



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Matilda Fridh

**Från Mont Blanc till Nacka Forum**  
- en analytisk studie i möjligheten att registrera geografiska  
namn som varumärke

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats

Uppsats på juristprogrammet  
15 högskolepoäng

Handledare: Peter Gottschalk  
Termin för examen: VT 2014

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>3</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>5</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>6</b>
1.1 Bakgrund	6
1.2 Syfte och frågeställningar	6
1.3 Avgränsningar	7
1.4 Metod och material	7
1.5 Forskningsläge	8
1.6 Disposition	8
<b>2 VÄGEN TILL DAGENS VARUMÄRKE</b>	<b>10</b>
2.1 Utvecklingen av svensk och europeisk varumärkesrätt	10
2.1.1 Geografiska varumärken i Europa	10
2.1.2 Geografiska varumärken i Sverige	12
<b>3 DAGENS VARUMÄRKE</b>	<b>15</b>
3.1 Definition, funktioner och frihållningsbehov	15
3.1.1 Definition	15
3.1.2 Funktioner	15
3.1.3 Frihållningsbehov med fokus på geografiska namn	17
<b>4 RÄTTSPRAXIS</b>	<b>19</b>
4.1 Europeisk och svensk praxis gällande geografiska varumärken	19
4.1.1 Windsurfing Chiemsee	19
4.1.2 Cloppenburg	21
4.1.3 Nacka Forum	23
4.1.4 Marstrandsjullen	24
<b>5 UTVECKLINGENS EFFEKT</b>	<b>26</b>
5.1 Utvecklingens resultat	26
5.1.1 Inverkan på konkurrenter och konsumenter	26
5.1.2 Inverkan på samhället i stort	28

<b>6 ANALYS</b>	<b>31</b>
6.1 Finns möjlighet att registrera geografiska namn som varumärke?	31
6.2 Harmoniserar geografiska varumärken med god varumärkespolicy?	31
<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>35</b>
<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>38</b>

# Summary

The primary function of a trade mark changed as a result of the industrialisation period. As time passed the importance moved to regard the relationship between consumers and companies. The technical revolution and globalisation has led to a business culture where local and national vendors have been replaced by giant chains with sales opportunities across the world.

The outcome of the modifications is a market where companies find it necessary to clearly distinguish their business from competitors when communicating with consumers. This is where trade marks play a significant role. The legislator and arbitrator are forced to progress in step with the growing importance of a strong trade mark. This thesis will investigate how the possibilities to register geographic names as trade marks have evolved and if the development is in conformity with fair trade mark policy. The survey is limited to address the possibility to receive exclusive rights through direct registration without the requirement of distinctiveness acquired through use.

Geographic names as trade marks has been allowed registration to a very restricted extent in Swedish legal tradition. The approach to geographic name as a trade mark has changed significantly mainly through case law. The decision of The Court of Justice of the European Communities around the turn of the millennium in the Chiemsee judgement is considered to be the beginning of the changes later resulting in an altered view for the Swedish arbitrator through the judgement in the case Nacka Forum.

The change has resulted in a less restrictive handling of geographic names as trade marks in the registration process on both national and community level. The assessment to determine whether a geographic name should be considered to fulfil its functions as a trade mark and not compose a bar to

the public free right in using such a name should take basis in the circumstances of the specific situation.

The impact of the new less restrictive ruling considering geographic names as trade marks has been scarcely studied. Therefore I have a hesitant approach to whether the grounds set out in the assessment in terms of determining how the permissive attitude on geographic trade marks affects the market will be sufficient. Furthermore, the fair use defence system isn't particularly elaborated which I believe to be a necessary measure to avoid the owners from monopolising the geographic name. It is too soon to prove the outcome of the reformation and therefore we lack research on the effects. The future will show if the grounds for assessment and overall system will prove to be sufficient.

# Sammanfattning

Som ett resultat av industrialiseringen ändrades varumärkets primära funktion efterhand till att gälla mer i relationen mellan konsumenter och företag. Vidare ledde den tekniska utvecklingen och globaliseringen till en företagskultur där lokala handlare med lokal och i viss mån nationell kundkrets ersattes av stora kedjor med världsomspännande försäljningsmöjligheter.

Förändringarna har resulterat i ett större behov för företag att tydligt särskilja sig från sina konkurrenter i sin kommunikation med konsumenterna och en stor del i detta är just varumärken. I takt med att vikten av att ha ett starkt varumärke ökar har lagstiftaren och rättstillämparen tvingats följa med i utvecklingen. I denna framställning undersöks hur registreringsmöjligheterna gällande geografiska varumärken utvecklats och om denna utveckling överensstämmer med god varumärkespolicy. Undersökningen begränsas till att behandla möjligheten till att erhålla ensamrätt genom direkt registrering utan krav på inarbetning.

Geografiska namn som varumärke har enligt den svenska rättstraditionen tillåtits registrering i väldigt begränsad utsträckning. Det är främst genom rättspraxis som inställningen till geografiska namn som varumärke genomgått en förändring. Startskottet får anses vara EU-domstolens avgörande i Chiemsee-målet vid millennieskiftet och som senare resulterade i en förändrad uppfattning även hos den svenska rättstillämparen genom PBR:s avgörande i Nacka Forum. Förändringen har fått till följd att hanteringen av geografiska namn som varumärke blivit mindre restriktiv i det nationella och gemenskapsrättsliga registreringsförfarandet. Bedömningen ska idag utgå från det enskilda fallet för att avgöra om det geografiska namnet fyller sin funktion som varumärke samt inte utgöra föremål för ett frihållningsbehov.

Effekten av den mindre restriktiva inställningen till geografiska namn som varumärke har inte studerats i någon nämnvärd utsträckning. Jag ställer mig tveksam till om de bedömningsgrunder som ställts upp i praxis är tillräckliga för att avgöra hur marknaden kommer att påverkas genom tillåtande av flera geografiska namn som varumärken. Vidare är systemet för hanteringen av hur konkurrerande verksamheter ska tillåtas använda namnet i enlighet med god affärssed inte speciellt genomarbetat, vilket jag tror är nödvändigt för att undvika monopolisering av de geografiska namnen. Det är för tidigt att påvisa resultatet av utvecklingen på området och därmed saknas även utredningar om dess påverkan. Framtiden får utvisa om dagens bedömningsgrunder och system är tillräckliga eller inte.

# Förkortningar

OHIM	Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån)
PBR	Patentbesvärsrätten
PRV	Patent- och registreringsverket
EUD	Europeiska unionens domstol
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)
ÄvmL	Äldre varumärkeslagen (1960:644)
VMD	Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
VMF	Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken
SOU	Statens offentliga utredningar
Prop.	Proposition



# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Ett område inom varumärkesrätten som genomgått förändring är registreringen av geografiska namn som varumärke.<sup>1</sup> Konsumenternas uppfattning och ett väl inarbetat varumärke är idag många gånger nyckeln till framgång för företagen och det främsta konkurrensmedlet. I Sverige har inställningen till geografiska namn som varumärke under lång tid varit tydligt restriktiv. Rent principiellt kunde geografiska varumärken inte meddelas registrering p.g.a. att de ansågs sakna särskiljningsförmåga. Genom ett avgörande i Europeiska unionens domstol (EUD) skedde en tydlig förändring och för något år sedan slog förändringen igenom ordentligt på nationell nivå genom en dom i Patentbesvärslagen (PBR). Det är den förändringen jag vill undersöka i min uppsats eftersom immaterialrätt och främst varumärkesrätten är ett av de juridiska områden som intresserar mig mest. Geografiska namn som varumärke är ett aktuellt ämne som jag kände att jag ville sätta tänderna i och på den vägen bestämde jag mig för att göra en resa från Mont Blanc till Nacka Forum.

## 1.2 Syfte och frågeställningar

Jag har valt att undersöka hur bestämmelserna om registrering av varumärke utformats med fokus på geografiska platser, men framförallt hur bestämmelserna kommit att utvecklas och tillämpas i europeisk och svensk rättspraxis. Det primära syftet med framställningen är att undersöka och kritiskt granska den rättsliga möjligheten att registrera geografiska platser som varumärke. Granskningens första del kommer främst ta sikte på hur de ändringarna som skett på området motiverats, konstruerats och tillämpats rättsligt. Den avslutande delen kommer fokusera på varumärkets effekt, specifikt geografiska varumärken, och om de kan anses överensstämma med god varumärkespolicy med utgångspunkt i frihållningsbehovet.

---

<sup>1</sup> Benämns som geografiska varumärken i min framställning.

## 1.3 Avgränsningar

Geografiska namn som varumärke är ett för uppsatsens omfattning för omfattande område och jag har tvingats göra begränsningar i min undersökning för att kunna behandla huvudfrågan tillräckligt djupgående. Framställningen ska endast fokusera på möjligheten att erhålla ensamrätt till ett geografiskt namn genom registrering utan krav på inarbetning på marknaden. Då syftar jag inte på varumärkesnamn som Champagne eller Husqvarna, eftersom det förstnämnda utgör ett exempel på en geografisk ursprungsbeteckning och det senare är ett exempel på ett inarbetat varumärke. Framställningen ska inte behandla geografiska ursprungsbeteckningar som alla inom det aktuella geografiska området har rätt att använda för att beteckna en viss vara eller tjänst med. Arbetet ska inte heller omfatta geografiska namn som erhållit ensamrätt genom inarbetning på marknaden.

Huvudfokus kommer vara den svenska regleringen och med hänsyn till den höga harmoniseringsgrad som råder på varumärkesrättens område inom EU blir gemenskapsrätten viktig. Övriga internationella dokument kommer alltså lämnas utanför framställningen.

## 1.4 Metod, teori och material

I framställningen har jag huvudsakligen använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod med utgångspunkt i rättskällevärdet för att undersöka den varumärkesrättsliga möjligheten att registrera geografiska namn som varumärke. Den första frågeställningen kommer granska geografiska varumärken ur ett rättsutvecklingsperspektiv och se hur den utvecklats över tid. Den andra frågeställning har ett ändamålsbaserat kritiskt perspektiv där uppsatsens samtliga delar bidrar till granskningen av om geografiska varumärken kan anses överensstämma med god varumärkespolicy. Materialet består av litteratur som är tänkt att bidra till en övergripande kunskap och förståelse inom varumärkesrätten i allmänhet och geografiska namn i synnerhet och även av relevanta rättsfall från bl.a. EUD och PBR.

Vidare har information ur speciallitteratur och artiklar inhämtats för att få en mer djupgående bild av geografiska namn som varumärken och dess effekt på marknaden, i vissa fall skrivna av utländska författare med huvudsakliga kunskaper inom ett annat område än varumärkesrätt. I den meningen har avsteg gjorts från sedvanlig rättsvetenskaplig metodik genom att dessa utlåtanden inte alltid kan tillmätas samma värde med hänsyn till vem som författat artiklarna och kan inte antas ge uttryck för gällande rätt. I övrigt har lagtext och förarbeten studerats. I de fall äldre doktrin använts har det gjorts noga överväganden av vilken information som fortfarande kan anses aktuell inom dagens varumärkesrätt, oberoende av de förändringar som skett.

## **1.5 Forskningsläge**

Inom rättsvetenskapen har forskning gällande min specifika fråga bedrivits i väldigt begränsad omfattning. Det kan vara ett resultat av att rättsutvecklingen på området, framförallt i Sverige, är förhållandevis ny och möjligheten att registrera geografiska namn som varumärke trots allt är en väldigt detaljerad del av varumärkesrättens stora spännvid. Första frågeställningen begränsas i forskningsväg till att beskriva den rättsutveckling som i viss mån skett i lagstiftningen, men framförallt hos domstolarna och hur den beskrivits i doktrin. Gällande den andra frågeställningen har specialiserad forskning sparsamt bedrivits, men det går att dra generella paralleller till mitt specifika område. De utredningar som finns är skrivna av välrenommerade juris doktorer med lång erfarenhet inom immaterialrätten och synnerligen varumärkesrätten område – Levin, Holmqvist och Nordell för att nämna några.

## **1.6 Disposition**

Framställningen kommer inledas med en tillbakablick i den svenska och europeiska varumärkesrätten med fokus på geografiska varumärken för att sedan beskriva dagens varumärke och dess funktioner. Nästkommande avsnitt redogör för gällande rättspraxis. Avslutningsvis kommer

utvecklingens resultat och effekten det får för företagen, konsumenterna och samhället behandlas, innan det är dags för analys.

## 2 Vägen till dagens varumärke

### 2.1 Utvecklingen av svensk och europeisk varumärkesrätt

Genom hela den kommersiella historien har varumärkets grundläggande funktion varit att garantera ursprunget hos en vara eller tjänst, som täcks av varumärket, så att konsumenten utan risk för förväxling kan identifiera och särskilja varan eller tjänsten från andra med ett annat ursprung, vilket även EUD vid flertalet tillfällen framhållit.<sup>2</sup> Före industrialiseringen var den typen av märkning främst betydelsefull som en kvalitetskontroll för de nationella myndigheterna, men genom industrialiseringen och liberaliseringen av marknaden fick varumärken en förändrad funktion. Varumärkena gick från att vara ett statens kontrollinstrument till ett kommunikationsmedel mellan producenter och konsumenter.<sup>3</sup>

Konsekvensen av det ökade intresset för varumärken blev framväxten av nationella varumärkesrättsliga regleringar, bland annat i Sverige. Med den äldsta svenska varumärkeslagen från 1884, har den svenska varumärkesregleringen av förklarliga skäl en längre historia än den gemenskapsrättsliga.<sup>4</sup> Innehavarens ensamrätt vid registrering enligt 1884 års varumärkeslag, omfattade alla varuslag.<sup>5</sup> Det var en följd av att det vid den tiden ansågs att varumärken fanns i det närmaste gränslös utsträckning och faran för tvister mellan varumärke uppskattades vara av ringa betydelse – en bedömning som senare visat sig vara helt felaktig.<sup>6</sup>

#### 2.1.1 Geografiska varumärken i Europa

Efter årtionden av fruktlösa diskussioner växte till slut de första gemenskapsrättsliga regleringarna på varumärkesrättens område fram. Det

---

<sup>2</sup> Se t.ex. Mål C-206/01.

<sup>3</sup> Kur och Dreier 2013, s. 157.

<sup>4</sup> Eberstein 1940, s. 51.

<sup>5</sup> SOU 2001:26, s. 247.

<sup>6</sup> Pehrson 1981, s. 123ff.

var helt enkelt öppningen av den inre marknaden i EU som klargjorde behovet av en gemensam reglering av varumärke. I skälen till direktivet utpekades olikheterna mellan medlemsstaternas varumärkesregleringar som ett potentiellt hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster, men även risken för att konkurrensen på den gemensamma marknaden skulle snedvridas framhölls.<sup>7</sup> Resultatet blev det äldre varumärkesdirektivet 89/104/EEG med syfte att harmonisera medlemsländernas varumärkeslagstiftning. Fem år senare kom den äldre varumärkesförordningen (EG) 40/94 där gemenskapsvarumärket introducerades, som ett mer omfattande alternativ till den nationella registreringen.<sup>8</sup>

År 2008 antogs det nu gällande varumärkesdirektiv 2008/95/EG (VMD) och 2009 antogs den nu gällande varumärkesförordning (EG) 207/2009 (VMF) som är kodifierade versioner av de äldre regleringarna. Formuleringen av regeln om absoluta hinder mot registrering enligt art 3(1) VMD och art 7(1) i VMF motsvarar de två äldre regleringarnas formuleringar och tecken som anger geografiskt ursprung regleras i Art 3(1)(c) VMD och Art 7(1)(c) VMF. Geografiskt ursprung utgör fortfarande ett deskriptivt tecken i lagstiftningens mening. Deskriptiva tecken anses endast vara av beskrivande karaktär och saknar särskiljningsförmåga, vilket i sin tur utgör absolut hinder för registrering. Ett deskriptivt eller beskrivande tecken innebär ett varumärke som endast består av tecken eller upplysningar som kan användas för att visa egenskaperna hos en kategori varor eller tjänster. I de fall där varumärket genom användning inarbetats på marknaden, och på så sätt förvärvat särskiljningsförmåga, ska registrering tillåtas enligt art 3(3) VMD och art 7(3) VMF. Art 6 (1) VMD och art 12 VMF anger de begränsningar som ett varumärkes rättsverkan har. Ensamrätten ger inte möjlighet för innehavaren att hindra tredje man från att i sin verksamhet använda sig av uppgifter om varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, förutsatt att denne agerar i enlighet med god affärssed. Den tidigare

---

<sup>7</sup> Se skälen till äldre varumärkesdirektivet 89/104/EEG.

<sup>8</sup> Annand och Norman 1998, s. 6ff.

hanteringen av geografiska ord som varumärke inom gemenskaprätten, är som nämnt, sparsamt kommenterad. Exakt vad kravet på särskiljningsförmåga innebär kan inte utläsas ur gemenskapsrättsliga varumärkesregleringarna. Kravets närmare betydelse har framkommit genom den pratiska tillämpningen hos myndigheter och domstolar.<sup>9</sup> Genom förhandsavgörandet i det s.k. Chiemsee-målet kom tydligare besked och det skedde en påtaglig förändring i tolkningen av vilka geografiska ord, vilka endast kan anses uppfattas som deskriptiva och därmed sakna särskiljningsförmåga.<sup>10</sup>

## 2.1.2 Geografiska varumärken i Sverige

Historiskt sett har det rent principiellt inte varit möjligt att erhålla ensamrätt till varumärke som ansetts ange det geografiska ursprunget för en vara eller tjänst med hänvisning till att de geografiska namnen saknar särskiljningsförmåga. PRV har följaktligen under lång tid varit restriktiva med att tillåta registrering av geografiska ord som länder, städer och distrikt.<sup>11</sup> Däremot var det redan i varumärkeslagen från 1884 och även fortsättningsvis i äldre varumärkeslagen (1960:644) (ÄvmL) möjligt att registrera floder, sjöar och berg som exempelvis MONT BLANC<sup>12</sup> och BAIKAL.<sup>13</sup> Anledningen till den mildare inställningen till just sjöar och berg har sin relativt uppenbara förklaring i att varor eller tjänster sällan eller aldrig har sitt ursprung från ett företag förlagt på ett berg eller i en sjö. Tolkningsvis innebär det i sin tur låg risk för missuppfattningar om varans geografiska ursprung. Samtidigt var det naturligt att registrering inte kunde tillåtas i de fall där varorna på något sätt kunde associeras till berget eller sjön eller om råmaterialet kunde utvinnas från detsamma.<sup>14</sup> I förarbetena till ÄvmL fördes det fram en möjlighet att registrera namn på mindre betydande orter utomlands, som inte var kända i samband med tillverkning eller handel

---

<sup>9</sup> Wessman 2002, s 16f.

<sup>10</sup> Kur och Dreier 2013, s. 174f.

<sup>11</sup> Alm och Starell 1998, s. 115.

<sup>12</sup> MONT BLANC (reg. nr 161 784).

<sup>13</sup> Holmqvist 1999, s. 313ff.

<sup>14</sup> Alm och Starell 1998, s. 115.

av den aktuella varan.<sup>15</sup> PRV har accepterat ansökningar gällande geografiska namn, som CHANTILLY<sup>16</sup> och DEEP SOUTH<sup>17</sup>, med motiveringen att namn som anses obekanta för större delen av svenska allmänheten löper marginell risk att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning och tjänar på så sätt sin funktion som varumärke.<sup>18</sup>

Trots EUD:s tydliga riktlinjer om en mindre restriktiv bedömning av möjligheten att registrera geografiska namn som varumärke i Chiemseedomen lät sig förändringarna vänta i svensk rätt. I förarbetena till dagens varumärkeslag (2010:1877) (VmL) nämns knappt Chiemsee-avgörandet. För att ett tecken ska få registreras som varumärke måste det gå att återge grafiskt och kunna särskilja näringsidkarens varor eller tjänster från andra verksamheter, enligt VmL 1 kap 4§, där särskiljningsförmågan definieras närmare i VmL 1 kap 5§. Lagstiftningen åsyftar dels tecknets referens, dels tecknets innebörd eller mening. Till följd av det ska det först och främst inte vara möjligt att erhålla registrerad ensamrätt till ett tecken som snarare refererar till en geografisk plats än till det kommersiella ursprunget. För det andra ska geografiska ord vars innebörd inte har grund i näringsidkarens verksamhet, utan lyfter fram kvalitet eller andra egenskaper hos varan eller tjänsten till följd av det geografiska namnet, inte registreras och erhålla ensamrätt.<sup>19</sup> Geografiska namn har, i lagstiftning, ansetts sakna förmågan att som varumärke agera referens för en vara eller tjänst och att indikera att en vara eller tjänst tillhör en viss näringsidkare och ingen annan.<sup>20</sup> Det föreligger således ett lagstadgat registreringshinder för kännetecknen som anses sakna särskiljningsförmåga, däribland varumärke som endast anger varan eller tjänstens geografiska ursprung, enligt VmL 1 kap 5§ 2st 1p. Dock har varukännetecknen som utgör beskrivande ord (exempelvis geografiska namn) och som generellt saknar särskiljningsförmåga möjlighet att erhålla detta genom inarbetning på marknaden enligt VmL 1 kap 7§. I de

---

<sup>15</sup> SOU 1958:10 s. 272f.

<sup>16</sup> RÅ 1971 H 61.

<sup>17</sup> DEEP SOUTH (reg. nr 316 083)

<sup>18</sup> Holmqvist 1999, s. 316f.

<sup>19</sup> Nordell 2004, s. 238.

<sup>20</sup> Forrest 2013, s. 149f.



fall ett geografiskt namn tillåts registrering begränsas ensamrätten genom att andra verksamheter tillåts använda namnet för att ange ett geografiskt ursprung för sina varor, förutsatt att det sker i enlighet med god affärssed, vilket stadgas i VmL 1 kap 11§.

# 3 Dagens varumärke

## 3.1 Definition, funktioner och frihållningsbehov

EUD har vid flertalet tillfällen påpekat att den grundläggande funktionen hos ett varumärke är att garantera ursprunget hos en vara eller tjänst som täcks av varumärket, så att konsumenten eller slutanvändaren utan risk för förväxling kan särskilja varan eller tjänsten från andra med ett annat ursprung.<sup>21</sup> I doktrin och rättspraxis har det diskuterats en hel uppsjö funktioner ett varumärke kan anses fylla. Det är på sin plats med en kärnfull redogörelse för varumärkets huvudsakliga funktioner, där jag valt att lägga fokus på de som diskuteras i doktrinen. Det ska tilläggas att funktionerna överlappar och många gånger är svåra att urskilja från varandra.

### 3.1.1 Definition

Begreppet varumärke är internationellt sett standardiserat i hög grad, men eftersom min framställning fokuserar på den svenska och europeiska rätten är det den formuleringen jag kommer att använda mig av. De krav som ställs upp för att något ska kunna utgöra ett varumärke är att tecknet kan återges grafiskt och att det har särskiljningsförmåga, vilket innebär att det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.<sup>22</sup>

### 3.1.2 Funktioner

Symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen kan sägas vara olika sidor av samma mynt. Symbolfunktionen representerar kännetecknets semantiska egenskaper, medan särskiljningsfunktionen tar sikte på varumärkets förmåga att kunna verka som ett varumärke i juridisk mening.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mål C-206/01, p. 48-50.

<sup>22</sup> VmL 1 kap. 4§; Art 2 VMD; Art 4 VMF.

<sup>23</sup> Nordell 2004, s. 72f.

Individualiseringsfunktionen reglerar relationen mellan rättighetsinnehavaren och omsättningskretsen, den kommunikativa sidan av varumärket. Varumärkets symbolfunktion innebär att kännetecknet riktar konsumentens uppmärksamhet mot en viss näringsidkares vara eller tjänst utan att för den sakens skull vara den produkten eller ens dess produktkategori. Varumärket symboliserar alltså något annat än sig själv och tillför produkten eller tjänsten mer än vad den rent faktiskt är.<sup>24</sup>

Varumärkets särskiljningsförmåga utgörs av både det faktum att varumärket pekar ut något (symbolfunktionen) och att utpekandet i sig leder till en association hos konsumenten med en viss kategori produkter eller tjänster tillhörande innehavaren (särskiljningsfunktionen).<sup>25</sup> Ett känneteckens särskiljningsfunktion och individualiseringsfunktion har länge varit svåråtskiljda och varumärkets allt mer komplexa roll på marknaden har resulterat i att de vävts samman än mer. Individualiseringsfunktion innebär en kommunicering och individualisering av varan eller tjänsten gentemot konsumenten. Särskiljningsfunktionen reglerar som nämnts ovan de rättsliga karaktärsdragen. Den syftar alltså enbart till själva särskiljningen av varumärket till skillnad från individualiseringen, som även kan sägas verka till en kvalitativ urskiljning av varumärket. Ursprungsangivelsefunktionen kan även den vara svår att åtskilja från symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen. Dess primära funktion avser relationen mellan innehavaren och omsättningskretsen genom att varumärket skapar en förbindelse mellan produkten och innehavaren och i sin tur konsumenterna. Medan symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen reglerar förhållandet mellan varumärke och vara eller tjänst, indikerar ursprungsangivelsefunktionen med utgångspunkt i objektet, samt med hjälp av varumärket en viss härkomst (främst kommersiell, men även det faktiska geografiska ursprunget). På så sätt är tanken att varumärket förmedlar ett gemensamt ursprung för alla produkter och tjänster som bär kännetecknet.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nordell 2004, s. 74ff.

<sup>25</sup> Pehrson 1981, s. 31.

<sup>26</sup> Nordell 2004, s. 74ff.

Garantifunktionen överlappar tydligt ursprungsangivelsefunktionens abstrakta sida. Ett varumärke som hänvisar till ett visst kommersiellt ursprung är samtidigt tänkt att fungera som en garanti för kundkretsen att varan eller tjänsten har vissa bestämda egenskaper och en konstant garanterad kvalitet.<sup>27</sup>

Det är varumärkets grundläggande egenskaper (symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionen) som möjliggör konkurrensfördelar på marknaden under förutsättningen att innehavaren förvaltar det på rätt sätt. Konkurrensfunktionen är således verkningslös om varumärket misslyckas med att fylla sina grundläggande funktioner genom särskiljning från andra varumärken. Här spelar reklamfunktionen en viktig roll genom dess syfte att skapa en dialog med konsumenten via marknadsföring. En dialog som ska mynna ut i ett varumärke som utvecklat ett egenvärde. Kännetecknet har uppnått en reklamfunktion om det istället för att agera ombud för specifika varor eller tjänster på egen hand kan väcka positiva förknippningar som i varje fall till viss del är fristående från den aktuella varan eller tjänsten. Den marknadsstyrande funktionen handlar i huvudsak om att företagen innehar kunskap om utformning av varumärke, samt hur reklamkampanjer ska få önskvärd effekt på marknaden. Genom ett effektivt utnyttjande av varumärket ges verksamheten större möjlighet att positionera sig i en önskvärd ställning och påverka marknaden i förmånlig riktning.<sup>28</sup>

### **3.1.3 Frihållningsbehov med fokus på geografiska namn**

Det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga måste betraktas mot bakgrund av det konkurrensrelaterade kravet på frihållning. Frihållning i den meningen att generiska beteckningar (t.ex. tvål, juice, båt osv.) och andra deskriptiva tecken (t.ex. geografiska namn) inte ska omfattas av ensamrätten eftersom de ska vara allmänt tillgängliga.<sup>29</sup> Vid en bedömning om ett tecken ska anses deskriptivt ger en närmare undersökning av frihållningsbehovet i

---

<sup>27</sup> Nordell 2004, s. 84.

<sup>28</sup> Pehrson 1981, s. 27ff; Nordell 2004, s.92-98.

<sup>29</sup> Nordell 2004, s. 205.

det särskilda fallet tydligare vägledning. Det råder dock en ovisshet och inkonsekvens i registreringspraxis. Det är ett resultat av att skillnaden mellan det äkta och absoluta frihållningsbehovet som gäller för generiska tecken (t.ex. tvål, juice, båt) gentemot det oäkta och relativa frihållningsbehovet för deskriptiva kännetecken (som geografiska namn) inte belysts.<sup>30</sup> Deskriptiva märken, som geografiska namn, anses som huvudregel sakna symbolfunktion. De refererar inte till själva varan, utan uteslutande eller nästintill endast till det geografiska ursprunget och anger egenskaperna hos varan, istället för att agera agent för produkten i fråga.<sup>31</sup> De deskriptiva tecknen är alltså relativt registrerbara, eftersom de tillåts registrering i de fall det har påvisats att något frihållningsbehov inte är för handen. Normalt undanröjs osäkerheten genom att märkena rent faktiskt har etablerats som varumärken och uppnått förhöjd distinktivitet.

I övrigt belyses skillnaden mellan en generisk beteckning och ett deskriptivt tecken enklast genom en förklaring av begreppet degeneration. Ett registrerat varumärke kan genom användning eller utebliven sådan förvandlas till en generisk beteckning och därmed förlora sin distinktivitet. Tecknet uppfyller inte längre sin funktion som varumärke, utan blir istället en generisk beteckning för en viss slags produkt med särskilda gemensamma egenskaper oberoende av kommersiellt ursprung.<sup>32</sup> Ett beskrivande varumärke med relativ registreringsmöjlighet riskerar att degenereras till en generisk beteckning och förlora sin särskiljningsförmåga och därmed vara föremål för ett absolut frihållningsbehov.

---

<sup>30</sup> Holmqvist 1992, s. 10ff.

<sup>31</sup> Nordell 2004, s. 211.

<sup>32</sup> Holmqvist 1999, s. 118f.

# 4 Rättspraxis

## 4.1 Europeisk och svensk praxis gällande geografiska varumärken

Lagtexten ger förhållandevis knapp vägledningen om behandlingen av geografiska tecken vid nationella eller gemenskapsrättsliga registreringsförfarande. Genom rättspraxis har mer ingående riktlinjer dragits upp och Chiemsee-avgörandet vid millennieskiftet blev startskottet för utvecklingen. Först vid årsskiftet 2011/2012 skedde en ordentlig praxisändring i Sverige genom PBR:s dom i Nacka Forum.

### 4.1.1 Windsurfing Chiemsee<sup>33</sup>

De förenade målen gällde en i Tyskland uppkommen varumärkestvist mellan tre företagare, med inriktning på försäljning av sportkläder, som alla använde sig av kännetecknet CHIEMSEE i sina grafiska utformningar. Sjön Chiemsee och kringområdet, där alla de aktuella företagen var belägna, är känt som en betydelsefull turist- och sportattraktion. Bolaget Windsurfing Chiemsee hade tillåtits registrera beteckningen CHIEMSEE som figurmärke i Tyskland, men registreringsmyndigheterna ansåg inte att CHIEMSEE var skyddat som tyskt varumärke. Windsurfing Chiemsee hävdade att de två andra företagen inte skulle tillåtas använda beteckningen i sin marknadsföring. En av huvudfrågorna rörde möjligheten registrera tecken som uteslutande är av beskrivande karaktär, i detta fall angivande av geografiskt ursprung, som varumärke. (p. 9-17)

Inledningsvis påpekade EUD att förbudet i Art 3(1)(c) VMD uppställts i syfte att skydda det allmänintresse som finns i att beskrivande tecken och upplysningar ska kunna användas fritt av alla. Beträffande tecken och upplysningar som brukas i ett beskrivande ändamål för varu- eller tjänstekategoriens geografiska ursprung, framförallt vad gäller geografiska

---

<sup>33</sup> Mål C108/97 och C-109/97.

namn, ansåg EUD att det föreligger ett sådant allmänintresse att undvika medgivande av ett enskilt företags monopolställning. Det motiveras med att det är tänkbart att geografiska namn influerar konsumenterna genom att varans eller tjänstens geografiska ursprung kan ge upphov till associationer med kvalitet och andra egenskaper. Som exempel framhölls att konsumenterna förknippar produkten eller tjänsten med en geografisk plats som kan väcka positiva känslor. EUD poängterade att Art 3(1)(c) VMD innebär ett förbud mot registrering av geografiska namn som varumärke i de fall där platsen, vid tidpunkten för ansökan, är omtalad eller känd för den aktuella varans berörda omsättningskrets. Det innebär att den i handeln genomsnittliga konsumenten associerar produktkategorin med det geografiska namnet. Ordalydelsen ger för handen att förbudet även ska tillämpas i de fall där det är troligt att ett samband mellan produkten och det geografiska namnet kan komma uppstå i framtiden och det kan tänkas att de berörda företagen eventuellt kommer använda namnet som en geografisk ursprungsbeteckning för den aktuella kategorin varor. (p. 25-30)

Däremot skulle det geografiska namnet, om det för närvarande inte uppfattades ha något samband med den aktuella kategorin varor enligt den berörda kundkretsen, i princip inte utgöra något hinder för registreringen. EUD påpekade dock att det inte kan uteslutas att kundkretsen uppfattar en sjö eller ett berg som angivande av varans geografiska ursprung i enlighet med Art 3(1)(c) VMD, eftersom namnet kan uppfattas inbegripa sjöstränderna och närliggande omgivning. Det ska vara upp till den nationella registreringsmyndigheten att bedöma rimligheten i om platsen i framtiden kan komma att användas som en geografisk ursprungsbeteckning för den relevanta kategorin varor och på så sätt utgöra hinder för företag att erhålla ensamrätt till det geografiska namnet. I bedömningen ska särskilt beaktas i vilken utsträckning den berörda kundkretsen har vetskap om det geografiska namnet ifråga i förhållande till de utmärkande egenskaperna för platsen, samt den berörda kategorin varor. Det är inte heller nödvändigt att sambandet mellan den relevanta kategorin varor och den geografiska platsen måste bero på om produkten tillverkats på den specifika platsen. (p. 31-36)

### *Kommentar*

I fallet tilläts förvisso registrering av Chiemsee till följd av inarbetning, men EUD fastslog samtidigt inställningen till hur geografiska namn ska behandlas i allmänhet inom varumärkesrätten och möjligheten till registrering utan bevis på inarbetning. EUD framförde en möjlighet att registrera geografiska namn som varumärke i de fall valet av namn kan anses godtyckligt på så sätt att det geografiska namnet inte associeras med en specifik plats, utan i första hand med ett företags produkt. EUD ställde till skillnad från Generaladvokaten inte allmänintresset åt sidan.<sup>34</sup> De poängterar istället vikten av att bedöma de legitima intressen som andra verksamheter kan ha i förhållande till tecknet i fråga innan det beslutas att ge ensamrätt till ett tecken som saknar faktiska bevis på att ha uppnått särskiljningsförmåga.

### **4.1.2 Cloppenburg<sup>35</sup>**

Fallet Cloppenburg gällde ett överklagande av ett avslag på ansökan om registrering av det geografiska namnet Cloppenburg som varumärke. Harmoniseringsbyrån (OHIM) hade nekat registrering och anförde argument inför Tribunalen<sup>36</sup>, som de ansåg, talade mot att CLOPPENBURG skulle anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga och kunna registreras utan bevis på inarbetning. Tribunalen fastslog de principerna som avgörandet i Chiemsee gett för handen och granskade OHIM:s argument utifrån den bedömning som fastställdes i Chiemsee. Tribunalen framhöll genom en analog tolkning av EUD:s avgörande i Chiemsee-målet att art 7(1)(c) VMF att bedömningen om varumärket ska anses vara av deskriptiv art endast kan avgöras med utgångspunkt i den aktuella kategorin varor eller tjänster och den relevanta kundkretsens uppfattning om varumärket. (p. 33-37)

Tribunalen konstaterade att OHIM inte tillräcklig utsträckning styrkt att CLOPPENBURG saknade särskiljningsförmåga till följd av att

---

<sup>34</sup> Generaladvokatens förslag p. 49-50.

<sup>35</sup> Mål T-379/03.

<sup>36</sup> Tribunalen benämndes vid tillfället för domen som Förstainstansrätten.



genomsnittskonsumenten känner till kännetecknet som en geografisk plats. En ändelse som ofta motsvarar en geografisk plats, i detta fall ”burg”, kan inte ensamt anses tillräckligt för att fastslå att konsumenten uppfattar Cloppenburg som benämningen på en viss stad. Ändelsens förekomst i släktnamn och fantasinamn talade ytterligare emot OHIM:s inledande argument. OHIM:s nästkommande argument att städer i Cloppenburgs storlek regelbundet förekommer i nationella väderleks- och trafikrapporter, samt på motorvägsskyltar ansågs inte hållbart i Tribunalens mening. Det var framförallt större städer, samt berg och floder som var centrala för väderleksrapporteringen och städer som Cloppenburg förekom bara undantagsvis. Cloppenburg angavs vidare bara på vägs skyltar och trafikrapporteringar i den närliggande omgivningen som främst riktade sig till de som önskade bege sig till regionen eller staden. Tribunalen påpekade att OHIM inte framfört några ytterligare grunder som sevärdheter eller ekonomiska verksamheter för vilken Cloppenburg var nationellt allmänt känt, varför Tribunalen drog slutsatsen att kunskapen om Cloppenburg bland genomsnittskonsumenterna var låg eller i bästa fall medelmåttig. OHIM hade inte heller styrkt att det fanns ett uppfattat samband mellan den aktuella kategorin tjänster och staden eller regionen Cloppenburg eller att det rimligen kunde anses utgöra en beteckning för de aktuella tjänsternas geografiska ursprung av den relevanta målgruppen. Tribunalen påpekade att det inte följde per automatik att varumärket kunde användas i handeln för att visa geografiskt ursprung bara för att staden Cloppenburg är känd i kundkretsen. För att avgöra om det föreligger ett registreringshinder enligt villkoren i art 7(1)(c) måste alla relevanta omständigheter beaktas. Det innefattar varornas eller tjänsternas art, aktuellt geografiskt ursprung och vilken grad av kännedom kundkretsen kan anses ha om detta samt sedvänjor i branschen och renommé. Även i vilken utsträckning vetskapen om en vara eller tjänsts geografiska ursprung har relevans för uppfattningen om kvalitet eller andra egenskaper hos den berörda målgruppen omfattas. (p. 41-49)

### *Kommentar*

Chiemsee-avgörandet ledde föga förvånande till fler ansökningar om registrering av geografiska namn som varumärke, både nationellt och som gemenskapsvarumärke. Som förtydligande ska tilläggas att VMF används som reglering vid registreringsansökningar gällande gemenskapsvarumärke hos OHIM och VMD gäller för de nationella förfarandena. Många bestämmelser är direkt motsvarande i de båda akterna, vilket innebär att utlåtande från EUD gällande den ena akten indirekt blir vägledande även för tillämpningen av den andra. I jämförelse med Chiemsee-målet blev det i Cloppenburg en mer distinkt och tydligt applicerad redogörelse av hur bedömningen gällande geografiska namns särskiljningsförmåga ska gå till.

### **4.1.3 Nacka Forum<sup>37</sup>**

I Nacka Forum-avgörandet vid årsskiftet 2010/2011 prövade Patentbesvärsrätten (PBR) om tecknet NACKA FORUM kunde registreras som varumärke. Patent- och registreringsverket (PRV) hade avslagit ansökan med åberopade av bristande särskiljningsförmåga, eftersom NACKA FORUM innehöll ett geografiskt namn och ett ord av beskrivande karaktär. Nacka Forum är ett köpcenter beläget i kommunen Nacka i Stockholmsregionen och är att se som en geografisk plats.

Med hänvisning till punkterna 26 och 30 i Chiemsee-avgörandet påpekade PBR att det finns ett allmänt intresse i att geografiska namn ska kunna brukas som geografiska ursprungsbeteckningar, eftersom de har möjlighet att förmedla kvalitet eller andra egenskaper hos en vara eller tjänst. Däremot innebär intresset av att hålla geografiska namn fria för alla inte att sådana varumärkesansökningar automatiskt ska avslås enbart med hänvisning till att en vara eller tjänst har sitt ursprung eller tillhandahålls på den plats kännetecknet anger. PBR anförde istället att det avgörande i bedömningen är om den berörda kundkretsen vid tillfället uppfattar ett samband mellan varorna eller tjänsternas kvalitet eller andra egenskaper vid angivande av ett geografiskt namn och den geografiska platsen eller om det rimligen kan

---

<sup>37</sup> PBR mål 10-292.

uppstå ett samband i framtiden. Med det underlaget fastslog PBR att det inte framkommit information som talade för att NACKA ger upphov till ett samband med en viss kvalitet eller egenskap hos en vara eller tjänst hos genomsnittskonsumenten. Därmed skulle NACKA FORUM tillåtas registrering som varumärke och ärendet återförvisades till PRV för fortsatt handläggning.

#### *Kommentar*

Omkring 10 år efter Chiemsee-domen, slog praxisändringen igenom i Sverige på riktigt när registreringen av NACKA FORUM tilläts efter många avslag och överklaganden. PRV:s avslag låg vid tiden för beslutet helt i linje med den tidigare svenska rättstraditionen på området. Genom att PRB långt om länge tog fasta på EUD:s avgörande blev det nu uppenbart att även Sveriges tillämpning av varumärkesregistrering gällande geografiska namn skulle vara mindre restriktiv. Förändringen syns tydligt genom exempelvis registreringarna av MÖRBY CENTRUM<sup>38</sup> och DANDERYD CENTRUM<sup>39</sup>.

#### **4.1.4 Marstrandsjullen<sup>40</sup>**

Med bakgrund av de förändrade riktlinjerna som framkommit, gällande geografiska namn som varumärke, tillämpade PBR principerna på ett överklagat avslagsbeslut om registrering av varumärket MARSTRANDSJULLEN. PBR konstaterande inledningsvis i bedömningen att Marstrand, som var en tätort belägen på Marstrandsön, förvisso associeras med marin verksamhet. Trots det ansåg PBR inte att informationen gav för handen att orten hos den berörda målgruppen förknippas med båttillverkning. Kundkretsen ansågs inte omedelbart associera varorna med ett ursprung från Marstrand till följd av dess egenskaper. Fortsättningsvis påpekade PBR att det inte heller kunde anses antagligt att ett sådant samband kan uppstå i framtiden. Som ett resultat skulle MARSTRANDSJULLEN i sin helhet inte anses vara av deskriptiv

---

<sup>38</sup> PBR mål 11-078.

<sup>39</sup> PBR mål 11-031.

<sup>40</sup> PBR mål 12-144.

karaktär med hänsyn till de för registreringen sökta varorna. Det innebar i sin tur att varumärket i PBR:s mening skulle anses ha erforderlig särskiljningsförmåga för att erhålla registrering som varumärke.

*Kommentar*

I denna dom får vi ett mer beskrivande exempel på hur ändringen i rättpraxis tillämpas praktiskt i nationell domstol. Marstrandsjullen som nämnts ovan är bara ett exempel i mängden bland de geografiska varumärken som tillkommit efter det att Sveriges restriktiva rättstradition på området tog sitt sista andetag.

# 5 Utvecklingens effekt

## 5.1 Utvecklingens resultat

Ett effektivt varumärkesskydd kräver en balans mellan ensamrätten och frihållningsbehovet.<sup>41</sup> Det relativa frihållningsbehovet gör att det alltjämt råder tämligen stor återhållsamhet i att tillåta registrering av geografiska varumärken i svensk och europeisk rätt även om den strikt restriktiva inställningen luckrats upp.

Intresset av att hålla geografiska ursprungsangivelser fria för alla, ska inte hindra att kännetecknen, som i realiteten fyller sin funktion som varumärke, inte ska skyddas på ett skäligt sätt. Rättighetsinnehavaren har en begränsad rätt till det geografiska namnet och det finns därmed viss tillgänglighet för alla.<sup>42</sup>

### 5.1.1 Inverkan på konkurrenter och konsumenter

Trots rättighetsinnehavarnas och omsättningskretsens tidvis motstående intressen, kan intressena på ett övergripande plan anses överensstämmande. Båda sidor vinner på att det finns en stark, säker och välbalanserad varumärkesrätt.<sup>43</sup>

Varumärkesrätten bör för näringsidkarnas del främja avsättningsintresset genom en effektiv och rättvis tilldelning av ensamrätter, vilkas omfång ska gynna konkurrensen på marknaden.<sup>44</sup> Valmöjligheten av kännetecknen är i det närmaste oändlig, undantaget begränsningar i lagstiftningen, och det är främst andra faktorer som spelar in när näringsidkaren skapar sitt varumärke. Näringsidkaren överväger vilket varumärke som tros leda till störst vinst. Motsatsvis investerar näringsidkaren endast i varumärket givet

---

<sup>41</sup> Nordell 2004, s. 566f.

<sup>42</sup> Levin 2011, s. 417ff. och s. 475.

<sup>43</sup> Nordell 2004, s. 575.

<sup>44</sup> Griffiths 2008, s. 242.

att det genererar en fördel på marknaden gentemot konsumenter och konkurrenter.<sup>45</sup> Detta leder till ett tydligt incitament för näringsidkarna att investera i sitt varumärke för att bibehålla och vinstmaximera sin verksamhet.<sup>46</sup> Varumärkets betydelse växer genom samhällsutvecklingen och kurvan ser ut att fortsätta uppåt i takt med att marknaden blir mer och mer global. En större marknad ger automatiskt ett större behov för näringsidkarna att kunna särskilja sig i kampen om konsumenterna.<sup>47</sup>

Genom effektiv marknadsföring reduceras transaktions- och efterforskningskostnaderna som belastar konsumentpriset. Näringsidkarnas har således ett intresse av att förmedla information till konsumenterna på ett effektivt sätt.<sup>48</sup> Generellt har omsättningskretsen, sett ur objektiv synvinkel, ett intresse av att den information som varumärket förmedlar är lättillgänglig, effektiv, allsidig, detaljerad, begriplig och lättöversiktlig.<sup>49</sup> Det krävs omfattande marknadsföring vid etablerande av ett nytt varumärke, i syfte att förmedla omsättningskretsen tillräcklig kunskap om den aktuella varan eller tjänsten, för att få dem att först prova den och sedan förvandla dem till trogna kunder. Målsättningen för märkesinnehavaren är att särskilja varan genom att erbjuda ett unikt mervärde som skapar märkeslojalitet bland konsumenterna.<sup>50</sup> Här spelar garantifunktionen onekligen en viktig roll för konsumenten i dennes beslutsprocess vid inköp och indirekt även essentiell för varumärkesinnehavarens överlevnad. Det ställs högre krav på varumärkesinnehavaren att producera produkter av konstant kvalitet för att uppnå märkeslojalitet. Det innebär att konsumenten associerar varor iklädda deras kännetecken med god kvalitet, efterfrågade egenskaper och positiva erfarenheter.<sup>51</sup> Det i sig är ett grundläggande krav för att uppnå tillräckliga volymer för att berättiga investeringar i produktions-, försäljnings- och distributionsledet.<sup>52</sup>

---

<sup>45</sup> Pehrson 1981, s. 27ff; Nordell 2004, s. 92ff.

<sup>46</sup> Söderlund 2001, s. 9f; Nordell 2004, s. 568f.

<sup>47</sup> Prop. 2009/10:225 s. 511f.

<sup>48</sup> Griffiths 2008, s. 245ff.

<sup>49</sup> Albinsson 1969, s. 150ff.

<sup>50</sup> Melin 1997, s. 57f.

<sup>51</sup> Levin 2011, s. 410f.

<sup>52</sup> SOU 2001:26 s. 142.

Forskare inom konsumentbeteende argumenterar för att varumärken, som uppnått ett inneboende värde, fungerar som omvandlingsverktyg, vilket möjliggör motstående begrepp såsom verklighet och fantasi eller nutid och dåtid att sammanfalla.<sup>53</sup> Ett varumärke som uppnått hög märkeslojalitet möjliggör exploatering genom utnyttjande av de positiva associationer varumärket ger upphov till. Det positiva egenvärdet överförs till samma eller liknande varor än det som varumärket registrerats för, vilket fortare resulterar i högre avkastning för de nya varorna genom att använda varumärket på dessa varor.<sup>54</sup>

Många företag har insett värdet av att ha ett varumärke som både kan beskriva ett ursprung och indirekt förmedla inneboende egenskaper som kunden relaterar till den plats som utgör företagets varumärke.<sup>55</sup> Den egenskapen har definitivt geografiska varumärke, i de fall då konsumenterna förknippar produkten eller tjänsten med en geografisk plats, som kan väcka positiva känslor och associeras med viss kvalitet eller egenskaper.<sup>56</sup> Det blir därmed en ytterligare konkurrensfördel att inneha ett geografiskt varumärke som i sig, utan hjälp av varan eller tjänsten, kan förmedla budskap om varumärkesinnehavarens verksamhet och varor eller tjänster.

### **5.1.2 Inverkan på samhället i stort**

Ett väl inarbetat varumärke är på dagens marknad en av de viktigaste tillgångarna för en näringsidkare. Etablerade varumärken uppnår märkeslojalitet hos en stor del av omsättningskretsen, som tjänar till att öka innehavarens intäkter, men fungerar även som en inträdesbarriär gentemot eventuella konkurrenter.<sup>57</sup> Det följer av att varumärket har en marknadsstyrande funktion och fungerar som ett positioneringsinstrument på marknaden. Den varumärkesrättsliga ensamrätten som uppstår vid

---

<sup>53</sup> Schroder 2008, s. 174.

<sup>54</sup> Levin 1990, s. 221f.

<sup>55</sup> Prop. 2009/10:225, s.167.

<sup>56</sup> Mål C108/97 och C-109/97.

<sup>57</sup> Melin 1997, s. 56.

registrering fungerar som en form av rättsligt monopol. Väl inarbetade varumärken riskerar att medföra en monopolliknande ställning, vilket möjliggör missbruk av innehavarens rättigheter som leder till ett faktiskt monopol på marknaden. Monopolställningen innebär att konsumenten ser märkesvaran som enda alternativet trots konkurrerande varor av motsvarande kvalitet till ett lägre pris.<sup>58</sup> Balansen mellan ensamrätt och frihållningsbehov är därför nödvändig för att skapa generella förutsättningar för en välfungerande varumärkesrätt och i sin tur en välfungerande marknadskonkurrens. Utgångspunkten är att deskriptiva tecken som geografiska namn bör hållas tillgängliga för alla på marknaden och frihållas från ensamrätten för att inte bli föremål för monopolisering.<sup>59</sup>

Varumärkesanvändandet ger positiv påverkan på marknadens utformning, eftersom det i en välfungerande marknadsekonomi, resulterar i en effektiv konkurrens och mer konsumentvänliga priser. Lyckas ett företag dra till sig mer köpkraft och öka sin marknadsandel mister generellt sätt konkurrerande företag marknadsandelar. Konsekvensen i en marknadsekonomi blir en konkurrenskraftig och dynamisk marknad.<sup>60</sup>

Praxis har visat vanskligheten i att förespråka absoluta och generella krav på frihållning, speciellt eftersom de specifika och aktuella förutsättningarna, tillsammans med annan information om varumärket, kan skapa både referens och mening åt en vara i kommersiell bemärkelse. Istället måste det i varje enskilt fall ske en bedömning om det geografiska ordets primära association resulterar i en innebörd av kommersiell art.<sup>61</sup>

Den rättsliga utvecklingen av registreringsmöjligheten, av geografiska namn på nationell och europeisk nivå, får verkningar långt utanför dess faktiska gränser. Erhåller en näringsidkare ensamrätt till ett geografiskt varumärke på nationell nivå har innehavaren en tydlig fördel när det gäller få rättigheterna överförda och utvidgade genom erhållande av ett

---

<sup>58</sup> Nordell 2004, s. 98 och s. 212.

<sup>59</sup> SOU 2001:26 s. 159; Prop. 2009/10:225 s. 163.

<sup>60</sup> Nordell 2004, s. 96ff.

<sup>61</sup> Mål C108/97 och C-109/97.



toppdomännamn, enligt domännamnsystemet. Genom registreringen på nationell nivå ges innehavaren alltså även en fördelaktig möjlighet att erhålla det geografiska namnet som en toppdomän på internet och även på den virtuella marknaden hindra andra verksamheter från att använda det geografiska namnet.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Forrest 2013, s. 157.

## 6 Analys

### 6.1 Finns möjlighet att registrera geografiska namn som varumärke?

Undersökning har åskådliggjort den lagliga möjligheten att registrera geografiska namn som varumärke utan krav på inarbetning. Möjlighetens existens har lång historia, men har utgjort undantagsfall med mycket specifika förutsättningar. Frihållningsbehovet väger fortfarande tungt och det råder relativt stor återhållsamhet i att tillåta registrering av geografiska varumärken i svensk och europeisk rätt. Men den tidigare strikt restriktiva inställningen har luckrats upp och det relativa frihållningsbehovet som varit gällande, i den mening att deskriptiva ordmärken bara tillåtits registrering när förhöjd särskiljningsförmåga påvisats genom inarbetning, har delvis suddats ut. Genom en bedömning i det enskilda fallet kan ett geografiskt namn anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga för att fylla sin funktion som varumärke, samt inte vara föremål för ett frihållningsbehov och därmed tillåtas direkt registrering.

### 6.2 Harmoniserar geografiska varumärken med god varumärkespolicy?

Det finns både fördelar och nackdelar med att tillåta registrering av geografiska namn. Levin påpekar att, samtidigt som intresset av att hålla geografiska ursprungsangivelser fria för alla och inte förbehållas en enskild näringsidkare, borde frihållningsbehovet inte utgöra ett hinder för att kännetecknen som i realiteten fyller sin funktion som varumärke ska skyddas på ett skäligt sätt. Det är inte ett eftertraktat scenario att en alltför bokstavig tolkning av frihållningsbehovet medför att geografiska namn nekas sin möjlighet att agera symbol. Ett geografiskt namn, som fyller sin funktion som varumärke, bör skyddas om ett frihållningsbehov inte kan motiveras eftersom regleringen måste vara konsekvent.

Däremot ställs högre krav på rättstillämparen i bedömningen av vilka geografiska namn som uppfyller sin funktion som varumärke och i vilken utsträckning namnet ska vara allmänt tillgängligt. Bedömningsgrunder togs fram i Chiemsee-avgörandet, men där fördes ingen diskussion om betydelsen av verksamhetens marknadsposition eller potential i samband med direkt registrering. Den aspekten inkorporerades mer vad gäller inarbetning. Jag ställer mig tveksam till om rättstillämparen har lagt fram tillräckliga bedömningsgrunder för att kunna avgöra hur ett enskilt geografiskt varumärke kommer att fungera och påverka marknaden, framförallt ur ett långsiktigt perspektiv.

En anledning till min skepsis är om det finns tillräcklig kunskap om hur en marknad med en större andel geografiska varumärken kommer fungera. Forskningen på geografiska varumärkens påverkan är i stort sett obefintlig. Däremot får det anses klarlagt att geografiska namn kan ha inneboende egenskaper utöver de som uppnåtts genom varumärkesanvändningen. De är deskriptiva tecken med potential att skapa egna associationer till kvalitet och positiva egenskaper som möjliggör en konkurrens fördel på marknaden. Kanske inte inledningsvis, eftersom rättstillämparen bara ska tillåta registrering av de geografiska varumärken som är av kommersiell natur. Men rättighetsinnehavarna kan efterhand utnyttja och använda den geografiska platsens egenskaper i marknadsföringssyfte, för att bygga upp eller stärka positiva associationer till varumärket och i sin tur varan eller tjänsten. Rättighetsinnehavaren skulle strategiskt kunna välja en okänd geografisk plats och erhålla registrering, för att i efterhand utnyttja och marknadsföra den geografiska platsens egenskaper till omsättningskretsen. På så sätt tillför eller skapar namnet positiva inneboende värden hos varumärket och varorna eller tjänsterna. En marknadsföringsmöjlighet som konkurrenterna skulle sakna. Konkurrens fördelar ökar, enligt Nordell, i sin tur risken för att rättighetsinnehavaren etablerar ett faktiskt monopol på marknaden, vilket påverkar marknaden negativt.

Samtidigt motverkar lagstiftningen monopolisering av geografiska varumärken. Andra näringsidkare har rätt att använda ortangivelsen i sin verksamhet, om det görs i enlighet med god affärssed, vilket talar för att geografiska namn ska tillåtas som varumärke och inte begränsas av frihållningsbehovet. Rättighetsinnehavaren har som Levin poängterat en begränsad rätt till det geografiska namnet och det finns i viss mån tillgängligt för alla. Andra näringsidkare kan rent faktiskt också utnyttja den geografiska platsens fördelaktiga egenskaper i marknadsföringen av sitt varumärke, vilket talar för att risken för en negativ påverkan inte är så långtgående. Dessutom är det inte svårt för en konsument att hitta recensioner om ett varumärke och dess produkter. Det ställer högre krav på företagen att prestera och värna om sitt varumärke, vilket leder till en konsumentvänlig marknad med rättvis konkurrens.

Vidare synes de renommerade företagen ofta utveckla en uppsjö av produkter och tjänster i sin portfölj, när de väl uppnått märkeslojalitet. Det bidrar ytterligare till att varumärket går från att stå som representant för en viss vara eller tjänst till att i sig själv representera god kvalitet och attraktiva egenskaper, oavsett vilken produkt kunden efterfrågar. Detta minskar risken för att geografiska varumärken uppfattas som ett angivande av produktionsorten och istället som en hänvisning till det kommersiella ursprunget tillhörande en viss verksamhet. Det geografiska namnet förlorar i betydelse och det primära marknadsföringsmedlet blir det geografiska namnet i kommersiell mening.

Precis som den felaktiga uppfattningen att varumärken fanns i oändlig utsträckning vid införandet av 1884 års varumärkeslag, frågar jag mig om dagens bedömning av geografiska varumärke inte bortser från den pågående globaliseringen, inte minst på varumärkesrättens område. Historiskt sett har det varit enklare att erhålla registrering till mindre okända utländska orters namn än inhemska. Analyseras dagens rättstillämpning förefaller inställningen alltjämt vara gällande, eftersom en viktig bedömningsgrund är omsättningskretsens uppfattning och de har ansetts ha bättre kunskap om en

inhemsk ort än en utländsk. Marknaden blir mer och mer global och marknadsföringen sker inte längre huvudsakligen bara på det nationella planet i tidningar, på reklamskyltar och på TV. Internet har skapat stora möjligheter att expandera verksamheten på det globala planet genom exempelvis hemsidor och sociala medier. Sett till att registrerade geografiska varumärken samtidigt, som Forrest påpekar, har lättare att erhålla samma namn som ett toppdomännamn, blir det uppenbart hur denna fördel snabbt kan gynna verksamheten långt utanför de nationella gränserna i marknadsföringssyfte och konkurrenssyfte. Med tanke på att utländska geografiska namn historiskt sett haft lättare att erhålla registrering på nationell nivå är det svårt att bortse från de kollisionsrisker som uppstår när varumärket blir en allt mer global företeelse. Jag ställer mig tveksam till om rättstillämparen verkligen funderat över hur de krockar som riskerar att uppkomma ska lösas. Samtidigt finns möjligheten att erhålla internationellt registreringskydd för sitt varumärke, vilket borde minska risken för kollisioner och konflikter. Jag är trots det säker på att konflikter kommer att uppstå och likväl problem för rättstillämparen att lösa dem.

Geografiska varumärken borde absolut kunna omfattas av varumärkesrättens skyddsomfång. Problemet blir att hitta fungerande bedömningsgrunder och skydd för att namnen inte ska fungera monopoliserande och avskräckande för konkurrerande verksamheter och påverka marknaden negativt. Den mer långtgående effekten av geografiska varumärken kommer låta sig dröjas och det är för tidigt att svara på om användningen kommer överensstämma med god varumärkespolicy. Däremot är jag säker på att domstolarna bär ett stort ansvar i bedömningen av vilka geografiska namn som gör sig lämpliga som varumärke och som främjar konkurrensen på marknaden. I dagsläget saknas eventuellt tillräckliga kunskaper och bedömningsgrunder om effekterna på marknaden. Samtidigt saknas tillräcklig eftertanke hur på systemet ska fungera i sin helhet. I framtiden tror jag att en mer djupgående bedömning i fler plan kommer visa sig nödvändig för att undvika negativa effekter. Framtiden får utvisa om dagens tillämpning kommer vara tillräcklig eller inte.

# Käll- och litteraturförteckning

## Källor

### Tryckta källor

#### *Statens offentliga utredningar*

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

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

#### *Propositioner*

Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

#### *Internationella instrument*

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

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

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken

## Litteratur

Albinsson, Göran, Tengelin, Sten och Wärneryd, Karl-Erik: *Reklamens ekonomiska roll*, Uppl. 3, Almqvist och Wiksell Förlag AB, Stockholm 1964

Alm, Agneta och Starell, Johan: "Disclaimer". I: Levin, Marianne och Bonnier, Susanne (red.), *Praktisk varumärkesrätt*, Uppl. 1:1, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 1998, s. 107-138

Annand, Ruth och Norman, Helen: *Blackstone's guide to the community trade mark*, Blackstone Press Limited, London 1998

Eberstein, Gösta: *Om skydd för individualiteten: den personliga och ekonomiska*, P.A. Nordstedt och söner, Stockholm 1940

Forrest, Heather Ann: *Protection of geographic names in international law and domain name system policy*, Information Law Series, Volume 30, Kluwer Law International BV, Netherlands 2013

Griffiths, Andrew: "A Law- and Economics perspective on trade marks". I: Bently, Lionel, Davis, Jennifer och Ginsburg, Jane C. (Eds.), *Trade Marks and Brands: an interdisciplinary critique*, Cambridge University Press, 2008

Holmqvist, Lars: *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Uppl. 1:1, Nordstedts Tryckeri AB, Stockholm 1999

Holmqvist, Lars: "Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov". I: *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd* 1992, nr 1, s. 8-23

Kur, Annette och Dreier, Thomas: *European intellectual property law: text, cases and materials*, Edward Elgar, Cheltenham 2013

Levin, Marianne: Noveller i varumärkesrätt, Uppl. 1, Juristförlaget, Stockholm 1990

Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt*, Uppl. 10:1, Nordstedts juridik AB, Vällingby 2011

Melin, Frans: Varumärket som strategiskt konkurrensmedel: om konsten att bygga upp starka varumärken, Diss. 1997, Lund University

Nordell, Per Jonas: Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens, Stiftelsen MercurIUS, Stockholm 2004

Pehrson, Lars: Varumärken från konsumentens synpunkt: en rättsvetenskaplig studie, LiberFörlag, Helsingborg 1981, Helsingborg

Schroeder, Jonathan: "Brand culture: trade marks, marketing and consumption". I: Bently, Lionel, Davis, Jennifer och Ginsburg, Jane C. (Eds.), *Trade Marks and Brands: an interdisciplinary critique*, Cambridge Intellectual Property and Informations Law, 2008

Söderlund, Magnus: Den lojala kunden, Upplaga 1:1, Liber AB, Helsingborg 2001

Wessman, Richard: "Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU". I: *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd* 2002, nr 1, s. 16-22



# Rättsfallsförteckning

## *Europeiska unionens domstol*

Förenade målen C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, REG 1999, s. I-2779

Förslag till avgörande av generaladvokat Cosmas föredraget den 5 maj 1998, Förenade målen C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, REG 1998, s. I-2782

Mål C-206/01, ARSENAL, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, REG 2002, s. I-10299

## *Förstainstansrätten (Tribunalen)*

Mål T-379/03, Peek & Cloppenburg KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån), REG 2005, s. II-4636

## *Patentbesvärsrätten*

PBR mål 10-292, NACKA FORUM.

PBR mål 11-078, MÖRBY CENTRUM

PBR mål 11-031, DANDERYD CENTRUM

PBR mål 12-144, MARSTRANDSJULLEN

## *Regeringsrätten*

RÅ 1971 H. 61, CHANTILLY.

## *Patent- och registreringsverket*

PRV (reg. nr 316 083), DEEP SOUTH

PRV (reg. nr 161 784), MONT BLANC