det kvantitativa synsättet krävs att varumärket är känt av en viss procentsats av den relevanta personkretsen; rekvisitet är alltså att likställa med ett rent notoritetskrav. Ett av de huvudsakliga argumenten till stöd för detta är att ett varumärke inte kan vara väl ansett om det inte är känt i tillräcklig utsträckning.⁶⁶ Det kan med anledning av detta resonemang ifrågasättas om ett varukännetecken kan vara väl känt utan att vara väl ansett. Ett exempel på detta är varumärket Neurosedyn; ett märke som torde vara synnerligen välkänt men knappast besitta ett positivt anseende.

⁶¹ Den engelska lydelsen av varumärkesdirektivets motsvarande rekvisit är ”*has a reputation in the Member State*” (Art 5.2 VmD).

⁶² Ds 1992:13, s 105.

⁶³ Detta trots att den svenska lydelsen av direktivet innehåller formuleringen ”känt”. Se Prop 1992/93:48, s 84.

⁶⁴ Prop 1992/93:48, s 83.

⁶⁵ Prop 1992/93:48, s 84.

⁶⁶ Se t ex Grundén, s 228 ff.

Grundén menar – som främste företrädare för det kvantitativa synsättet – att detta är fullt möjligt, men att ett sådant förhållande skulle ”sakna nämnvärd känneteckensrättslig betydelse.”⁶⁷ Påpekandet är motiverat; det är svårt att se varför någon skulle söka dra fördel av ett varumärke som saknar ett gott anseende, samtidigt som det vore svårt att hävda förfång i förhållande till ett märke som saknar kvalitativa egenskaper. Notoriteten är alltså nödvändig, men inte alltid tillräckligt för att ett varumärke skall åtnjuta anseendeskydd.

Ett annat argument till stöd för det rent kvantitativa synsättet grundas på rättsekonomiska ställningstaganden. Ett klart och precist krav avseende kvantitativ kännedom anses vara önskvärdt ur bevissynpunkt, eftersom det är relativt enkelt att fastställa hur många personer som faktiskt känner till ett visst varumärke. Dessutom anses en fast gräns tjäna till att undvika onödiga rättsprocesser, då en varumärkesinnehavare lättare kan utröna om dennes varumärke lever upp till det aktuella kännedomskravet.⁶⁸

Det främsta argumentet mot ett rent notoritetskrav är att ett för högt kvantitativt kännedomskrav riskerar att exkludera mindre kända, men i och för sig skyddsvärda, varumärken. Detta skulle exempelvis kunna vara fallet med mindre kända, men synnerligen gedigna, kvalitetsmärken. Eftersom en av de främsta anledningarna till lagändringen var att tillerkänna fler varukännetecken ett utökat skydd, vore det olyckligt om många av de tidigare uteslutna kännetecknen fortfarande inte kan komma i åtnjutande av skydd för sitt egenvärde. Det är härvid det kvalitativa synsättet tar sin utgångspunkt.

5.1.2 Det kvalitativa synsättet

Enligt den kvalitativa tolkningen kan ett varumärke besitta en positiv värde-laddning – i form av exempelvis goodwill eller image – som överväger kännedomens faktiska utbredning. Ställt på sin spets innebär det kvalitativa synsättet att ett tillräckligt positivt anseende kan uppväga en mycket låg kännedomsnivå. Den vanligare uppfattningen är emellertid att rekvisitet innefattar ett visst krav på marknadspenetration, men att detta varierar till följd av kvalitativa hänsyn.⁶⁹ Genom denna flytande gräns kan varumärken som anses besitta ett skyddsvärt egenvärde inkluderas, trots att de inte är kända i den omfattning som ett rent kvantitativt rekvisit skulle kräva.

En nackdel med en kvalitativ bedömningsgrund är de svårigheter som uppkommer vid avgörandet av vad som utgör ett tillräckligt positivt anseende. En förespråkad metod för att komma till rätta med detta är att genomföra marknadsundersökningar innehållande mer kvalitativa inslag. Istället för frågeställningen ”känner du till?”, skulle exempelvis frågeformuleringen

⁶⁷ Grundén, s 229.

⁶⁸ Ahlberg *et al*, s 139, Grundén, s 240.

⁶⁹ Se t ex Kur, *Well-Known Marks*, s 225, Levin, *Skyddet*, s 471, samt Wessmans elaborerade modell över det kvantitativa och kvalitativa samspelet i Wessman, *Kodakdoktrinen*, s 212 ff.

”vad anser du om?” användas i förhållande till det aktuella varumärket.⁷⁰ Genom detta tillvägagångssätt erbjuder den kvalitativa angreppsmodellen ett relativt likartat rättsekonomiskt alternativ till den kvantitativa marknadsundersökningen. Fullt likvärdigt är det emellertid inte, eftersom avgörandet till syvende och sist måste baseras på mer abstrakta värdebegrepp – till skillnad från en rent matematisk notoritetsundersökning.

Den kvalitativa tolkningen har enligt dess företrädare⁷¹ uttryckligt stöd i förarbetena, där följande uttalanden görs:

”De ’väl ansedda’ märkena varom 6 § andra stycket talar är däremot sådana som i sig har förvärvat ett kommersiellt värde ... [d]et kan här sägas vara fråga om en *kvalitativ bedömning* eftersom detta kommersiella värde kan föreligga oberoende av om märket är allmänt känt i den mening som avses i 2 §, dvs. inom omsättningskretsen.”⁷² [min kurs]

Anmärkningarna bör emellertid enligt min uppfattning inte omedelbart tas till intäkt för att kvalitativa hänsyn är avgörande för rekvisitets uppfyllande. Lagstiftaren följer nämligen upp uttalandena med att skriva följande:

”Principiellt sett föreligger en skillnad mellan regeln i 2 § varumärkeslagen som handlar om *rättsgrunden* för varumärkesskydd, och bestämmelsen i 6 § andra stycket som handlar om *skyddsomfånget*.”⁷³ [min kurs]

Denna uppdelning är enligt min uppfattning mycket besynnerlig. Det står helt klart att anseendeskyddet reglerar vissa varumärkens kvalitativa egenvärde. Det framgår tydligt av paragrafens sista del; ”om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets *särskiljningsförmåga* eller *anseende*” (6 § 2 st VmL). [min kurs] Vid tolkningen av rekvisitet väl ansett är den intressanta frågeställningen *vilka* varumärken som kan komma i åtnjutande av en sådan prövning. Genom att endast betrakta anseendeskyddet som en bestämmelse avseende skyddsomfånget synes det inte finnas någon egentlig grund för att utesluta vissa varumärken; något som knappast kan ha varit den gemenskapsrättsliga avsikten vid skapandet av direktivet.⁷⁴ Det finns en uttrycklig kvalifikation för vilka varumärken som kan komma i åtnjutande av ett utökat skydd; nämligen sådana som har ”*a reputation*” (Art 5.2 VmD). Trots den oklara innebörden av detta rekvisit, samt den svenska lagens motsvarande formulering, måste rekvisitet enligt min mening ändå vara att betrakta som en rättsgrund. Mot bakgrund av detta synes det inte vara lika klart om förarbetena bör tillmätas den vikt de tycks kräva vid en första anblick. Härmed inte sagt att kvalitativa hänsyn

⁷⁰ Wessman 1993, s 217, Ahlberg *et al*, s 140.

⁷¹ Se t ex Levin, *Skyddet*, s 464.

⁷² Prop 1994/95:59, s 44.

⁷³ Prop 1994/95:59, s 44.

⁷⁴ En förutsättning för anseendeskyddets införande var att det inte skulle omfatta samtliga varumärken, vilket var fallet i den då gällande beneluxiska lagstiftningen. Jfr de kompromisser som den belgiska delegationen tvingades acceptera. Se kapitel 4.2.1.

inte kan tillåtas spela en roll vid uppfyllandet av anseendeskyddets *rättsgrund*. Påpekandet ämnar först och främst att betona vikten av att betrakta anseendeskyddet såsom innehållande både en rättsgrund och ett skyddsomfång, vilket i sin tur enligt min uppfattning underminerar vikten av förarbetenas uttalanden i detta hänseende.

5.1.3 Svensk och gemenskapsrättslig praxis

Fram till dags dato finns det ingen fast svensk praxis avseende den exakta innebörden av anseendekravet. Det är emellertid möjligt att dra vissa praktiskt viktiga slutsatser av den administrativa praxis som finns. Den mest betydelsefulla observationen är att varumärken som uppfyller kraven för inarbetning även tycks kunna påräkna ett utökat skydd.⁷⁵ Detta antyder att lägre instanser fäster mindre vikt vid den kvalitativa dimensionen. Trots att denna praxis inte är prejudicerande är den en viktig indikator på hur det aktuella rättsläget tolkas och tillämpas.

På senare tid har gemenskapsrättsligt tolkningsmaterial tillkommit. Efter att en belgisk domstol begärt ett förhandsbesked avseende innebörden av varumärkesdirektivets formulering ”*has a reputation*” i artikel 5.2, kom EG-domstolen att behandla frågan i Chevy-målet. Det bör inledningsvis påpekas att det engelska uttrycket tillsammans med exempelvis franskans ”*jouit d’une renommée*” antyder ett kvalitativt inslag, medan exempelvis tyskans ”*bekannt ist*” och svenskans ”*känt*” främst talar för ett kvantitativt krav på kännedom. Det är med andra ord inte möjligt att dra några övertygande slutsatser uteslutande baserade på direktivets explicita lydelse. Domstolen fastslog emellertid med erforderlig tydlighet att det ligger ett visst krav på kvantitativ kännedom i uttrycket, men att detta krav endast utgör en del av en helhetsbedömning.⁷⁶ Uttalandet motiverades med att ”[d]et är nämligen endast för det fall varumärket är *tillräckligt känt* som den allmänhet som stöter på det yngre varumärket, även vad gäller varor och tjänster av annan art, i förekommande fall kan förknippa de två varumärkena med varandra, till förfång för det äldre varumärket.”⁷⁷ [min kurs]

Vidare anförde domstolen att det inte är tillåtet att kräva att ett varumärke skall vara känt för en viss procentandel av den relevanta delen av allmänheten.⁷⁸ Vid bedömningen skall istället alla relevanta omständigheter beaktas; särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning och inom vilket geografiskt område märket har använts, hur länge användningen har pågått samt hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra

⁷⁵ SOU 2001:26, s 251. Det bör anmärkas att Regeringsrätten har funnit varumärkena SAF och Champis vara väl ansedda, men att bedömningen företogs utan någon principiell diskussion. I förevarande fall kunde dessutom båda varumärken påvisa en synnerligen hög kvantitativ kännedom. Undersökningarna visade tex att så gott som samtliga intervju-personer kände till vad bokstäverna SAF står för. Se RR 2001 1:14, på s 28.

⁷⁶ Chevy, premiss 22.

⁷⁷ Chevy, premiss 23.

⁷⁸ Chevy, premiss 25.

märket.⁷⁹ Avståndstagandet från en specifik procentsats betyder inte att graden av kvantitativ kännedom är irrelevant. Ur bevissynpunkt kan en utbredd kännedom få en avgörande betydelse vid bedömningen av om ett varumärke är väl ansett. Vad domstolen poängterar är istället att det inte finns just *en* specifik procentsats att övervinna för att komma i åtnjutande av ett utökat skydd.

Det står således klart att det gemenskapsrättsliga anseendekravet innefattar en kvantitativ dimension, men dess närmare innebörd behandlades inte i fallet. Exempelvis berördes inte frågan om huruvida kvalitativa hänsyn skall tillmätas betydelse vid avgörandet. Generaladvokat Jacobs anförde i sitt utlåtande att det i vart fall inte finns ett kvantitativt krav motsvarande det i artikel 6 bis i Pariskonventionen använda uttrycket ”notoriskt känt”.⁸⁰ Något liknande uttalande står emellertid inte att finna i domskälen, där det istället står att varumärket måste vara känt av en ”betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor och tjänster som täcks av varumärket”.⁸¹

Kravet på kännedom hos en *betydande andel* av den relevanta personkretsen tycks uppställa ett relativt högt notoritetskrav, vilket utesluter en mer utpräglad kvalitativ bedömningsgrund. Hur stor den kvantitativa kännedomen skall vara utvecklas emellertid inte, samtidigt som EG-domstolen betonar att det inte är lämpligt att uppställa en fast gräns. Uttalandena lämnar enligt min uppfattning utrymme för olika tolkningar. Det torde t ex inte vara uteslutet att det kvantitativa kännedomskravet till viss del kan variera beroende av varumärkets kvalitativa egenskaper. Den kvalitativa dimensionen begränsas dock av domstolens krav på att varumärket under alla omständigheter skall vara känt av en betydande andel av den relevanta personkretsen. Det är alltså inte möjligt att uppväga en alltför låg faktisk kännedom med en i kvalitativt hänseende positiv värdeaddering. Det torde emellertid vara möjligt att i begränsad utsträckning medge särpräglade kvalitetsmärken ett utökat skydd, trots en något lägre kvantitativ kännedom. Denna tolkning torde dessutom ligga i linje med den helhetsbedömning som domstolen förespråkar; ett tolkningsutlåtande som tycks utgöra ännu ett i raden av gemenskapsrättsliga avgöranden till värn för gjorda marknadsinvesteringar.⁸² Inom ramen för ett sådant investeringsskydd faller enligt min uppfattning även en marknadsstrategi som åsyftar ett gott anseende framför en bred kännedom.

⁷⁹ Chevy, premiss 27.

⁸⁰ Chevy, premiss 37 i utlåtandet.

⁸¹ Chevy, premiss 26.

⁸² EG-domstolens merkantila inriktning kan spåras i ett flertal senare avgöranden. Se t ex *Canon*, premiss 28, samt de uttryckliga investeringshänsynen i de förenade målen C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger*, REG 1999 s I-2779, [cit *Chiemsee*] premiss 51, och *Lloyd*, premiss 23.

5.1.4 Varumärkeskommitténs slutbetänkande

I varumärkeskommitténs slutbetänkande anføres att den nya varumärkeslagens anseendekrav bör utformas på ett sätt som mer tydligt anknyter till ett kvantitativt krav. I enlighet med detta föreslår kommittén att det nuvarande uttrycket ”väl ansett” skall ersättas med ”känt inom en betydande del av omsättningskretsen” (4 § 2 st NVmL). Ställningstagandet synes vara baserat på dels rättsekonomiska, dels lagsystematiska argument. Kommittén skriver att ”[e]tt rekvisit som anknyter till kännedom torde för de allra flesta framstå som mer konkret och lättare att tillämpa än ett rekvisit som hänför sig till anseende.”⁸³ Vidare påtalas att ett sådant rekvisit skapar ett ”samband med kravet för inarbetning”⁸⁴. Slutbetänkandet innehåller alltså ett klart ställningstagande till förmån för ett kvantitativt betingat anseendekrav.

Kommittén skriver inte uttryckligen att kvalitativa hänsyn inte skall tillmätas någon betydelse, men det sammanlagda intrycket är, på ett enligt min mening övertygande sätt, att detta är kommitténs inställning. Till stöd för detta ligger – utöver nämnda uttalanden – kommitténs tolkning av EG-domstolens uttalanden i Chevy-målet, som på upprepade ställen åberopas till stöd för uppfattningen att den nya lagens anseendekrav skall vara av utpräglad kvantitativ art.⁸⁵ Det är svårt att uttala sig om huruvida kommittén medvetet undviker att uttala sig om den kvalitativa dimensionen, eller om den är fast övertygad om att EG-domstolen uteslutande föreskriver ett kvantitativt rekvisit. Klart står emellertid att förslaget innehåller ett uttryckligt krav på en marknadspenetration motsvarande den som krävs för att ett varumärke skall vara inarbetat; något som implicit utesluter rent kvalitativa hänsyn.

5.2 Relevant personkrets

För att fastställa huruvida ett varukännetecken är väl ansett är det – enligt både kvantitativa och kvalitativa parametrar – av synnerlig vikt att definiera den personkrets inom vilken kännedomen skall föreligga. Även denna fråga berördes i Chevy-målet, varvid EG-domstolen gjorde följande uttalanden:

”Det är nämligen endast för det fall varumärket är tillräckligt känt som *den allmänhet som stöter på det yngre varumärket* ... i förekommande fall kan förknippa de två varumärkena med varandra, till förfång för det äldre varumärket.”⁸⁶ [min kurs]

”Det äldre varumärket skall vara känt hos *den allmänhet som berörs av varumärket*, vilken, beroende på den vara eller tjänst som marknadsförs, antingen kan vara den

⁸³ SOU 2001:26, s 266.

⁸⁴ SOU 2001:26, s 266.

⁸⁵ Se text SOU 2001:26, s 260 och 266.

⁸⁶ Chevy, premiss 23.

breda allmänheten eller en viss del av allmänheten, exempelvis en viss yrkeskrets.”⁸⁷
[min kurs]

Uttalandena är inte helt entydiga. Det första omnämner en personkrets relaterad till det yngre varumärket, det andra en krets relaterad till det äldre märket. Klart är att det förutsätts föreligga någon slags överlappning personkretsarna emellan, eftersom det annars inte torde föreligga någon risk för negativa konsekvenser av användningen av det yngre märket. En person som utan att känna till det äldre varumärket kommer i kontakt med det yngre varukännetecknet kan knappast förknippa dessa. Omvänt gäller att en person som känner till det äldre märket, men aldrig kommer i kontakt med det yngre heller knappast förknippar dessa. Frågan om vilken personkrets kravet skall placeras i kvarstår emellertid obesvarad. Dessutom uppkommer frågan om hur den aktuella kretsen skall avgränsas.

Enligt en tidig uppfattning i doktrinen skall kännedomskravet placeras i det yngre varumärkets *omsättningskrets*⁸⁸. Grundén skriver att ett anseende i denna krets är en förutsättning för att användningen skall kunna få negativa konsekvenser. Om inte den yngre omsättningskretsen har erforderlig kännedom om det äldre varumärket kan inte märkets egenvärde bli lidande – varken genom förfång eller otillbörlig fördel.⁸⁹ För att det skall föreligga risk för skada bör den yngre omsättningskretsens kännedom enligt Grundén motsvara åtminstone de krav som gäller för inarbetning.⁹⁰

Grundéns inställning har mött kritik i stora delar av den efterföljande doktrinen. Den mest befogade invändningen är enligt min mening påpekandet att en skaderisk kan föreligga oavsett om den yngre omsättningskretsens kännedom motsvarar kravet för inarbetning eller ej.⁹¹ Faktum är att det kan föreligga en skaderisk trots att den yngre omsättningskretsen inte kommer i kontakt med det äldre varukännetecknet överhuvudtaget. Ponera exempelvis att omsättningskretsen för ett synnerligen karakteristiskt kvalitetsvin skulle få kännedom om att ett identiskt, eller i hög grad överensstämmande, varukännetecken används för toalettrenigingsmedel.⁹² Härvidlag torde vinets varumärke kunna lida en skada, oaktat den faktiska kännedomen hos rengöringsmedlets omsättningskrets. Skaderisken måste dock vägas mot den fundamentala specialitetsgrundsatsen; det utökade skyddet får inte äventyra alla övriga företags möjligheter att bruka liknande varukännetecken för andra varukategorier. Vid låg eller obefintlig kännedom i den yngre omsättningskretsen måste alltså skyddet begränsas till synnerligen olämpliga varuslag.

⁸⁷ Chevy, premiss 24.

⁸⁸ Begreppet omsättningskrets åsyftar dels den skara personer som befattar sig med varan i något skede av distributionen, dels de personer som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av varan. Se SOU 1958:10, s 222.

⁸⁹ Grundén, s 237 f.

⁹⁰ Grundén, s 238.

⁹¹ Se t ex Levin, *Skyddet*, s 475, Bernitz *et al*, s 187.

⁹² En situation som innan lagändringen hade omfattats av rättgiftsregeln i 6 § 2 st b VmL.

Den vanligare uppfattningen i doktrinen är att anseendekravet skall placeras i det *äldre* varumärkets omsättningskrets.⁹³ Genom detta angreppsätt inkluderas de varumärken som tidigare hade omfattats av rättgiftsregeln. Den yngre omsättningskretsens kännedom blir enligt detta synsätt av betydelse först vid avgörandet om det föreligger otillbörlig fördel eller förfång. En utbredd kännedom i denna krets kan härvid tjäna som bevis för att en faktisk skaderisk föreligger, medan en lägre kännedom kan kompenseras av andra faktorer såsom exempelvis det yngre märkets olämpliga varuslag.⁹⁴

I förarbeten till den nya varumärkeslagen ansluter sig varumärkeskommittén till den vanligare uppfattningen i frågan.⁹⁵ Den föreslagna lydelsen av det nya anseendeskyddet innehåller således en mer tydlig anknytning till det äldre varumärkets omsättningskrets. I jämförelse med en placering i den yngre omsättningskretsen är detta enligt min mening ett klart överlägset alternativ.

Delar av doktrinen har spekulerat om det är lämpligt att avgränsa den relevanta personkretsen till det ena eller andra märkets *omsättningskrets* överhuvudtaget.⁹⁶ En exklusiv placering av kännedomskravet i det äldre varumärkets omsättningskrets – i enlighet med varumärkeskommitténs förslag – kan enligt denna uppfattning få dubiösa konsekvenser. Exempelvis påtalas lösningen kunna leda till att ett varumärke med en mindre omsättningskrets lättare kan komma i åtnjutande av ett utökat skydd. Antag exempelvis att ett varumärke används uteslutande för fäktningsvisir. Omsättningskretsen för denna produkt får antas vara mycket snäv, samtidigt som en övervägande andel av personerna inom omsättningskretsen troligen har kännedom om märket.⁹⁷ Under dessa omständigheter skulle en exklusiv placering av kännedomskravet i den äldre omsättningskretsen enligt kritikerna tillerkänna vissa varumärken ett omotiverat brett skydd.

Resonemangets akilleshäla är enligt min uppfattning att det tycks förutsätta att anseendeskyddet inträder automatiskt så fort märket uppnått inarbetning. Detta är inte fallet.⁹⁸ Det utökade skyddet är ett kasuistiskt rättsskydd. Inarbetning i omsättningskretsen är visserligen en förutsättning för att en skadeprövning skall företas, men ett utökat skydd kräver därutöver att användningen av det yngre märket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärket eller är till förfång för detsamma. Det är först härvid anseendeskyddet får en egentlig materiell betydelse. Förhållandet att ett

⁹³ Se t ex Bernitz *et al*, s 200, och Pehrson, *Chevy-målet*, s 424.

⁹⁴ Levin, *Skyddet*, s 475.

⁹⁵ SOU 2001:26, s 260, 266.

⁹⁶ Se t ex Ahlberg *et al*, s 139.

⁹⁷ Det egentliga problemet skulle enligt min uppfattning kunna beskrivas vara avsaknaden av konkurrerande varor. Eftersom en liten omsättningskrets innebär en typiskt sett begränsad lukrativ marknad skapas svaga incitament för konkurrerande företag att söka exploatera marknaden ifråga. Detta innebär i sin tur att den aktuella omsättningskretsens kännedom endast kan relateras till ett fåtal konkurrerande varumärken.

⁹⁸ Jfr argumentationen i kapitel 5.1.2:s sista stycke.

varukännetecken med snävare omsättningskrets lättare kan uppfylla *rättsgrunden* inarbetning torde enligt min mening sakna praktisk betydelse. Varumärkesinnehavaren ifråga måste fortfarande påvisa otillbörlig fördel eller förfång, vilket förmodligen är svårare för ett varumärke med en liten omsättningskrets. Samtidigt torde eventuella intrångsgörare ha svaga incitament för att söka dra otillbörlig fördel av ett varumärke som endast är känt i en mycket begränsad krets.

5.3 Geografisk utbredning

Det svenska anseendeskyddet föreskriver att varumärket skall vara väl ansett ”här i landet” (6 § 2 st VmL). Denna geografiska bestämning motsvarar varumärkesdirektivets ”*in the Member State*” (Art 5.2 VmD). Även detta krav behandlades i Chevy-målet, varvid EG-domstolen klargjorde att det inte krävs att ett varumärke är känt i *hela* medlemsstaten. Det är fullt tillräckligt att märket är känt i en väsentlig del av staten ifråga. Uttalandet motiverades med en lexikalisk tolkning av varumärkesdirektivet; det går helt enkelt inte att utläsa att varumärket skall vara känt i hela medlemsstaten.⁹⁹

Vad som utgör en väsentlig del av en medlemsstat lämnar domstolen öppet för tolkning. Viss ledning står emellertid att finna i det faktum att en del av Belgien i det aktuella fallet ansågs kunna utgöra en väsentlig del av Beneluxländerna.¹⁰⁰ Det har i svensk doktrin föreslagits att exempelvis Stockholms län skulle kunna utgöra en väsentlig del av Sverige.¹⁰¹

Den nya lagtext som föreslås i varumärkeskommitténs slutbetänkande innehåller inte någon geografisk avgränsning. Betänkandet innehåller inte någon förklaring till varför rekvisitet tagits bort, men beslutet hänger troligen samman med det inarbetningskrav som införts i anseendeskyddet. I detta rekvisit ligger en implicit geografisk avgränsning som torde motsvara ett uttryckligt utbredningskrav.

⁹⁹ Chevy, premiss 28.

¹⁰⁰ Anledningen till att EG-domstolen relaterar den belgiska delen till samtliga Benelux-länder, istället för enbart till Belgien, är att artikel 1 i varumärkesdirektivet föreskriver att Beneluxländerna skall behandlas som en enhet. Se Chevy, premiss 29.

¹⁰¹ Pehrson, Chevy-målet, s 426.

6 Förväxlingskravet

6.1 Frågan om förväxling

Den svenska varumärkeslagen kräver förväxlingsrisk för att ensamrätten till ett varumärke skall kunna hindra användningen av ett annat kännetecken (4 § VmL). Detta förväxlingskrav återfinns även i den svenska bestämmelsen om anseendeskydd, vilken inleds med formuleringen ”[f]örväxlingsbarhet kan även åberopas” (6 § 2 st VmL). Något liknande krav står emellertid ej att finna i varumärkesdirektivets motsvarande bestämmelse (Art 5.2 VmD). Fråga uppkommer härvidlag om det är rimligt att det svenska anseendeskyddet innehåller ett förväxlingskrav, trots avsaknaden av detta i lydelsen av det gemenskapsrättsliga anseendeskyddet. Vidare uppkommer frågan om vilka konsekvenser ett anseendeskydd fritt från förväxlingskrav får i förhållande till huvudregelns¹⁰² krav på förväxling.

6.1.1 Det EG-rättsliga anseendeskyddet

Frågan om det gemenskapsrättsliga anseendeskyddet innehåller ett förväxlingskrav, oavsett att detta inte kan utläsas ur direktivets lydelse, har varit föremål för omfattande debatt. Ett vanligt argument för att ett sådant krav skall tolkas in i bestämmelsen är att undantagsregeln annars skulle ge ett vidare skydd än huvudregeln.¹⁰³ Kravet på förväxling skulle med andra ord begränsa huvudregelns tillämplighet – trots att denna avser varor av *samma* slag – men inte undantagsregelns, vilken omfattar varor av *olika* slag. Effekterna av en sådan inkonsekvens utvecklas utförligt i kapitel 6.1.3, varför denna fråga nu lämnas därhän.

EG-domstolen valde att behandla frågan om förväxling i Puma-målet, som egentligen avsåg ett klagande av huvudregelns omfattning. Domstolen fastslog härvid att varumärkesdirektivets anseendeskydd *inte* innehåller något förväxlingskrav.¹⁰⁴ Detta ställningstagande har bekräftats vid ett flertal senare tillfällen. Exempelvis underströk domstolen i Adidas-målet att direktivets bestämmelse om anseendeskydd ”inte kräver att det föreligger en risk för förväxling.”¹⁰⁵ Vidare uttalade generaladvokaten i Chevy-målet att ”[p]å vissa håll har det antagits att ett krav på risk för förväxling var underförstått i artikel 5.2 eftersom det föreföll paradoxalt att förväxling skulle krävas enligt artikel 5.1 b när de respektive varorna eller tjänsterna

¹⁰² Med uttrycket ”huvudregel” avses fortsättningsvis 6 § 1 st VmL, respektive artikel 4.1 och 5.1 VmD, d v s skyddet *inom* varuslagslikheten.

¹⁰³ Se exempelvis den engelske domarens utförliga argumentation i *Baywatch Production Co v Home Video Channel*, Ch D 31.07.1996, FSR 1997 s 22 och 30.

¹⁰⁴ *Puma*, premiss 20.

¹⁰⁵ *Adidas*, premiss 36.

var identiska eller liknande, men inte enligt artikel 5.2 beträffande varor och tjänster av annan art. Frågan löstes emellertid av domstolen genom domen i Puma-målet, vari domstolen beträffande artikel 5.1 b klargjorde att artikel 5.2 inte krävde risk för förväxling.”¹⁰⁶

6.1.2 Det svenska anseendeskyddet

Efter EG-domstolens upprepade uttalanden står det helt klart att direktivets anseendeskydd inte innehåller något förväxlingskrav. Det kan med anledning av detta ifrågasättas om det är lämpligt, eller ens tillåtet, att 6 § 2 st VmL innehåller ett sådant krav. Vid implementeringen av det gemenskapsrättsliga anseendeskyddet betonades att den svenska bestämmelsen ansågs vara anpassad till direktivets lydelse.¹⁰⁷ Det torde med andra ord inte finnas anledning att anta att lagstiftaren inte avsett inkorporera anseendeskyddet i dess fulla betydelse och omfång. Trots denna ambition behölls emellertid den gamla Kodak-regelns hämmande krav på förväxling i den nya bestämmelsens formulering.

Den närmare tolkningen av det svenska förväxlingskravet blev föremål för Högsta domstolens prövning i Galliano-målet, varvid domstolen valde att ge såväl huvudregelns som anseendeskyddets förväxlingskrav en strikt betydelse. Om inte förväxling kan påvisas kan heller inte anseendeskyddet tillämpas.¹⁰⁸ Lagtextens kvarstående krav på förväxling, i kombination med Högsta domstolens tolkning, resulterar i att Sverige till stora delar är kvar i det gamla Kodak-skyddet. Varumärket ges härmed inte det skydd som direktivet avser, d v s ett skydd som ämnar att förhindra otillbörlig fördel eller förfång oavsett om risk för förväxling föreligger eller ej. Den enda egentliga förändringen till följd av lagändringen 1993 har sålunda beskrivits vara en sänkning av notoritetsgraden för att kunna erhålla utökat skydd.¹⁰⁹

Mot bakgrund av den gemenskapsrättsliga praxis som tillkommit bör förväxlingskravet i 6 § 2 st VmL, enligt min uppfattning, idag betraktas som en uteslutande språklig anknytning till det grundläggande förväxlingskriterium som återfinns i 4 § VmL. Denna något ansträngda tolkning torde vara det mest lämpliga alternativet tills den kommande lagändringen träder i kraft, se kapitel 6.1.4.

¹⁰⁶ Chevy, premiss 26 i utlåtandet.

¹⁰⁷ Prop 1992/93:48, s 83 f.

¹⁰⁸ NJA 1995 s 635, på s 642 f. Högsta domstolens strikta tolkning motiverades med hänvisning till det enligt domstolen oförändrade likhetskravet i 6 § 2 st VmL. Se vidare kapitel 6.2.

¹⁰⁹ Levin, *Förväxlingsbara varumärken*, s 428.

6.1.3 Konsekvenser av ett anseendeskydd fristående från förväxlingskrav

Den gemenskapsrättsliga elimineringen av anseendeskyddets förväxlingskrav föranleder den mer kontroversiella frågan huruvida anseendeskyddet är tillämpligt även inom varuslagslikheten, d v s inom det område som primärt omfattas av huvudregeln. Efter att EG-domstolen beskurit associationskriteriet – till ett instrument i förväxlingslärans tjänst – blir frågan om det utökade skyddets tillämplighet av synnerlig dignitet, eftersom huvudregeln inte erbjuder något skydd utöver den direkta konkurrenssituationen.¹¹⁰

Det går inte att dra någon övertygande slutsats av varumärkesdirektivets explicita lydelse, men artikel 5.2 antyder att skyddet endast äger tillämpning avseende varor av annan art. Den svenska lydelsen av artikel 5.2 föreskriver att det står medlemsstaterna fritt att införa ett utökat skydd ”med avseende på varor och tjänster av *annan* art”. [min kurs] Frågan har ännu ej varit föremål för EG-domstolens direkta prövning, men domstolen har gjort vissa uttalanden i anslutning till andra mål. I Puma-målet gjordes följande uttalande:

”Det finns vidare anledning påpeka att den i punkt 18 i föreliggande dom angivna tolkningen inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumärke med renommé hindrar andra från att utan skälig anledning använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, *och detta även om de ifrågasvarande produkterna inte är likartade.*”¹¹¹ [min kurs]

Uttalandet stöder uppfattningen att anseendeskyddet är tillämpligt även inom varuslagslikheten. I det efterföljande Canon-målet tycks domstolen emellertid ge uttryck för den motsatta uppfattningen:

”Artikel 4.1 b i direktivet föreskriver nämligen – i motsats till exempelvis *artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall då varorna eller tjänsterna inte liknar varandra* – att det måste föreligga likhet mellan ifrågasvarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling.”¹¹² [min kurs]

Vidare gör generaladvokaten i Chevy-målet uttalanden som ostridigt stöder uppfattningen om anseendeskyddets begränsade tillämplighet:

“Även om artikel 5.2 uppenbart är baserad på artikel 13 A 2 i den förutvarande enhetliga Benelux-lagen, finns det ändå flera viktiga skillnader. För det första ges

¹¹⁰ Koktvedgaard och Levin antog tidigt att huvudregelns associationsrisk utgjorde en pendang till anseendeskyddet, varigenom tillämpningsfrågan löstes på ett enkelt sätt. Se 4:e uppl av Koktvedgaard/Levin s 342. Denna tolkning är inte längre möjlig mot bakgrund av EG-domstolens precisering av associationskriteriet. Dessutom torde tolkningen kunna ifrågasättas med hänvisning till det faktum att huvudregeln omfattar samtliga varumärken, medan det utökade skyddet endast omfattar väl ansedda märken.

¹¹¹ *Puma*, premiss 20.

¹¹² *Canon*, premiss 22.

endast skydd åt "kända" varumärken. För det andra skyddas *endast varor eller tjänster av annan art*. För det tredje preciserar direktivet vilken sorts skada som det skyddas emot. Dessa är de huvudsakliga särdragen i artikel 5.2."¹¹³ [min kurs]

Ett lika klart och precist ställningstagande saknas i EG-domstolens uttalanden i fallet. Domstolen tycks dock stöda generaladvokatens inställning:

"Till skillnad från artikel 5.1 i direktivet skyddas enligt artikel 5.2 i direktivet registrerade varumärken *med avseende på varor eller tjänster av annan art*, och det första krav som uppställs är att det äldre varumärket i viss utsträckning är känt för allmänheten."¹¹⁴ [min kurs]

Domstolens kontradiktoriska uttalanden gör det omöjligt att helt klart uttala sig om den gemenskapsrättsliga inställningen i frågan.¹¹⁵ Det kan dock konstateras att de senare uttalandena lutar åt tolkningen att anseendeskyddet icke skall äga tillämpning inom varuslagslikheten.

Denna tolkning skiljer sig från anseendeskyddets tillämpning i svensk praxis. I Galliano-målet går Högsta domstolen in på anseendeskyddet trots att varuslagslikhet föreligger. Någon motivering till varför domstolen utgår från att anseendeskyddet skall ges denna tillämpning står emellertid ej att finna i fallet. Någon närmare ledning står ej heller att finna i den svenska lagtextens explicita lydelse "[f]örväxlingsbarhet kan *även* åberopas" [min kurs] (6 § 2 st VmL). Formuleringen "även" torde kunna tolkas som antingen en utsträckning av, eller ett undantag från de skyddskrav som uppställs enligt huvudregeln. Klart står dock att såväl judiciella som administrativa överinstanser vid upprepade tillfällen utgått från att det svenska anseendeskyddet skall vara tillämpligt även när varorna är lika; en tolkning som skiljer sig från den EG-domstolen tycks förespråka.¹¹⁶

Delar av doktrinen har avskrivit debatten om anseendeskyddets tillämpning som rent akademisk. Risken för att varumärken skulle erhålla ett betydande skydd när varuslagslikhet inte föreligger, men inte motsvarande skydd när varuslagslikhet föreligger, har härvid beskrivits vara uteslutande teoretisk. Prescottt skriver:

"Is it possible to think of a relevant and convincing counter-example, that is, one where the registered mark has a reputation, the goods are similar, the defendant's mark is close enough to the plaintiff's to cause detriment or take an unfair advantage – close enough to do so even if the goods were not similar – yet there is no likelihood of origin confusion? I do not believe that it is."¹¹⁷

¹¹³ Chevy, premiss 29 i utlåtandet.

¹¹⁴ Chevy, premiss 23.

¹¹⁵ Det skulle t o m kunna spekuleras i om EG-domstolen undviker att meddela ett entydigt svar i frågan. I exempelvis Adidas-målet begärdes ett klagörande, men domstolen avfärdade förfrågan med motiveringen att det "saknas skäl att pröva frågan om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet för att ge den nationella domstolen ett användbart svar." Se Adidas, premiss 24.

¹¹⁶ Från den administrativa ordningen kan märkas Patentbesvärslättens domar i Tulosba Adkov-målen (Mål nr 97-065, 97-641) och Jägarbrännvin-målet (Mål nr 97-058).

¹¹⁷ Prescottt, s 320.

Jag känner mig emellertid manad att invända mot Prescotts uttalande. Ponera att exempelvis tillverkaren av Opel – en bil med ett medelmåttigt rykte – beslutar sig för att producera en bil med exempelvis modellenamnet M5, d v s ett modellenamn BMW – en bil med ett exklusivt rykte – använder för sina välutrustade sportmodeller. Det är inte troligt att en potentiell bilköpare riskerar att förväxla Opel med BMW i varumärkesrättsligt hänseende. Det torde emellertid inte vara osannolikt att Opels bruk av modellenamnet M5 leder köparens tankar till den prestanda och utrustning som förknippas med BMW:s modell M5. Konsekvensen av detta kan vara antingen att Opel säljer fler bilar av denna modell, eller att BMW:s exklusiva serie förknippas med en mer medelmåttig modell. Det torde med andra ord inte vara omöjligt att påvisa antingen otillbörlig vinning för Opel, eller förfång för BMW. Mot bakgrund av detta kan det knappast vara rimligt att förneka BMW skydd enbart med hänvisning till att det föreligger varuslagslikhet. Tillika kan det knappast vara lämpligt att med motsvarande motivering tillåta Opel åka snålskjuts på BMW.

Exemplet illustrerar enligt min uppfattning att risken för ett ojämnt rättskydd inte kan avskrivas som uteslutande teoretisk. Till stöd för denna slutsats kan analogier dras till den formulering som valts i WIPO-rekommendationens motsvarande bestämmelse. Artikel 4.1 a innehåller den medvetna formuleringen ”*irrespective of the goods and/or services for which a mark is used*” [min kurs], vilket enligt Kur ”*intends to avoid uncertainties ... as in European law*”.¹¹⁸ Uttalandet betonar enligt min uppfattning vikten av att skyddet för varumärkets egenvärde även skall vara tillämpligt inom varuslagslikheten.

6.1.4 Varumärkeskommitténs slutbetänkande

Det är tydligt att varumärkeskommittén tagit fasta på den kritik som framförts mot det svenska anseendeskyddets förväxlingskriterium. Med hänvisning till behovet av en fungerande konkurrens anför kommittén att det är naturligt att Sverige har bestämmelser som motsvarar varumärkesdirektivets innehåll.¹¹⁹ I den nya lagtextens föreslagna lydelse har anseendeskyddets krav på förväxling således utmönstrats (4 § 2 st NVmL).

Kommittén tar vidare ställning till frågan om anseendeskyddets tillämplighet inom varuslagslikheten. Slutsatsen underbyggs dessvärre varken med närmare motivering eller någon egentlig analys av EG-domstolens kontradiktoriska uttalanden. Kommittén påtalar kort att ”[d]et säger sig självt att ett märke som är känt inte har mindre behov av skydd mot yngre märken som avser varor och tjänster av samma eller liknande slag än mot yngre märken som avser andra varor och tjänster.”¹²⁰ Liksom tidigare svensk praxis skiljer

¹¹⁸ Kur, *WIPO*, s 834 f.

¹¹⁹ SOU 2001:26, s 266.

¹²⁰ SOU 2001:26, s 267.

sig alltså kommitténs slutsats från den tolkning som EG-domstolen tycks förespråka. Kommittén betonar dock det oklara rättsläget, varvid den anför att "[r]ättsutvecklingen inom gemenskapen får sedan visa vilken omfattning det utökade skyddet har inom varuslagsgränserna."¹²¹

Oaktat avsaknaden av en närmare motivering innebär kommitténs slutsats en enligt min uppfattning önskvärd utveckling av svensk rätt. Med hänvisning till diskussionen ovan finns det ett reellt behov av ett anseendeskydd även inom huvudregelns domäner.

6.2 Graden av märkeslikhet

En grundläggande förutsättning för att ett varumärkesintrång skall föreligga i strid med anseendeskyddet är att det påstådda intrångsmärket skall vara "liknande" (6 § 2 st VmL). Varumärkesdirektivets motsvarande lydelse är "identiskt med eller liknar" (Art 5.2 VmD). Att varumärkena i någon mån måste likna varandra är en självklar förutsättning; finns det ingen risk för någon slags sammankoppling kan ett intrång knappast vara för handen. Den intressanta frågeställningen är vilken *grad* av likhet som skall föreligga varumärkena emellan. I förhållande till anseendeskyddet blir frågan än mer relevant, eftersom det inte innehåller något krav på varuslagslikhet. Den enda bedömningsgrunden blir således märkeslikheten.

I svensk rätt har likhetskravet givits en sträng innebörd. Högsta domstolen behandlade frågan i Galliano-målet, varvid den anförde att rekvisitet kräver näst intill identitet mellan märkena.¹²² Denna tolkning överensstämmer med tillämpningen av det likhetskrav som återfanns i den gamla Kodak-regeln. Domstolen menade att denna tolkning skall vidhållas, eftersom det inte finns något i förarbetena till 6 § 2 st VmL som antyder att lagändringen skulle innebära en förändring i detta hänseende.¹²³ Vidare anfördes att implementeringen av varumärkesdirektivets anseendeskydd i artikel 5.2 är fakultativ, vilket enligt domstolens mening innebär att det står medlemsstaterna fritt att uppställa högre krav än vad direktivet föreskriver.¹²⁴

Högsta domstolens tolkning av likhetskravet har mött skarp kritik från flera håll. Den fortsatta tillämpningen av den gamla Kodak-regelns likhetskrav, i kombination med domstolens uttalanden angående artikel 5.2:s fakultativa natur, har av Levin betecknats representera en attityd till EG-rätten som kan komma att bli "både pin- och kostsam."¹²⁵ Kritiken baseras till största delen på att det inte ur varumärkesdirektivet går att utläsa att anseendeskyddet skulle innehålla ett strängare likhetskrav än vad som är brukligt enligt

¹²¹ SOU 2001:26, s 268.

¹²² NJA 1995 s 635, på s 643.

¹²³ NJA 1995 s 635, på s 642.

¹²⁴ NJA 1995 s 635, på s 642 f.

¹²⁵ Levin, *Förväxlingsbara varumärken*, s 435.

huvudregeln. Det är härvid domstolen bör fästa sin uppmärksamhet, istället för att utslutande fokusera på förarbetena till en lagändring som faktiskt baseras på varumärkesdirektivets innehåll.¹²⁶

Edoff går ännu längre i sin kritik av det fortsatta bruket av den gamla Kodak-regelns likhetskrav. I diametral motsats till Högsta domstolens tolkning hävdar Edoff att likhetskravet skulle vara *lägre* inom anseendeskyddet än inom huvudregeln, ”eftersom likheten i det senare fallet måste vara sådan att risk för förväxling de facto föreligger, vilket inte krävs i det förra fallet.”¹²⁷ Jag ställer mig frågande till detta synsätt. Anseendeskyddets avsaknad av förväxlingskrav torde rimligen motsvaras av skaderekvisitens inneboende likhetskrav. Skaderekvisiten torde med andra ord inte kunna vinna tillämpning om inte likhetsgraden åtminstone motsvarar huvudregelns krav – är inte varukännetecknen tillräckligt lika förefaller risken för skada vara i det närmaste obefintlig. Vidare kan det enligt min uppfattning ifrågasättas huruvida huvudregelns likhetskrav är en lämplig parameter överhuvudtaget. Enligt produktregeln, och tillika dess gemenskapsrättsliga motsvarighet, fluktuerar huvudregelns krav på märkeslikhet beroende på den föreliggande varuslagslikheten (jfr kapitel 3.2.1). Huvudregelns krav på märkeslikhet varierar alltså från fall till fall, varför det inte kan betraktas som ett statistiskt rekvisit. Mot bakgrund av detta är det svårt att se hur en jämförelse mellan huvudregelns och undantagsregelns likhetskrav tjänar någon egentlig nytta. För det fall det är huvudregelns förväxlingsbedömning i sin helhet som avses – d v s inklusive varuslagslikheten – synes jämförelsen förvisso vara mer lämplig. Enligt min uppfattning kvarstår emellertid den materiella slutsatsens felaktighet med hänsyn till skaderekvisitens inneboende likhetskrav. Finns inte ens en *likhet* tillräcklig att framkalla förväxlingsrisk – inklusive associationsrisken – torde det inte heller finnas någon egentlig risk för skada eller otillbörlig fördel.

Till försvar för Högsta domstolens tolkning bör anföras att det svenska anseendeskyddet fortfarande innehåller den gamla Kodak-regelns explicita förväxlingskrav, vilket i enlighet med den äldre förarbeten och doktrin krävt ett högt ställt likhetskrav.¹²⁸ Skulden för den hårda kritik som framförts i doktrinen bör således, enligt min uppfattning, delvis åläggas lagstiftaren på grund av paragrafens otillfredsställande utformning. Det kan dessutom påpekas att vid tidpunkten för Galliano-målets avgörande hade EG-domstolen ännu inte fastslagit att varumärkesdirektivets anseendeskydd inte innehåller något förväxlingskrav. Rättsläget var således betydligt mer oklart än idag, varför Högsta domstolen inte hade någon övertygande anledning att bortse från det svenska anseendeskyddets förväxlingskrav; något som vore tillbörligt vid motsvarande avgöranden idag (se kapitel 5.1.2 *in fine*).

¹²⁶ Se exempelvis Levin, *Förväxlingsbara varumärken*, s 435, och Edoff, s 278.

¹²⁷ Edoff, s 278.

¹²⁸ Se exempelvis SOU 1958:10, s 137 f och 259 f, Pehrson, *Kodakregeln*, s 524 f, och Levin, *Noveller*, s 80.

Högsta domstolens uttalande om att artikel 5.2:s fakultativa natur tillåter nationell domstol att uppställa strängare krav än direktivet har även det bemötts med stor skepsis. I varumärkesdirektivets ingress betonas visserligen att medlemsstaterna efter eget bedömande skall ge ett omfattande skydd åt varumärken som är kända. Både Levin och Pehrson menar dock att detta skydd har givits en speciell utformning återgiven i direktivets olika artiklar. Då dessa inte utgör minimibestämmelser skall de antingen implementeras till fullo, eller inte alls.¹²⁹ Mot detta kan invändas att varumärkesdirektivets grundläggande syfte är att harmonisera medlemsstaternas varumärkesregleringar. I enlighet med detta skulle det kunna hävdas att ett mindre omfattande utökat skydd är att föredra framför inget utökat skydd alls. Med andra ord skulle det vara bättre att en medlemsstat implementerar en fakultativ bestämmelse med en snävare innebörd, än att den avstår från att implementera den överhuvudtaget. Ett motargument är att effekten av detta resonemang motverkar den eftersträlvade harmoniseringen, eftersom den aktuella bestämmelsens innebörd skulle variera mellan olika rättsordningar. Harmoniseringsargumentet kan således användas både för och emot en partiell implementering.

Oavsett riktigheten i Högsta domstolens uttalanden om artikel 5.2:s fakultativa natur kvarstår det faktum att den förhärskande uppfattningen i den svenska doktrinen ställer sig mycket skeptisk till det fortsatta bruket av den gamla Kodak-regelns likhetskrav. Denna skepsis återspeglas även i varumärkeskommitténs slutbetänkande, som uttryckligen stöder uppfattningen att Högsta domstolens tolkning inte bör tillämpas efter den nya lagens ikraftträdande.¹³⁰ Härmed får den gamla Kodak-regelns likhetskrav anses vara begravt för gott.

¹²⁹ Levin, *Förväxlingsbara varumärken*, s 436, Pehrson, *Chevy-målet*, s 427 f.

¹³⁰ SOU 2001:26, s 267.

7 Skyddsomfånget

7.1 Otillbörlig fördel och förfång

Det sista ledet i 6 § 2 st VmL fastställer att anseendeskyddet gäller mot användning som ”skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.” Rekvisiten ”fördel” och ”förfång” är alternativa. Det är fullt tillräckligt att ett av kraven är uppfyllt för att ett varumärkesintrång skall föreligga. I praktiken sammanfaller dock ofta intrångsmärkets otillbörliga fördel med det väl ansedda varumärkets förfång. Det är sällan intrångsgöraren har en renodlad avsikt att skada det äldre varumärkets egenvärde utan några som helst ambitioner att dra en kommersiell fördel av förfarandet. Omvänt gäller att ett otillbörligt utnyttjande i regel innebär förfång för innehavaren av det äldre varumärket. Medghoul skriver, något tillspetsat, att ”fördel och förfång följs åt med närmast osviklig säkerhet ... [d]en enes fördel, den andres förfång.”¹³¹

Innebörden av formuleringen otillbörlig fördel kan närmast liknas vid renommésnyltning. I förarbetena till det EG-anpassade anseendeskyddets införande 1993 skrev departementschefen kort att rekvisitet avser ”ett otillbörligt utnyttjande av det väl ansedda kännetecknets ställning på marknaden.”¹³² Mot bakgrund av den omfattande praxis och doktrin som finns avseende renommésnyltning och illojal konkurrens torde det inte uppstå några egentliga tolkningsproblem vid tillämpningen av detta rekvisit.¹³³ Det råder större osäkerhet om förfångsrekvisitets exakta innebörd. Eftersom det varken finns nationell eller gemenskapsrättslig praxis på rekvisitets närmare innebörd är det förtjänstfullt att söka vägledning i den beneluxiska rättsordningen.¹³⁴

I Claeryn-målet redogjorde *The Benelux Court of Justice* för ett antal situationer då en otillåten användning är till förfång enligt beneluxisk rätt: 1) förväxlingsrisk inom kundkretsen beträffande varornas kommersiella ursprung, 2) försvagning av varumärkets särskiljningsförmåga, 3) varumärkets

¹³¹ Medghoul, s 33.

¹³² Prop 1992/93:48, s 85.

¹³³ För en utförlig exemplifiering, se Pehrson, *Kodakregeln*, s 522 ff.

¹³⁴ Det bör anmärkas att frågan har behandlats i viss utsträckning i doktrinen. Framställningarna har emellertid enligt min uppfattning intagit ett alltför teoretiskt perspektiv. Dessutom har förfångsrekvisitet ofta givits en intim sammankoppling med det inledande rekvisitet väl ansett – en angreppsmetod som inte längre är aktuell mot bakgrund av EG-domstolens uttalanden i Chevy-målet (jfr kapitel 5.1.2). För en avancerad teoretisk exposé, se exempelvis Kur, *Well-Known Marks*, s 220 ff, och Wessman, *Kodakdoktrinen*, s 210 ff. Vidare bör påpekas att Regeringsrätten har funnit förfångsrekvisitet vara tillämpligt i två näraliggande fall. Domstolens konstateranden saknar emellertid närmare motivering, varför avgörandena är av mindre hjälp i detta sammanhang. Se RR 2001 1:14, s 29 och 31.

förlust av exklusivitet och förmåga att associera till de ursprungliga varorna, och 4) minskning av varumärkets förmåga att locka till köp då det yngre varumärkets varuslag är sådant att det är ämnat att minska attraktionskraften för de varor som saluförs under det äldre varumärket.¹³⁵ Tillsammans med urvattningslärans grundläggande principer torde anvisningarna vara en god fingervisning om vilka situationer som omfattas av anseendeskyddets förfångsrekvisit.

Mot bakgrund av anseendeskyddets kasuistiska karaktär är det enligt min uppfattning viktigt att betrakta generella utlåtanden om skyddets innebörd med viss skepsis. Avgörande för anseendeskyddets inträdande är om innehavaren av det äldre varumärket faktiskt kan påvisa att användningen av det yngre varumärket innebär en otillbörlig fördel eller ett förfång. Vid denna bedömning kan vägledande riktlinjer naturligtvis spela en viss roll, men avgörande är till syvende och sist huruvida innehavaren av det äldre varumärket kan styrka något av rekvisiten.

7.2 Gradering av skyddsomfånget

Det är av naturliga skäl svårt att uppställa en generell norm efter vilken ett varumärkes skyddsomfång kan fastställas – åtminstone om den skall vara av praktisk betydelse. Kanske är detta skälet till att frågan har behandlats sparsamt i såväl praxis som doktrin. I senare gemenskapsrättslig praxis har EG-domstolen dock gjort vissa uttalanden till stöd för en gradering av varumärkets skyddsomfång. I Chevy-målet uttalades att ”ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång.”¹³⁶ Graden av särskiljningsförmåga kan alltså få avgörande betydelse vid anseendeskyddets tillämpning. Denna bedömningsgrund liknar den som används enligt huvudregeln. I Canon-fallet anförde domstolen att ”ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara, desto större är risken för förväxling”.¹³⁷ Genom detta skapas en kongruens mellan det grundläggande och det utökade skyddets tillämpning. Dessutom skapar en gradering av skyddsomfånget önskvärda förutsättningar för en mer marknadsrättslig intresseavvägning.¹³⁸ Ett varumärke med ett högt egenvärde har *de facto* ett mer trängande behov av ett flexibelt rättsligt skydd.

¹³⁵ Den svenska översättningen tagen ur Medghoul, s 20.

¹³⁶ Chevy, premiss 30.

¹³⁷ Canon, premiss 18.

¹³⁸ Wessman, *Varumärkesrättens omfång*, s 648.

7.3 Risk eller faktisk skada

Det svenska anseendeskyddet föreskriver att varumärkesintrång föreligger om användningen av det yngre varukännetecknet ”*skulle* dra otillbörlig fördel av eller *skulle* vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende” (VmL 6 § 2 st). [min kurs] Anseendeskyddet i varumärkeskommitténs lagförslag innehåller en liknande lydelse (4 § 2 st NVmL). Formuleringen antyder att det kan vara tillräckligt att det föreligger en *risk* för skada i något av dessa hänseenden, vilket i sin tur innebär att någon faktisk skada inte behöver påvisas. Det är emellertid inte möjligt att dra samma slutsats av varumärkesdirektivets innehåll, som snarare antyder att det skall föreligga en faktisk skada.

Frågan om en skaderisk är tillräcklig för att utgöra varumärkesintrång i strid med anseendeskyddet har aldrig varit föremål för rättslig prövning. Det finns dock vissa gemenskapsrättsliga utlåtanden av intresse för denna problematik. I Chevy-målet tog generaladvokat Jacobs bestämt avstånd från föreställningen att en skaderisk är tillräcklig: ”Det bör särskilt noteras att artikel 5.2 ... inte endast hänvisar till risken eller sannolikheten att dess villkor uppfylls ... den nationella domstolen måste övertygas om att förfång verkligen lidits eller att otillbörlig fördel föreligger.”¹³⁹ Något motsvarande uttalande står emellertid ej att finna i EG-domstolens domskäl. Domstolen anför istället att ”ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att *anse* att användningen *är* till förfång.”¹⁴⁰ [min kurs] Det är enligt min mening svårt att uttala sig om huruvida domstolen stöder generaladvokatens uppfattning i frågan. Ordvalet ”anse” skulle kunna tolkas som att en riskbedömning skall företas, medan formuleringen ”användningen *är* till förfång” liksom direktivets lydelse antyder en faktisk pågående skada.

Sammantaget tycks den gemenskapsrättsliga inställningen vara att en skaderisk inte konstituerar varumärkesintrång i strid med anseendeskyddet. Rättsläget är emellertid oklart. Till stöd för den motsatta tolkningen kan enligt min uppfattning analogier dras till artikel 5.2:s motsvarighet i registreringsfrågor; artikel 4.4 a VmD. I registreringsärenden är det inte säkert att användningen av det yngre varumärket påbörjats, varför någon faktisk skada inte kan föreligga ens i teorin. Med hänvisning till detta vore det enligt min mening svårförsvärbart att ge anseendeskyddets två delbestämmelser – skydd mot användning respektive registrering – olika innebörd.

¹³⁹ Chevy, premiss 43 i utlåtandet.

¹⁴⁰ Chevy, premiss 30.

7.4 Skälig anledning

Varumärkesdirektivets anseendeskydd föreskriver att användningen av det yngre varumärket skall ske ”utan skälig anledning” (Art 5.2 VmD). Eftersom det inte finns någon gemenskapsrättslig praxis gällande rekvisitets innebörd, är det återigen förtjänstfullt att vända sig till den beneluxiska rättsordningen. *The Benelux Court of Justice* behandlade skälighetsrekvisitet i Claeryn-målet, varvid den anförde att skälig anledning föreligger om ”*the user is under such a compulsion to use this very mark that he cannot honestly be asked to refrain from doing so regardless of the damages the owner of the mark would suffer from such use.*”¹⁴¹ Verkade skriver i sin kommentar till fallet att ”*what is essentially involved is a criterion of weighing of interests*”.¹⁴² En liknande tolkning av varumärkesdirektivets anseendeskydd har antagits och förespråkats i svensk doktrin.¹⁴³

Vid EG-anpassningen av den svenska lagtexten ansågs varumärkesdirektivets rekvisit vara överflödigt. Förarbetena framhåller att ”[s]å gott som samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan ... har ifrågasatt om det kan föreligga någon situation där en näringsidkare kan ha skälig anledning att dra otillbörlig fördel av ett känt varukännetecken.”¹⁴⁴ Vid en första anblick är påpekandet slående, men vid en närmare examination förefaller det mindre befogat. Lagtextens formulering ”otillbörlig” åsyftar endast rekvisitet ”fördel”, medan ”utan skälig anledning” innefattar både ”otillbörlig fördel” och ”förfång”. Eftersom förfång nästan alltid uppstår i samband med fördel blir otillbörlighetsrekvisitet lätt att neutralisera, då varumärkesinnehavaren istället kan välja att hävda förfång. Genom att utesluta direktivets rekvisit omintetgjordes alltså domstolens möjligheter att företa en skälighetsprövning i förhållande till rekvisitet förfång.¹⁴⁵

I varumärkeskommitténs slutbetänkande har det gemenskapsrättsliga skälighetsrekvisitet inkorporerats i den nya varumärkeslagens anseendeskydd (4 § 2 st NVmL). Förutom kommitténs generella utlåtande om att den svenska lagen bör närmare följa direktivets lydelse, återfinns inget egentligt erkännande av rekvisitets betydelse. Det materiella resultatet av lagförslaget är icke desto mindre att domstolarna tillåts företa den skälighetsbedömning som förespråkats i både svensk och internationell doktrin; en enligt min uppfattning synnerligen önskvärd anpassning av svensk rätt. Inom ramen för denna skälighetsbedömning torde domstolen kunna komma till rätta med dels de svårigheter som de rena rättgiftsfallen kan ge upphov till, dels den kritik som framförts mot placeringen av kännedomskravet i det äldre varumärkets omsättningskrets. I rättgiftsfallen

¹⁴¹ *Claeryn*, s 426. Den engelska översättningen hämtad ur IIC 1975 s 420.

¹⁴² Verkade, s 770.

¹⁴³ Se t ex Wessman, *Förväxlingsläran*, s 495.

¹⁴⁴ Prop 1992/93:48, s 84.

¹⁴⁵ Wessman, *Kodakdoktrinen*, s 216.

möjliggörs en avvägning mellan det äldre varuslagets känsliga natur och intrångsgörarens intresse av att använda det yngre varumärket. Härvid kan dessutom specialitetsgrundsatsen på ett adekvat sätt vägas mot risken för att det äldre varumärkets egenvärde skadas till följd av användningen av det yngre varumärket. Motsvarande materiella avvägning kan företas i tvister där det äldre varumärket har en mycket liten omsättningskrets, varvid det enligt min uppfattning torde krävas starka skäl för att tillerkänna varumärket ett utökat skydd (jfr kapitel 5.2 *in fine*). Sammantaget främjar skälighetsrekvisitet möjligheterna att till fullo nyttja anseendeskyddets kasuistiska natur.

8 Avslutande kommentarer

Det råder ingen tvekan om att varumärkets ekonomiska betydelse har ökat explosionsartat under det senaste decenniet. Varumärket tjänar inte längre som ett bidragande hjälpmedel i försäljningsprocessen, utan har snarare intagit en dominant position inom företagets marknadsstrategier. Denna utveckling – med åtföljande kapitalinvesteringar – kräver att rättssystemet på ett adekvat sätt tillgodoser det ökade behovet av ett flexibelt legalt skydd för varumärkets inneboende värden.

Det är inte alltför vågat att påstå att dagens svenska varumärkesskydd inte klarar av denna uppgift. Sverige har onekligen haft ambitionen att inkorporera det gemenskapsrättsliga skyddet, men lagtextens otillfredsställande utformning – i kombination med Högsta domstolens fallerade tolkning – resulterar i att det nationella anseendeskyddet inte motsvarar varken det gemenskapsrättsliga skyddet eller marknadens krav. Istället för att erbjuda ett flexibelt konkurrensrättsligt skydd beroende av den faktiska risken för skada, håller det svenska rättssystemet kvar vid förväxlingslärans principer. Härigenom vinner inte varumärkets nyfunna position något egentligt erkännande i den svenska varumärkesrätten.

I ljuset av den gemenskapsrättsliga utvecklingen på området framstår delar av den svenska lagstiftningen såväl otillräcklig som otillåten. Efter EG-domstolens uttalanden i bl a Puma-målet står det exempelvis klart att det svenska anseendeskyddets hämmande förväxlingskrav spelat ut sin roll. Till följd av detta får även Högsta domstolens strikta tolkning av likhetskravet anses vara obsolet. En välbehövlig lagändring är emellertid på väg. Varumärkeskommitténs lagförslag torde till stora delar komma till rätta med det nationella skyddets mest otillfredsställande tillkortakommanden, såsom exempelvis domstolarnas begränsade möjligheter till mer utpräglat kasuistiska avgöranden. I och med EG-domstolens efterlängttade klargöranden i Chevy-målet har dessutom den omtvistade innebörden av lokutionen ”väl ansett” klargjorts, om än inte med all önskvärd tydlighet. Utvecklingen återspeglar dock dels den svenska lagstiftarens benägenhet att leva upp till de EG-rättsliga åtagandena, dels den gemenskapsrättsliga tendensen att söka precisera anseendekravets närmare innebörd.

Det finns emellertid problem även på gemenskapsrättslig nivå – om än inte av samma kaliber som i den svenska lagstiftningen. Det råder exempelvis sedan länge oklarhet över anseendeskyddets tillämplighet inom varuslagslikheten; en fråga som EG-domstolen i det närmaste tycks undvika att besvara. Mot bakgrund av WIPO-rekommendationens klara ställningstagande till förmån för skyddets tillämplighet inom varuslagslikheten, ligger det dock kanske nära till hands att anta att den gemenskapsrättsliga utvecklingen kommer slå in på samma linje. En sådan utveckling vore enligt min uppfattning önskvärd, eftersom det synes

svårförsvarbart att anseendeskyddet skulle förutsätta att varuslagslikhet inte föreligger. Behovet av ett rättsligt skydd för varumärkets fristående egenvärde gör sig gällande oaktat om varuslagslikhet föreligger eller ej.

Frågan om skyddet för varumärkenas egenvärde får emellertid inte dras alltför långt. Ensamrätten är ett i grund och botten monopolfrämjande institut och bör som sådant behandlas med viss försiktighet. Enligt min uppfattning är det exempelvis inte lämpligt att utsträcka skyddet bortom den rent varumärkesrättsliga sfären, såsom gjorts i Beneluxländerna. Ett varumärke må vara av mycket stor ekonomisk betydelse, men i slutändan är kännetecknet intet annat än just ett medel för att särskilja varor och tjänster. Dess ekonomiska betydelse bör således inte tillåtas överskugga andra rättsområdets domäner, samtidigt som den allmänt vedertagna specialitetsgrundsatsen inte får urholkas. Det är denna balansgång som måste styra den framtida rättsutvecklingen i såväl Sverige, som inom EU.

Litteraturförteckning

Böcker

- Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes *Immaterialrätt*, Juristförlaget, Stockholm, 7 uppl, 2001. [cit Bernitz *et al*]
- Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne *Lärobok i Immaterialrätt*, 6 uppl, Norstedts Juridik, Göteborg, 2001. [cit Koktvedgaard/Levin]
- Levin, Marianne *Noveller i varumärkesrätt*, Juristförlaget, Stockholm, 1990. [cit Levin, *Noveller*]
- Melin, Frans *Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken*, Liber Ekonomi, Malmö, 1999.

Artiklar

- Ahlberg, Kerstin, Kristiansson, Therese, Rhenvall, Sofia *Väl ansedda varumärken och förväxling genom associationer*, Levin, Marianne, Wessman, Richard (red), *Varumärkesrättens grunder: kursen i experimentell immaterialrätt våren 1996*, 1996, s 127–143. [cit Ahlberg *et al*]
- Diamond, S. A. *The Historical Development of Trademarks*, Trademark Reporter, 73(3), 1983, s 222–247.
- The Economist* *The Year of the Brand*, The Economist, December 24, 1988, s 93–98. [cit *The Economist*]
- Edoff, Joakim *Varumärkesskyddet – En haltande systematik*, Lemän och Lagerlöfvar, 1999, s 268–279.
- Gielen, Charles *Benelux*, Mostert, W Frederick (red), Famous and Well-Known Marks, Butterworths, London, 1997, s 197–212.
- Grundén, Örjan *Skyddet för kända och ansedda kännetecken*, NIR 1995, s 227–241.

- Jehoram, Herman Cohen *The Trademark as Goodwill-Carrier – An Uphill Fight of the Benelux Against Europe*, Festskrift till Gunnar Karnell, Gotab AB, Stockholm, 1999, s 313–322.
- Kur, Anette *Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What’s It All About?*, IIC, vol 23, nr 2, 1992, s 218–231. [cit Kur, *Well-Known Marks*]
- The WIPO Recommendations for the protection of Well-Known Marks*, IIC, vol 31, nr 7-8, 2000, s 824–845. [cit Kur, *WIPO*]
- Levin, Marianne *Skyddet utanför varuslagsgränserna i EU*, NIR 1995, s 464-477. [cit Levin, *Skyddet*]
- Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten*, Festskrift till Gunnar Karnell, Gotab AB, Stockholm, 1999, 425–438. [cit Levin, *Förväxlingsbara varumärken*]
- Medghoul, Salim *Den ”nya Kodakregeln”*, Levin, Marianne (red), Aktuell varumärkesrätt, nr 79, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s 1–44.
- Pehrson, Lars *Kodakregeln och renommésnyltning*, NIR 1989, s 522–534. [cit Pehrson, *Kodakregeln*]
- Chevy-målet – EG-domstolen tolkar varumärkesdirektivets anseendeskydd*, JT 1999/2000, s 421–428. [cit Pehrson, *Chevy-målet*]
- Prescott, Peter *Think Before You Waga Finger*, European Intellectual Property Review 1996, s 314–328.
- Schechter, Frank *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, Harvard Law Review, 1927, s 813–833.
- Verkade, Feer *Unfair Use of and Damages to the Reputation of Well-Known Trademarks, Trade Names and Indications of Source – A Contribution from the Benelux*, IIC, vol 17, nr 6, 1986, s 768–785.

Wessman, Richard

Kodakdoktrinen under förändring – Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen, NIR 1993, s 202–218. [cit Wessman, *Kodakdoktrinen*]

Förväxlingsläran under förändring i Europa, NIR 1998, s 486–497. [cit Wessman, *Förväxlingsläran*]

EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång, NIR 2000, s 639–648. [cit Wessman, *Varumärkesrättens omfång*]

Offentligt tryck

Ds 1992:13

Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.

SOU 1958:10

Förslag till varumärkeslag.

SOU 2001:26

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

Prop 1992/93:48

EES-avtalet och immaterialrätten.

Prop 1994/95:59

Översyn av varumärkeslagen m. m.

Internet

http://www.brandchannel.com/images/home/ranking_methodology.pdf, senast kontrollerad den 20 mars 2002.

Rättsfallsförteckning

EU

- C-251/95 Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, REG 1997 s I-6191. [cit *Puma*]
- C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Medro–Goldwyn–Mayer Inc, REG 1998 s I-5507. [cit *Canon*]
- C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs Gmbh mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger, REG 1999 s I-2779. [cit *Chiemsee*]
- C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co Gmbh mot Klijsen Handel BV, REG 1999 s I-3819. [cit *Lloyd*]
- C-375/97 General Motors Corporation mot Yplon SA, REG 1999 s I-5421. [cit *Chevy*]
- C-425/98 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV, REG 2000 s I-4861. [cit *Adidas*]

Sverige

- NJA 1995 s 635.
- RR 2001 1:14
- PBR 23.04.1999 Mål nr 97-065, 97-641.
- PBR 03.09.1999 Mål nr 97-058.

Benelux

- Hof Amsterdam 18.12.1975 (Coca-Cola/Alicia), GRUR Int 1980 s 170. [cit *Alicia*]
- Benelux Court of Justice 1.03.1975 (Claeryn/Klarein), IIC 1976 s 420. [cit *Claeryn*]

England

Eastman Photographic Materials Co Ltd v John Griffiths Cycle Corp Ltd,
Ch D 1898, 15 RPC s 105.

Baywatch Production Co v Home Video Channel, Ch D 31.07.1996, FSR
1997 s 20.