



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Linda Portas

## **Renommésnyltning och "smell-alikes"**

-det känneteckens- och  
marknadsrättsliga skyddet mot  
renommésnyltande parfymimitationer

JURM01 Examensarbete  
30 högskolepoäng

Handledare  
Hans Henrik Lidgard

VT 2013

# 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 Syfte	7
1.2 Metod och material	8
1.3 Avgränsningar	8
1.4 Disposition	9
<b>2 GOODWILL SOM SKYDDSFÖREMÅL</b>	<b>10</b>
2.1 Definition av goodwill	10
2.2 Varumärkets funktioner	11
<b>3 IMMATERIALRÄTTSLIGT SKYDD</b>	<b>13</b>
3.1 Huvuddragen i varumärkeslagen	13
3.1.1 Ensamrättens innebörd och omfattning	15
3.1.2 Anseendeskyddsregeln	16
3.1.3 Inskränkningar i varumärkesskyddet	19
3.1.3.1 Varumärkesåberopande vid parallellhandel	19
3.1.4 Sanktioner	21
3.2 Skydd för parfymprodukts delmoment	21
3.2.1 Doft	21
3.2.2 Flask- och förpackningsutformning	24
3.2.3 Ord- och figurmärke	31
3.2.4 Slogan	33
<b>4 MARKNADSRÄTTSLIGT SKYDD</b>	<b>35</b>
4.1 Skyddet mot otillbörlig konkurrens	35
4.1.1 Huvuddragen i marknadsföringslagen	35
4.1.2 Generalklausulen om god marknadsföringssed	37
4.1.2.1 Renommésnyltning	38
4.1.3 Generalklausulen om vilseledande marknadsföring	43
4.1.3.1 Vilseledande efterbildning	43
4.1.4 Jämförande reklam	49
4.1.4.1 Snyltningssinslag	51
4.1.4.2 Jämförelser mellan lågpris- och märkesprodukter	54

<b>5</b>	<b>TORT OF PASSING OFF</b>	<b>55</b>
5.1	The Classic Trinity of Passing off	56
<b>6</b>	<b>KONKLUSION</b>	<b>60</b>
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>66</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>69</b>

# Summary

The aim of this paper is to investigate the legal tools available for perfume producers in trademark and market law against the free-riding phenomenon “smell-alikes”, i.e. imitations of famous brand perfumes of lower quality sold at a fraction of the original price.

In the absence of evident legal trademark protection for fragrances, manufacturers have to rely on the trademark protection granted to the remaining elements in such a product. The *L'Oréal* case, in which the EU Court expressed its increased willingness to protect trademark owners' investments and built-up image, constitutes a particularly powerful weapon in the battle against free-riding perfume imitations. Holders of known reputable brands are hereby given a generous (almost infinite) goodwill protection through trademark law which effectively can prevent rival traders who are taking unfair advantage of a trademark's reputation and attention value. This is even the case when neither any likelihood of confusion exists nor if any harm is caused to the exploited trader. Rather, the decisive factor is third party's benefits of generating of *an association*, i.e. the mental link that the younger trademark recalls of the older in the consciousness of the relevant public.

The marketing law's protection against *unfair competition*, and especially its provisions against *passing off*, *misleading imitations* and *comparative advertising*, constitutes a strong complementary protection to the one given by the trade mark legislation. The protection against passing off prevents others from making unauthorized associations to another trader's trademark irrespective of if confusion or deception is at hand. It's a flexible tool that has been proved applicable to a wide range of actions regardless of one's intention or negligence. Legitimate imitations which, when seen as whole, generates the same mental picture in the average consumer's consciousness as an original product may be prohibited in advertising given the existence of the likelihood of confusion. This requires that the brand owner can demonstrate that the imitated is distinctive and so well known that it is associated with a specific commercial origin. Indisputable parasitism on another's trader's investments constitutes an aggravating circumstance. However, according to case law, a very intrusive imitation is required in regard to the degree of confusion. The EU Court favors competition and thus its approach to comparative advertising gives third parties a far-reaching right to use another trader's trademark in such cases. A designation that takes place exclusively in order to take unfair advantage of another trader's reputation (e.g. by serving as an eye catcher) is however prohibited (*L'Oréal case*). Further, there is an absolute prohibition for a third party to (in connection to comparative advertising) represent its own product as a substitute or imitation of another trader's branded product.

Overall, it can be concluded that the combination of a trademark protection (especially the extended protection for reputable trademarks) and the provisions against inappropriate marketing gives perfume manufacturers wide, well-developed and generous possibilities of protection in the fight against free-riding smell-alikes. This is due to the recent legal developments in which an increasingly stronger protection has been granted for trader's goodwill. However, the fact that the same conduct procedurally can be assessed in two separate systems appears to be impractical; certain types of unfair marketing do often simultaneously constitute trademark infringement. A procedural possibility of bringing both proceedings into one court would not only prevent expensive double proceedings but also (seen from a right holder's perspective) amount to more favorable overall assessments.

# Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka de för parfymtillverkare tillgängliga varumärkes- och marknadsrättsliga verktygen mot småskjutsfenomenet ”smell-alikes”, dvs. efterbildningar av välkända märkesparfymmer av lägre kvalitet som säljs för en bråkdel av originalpriset.

I avsaknad av ett självklart, juridiskt varumärkesskydd för dofter lämnas producenterna att förlita sig på det varumärkesrättsliga skydd produktens övriga delmoment tillskrivs. *L'Oréal*-domen, i vilken EG-domstolen uttryckt sin ökade villighet att skydda varumärkesinnehavares nedlagda investeringar och upparbetade image, utgör ett särskilt starkt vapen i kampen mot renommésnyltande parfymimitationer. Härigenom ges rättsinnehavare av kända, välrenommerade varumärken ett generöst (näst intill gränslöst) varumärkesrättsligt goodwillskydd som effektivt kan förhindra konkurrerande näringsidkare som drar otillbörlig fördel av det med ett kännetecken förknippat anseende och dess uppmärksamhetsvärde. Detta utan att varken förväxlingsrisk föreligger eller att skada uppstår för den drabbade näringsidkaren. Utslagsgivande är istället tredje mans fördelar till följd av det associationsskapande, dvs. den mentala länk, som det yngre varumärket framkallar av det äldre i omsättningskretsens medvetande.

Marknadsföringslagens skydd mot *otillbörlig konkurrens*, och främst reglerna mot *renommésnyltning*, *vilseledande efterbildningar* och *jämförande reklam*, utgör ett till varumärkesrätten starkt, kompletterande skydd. Skyddet mot renommésnyltning hindrar från att andra obehörigen an knyter till annan näringsidkares kännetecken utan att förväxlingsrisk eller vilseledande är för handen; ett flexibelt verktyg som visat sig tillämpligt på en bred uppsättning av företeelser oberoende av uppsåt eller vårdslöshet. Lovliga efterbildningar som, sedda i sin helhet, hos genomsnittskonsumenten framkallar samma minnesbild som en originalprodukt kan förbjudas i marknadsföring förutsatt att förväxlingsrisk föreligger. Detta förutsätter att rättsinnehavaren kan påvisa att det efterbildade är särpräglad och så känt att det förknippas med ett visst kommersiellt ursprung. Obestridlig snyltning på annan näringsidkares investeringar utgör en försvarande omständighet. Dock tyder praxis på att det krävs en mycket närgången efterbildning vad gäller graden av förväxlingsbarhet. EG-domstolens konkurrensvänliga inställning till jämförande reklam skänker tredje man en långtgående rätt att i sådana använda en annan näringsidkares varumärke. Ett utpekande som sker enbart i syfte att dra otillbörlig fördel av en annan näringsidkares goda renommé (t.ex. genom att tjäna som blickfång) anses otillåtet (*L'Oréal-målet*). Vidare uppställs ett absolut förbud för tredje man att i jämförande reklam framställa sin egen vara såsom en ersättning eller imitation av en annan näringsidkares märkesprodukt.

Sammantaget kan fastslås att kombinationen av ett varumärkesrättsligt skydd (särskilt det utvidgade skyddet för ansedda märken) och reglerna mot otillbörlig marknadsföring ger parfymtillverkare vidsträckta, välutvecklade och generösa skyddsmöjligheter i kampen mot renommésnyltande smällikes. Detta mot bakgrund av den senaste tidens rättsutveckling mot ett allt starkare skydd för en näringsidkares goodwill. Omständigheten att ett och samma handlande processuellt kan bli föremål för bedömning enligt två skilda system förefaller emellertid opraktiskt. Detta då vissa typer av otillbörliga marknadsföringsåtgärder ofta samtidigt även utgör varumärkesintrång. En processuell kumulationsmöjlighet hade, förutom att kunna förebygga kostsamma dubbelprocesser, även inneburit fördelaktigare helhetsbedömningar utifrån en rättsinnehavares perspektiv.

# Förkortningar

B2B	Business to business (handel/relationen mellan två företag)
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG	Europeiska gemenskapen
EIPR	European Intellectual Property Review
EU	Europeiska unionen
HD	Högsta domstolen
KO	Konsumentombudsmannen
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (2008:486)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1. Rättsfall från Högsta domstolen
OHIM	The Office of Harmonization for the Internal Market (Trade Marks and Designs) (EG:s varumärkesmyndighet i Alicante)
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 (SÖ 1970:60).
Prop.	Regeringens proposition
PBR	Patentbesvärsrätten
PRV	Patent- och registreringsverket
SOU	Statens offentliga utredningar
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods of the General Agreement on Tariffs and Trade, 15 april 1994.
UK TMA	UK Trade Marks Act 1994
VML	Varumärkeslag (2010: 1877)
WIPO	World Intellectual Property Organization



# 1 Inledning

*Chanel. Dior. Lancôme. Elizabeth Arden. DKNY. Givenchy. Jean Paul Gaultier. Hugo Boss. Versace. Calvin Klein. Prada. Armani. Gucci.*

Listan över exklusiva varumärken kan onekligen göras lång. Samtliga har ett väletablerat, kommersiellt renommé, dvs. ett gott anseende, egenvärde eller goodwill hos konsumenterna som upparbetats och vårdats genom omfattande, kontinuerliga marknadsföringssatsningar. Ett starkt varumärke förknippat med en positiv föreställning betraktas ofta som ett företags mest betydelsefulla ekonomiska tillgång. Det ger en viktig konkurrensfördel på marknaden genom att skapa varumärkeslojalitet samtidigt som det tjänar som en kvalitetsstämpel och garantifunktion gentemot konsumenterna. Att bygga upp, lansera samt hålla vid liv en ny märkesprodukt och dess image är emellertid förenat med stora kommersiella risker. Allt fler företag väljer följaktligen att åka snålskjuts på en annan näringsidkares upparbetade renommé istället för att självständigt skaffa sig ett eget unikt. Detta sker inte minst inom parfymbranschen genom s.k. *smell-alikes*, dvs. imitationer av kända märkesparfyer av lägre kvalitet som säljs för en bråkdel av originalpriset.

Parfymbranschen domineras idag av ett fåtal multinationella företag med rättigheter i starka varumärken. Från att ha varit ett naturnära hantverk och en religionsmanifestation har parfymtillverkningen utvecklats till en global, anseendebaserad industri med en årlig omsättning om cirka \$ 27,5 miljarder.<sup>1</sup> Till exempel säljs det idag uppskattningsvis en ny flaska av parfymen Chanel No 5 var 55:e sekund. Vidare lanserades 405 stycken dofter enbart under år 2007. I praktiken innebär var tredje nylansering en förlustaffär men för de parfymprodukter som lyckas slå igenom är livslängden (uttryckt i försäljningstermer) ungefär fyra år.<sup>2</sup>

Parfymmarknaden kännetecknas av hög prisstabilitet till följd av att distributionen ofta begränsas till exklusiva återförsäljare. För många konsumenter är det ofta värt att betala något extra för att få tillgång till en populär doft. Andra har emellertid upptäckt genvägen till att äga lyxdofter genom *smell-alikes*. Uppemot tio procent av på marknaden befintliga parfyer estimeras vara imitationer och av dessa säljs cirka 90 procent till fyndpris via alternativa kanaler såsom genom e-handel, gatuförsäljning och i mindre butiker.<sup>3</sup> Generellt gäller följande: samtidigt som att en på marknaden nyintroducerad, snyltande produkt resulterar i en 20 procentig minskning i originalvarans försäljningssiffror ökar försäljningen av den imiterande produkten med 55 procent jämfört med de icke-snyltande

---

<sup>1</sup> <http://www.statisticbrain.com/perfume-industry-statistics/>, 2012-04-07.

<sup>2</sup> *The Fragrance Foundation* <http://fragrance.org/launches.php>, 2012-03-18

<sup>3</sup> Seville, Catherine: *Copyright in Perfumes: Smelling a Rat*, *The Cambridge Law Journal*, 2007, nr. 66. s. 49 - 52: s. 49.

produkter som eventuellt tillhandahålls av samma näringsidkare.<sup>4</sup> Vad gäller smell-alikes befaras siffrorna vara högre. De finns men är oerhört svåra att upptäcka när de väl nått sin kundkrets; huruvida en konsument bär doften från en originalprodukt eller en smell-alike är praktiskt omöjligt att urskilja. Ytterligare en försvårande omständighet är att köpare av sådana produkter normalt inte brukar stoltsera med sina smell-alike-förpackningar offentligt.

Genom att avsiktligt lägga sig nära en annan näringsidkares välkända parfymprodukt till doft, förpackning och/eller marknadsföring drar således konkurrenten otillbörliga ekonomiska fördelar av varumärkets igenkännandekvalitet genom att associeras till det positiva uppmärksamhetsvärde förknippat med originalprodukten. Härigenom kan en näringsidkare, trots avsaknad av egna marknadsföringsansträngningar och investeringar, få ökad uppmärksamhet samtidigt som att den egna produkten uppvärderas. Detta handlande skadar huvudsakligen den utsatte renomméinnehavaren som, förutom uteblivna inkomster, riskerar imageskada och urvattning av sitt varumärke men även konsumenterna vilkas marknadsöversikt försämras.

I svensk lagstiftning råder det en överlappning mellan immaterialrätten (främst varumärkesrätten) och marknadsföringslagstiftningen vad gäller skyddet mot renommésnyltning av etablerade och välkända varumärken. Medan immaterialrätten syftar till att stimulera och skydda skapande prestationer och investeringar, värnar marknadsföringslagstiftningen om skyddet för konsumenter samt företags effektiva konkurrensförhållanden.



*Original*

*Smell-alike*

*Original*

*Smell-alike*

## 1.1 Syfte

Detta arbete har till syfte att utreda *hur utsatta tillverkare av kända märkesparfymmer, med stöd av varumärkeslagen och marknadsföringslagen, kan angripa andra näringsidkares renommésnyltande parfymimitationer.*

<sup>4</sup> Gowers Review of Intellectual Property, December, 2006, s. 87, <http://www.official-documents.gov.uk/document/other/0118404830/0118404830.pdf>, 2012-03-09.

## 1.2 Metod och material

Författaren har valt att grunda uppsatsen på en traditionell rättsdogmatisk metod för att angripa den givna problematiken. Rättsdogmatisk metod innebär att gällande rätt på området fastställs utifrån en genomgång av traditionella rättskällor såsom lagtext, förarbeten, nationell- och gemenskapsrättslig praxis samt doktrin. Därtill har immaterialrättsliga tidsskrifter studerats. Mot bakgrund av att EG-domstolen är den som suveränt tolkar gemenskapsrätten tillmäts dess avgöranden särskild betydelse. Anmärkas bör att doktrinen på marknadsrättsområdet är relativt koncentrerad till ett fåtal författare vilket kan medföra svårigheter att referera till den allmänna uppfattningen.

Inom ramen för Common law återfinns i Storbritannien ett närbesläktat skydd mot renommésnyltning, *tort of passing off*. För att ge ett internationellt, komparativt perspektiv presenteras således en mindre, generell studie av passing off- principen. Detta för att se om det eventuellt finns anledning för det svenska rättsystemet att kika på tillämpningen av detta rättsinstitut och eventuellt inkorporera några element därifrån.

## 1.3 Avgränsningar

I praktiken kan en parfymprodukt omfattas av flera olika kombinationer av immaterialrättsligt skydd. På grund av utrymmesskäl har författaren dock valt att begränsa arbetet till ett varumärkesperspektiv. Övriga närbesläktade och högst aktuella immaterialrättsliga områden, såsom patent-, upphovs- och mönsterskydds rätt, lämnas därmed utanför denna framställning.

Tillämpningen av varumärke och firma överlappar inte sällan varandra och används ofta även analogt. Firmaskyddet i Firmalagen lämpar sig emellertid bäst på tjänster och bör undvikas för produkter. Firma är ett bolags namn medan varumärket är produktens (eller tjänstens) namn som riktar sig mot konsumenten.

Vidare berörs inte misskreditering, dvs. näringsidkares nedsvärning av annan näringsidkare i sin marknadsföring. Trots att misskreditering inte utgör goodwillutnyttjande i egentlig mening kan förfarandets negativa effekter ofta vara de samma som vid ”klassiska” renommésnyltningsfall.

Speciallagstiftningar som berör specifika områden som anknyter till MFL (t.ex. distans- och hemförsäljning, produktsäkerhet, elektronisk handel, alkoholdrycker och tobak, livsmedel, läkemedel, TV- och radioreklam, elektronisk handel, oskäliga avtalsvillkor, prisinformation) behandlas inte. Dessa författningar bygger huvudsakligen vidare på MFL:s generella regler. I dessa görs således ofta direkta hänvisningar till MFL:s generalklausuler och sanktionssystem i brist på egna i speciallagstiftningen.

Frågor beträffande varumärkeslicenser uppmärksammas inte. Uppsatsens utgångspunkt är andra näringsidkares otillbörliga användning av rättsinnehavares kännetecken.

Den internationella jämförelsen har inte som ambition att ge en fullständig bild av det engelska regelverket. Istället ska den ses som en grundläggande översikt av passing off inom det anglosaxiska rättsområdet. Detta för att ge en inblick i hur goodwillfrågan hanteras inom ramen för Common law.

## 1.4 Disposition

Uppsatsen består av sammanlagt sex kapitel. Det inledande kapitlet beskriver översiktligt parfymindustrin i syfte att illustrera att ekonomiskt stöd påkallar för effektivt skydd för tillverkare av kända lyxparfyer. I kapitel två redogörs för goodwill såsom skyddsobjekt innehållandes såväl en presentation av goodwilldefinitionen som ett varumärkes funktioner. Därefter behandlas uppsatsens kärnfråga som avser att ge svar på hur tillverkare av kända märkesparfyer kan angripa andra näringsidkares renommésnyltande parfymimitationer enligt gällande svensk rätt. Tyngdpunkten i framställningen ligger på de eventuella immaterialrättsliga och marknadsrättsliga skyddsmöjligheterna. Detta behandlas i kapitel tre och fyra där förstnämnda kapitel rör den immaterialrättsliga lagstiftningen med varumärkeslagen i fokus. Ensamrättens innebörd och omfattning samt inskränkningar i denna lyfts här fram liksom den s.k. anseendeskyddsregeln. I samma kapitel följer även en genomgång av en parfymprodukts mest centrala delmoment (doft, flask- och förpackningsutformning, ord- och figurmärke samt slogan) och utreds huruvida de kan ges självständigt varumärkesskydd. Detta i syfte att visa vad som krävs för att eventuellt uppnå sådant skydd men även för att få reda på om skyddet för de separata elementen i praktiken kan förhindra andra näringsidkares snålskjutsåkande. I kapitel fyra, den marknadsrättsliga delen, följer en genomgång av skyddet mot otillbörlig konkurrens där frågor beträffande renommésnyltning, vilseledande efterbildningar och jämförande reklam avhandlas. I nästföljande kapitel ges en allmän presentation av den Common law-baserade passing off-principen för att ge ett internationellt perspektiv gällande renommésnyltning. I det sjätte och avslutande kapitlet diskuteras parfymtillverkares möjligheter att, med stöd av VML och MFL, angripa renommésnyltande smell-alikes.

## 2 Goodwill som skyddsföremål

*”In the factory we make cosmetics. In the store we sell hope.”<sup>5</sup>*

### 2.1 Definition av goodwill

*”Goodwill is a thing very easy to describe, very difficult to define. It is the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom. It is the one thing which distinguishes an old-established business from a new business at its first start.”<sup>6</sup>*

Goodwillbegreppet utvecklades ursprungligen inom företagsekonomi i samband med bokslut och värdering av företag. Enkelt förklarar utgör goodwillvärdet (i ekonomiska termer) differensen mellan ett företags marknadsvärde minus substansvärdet. I detta inkluderas bl.a. ett företags humankapital och organisation. Även om det i dagsläget saknas en bestämd och allmänt accepterad juridisk goodwilldefinition är uppfattningen att den skiljer sig från den ekonomiska. Juridiskt sett utgörs goodwill av det värde som överstiger ett företags tillgångar - ett värde en produkt har utöver sitt innehåll och som medför att kunderna vill köpa den. Enligt *Nordell* avses ett ekonomiskt relaterat ”mervärde som förvärvas som ett resultat av jämn och medveten produktutveckling, servicegrad, marknadsföring och förväntan”.<sup>7</sup> Goodwillvärdet ”existerar i den köpande allmänhetens sinne, där det uppstått genom psykologiska reaktioner till följd av användning av ett visst varumärke och yttrar sig i en välvillig inställning till att fortsätta köpa varor eller tjänster av ett visst kommersiellt ursprung”.<sup>8</sup> Viss vägledning ges även i 8 kap. 4 § 1 st. VML som stadgar att en varumärkesinnehavare som utsatts för intrång kan berättigas skadestånd i form av ”skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört”. I praxis talas i MD:s domskäl ofta om ett s.k. ”uppmärksamhetsvärde” – ett, enligt *Nordell*, något oklart begrepp.<sup>9</sup>

Trots frånvaron av en enhetlig och tydlig definition förefaller den generella uppfattningen vara att ett objekts anseende och särskiljningsförmågan utgör de mest centrala faktorerna, något som även kommer till uttryck i svenska ordlexika.<sup>10</sup> Medan det i äldre förarbeten understryks att goodwill ska utgöra en värdeneutral term råder det i doktrinen skilda meningar kring om ett gott

---

<sup>5</sup> Charles Revson, grundare av kosmetikföretaget Revlon. Citerat ur Melin, Frans: *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel: om konsten att bygga upp starka varumärken*, Lund University Press, Malmö, 1997, s. 38.

<sup>6</sup> *IRC v Muller & Co's Margarine Ltd* [1901] AC.

<sup>7</sup> Nordell, Per Jonas: *Marknadsrättens goodwillskydd*, MercurIUS, Stockholm, 2003, s. 18.

<sup>8</sup> Lunell, Erika: *Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 246.

<sup>9</sup> Nordell: *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003, s. 22.

<sup>10</sup> Svenska Akademiens ordlista: ”gott anseende som företag åtnjuter”, Bonniers ordbok: ”det rykte eller välvilja samt den fasta kundkrets som ett företag åtnjuter”.

renommé ska avses.<sup>11</sup> Goodwill associeras i regel med varor av hög kvalitet, dock kan även lågkvalitetsprodukter vara goodwillbärare. Anseendet kan då grunda sig på exempelvis god och förutsägbar service eller oföränderlig kvalitet.<sup>12</sup>

## 2.2 Varumärkets funktioner

Genom att tjäna som en förbindelselänk och kommunikationskod mellan en näringsidkare och dennes kundkrets kan köparnas identifiering av samt positiva inställning till ett varumärke resultera i ökad goodwill och omsättning. Det är emellertid endast denna kommunikationslänk som kan berättigas självständigt rättskydd, inte kundkretsen som sådan.<sup>13</sup>

Ett varumärke besitter ett flertal funktioner vilka samtliga är av betydelse för att uppnå goodwill hos omsättningskretsen. Traditionellt har dess främsta uppgift varit att tjäna som ett individualiseringsmedel som särskiljer en näringsidkares produkter från en annan näringsidkares. Genom sin ursprungsangivelsefunktion upplyser märket konsumenten om produktens kommersiella ursprung samt ger information om särskilda egenskaper eller kvalitet. Produkter försedda med ett specifikt varumärke presumeras härröra från en viss näringsidkare – en väsentlig faktor då konsumenter vid produktval inte sällan lägger stor vikt vid vilket företag som står bakom varorna. En näringsidkare kan t.ex. ha upparbetat en viss image, dvs. en viss framtoning som drar till sig konsumenter oberoende av förmågan att peka ut det kommersiella ursprunget. Förutom att denna imageskapande funktion bildar en psykologisk länk mellan företag och kunder, är den av central betydelse i ett varumärkes långsiktiga marknadsstrategier och vid produktlanseringar. Ett starkt märke utgör därmed en betydande konkurrensfaktor som till följd av nedlagda resurser även är bärare av ett självständigt kommersiellt värde.<sup>14</sup> Vidare tjänar ett varumärke att garantera konsumenterna kontinuitet och särskild kvalitet eller egenskaper. Produkter försedda med ett specifikt märke antas ha tillverkats under kontroll av rättsinnehavaren vilken i sin tur ansvarar för kvaliteten.<sup>15</sup> Detta utgör ett viktigt element i varumärkens goodwill, i synnerhet vad gäller lyxprodukter. Utöver att ett kännetecken representerar en ansvarig part, byggs härigenom ett förtroendeförhållande upp mellan näringsidkaren och dess kundkrets då den senare förlitar sig på att produkten håller viss standard. Om de märkta produkterna inte motsvarar köparnas kvalitetsförväntningar riskerar varumärket (och därigenom företaget) att komma i vanrykte. Genom den

---

<sup>11</sup> SOU 1958:10, s. 258.

<sup>12</sup> Nordell: *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003, s. 18.

<sup>13</sup> Strävan efter effektiv konkurrens är motivet därtill; förutsatt att lojala metoder används står det var och en fritt att locka till sig konsumenter med produkter som är bättre och prismässigt fördelaktigare. Se Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt*, 10:e uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 409.

<sup>14</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 410.

<sup>15</sup> Mål C- 206/01, *Arsenal Football Club v Reed*, 12 november 2002.

senaste tidens rättsutveckling betraktar lagstiftaren numera även varumärkens funktioner för kommunikation, investering och reklam samt dess goodwillvärde som skyddsföremål i sig.<sup>16</sup> Till följd av innehavares ökade villighet att investera i sina kännetecken samt den alltmer intensifierade e-handeln (där märkesmedvetenhet förutsätts och utnyttjas) har ett särskilt skyddsbehov för varumärkens reklamvärde och goodwill framstått som naturligt och absolut nödvändigt.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mål C- 487/07, *L'Oréal SA v Bellure NV*, 18 juni 2009.

<sup>17</sup> SOU 2001:26, s. 145 ff.

# 3 Immaterialrättsligt skydd

## 3.1 Huvuddragen i varumärkeslagen

Den 1 juli 2011 trädde en ny varumärkeslag (SFS 2010: 1877) i kraft i syfte att uppnå den preciseringsgrad som präglar EU-rätten.<sup>18</sup> I huvudsak genomfördes i det svenska regelsystemet en övergripande språklig och redaktionell modernisering utan några märkbara materiella förändringar.<sup>19</sup>

1 kap. 1 § 1 st. VML stadgar att ett varumärke är ett särskilt kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Utgångspunkten är att samtliga tecken som kan återges grafiskt kan varumärkesregistreras förutsatt att de har förmågan att särskilja näringsidkarens varor eller tjänster från de som tillhandahålls i en annan affärsverksamhet.<sup>20</sup> Den icke uttömmande uppräkningslistan i 1 kap. 4 § anger särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning. De registrerbara märkestyperna har under årens lopp emellertid utökats till att numera även inkludera icke-traditionella kännetecken såsom ljud, ljus, färg, synintryck, dofter och produktformer. Inbegrips gör även ”hela koncept som förmedlas i ett komplicerat byggande av relationer till en kundkrets”.<sup>21</sup> Jämfört med övriga immaterialrättsskydd erfordras således inte något intellektuellt skapande i form av kreativitet eller konstnärlig fantasi.

Enligt 1 kap. 5 § anses särskiljningsförmågan brista om ett märke som uteslutande, eller med endast mindre ändring eller tillägg, består av tecken som anger (i) varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, pris, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tiden för dess framställande, eller (ii) i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Anledningen därtill är att vanligt förekommande ord och symboler inte ska kunna monopoliseras av en enskild näringsidkare. Vidare följer att tecken som endast består av en form som följer av produktens art eller vilka uteslutande tjänar till att ge produkten ett betydande värde eller göra produkten ändamålsenlig genom att vara tekniskt eller funktionellt betingade inte kan tilldelas varumärkesskydd (1 kap. 9 §). Detta gäller oberoende av om alternativa tekniska lösningar finns att tillgå. Om särskild

---

<sup>18</sup> Europaparlamentets och rådets *direktiv 2008/95/EG* av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, samt rådets *förordning (EG) nr 207/2009* av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

<sup>19</sup> Prop. 2009/10:225, s. 1.

<sup>20</sup> Ett märkes särskiljande funktion (s.k. distinktivitet) kan vara inneboende eller förvärvat. Huruvida särskiljningsförmåga föreligger bedöms utifrån en genomsnittskonsument som är normalt, informerad samt skäligen upplyst. Se Mål C-210/96, *Gut Springenheide & Tusky*, 16 juli 1998.

<sup>21</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 411.



lagstiftning inte stadgar annorlunda ska sådana särdrag hållas allmänt tillgängliga enligt det s.k. frihållningsbehovet. Motivet härtill är strävan efter effektiv konkurrens där allmänna intressen vägs mot den varumärkesrättsliga ensamrätten. I annat fall skulle en näringsidkare kunna registrera samtliga tänkbara former som alla skulle medföra samma resultat och därmed erhålla ett ständigt produktionsmonopol på en särskild form eller teknisk lösning som t.ex. inte lever upp till kraven för patentskydd.<sup>22</sup>

Varumärkesrättslig ensamrätt med verkan i Sverige kan förvärfvas av fysiska och juridiska personer genom antingen registrering eller inarbetning. Oavsett sätt erhålls i huvudsak likvärdigt skydd. Inarbetning uppnås då kännetecknet tagits i bruk samt att det inom en betydande del av den krets kännetecknet vänder sig till (omsättningskretsen) anses känt som symbol för de produkter och tjänster som saluförs under kännetecknet.<sup>23</sup> Gruppens sammansättning avgörs i varje enskilt fall och skiftar med hänsyn till det varuslag kännetecknet avser. Generellt består den av konsumenter samt av olika företrädare för den bransch vars sortiment produkten tillhör. Lagstiftaren har inte fastställt någon generell procentsats beträffande kravet på inarbetning. Av praxis framgår det emellertid att status som varumärke uppnås då cirka 33 - 50 procent av dem som ingår i omsättningskretsen känner till märket. Ett relativt stort geografiskt område i landet uppfyller detta krav men även geografiskt sett mindre zoner, t.ex. storstadsregioner.<sup>24</sup>

Varken grafisk återgivning eller goodwill krävs vid inarbetning. Däremot har innehavaren bevisbördan för att inarbetning föreligger, något som styrks genom marknadsundersökningar där procentsatser utreds. För kännetecknen som tillkommer på ett slumpartat sätt, inte kan återges grafiskt eller ursprungligen saknar särskiljningsförmåga är inarbetningsskyddet viktigt.<sup>25</sup> Ett registrerat varumärkesskydd omfattar dock hela Sverige medan det skydd som följer av en inarbetning är begränsat till det geografiska område där inarbetningen består. Av flera skäl är det praktiskt fördelaktigare att registrera ett märke än att endast förlita sig på inarbetning: ensamrättens existens och omfång bevisas lätt, ett starkt och rikstäckande skydd erhålls, inget omedelbart användningstvång uppställs och märket kan pantsättas.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Se Mål C- 299/99, *Philips v Remington*, 18 juni 2002.

<sup>23</sup> SOU 1958:10, s. 222, Prop. 1994/95: 99, s. 45.

<sup>24</sup> Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars ; Sandgren, Claes: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 10:e uppl., HB Immaterialt rättsskydd, Stockholm, 2007, s. 219.

<sup>25</sup> Som illustrerande exempel kan nämnas det tidigare välkända toalettvattnet 4711. Numret var till en början produktens beställningsnummer i en produktkatalog men uppnådde särskiljningsförmåga till följd av inarbetning och utvecklades till ursprungsangivelse.

<sup>26</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 401.

### 3.1.1 Ensamrättens innebörd och omfattning

Varumärkesskyddet utformning såsom en tidsobegränsad<sup>27</sup> ensamrätt ger känneteckensinnehavaren rätt att hindra andra näringsidkares användning av ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor (1 kap. 10 § 1 st VML).<sup>28</sup> Ensamrätten ger innehavaren en exklusiv rätt att använda märket samt att bestämma i vilken omfattning det får utnyttjas och spridas kommersiellt.<sup>29</sup> Dock är det enbart då ett tecken används i näringsverksamhet intrång kan aktualiseras; att utnyttja ett ord eller figur i sammanhang då dessa inte uppfattas som kännetecken är inte olovligt.<sup>30</sup>

Utgångspunkten är att två kännetecken anses förväxlingsbara endast om de i sig är så lika varandra (märkeslikhet) att de kan förväxlas och att de även avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag (varuslagslikhet). Märkes- resp. varuslagslikheten utgör de viktigaste bedömningsgrunderna i en förväxlingsbedömning och en väsentlig grad av likhet måste föreligga mellan dem. Enligt den s.k. produktregeln minskas dock kravet på varuslagslikhet ju större märkeslikheten är, och vice versa. Kravet på varuslagslikhet ställs därmed lägre då märkena är identiska.<sup>31</sup>

Vid prövning av eventuellt intrång görs en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som rör märkena. Utöver märkes- och varuslagslikheten tas hänsyn till bl.a. särskiljningsförmågan, den faktiska användningen, eventuell inarbetning, produkternas beskaffenhet, hur varorna införskaffas, likheten i tal och skrift, omsättningskretsens sammansättning och vilken image märkena representerar.<sup>32</sup> I fråga om märkeslikheten kan emellertid tre centrala principer urskiljas. Principen om helhetsintrycket innebär att varumärket ska uppfattas som en helhet och att oväsentliga detaljer ska ignoreras. Vidare utgår grundsatsen om den bleknande minnesbilden från att konsumenten i regel inte ser de båda märkena samtidigt. Därmed kan två märken även om de är så olika att de utan svårighet kan åtskiljas om sedda samtidigt anses förväxlingsbara. Slutligen ska bedömningen differentieras efter produktens art och omsättningskretsens egenskaper.<sup>33</sup>

Särskiljningsförmågan utgör en tung bedömningsfaktor i prövningen: ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket besitter, desto större anses

---

<sup>27</sup> En registrerings skyddstid löper över en tioårsperiod som kan förnyas obegränsat antal gånger medan inarbetningsbaserad ensamrätt upphör när märket inte längre anses vara tillräckligt känt. Varumärkesskyddet kan således i princip vara för evigt.

<sup>28</sup> Enligt 10 kap. 10 § 1 st. 1 p VML anses ett tecken som är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag alltid förväxlingsbart. I paragrafens 1 st. 2p., föreskrivs dock att rättinnehavare kan förbjuda tecken som är identiska med eller liknar varukännetecknet för produkter eller tjänster av samma eller liknande slag, om risk för förväxling föreligger (inbegripet risken att varumärkesanvändningen ger upphov till att allmänheten får uppfattning om föreliggande samband mellan det yngre och äldre tecknet).

<sup>29</sup> Även muntlig användning med kommersiell avsikt avses.

<sup>30</sup> Prop. 2009/10:225, s. 403.

<sup>31</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 452.

<sup>32</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 347.

<sup>33</sup> Mål C- 425/98, *Marca Mode v Adidas*, 22 juni 2000.

förväxlingsrisken vara.<sup>34</sup> Detta gäller oaktat om den är ursprunglig eller förvärvad.<sup>35</sup> Ett på marknaden mycket känt märke anses riskera förväxling i högre grad och åtnjuter därmed ett bredare skydd.<sup>36</sup>

### 3.1.2 Anseendeskyddsregeln

I 1 kap. 10 § 1 st. 3p. VML stadgas ett utökat skydd till förmån för kända varumärken i form av ett undantag från kravet på varuslagslikhet. En rättsinnehavare ges härigenom rätt att under alla omständigheter förbjuda andra näringsidkares användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar ett kännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen förutsatt att det finns en risk att det yngre märket drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till förfång för det kända tecknets särskiljningsförmåga eller renommé.

Goodwillskyddet grundar sig på EG:s varumärkesdirektiv (2008/95/EG) art. 4.3. och 5.2. Därtill ska, i enlighet med PK art. *6bis*, ett varumärke som är notoriskt känt erhålla skydd mot registrering eller användning av förväxlingsbara varumärken som åsyftar liknande eller identiska produkter. Ratificerande stater förbinder sig härigenom att förbjuda användning och registrering av märken som är kopior eller efterbildningar som har till syfte att bland allmänheten framkalla förväxling med ett känt märke. *TRIPS*-avtalets art. 16.1 samt 16.3 kompletterar PK art. *6bis* genom att föreskriva att (utomlands registrerade) notoriskt kända varumärken ska skyddas både inom och utanför varuslagslikhetsgränserna om användningen av ett yngre varumärke kan medföra associations- och skaderisk för rättsinnehavaren av det kända varumärket. De icke formellt bindande riktlinjerna i *WIPO-rekommendationen för välkända varumärken* tjänar dessutom som ett komplement till PK:s och TRIPs regler på detta område.

Anseendebestämmelse innebär en väsentlig utvidgning av kända varumärkens skyddsomfång i förhållande till skyddet enligt den tidigare s.k. *Kodakdoktrinen*; en regel av stark undantagskaraktär som förutom att uppställa höga krav på kännedom i omsättningskretsen huvudsakligen upprätthöll ett skydd för välkända märken endast mot ursprungsförväxling.<sup>37</sup> Förväxlingsbarhet vid användning av liknande varumärke kunde enbart åberopas till förmån för varumärken som var ”synnerligen starkt inarbetade i

<sup>34</sup> Mål C-375/97, *General Motors Corporation v Yplon SA*, 14 september 1999.

<sup>35</sup> Bernitz, et. al.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2007, s. 258.

<sup>36</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 411.

<sup>37</sup> *Eastman Kodak Co. v. Kodak Cycle Co., [1898] 15 R.P.C.* Målet gällde huruvida innehavaren av det registrerade varumärket *Kodak* (känt för kameror) kunde förhindra en annan näringsidkares registrering och användning av beteckningen *Kodak* för cyklar. Eftersom det vid den aktuella tidpunkten hörde till vanligheten att i utflyktssammanhang ha en cykelkamera fäst på fordonet var det (enligt kåranden) inte osannolikt att en utvidgning av Kodaks dåvarande affärsverksamhet till att också inkludera cykeltillverkning var möjlig. Med anledning därav konstaterade domstolen att svarandens avsikt enbart var att dra ekonomisk fördel av kårandens varumärke. Trots varornas yttre olikheter (kameror och cyklar) ansågs således ett samband kunna föreligga mellan de olika produkterna.

omsättningskretsen och kända inom vida kretsar”. Regeln fick i praktiken svag genomslagskraft mot bakgrund av dess högt uppställda krav på märkeslikhet och inarbetning.<sup>38</sup> Då VML i dess nya lydelse sträcker sig utöver denna princip är äldre praxis således mindre relevant.

För utvidgat skydd krävs det att märket är känt för en betydande andel av den personkrets som berörs av de varor och tjänster som täcks av varumärket.<sup>39</sup> Istället för att fastslå viss procentuell kännedomskvot ska i bedömningen beaktas det äldre märkets marknadsandel, i hur stor skala, hur länge och i vilket geografiskt område varumärkets har använts, samt storleken på rättsinnehavarens nedlagda investeringar i samband med märkets lansering.<sup>40</sup> Tillräckligt är emellertid att märket är känt inom en väsentlig del av en stats territorium. Även om krav på förvärvad goodwill inte uppställs bör märkeskännedomen kunna vara lägre om sådan uppnåtts.<sup>41</sup>

Anseenderegeln omfattar varumärkesanvändning som äger rum såväl inom som utanför den direkta konkurrensrelationen. Skyddet gäller således oberoende av för vilka produkter, tjänster eller verksamheter det andra kännetecknet används (dvs. för varor av samma, liknande eller annat slag).<sup>42</sup> Något krav på förväxlingsbarhet mellan märkena uppställs inte. För utvidgat skydd mot snyltning inom varuslagslikheten förutsätts emellertid att märkeslikheten är sådan att det yngre varumärket ger uppfattningen att en kommersiell länk existerar mellan företagen.<sup>43</sup> En sådan existerar om konsumenten, genom att skåda det yngre tecknet, för tankarna till det kända varumärket. Enbart faktumet att ett varumärke anses välkänt utgör således inte en presumtion för lagrummets tillämplighet. Vid bedömningen om det föreligger ett samband ska en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, t.ex. varuslags- och märkeslikhet, risken för förväxling samt ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga.<sup>44</sup> Ju högre särskiljningsförmåga eller ju mer välkänt det äldre varumärket är, desto lättare är det att anse att förfång i form av snyltning är för handen.

Ett tidigt avgörande gällande utnyttjande av ett känt märke är det s.k. *Rolls Royce*-målet. Domstolen prövade huruvida sloganen ”Mazda 929 Legato. Familjens nya Rolls” som en bilhandlare hade använt i sin marknadsföring medförde intrång i ensamrätten till varukännetecknet Rolls Royce.<sup>45</sup> Den figurerade både i tidningsannonser och i broschyrer. Enligt domstolen hade märket åberopats i avsikt att skapa en statushöjande effekt för de egna produkterna. Sättet det hade använts på medförde även en stor risk för att varumärket skulle bli en generell beteckning för en särskilt exklusiv lyxbil. Vidare riskerade det ursprungliga märket att förlora sin prägel av elegans,

---

<sup>38</sup> Prop. 1960:167, s. 76.

<sup>39</sup> Mål C-375/97, *General Motors Corporation v Yplon SA*, 14 september 1999.

<sup>40</sup> Bernitz et. al.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2007, s. 263.

<sup>41</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 472.

<sup>42</sup> Mål C-292/00, *Davidoff v Gofkid*, 9 januari 2003.

<sup>43</sup> Mål C-408/01, *Adidas- Salomon v Fitnessworld*, 23 oktober 2003.

<sup>44</sup> Mål C-252/07, *Intel Corporation v CPM*, 27 november 2008.

<sup>45</sup> Uppsala TR 1980: DT 828 (*Rolls Royce*).

exklusivitet samt optimal kvalitet. Bilhandlarens oaktsamma användning av varumärket konstaterades otillåten och utgjorde varumärkesintrång.

Ett markerat skydd för varumärkens reklamfunktion kom till uttryck år 1999 då PBR nekade registrering av märket TULOSBA AKDOV för alkoholhaltiga drycker. Detta då märket ansågs ligga alltför nära det på marknaden kända varumärket ABSOLUT VODKA. Det yngre märket (ABSOLUT VODKA skrivet baklänges) ansågs inte förväxlingsbart med det äldre; konsumenterna ansågs inte föranledas till att tro att produkterna härstammade från samma näringsidkare eller att det fanns ett kommersiellt samband mellan produkterna/märkena. Dock innebar användningen av beteckningen att det yngre märket drog en otillbörlig fördel av originalmärkets särskiljningsförmåga och renommé då köparna sannolikt skulle bli varse om vilket varumärke det yngre märket anspelade på.<sup>46</sup>

EG-domstolens *L'Oréal*-avgörande, i vilken samspelet mellan varumärken och jämförande reklam uppmärksammades, har klargjort innebörden av att *dra otillbörlig fördel* av ett märkes särskiljningsförmåga eller renommé.<sup>47</sup> Parfymtillverkaren Bellure lät marknadsföra billiga imitationer av L'Oréals välkända lyxparfymer under andra namn. De sades dofta som originalen samt salufördes i flaskor och förpackningar som utformningsmässigt var snarlika L'Oréals. Likheterna mellan produkterna var dock inte sådana att fackmän eller allmänheten vilseleddes gällande varornas kommersiella ursprung. I fokus stod istället Bellures affärsmetod: i syfte att informera återförsäljare och konsumenter om dess dofter hade vid marknadsföringen använts s.k. jämförelselistor där L'Oréals skyddade ordmärken namngavs med angivande av de (till doft) korresponderande imitationerna (t.ex. "La Valeur" doftar som L'Oreals "Trésor").

Enligt domstolen innebar otillbörlig fördel att tredje man utnyttjar ett känt varumärkes attraktionsförmåga, prestige och renommé, samt att denne (utan att erlagga någon ekonomisk kompensation) drar fördel av rättsinnehavarens kommersiella ansträngning som genomförts för att skapa och befästa varumärkets image ("to ride on the coat-tails of the mark with a reputation"). Det fordras därmed inte att förväxlingsrisk föreligger (mellan märkena/produkterna) eller att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé skadas. Det centrala i bedömningen ska istället vara tredje mans fördelar av att använda sig av ett med det kända varumärket snarlikt märke, dvs. huruvida en association har skapats med det kända varumärkets värden och image. Snyltningsmomentet ansågs i detta fall tydligt då varumärkesanvändningen hade resulterat i uppenbara fördelar för Bellure: företagets försäljningssiffror hade ökat och ett högre pris togs för de parfymprodukter som refererade till L'Oréals dofter. Företaget ansågs göra sig skyldigt till varumärkesintrång.

---

<sup>46</sup> PBR 1999-04-23 i mål nr. 97-065 (*TULOSBA AKDOV*).

<sup>47</sup> Mål C-487/07, *L'Oréal SA v Bellure NV*, 18 juni 2009.

Utgången demonstrerar att det bevisbördemässigt numera ställs lägre krav på en rättsinnehavare. Denne behöver inte längre (till skillnad från tidigare) kunna påvisa att en förändring i genomsnittskonsumentens ekonomiska beteende har skett i förhållande till det äldre märkets produkter till följd av användningen av det yngre varumärket (dvs. att skada eller verklig risk för skada föreligger). Huruvida det kända varumärket lidit ekonomisk förlust eller inte anses vara utan betydelse. Härigenom ges ett klart uttryck för principen om ett investeringskydd samt vikten av att skydda kända märkens reklam- och kommunikationsfunktion. Ett varumärkes image kan därmed åtnjuta självständigt skydd även i fall då märkets grundläggande funktion, dvs. att ange produkters eller tjänsters ursprung, inte påverkats eller äventyrats.<sup>48</sup>

### 3.1.3 Inskränkningar i varumärkesskyddet

#### 3.1.3.1 Varumärkesåberopande vid parallellhandel

Med parallellhandel avses att ett fristående företag skaffar sig originalprodukter genom att dra nytta av immaterialrättens konsumtionsregler och därefter inleder en prispressande konkurrens med ordinarie distributionskanaler.<sup>49</sup> Normalt rör det sig om kända märkesvaror med en redan välfungerande marknad. Genom att utnyttja de marknadssatsningar som genomförts av rättsinnehavaren kan de egna investeringarna hållas nere och ett lägre pris erbjudas konsumenterna. Parallellhandlaren förmånligare priser och risken för att denne saluför originalprodukter av sämre kvalitet (ursprungligen ämnade för andra marknader) kan ofta utgöra ett hot för rättsinnehavare. Även om parallellhandlarna i själva verket utgör en viktig kanal för andra klassens produkter och utgångna modeller kan varumärkesinnehavaren i dessa fall vanligtvis inte åta sig samma service gentemot köparna.<sup>50</sup> Härigenom kan således varumärkets garantifunktion urholkas och dess goodwill äventyras.<sup>51</sup> Inställningen till parallellhandel är dock positiv då den gynnar effektiv internationell priskonkurrens samt förhindrar konkurrensbegränsande marknadsuppdelningar mellan tillverkare och generalagenter.

---

<sup>48</sup> Dev Gangjee & Robert Burrell: *Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding*, *The Modern Law Review*, Oxford, 2010, 73 (2), s. 282 – 304; 295.

<sup>49</sup> En varumärkesinnehavare kan inte motsätta sig annans användning av kännetecknet på produkter som med dennes samtycke har släppts ut inom EU och EES (konsumtionsprincipen). Ensamrätten för varor under ett visst kännetecken konsumeras i och med att produkterna för första gången förs ut på marknaden och det står därefter vem som helst fritt att parallellimportera produkterna till en annan medlemsstat samt att tillhandahålla dem där för försäljning under samma (ursprungligen, lagligen, påsatta) varumärke (1 kap. 12 § VML).

<sup>50</sup> Lidgard, Hans Henrik: *Parallellhandel: konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA*, Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002, s. 18.

<sup>51</sup> Genom parallellhandel sker en omvandling från anseendegrundad konkurrens till priskonkurrens. Eventuell imageskada som kan uppstå begränsar rättsinnehavarens möjlighet att kunna ta ut högre pris på produkten.

Enligt konsumtionsprincipen är det endast i samband med produktens första marknadsinträde som rättsinnehavaren kan bestämma om förutsättningarna för en produkt och dess fortsatta omsättning. Konsumtionsreglerna gäller dock inte om varans skick har förändrats eller försämrats (sedan de fördes ut på marknaden) eller om rättsinnehavaren har annan skälig grund att motsätta sig användningen av kännetecknet eller den fortsatta marknadsföringen av produkten (1 kap. 12 § 2 st. VML). Skälig grund har i praxis utvecklats till att inbegripa bl.a. vårdslös användning av ett varumärkes anseende samt vållande av skada på dess renommé.

Att en parallellimportör faktiskt kan använda originalproduktens varumärke i reklamframställning är emellertid en förutsättning för att den fria parallellhandeln inte ska förefalla meningslös. Tidigare har näringsidkare som marknadsfört parallellimporterade varor emellertid inte tillåtit att använda den aktuella produktens varumärke på ett sådant sätt att importören tillägnar sig den goodwill som förknippas med tecknet.<sup>52</sup> Av *Dior*-fallet följer dock att en parallellimportör numera har rätt att använda det varumärke som är utmärkande för de parallellimporterade varorna förutsatt att det sker i enlighet med vad som är vedertaget inom den aktuella branschen. Detta gäller dock inte om användningen leder till att märket tillfogas allvarlig skada eller om det felaktigt ger intrycket att det föreligger ett kommersiellt samband mellan varumärkesinnehavaren och parallellimportörens rörelse.<sup>53</sup>

Målet gällde en lågpriskedjas marknadsföring av äkta, parallellimporterad Diorparfym i en säljkampanj där även andra mindre kända märken var inblandade. I butikens reklamblad hade bl.a. Diors skyddade ordmärken och parfymförpackningar avbildats. Dior distribuerade sin parfym till selektivt utvalda distributörer vilka i sin tur endast fick sälja vidare produkterna till slutanvändare eller godkända återförsäljare. Dior stämde lågpriskedjan under åberopandet att den icke auktoriserade återförsäljarens marknadsföring skadade det exklusiva märkets image. Den ”dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx” som Diorkännetecknet präglades av var ett, enligt Dior, resultat av företagets medvetna sätt att presentera och lansera sina produkter. EG-domstolen anförde att återförsäljarens sedvanliga marknadsföringsstandard skulle tjäna som måttstock; reklam som är förenlig med de regler som är vedertagna inom återförsäljarens bransch kan i och med det inte motsättas av varumärkesinnehavaren även om dessa inte ligger i linje med de reklamaktiviteter som denne (eller de auktoriserade återförsäljarna) använder. Detta gäller förutsatt att det inte kan styrkas att återförsäljarens marknadsföring placerar märket i en miljö ”som riskerar att

---

<sup>52</sup> NJA 1988 s. 543 (*Levi Strauss*). Målet gällde en ickeauktorerad återförsäljarens användning av en rättsinnehavares ord- och figurmärke i samband med marknadsföring av parallellimporterade jeans. Parallellimportören lät trycka upp informationsblad till detaljister i vilka Levi's varumärkesskyddade läderetikett återgavs. Enligt domstolen fick varumärket inte användas på ett sätt som innebar att parallellhandlaren drog fördel av Levi's goodwill (för sin egen rörelse) genom att det egna företaget sammankopplades med det kända varumärket. Varumärkesanvändningen ansågs utgöra intrång.

<sup>53</sup> Mål C-337/95, *Parfums Christian Dior v Evora*, 4 november 1997.

gravt förringa den bild av märket som innehavaren av detta har lyckats skapa”. Trots att vikten av att skydda kända varumärkens goodwill och reklamfunktion betonades i fallet gavs den fria varurörelsen företräde.

### 3.1.4 Sanktioner

Uppsåtliga eller grovt oaktsamma intrång i annans ensamrätt kan medföra straffansvar. I syfte att förhindra fortsatt intrång kan även förbud vid vite meddelas. Slutligen kan skadestånd utdömas där ersättningens storlek bestäms med beaktande av bl.a. rättsinnehavarens uteblivna vinst, skadan på varumärkets goodwill samt intrångsgörarens vinst till följd av varumärkesanvändningen (8 kap. 1-2 och 4 §§ VML).<sup>54</sup>

Marknadsföring av produkter som liknar en annan näringsidkares välkända produkter och där efterbildaren tydligt anger att de är imitationer anses likaledes utgöra varumärkesintrång. En intrångsbedömning är således oberoende av huruvida konsumenterna luras vid köptillfället eller inte. Detta illustreras i *La Copie*-målet.<sup>55</sup> Ett företag bedrev försäljning av piratkopior av välkända märkesprodukter vilka hade försetts med röda etiketter med lydelsen: ”OBS. Den här varan är endast en kopia. Ej att förväxlas med originalet. Får ej avlägsnas.” Därtill hade i butiken placerats en skylt där det framgick att endast kopior såldes. Domstolen uttalade att varumärkesskyddets ändamål dels var att värna om den goodwill varumärkesinnehavaren har upparbetat för sina varor, dels att kunna garantera konsumenterna om att en produkt som säljs under ett visst varumärke är den önskade varan och inte någon imitation; ”För innehavaren av ett varumärke skulle ensamrätten bli illusorisk om andra näringsidkare kunde använda märket på sina varor i den mån allmänheten inte blev vilseledd av användningen”. Varumärkesanvändningen i det aktuella fallet kunde enligt domstolen enbart motiveras av att dra nytta av märkets goodwill och att medvetet överföra denna på de egna varorna. Ett sådant goodwillutnyttjande ansågs utgöra intrång även då allmänheten inte hade vilseletts.

## 3.2 Skydd för parfymprodukts delmoment

### 3.2.1 Doft

På senare år har det blivit möjligt att kunna varumärkesregistrera dofter. Till exempel har doften av nyklippt gräs accepterats som doftmärke för tennisbollar.<sup>56</sup> Doften godtogs inte initialt som en registrerbar sådan men godkändes efter att beslutet överklagats till OHIM's överklagandenämnd.

<sup>54</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 425 f.

<sup>55</sup> Svea hovrätt, avd. 2, dom den 9 oktober 1989 (*La Copie*).

<sup>56</sup> OHIM Board of Appeal i mål R 156/1998-2 den 11.2.1999 (*Smell of fresh cut grass*).



Frågan gällde huruvida doften hade återgivits grafiskt eller inte. Enligt OHIM hade sökande genom doftbeskrivningen ”doften av nyklippt gräs” inte gjort det. Återgivningen ansågs utgöra enbart en beskrivning av tecknet och medförde svårigheter i att förstå hur långt ett ensamrättsskydd skulle sträcka sig. Överklagandenämndens uppfattning var däremot en annan: syftet med en grafisk återgivning är att betraktaren av denna ska få en tydlig och klar uppfattning av hur märket fungerar som kännetecken för en viss vara. ”Doft av nyklippt gräs” ansågs uppfylla detta syfte eftersom det rörde sig om en doft som majoriteten av erfarenhet känner till och kopplar med angenäma upplevelser, såsom t.ex. sommar och nyklippta gräsmattor. Utgången visar därmed på att en grafisk återgivning ska vara både lätt att förstå och att ta till sig.

Några år senare i det s.k. *Sieckmann*-fallet konstaterades att dofter kan bli föremål för registrering förutsatt att de fungerar särskiljande samt kan återges grafiskt, ”i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, varvid återgivningen ska vara klar, precis, fullständig i sig, begriplig, lättillgänglig för tredje man, tydlig, beständig och objektiv”.<sup>57</sup> I målet ansågs en skriftlig doftbeskrivning med ord<sup>58</sup>, en kemisk formel samt deponerandet av ett doftprov dock inte tillfredsställa kravet på grafisk återgivning. Domstolen anförde att en kemisk formel definierar en substans i sig och inte dess doft. Därutöver skulle endast ett fåtal personer kunna identifiera doften genom formeln. I syfte att hålla sig uppdaterad om tredje mans rättigheter måste emellertid aktörer med intresse (t.ex. myndigheter, tillverkare och konsumenter) också kunna identifiera den. Den skriftliga beskrivningen var visserligen grafisk men ansågs inte tillräckligt klar, precis och objektiv medan doftprovet brast såväl grafiskt som i varaktighet. Deponeringens kemiska struktur och komposition skulle sannolikt förändras över tid vilket innebar att doftmärket (om det inte redan hade gått förlorat) skulle framträda annorlunda än vid ansökningstillfället. Den var således inte tillräckligt stabilt eller beständigt. Domstolen fann att ingen av återgivningssätten uppfyllde kravet på grafisk återgivning och även möjligheten att tillämpa en kombination av dessa avfärdades. För icke-traditionella märken som inte kan uppfattas med synsinnen och som inte stämmer helt överens med den grafiska återgivningen kan kraven på begriplighet och exakthet innebära problem.

Huruvida varumärkesregistrering kan bli aktuellt beror även på vilken funktion doften har i relation till produkten. Dofter som utgör en central egenskap hos en produkt är starkt ifrågasatta som varumärkesobjekt då de utgör en inneboende del av varan och brister i förmågan att fungera som individualiseringsmedel (dvs. ha särskiljningsförmåga). ”Varan kan inte vara sitt eget varumärke”: ett märke måste vara fristående från produktens konstruktion.<sup>59</sup> *Lunell* har dock pekat på att en dofts inneboende karaktär inte bör utgöra ett absolut hinder för varumärkesskydd eftersom det är drag som delas med färger och ickedekorerade varuformer. Dessa kan normalt

<sup>57</sup> Mål C- 273/00, *Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt*, 12 december 2002.

<sup>58</sup> ”Balsamisk fruktig med en lätt anstrykning av kanel”.

<sup>59</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 395.

varumärkesregistreras efter demonstrerad inarbetning.<sup>60</sup> Faktum kvarstår emellertid att en parfymprodukt utan doften inte kan uppfylla dess huvudfunktion och ändamål, att göra bäraren väldoftande.

Dofters identifieringskapacitet ligger normalt i förmågan att framkalla minnen eller känslor – inte det motsatta.<sup>61</sup> Som framgått ovan ska konsumenter med hjälp av ett varumärke kunna associera till en viss produkt, tjänst eller näringsidkare. Relevant är således vad som förknippas med kännetecknet. Varumärkesskydd för dofter är därför endast tänkbart om en konsument genom doften kan identifiera ett visst kommersiellt ursprung. Bärare av parfymen *Chanel No 5* måste kunna få omgivningen att associera doften med företaget Chanel, inte med ett generellt minne (t.ex. en sommarromans). Utöver att en parfymprodukts huvudsakliga funktion (dvs. väldoftande) försvårar för konsumenter att uppfatta doften som ett ursprungsutmärkande kännetecken, är en parfymdoft sällan av sådan exceptionell karaktär att det omedelbart går att förlita sig på den för att identifiera det kommersiella ursprunget. En parfym är en sammansatt doft som i själva verket utgör en variant av tidigare kända essenser. Då antalet tillgängliga grunddofter dessutom är få förekommer ofta alternativa parfymprodukter med samma väldoftande funktion på marknaden.<sup>62</sup>

Även doftupplevelsens subjektiva karaktär ter sig problematiskt vid avgränsning av eventuella ensamrätter i förhållande till varandra.<sup>63</sup> Hur en doft uppfattas kan skifta kraftigt från person till person. *Sandri/Rizzo* hävdar dock att dofter inte ska uteslutas från registrering pga. det subjektiva mottagandet av en doft. Det är enligt dem ingenting som är vetenskapligt påvisat och en noggrann bedömning bör således göras i varje enskilt fall.<sup>64</sup> Att en dofts beskaffenhet ofta förändras till följd av yttre faktorer (t.ex. vind, fukt samt andra dofter) utgör ytterligare en försvårande omständighet i att uppfylla ett varumärkes primära funktion: att fungera särskiljande. Särskiljningsförmåga utgår från att långsiktig stabilitet kan åstadkommas i en förbindelselänk mellan ett märke och en produkt.<sup>65</sup> Dofter såsom varumärkesobjekt anses ofta inte vara bestående på det sätt som krävs.

Parfymdofter säljs normalt emballerade och det är först när förpackningen öppnats (vanligen efter köptillfället) som konsumenten kommer i kontakt med doften. Produkten har då redan nått konsumenten och eventuell förbindelselänk mellan doft och varumärke skapas inte i näringsverksamhet. I definitionen av ett varumärke stadgas emellertid att en sådan länk ska uppstå redan i näringsverksamhet (det s.k. tillgänglighetsrekvisitet). Förbindelser som uppstår först efter köptillfället, dvs. att produkten har lämnat näringslivsverksamhet, blir därmed oväsentliga eftersom varumärket

---

<sup>60</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 156, 171.

<sup>61</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 157.

<sup>62</sup> Lunell; *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 172 f.

<sup>63</sup> Lunell; *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 259.

<sup>64</sup> Sandri, Stefano & Rizzo, Sergio: *Non-conventional trade marks and community law*, Thurmaston: Marques, 2003, s. 118.

<sup>65</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 158.

då har fallerat i att uppfylla syftet med att vägleda konsumenten vid köpet. Risken att konsumenten tolkar ett varumärke som en del av produkten ökar dessutom när denne uppfattar märket först efter köpet.<sup>66</sup> Genom att tillgängliggöra doftprov av parfym ges emellertid konsumenten möjlighet att använda doften för att (eventuellt) kunna identifiera en parfymprodukts kommersiella ursprung innan ett köp fullbordas.<sup>67</sup>

I Sverige och England har resultatlösa försök gjorts till registrering av doftmärke för parfym. PRV avslog *Lancômes* ansökan då parfymdoften ansågs brista i såväl den grafiska återgivningen (de tekniska förutsättningarna hade inte preciserats tillräckligt) som kravet på särskiljningsförmåga; ”En inneboende förutsättning hos en parfym är att den avger en doft. På så sätt är märket beskaffenhetsangivande för parfymvaror. Därmed saknar det sökta märket särskiljningsförmåga”. En nödvändig egenskap hos en produkt ansågs inte vara avsedd att fungera som individualiseringsmedel i relation till andra näringsidkares produkter. Efter att sökande hade ålagts att uttala sig i vissa frågor återkallade företaget sin ansökan, varpå ärendet avskrevs.<sup>68</sup> I Storbritannien avslogs *Chanel*s registreringsansökan för parfymdoften *Chanel No 5* med motiveringen att doftbeskrivningen<sup>69</sup> ansågs bristfällig.<sup>70</sup> Varumärkesskydd nekades följaktligen i bägge fall då parfymdoften ansågs utgöra själva produkten och brast som ursprungsangivare. Annan nationell praxis har dock på senare år öppnat upp möjligheterna för upphovsrättsligt skydd för parfymdofter.<sup>71</sup>

### 3.2.2 Flask- och förpackningsutformning

Produkt- och förpackningsutstyrlar kan varumärkesskyddas förutsatt att de utgör kännetecken, dvs. fungerar särskiljande för en viss näringsidkares varor eller tjänster. Dock är det inte formen i sig själv som utgör

---

<sup>66</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 223.

<sup>67</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 159.

<sup>68</sup> PRV, ansökningsnummer A-98-822 (*Lancome*).

<sup>69</sup> Doften hade beskrivits som ”a scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note from aldehydes, bergamont, lemon and neroli; an elegant floral middle note, from jasmine, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine note from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk. The scent is also being known by the written name No 5.”

<sup>70</sup> Ahuja, V.K: *Non-traditional trade marks: new dimension of trade mark law*, E.I.P.R. 2010, 32(11), 575-581: 576.

<sup>71</sup> *Lancômes* parfymdoft *Trésor* har beviljats upphovsrättsligt skydd i Nederländerna. Doften och dess särskilda kombination av ingredienser ansågs tillräckligt originell för att anses utgöra ett verk. Vidare konstaterades att ett företags marknadsföring av ”Female Treasure” (en billig kopia av *Trésor*parfymen) utgjorde intrång. Domstolen fastslog att själva doften utgjorde upphovsrättsligt skyddsobjekt - inte flaskans innehåll, de i vätskan befintliga luktämnen, den kemiska formeln eller receptet. Se *Lancome Parfumes et Beauté et cie S.N.C. v. Kecofa B.V.*, mål nr LJN AU8940. Dom meddelad den 16 juni 2006. I Frankrike fastslog dock därpå i ett liknande ärende att *Diors* parfymdoft ”*Dune*” inte kvalificerade för upphovsrättsligt skydd pga. att dofter som sådana inte ansågs möjliga att skydda genom upphovsrätt. Se *Case no 1006, Mme Nejla X v société Haarmann et Reimer, Cour de Cassation*. Dom meddelad den 13 juni 2006.

skyddsföremål utan formens marknadsmässiga funktion såsom ursprungsangivare.<sup>72</sup>

I 1 kap. 4 § VML stadgas att skydd kan ges för ”formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning”. Med form åsyftas den odekorerade ” nakna ” formen - beaktas gör inte eventuellt befintliga ord eller figurativa element i en bedömning gällande särskiljningsförmågan. Med utstyrsel menas både kombinationsmärken och dekorskydd. Förstnämnda utgörs av både form och dekoration på en produkt eller dess förpackning (dvs. helhetsutseendet). Detta medför att även en enkel form kan komma att falla in under den skyddade helheten om produktens återstående dekorativa element är tillräckligt särskiljande. Dekorskyddet avser istället de utsmyckande element som finns på produkten eller förpackningen, såsom etiketter, figurer och färg. Medan skyddet för en form enbart kan vara tredimensionellt kan utstyrselskyddet således vara såväl tvådimensionellt (dvs. platta mönster) som tredimensionellt.<sup>73</sup>

Huruvida ifrågavarande skyddsobjekt är att se som en egentlig produkt eller förpackning tydliggörs genom de varuklasser inom vilka näringsidkaren söker skydd. Ifall en flaskas utstyrsel registreras som varumärke för varuslaget flaskor rör det sig om en varuutstyrsel. Om samma behållare istället ska registreras för flaskans innehåll (t.ex. kolsyrat vatten) är det en förpackningsutstyrsel.<sup>74</sup> Om en förpackning anses utgöra förpacknings- eller produktutstyrsel kan nämligen ha effekt på prövningen av skyddsföremålets särskiljningsförmåga. Anledningen därtill är den som anses utgöra s.k. genomsnittskonsument samt hur omsättningskretsen ska fastställas varierar.

Det varumärkesrättsliga kravet på grafisk återgivning utgör sällan hinder för två- och tredimensionella former. Det huvudsakliga problemet ligger istället i att kunna påvisa att formen har praktisk särskiljningsförmåga.<sup>75</sup> För varumärkesskydd förutsätts att avnämarna upplever märket som ursprungsangivande (för produkten eller tjänsten), vilket i sin tur kräver någon form av länk mellan tecknet i fråga och produkten eller tjänsten. Saknas en klar förbindelse anses tecknets särskiljningsförmåga otillräcklig för att omfattas av skydd enligt VML.<sup>76</sup> Därtill krävs även att varumärket äger självständighet i relation till produkten; varan kan inte vara sitt eget varumärke. Härigenom poängteras att en produkts form måste innehålla något godtyckligt inslag som gör att formen kan åtskiljas från själva produkten. I *Philips*-målet konstaterade emellertid EG-domstolen att det inte fordras att en produkts form innehåller ett sådant godtyckligt särpräglat drag.<sup>77</sup> Därmed kan, mot bakgrund av detta, en produkt i själva verket sägas

---

<sup>72</sup> Holmqvist, Lars: *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Nordstedts Juridik, Stockholm, 1999, s. 528 ff.

<sup>73</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 57 ff.

<sup>74</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 62.

<sup>75</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 59.

<sup>76</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 53.

<sup>77</sup> Mål C- 299/99, *Philips v Remington*, 18 juni 2002.

fungera som sitt eget varumärke. Utifrån ett juridiskt perspektiv är det dock alltjämt av vikt att kunna sära på begreppen varumärke och produkt. Huruvida ett märke tjänar som individualiseringsmedel är ju beroende av om konsumenterna mentalt upplever en länk mellan produkten och tecknet. Allmänheten måste därmed kunna hålla isär upplevelsen av produkten som sådan från det varumärkesbudskap som produkten förmedlar.<sup>78</sup>

Huruvida ett märke äger ursprunglig särskiljningsförmåga prövas av PRV. Bedöms gör om märket (som sådant) vid registreringstidpunkten (utan demonstrerad inarbetning) besitter kapaciteten att särskilja det kommersiella ursprunget hos produkterna märket åsyftar. Förutspås görs således om det är sannolikt att konsumenterna enbart utifrån föreliggande form kommer att kunna påvisa en produkts kommersiella identitet.<sup>79</sup> Anses märket brista i ursprunglig särskiljningsförmåga kan sådan emellertid uppnås genom inarbetning. Bevis gällande hur allmänheten de facto uppfattar ett märke kan i dessa fall tillmätas stor vikt.<sup>80</sup>

I situationer då en form tjänar såväl som kännetecken som produkt kan det vara svårt för allmänheten att uppfatta själva formen som en ursprungsangivare och inte enbart såsom en del av produktens utseende. Men vad gäller förpackningsutstyrlar utgör kännetecknet och produkten två separata företeelser – en omständighet som underlättar för konsumenterna att se en förpackningsutstyrelse såsom ursprungsangivande.<sup>81</sup> Inte sällan har en tredimensionell form emellertid andra funktioner än att tjäna som kännetecken. Vid tillfällen då en form besitter konkurrerande funktioner minskar dessutom chansen för att allmänheten ser formen som ett ursprungsangivande kännetecken.<sup>82</sup> Exempelvis har varumärkesskydd nekats i ett rättsavgörande gällande en ketchupflaskas vågliknande design. Dess utformning ansågs göra flaskan lättare att klämma på, vilket talade emot skydd enligt VML.<sup>83</sup> Vad gäller förpackningar till produkter i flytande form brukar de av köpare främst betraktas inneha en förpackningsfunktion. Detta pga. att behållarna utgör en absolut nödvändighet för saluförandet.<sup>84</sup>

EG-domstolen har i ett rättsavgörande konstruerat det s.k. *Henkel-testet* som tillämpas i syfte att ta reda på huruvida en odekorerad, tredimensionell form kan anses äga ursprunglig särskiljningsförmåga.<sup>85</sup> Ett varumärke anses enligt detta test endast ha särskiljningsförmåga när det ”på ett betydande sätt avviker från normen eller från vad som är sedvanligt inom branschen”. Härigenom uppfyller märket nämligen sitt främsta syfte, dvs. att ange kommersiellt ursprung. Provet har bl.a. tillämpats i ett mål gällande

---

<sup>78</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 59.

<sup>79</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 87 f.

<sup>80</sup> Mål C- 136/02 P, *Mag Instrument v OHIM*, 7 oktober 2004.

<sup>81</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 88.

<sup>82</sup> T.ex. kan en butelj som är insnörd härigenom skänkas en särskiljande estetisk utformning men även göras funktionell då snörningen gör flaskan mer behaglig att hålla i och lättare att greppa.

<sup>83</sup> OHIM Board of Appeal i mål R 66/2004-1 den 6.10.2004 (*Ketchup bottle*).

<sup>84</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 90.

<sup>85</sup> Mål C-218/01, *Henkel*, 12 februari 2004.

registrering av ficklampsformer såsom tredimensionella tecken.<sup>86</sup> Rätten fann att lampornas cylindriska form var en sådan som användes av andra producenter på marknaden samt att ficklampornas övriga element utgjorde varianter av vanliga ficklampor. En variant av en för ett varuslag traditionell form konstaterades inte vara nog för att innebära särskiljningsförmåga.

Nyss nämnda mål visar att det i praktiken alltså krävs att det undersöks vilka former ifrågavarande produkt figurerar i på marknaden för att denna därefter ska kunna jämföras med de övrigt existerande. Särskiljningsförmåga kan anses föreligga enbart om jämförelsen demonstrerar att det aktuella märket karakteriseras av en sådan formgivning att det fångar avnämarnas uppmärksamhet och av dem memoreras (såsom ett kännetecken) så att dessa senare kan upprepa köpet (eller undvika varan) baserat på upplevelsorna från det första köptillfället.<sup>87</sup> I en bedömning gällande särskiljningsförmågan ska domstolen därför överväga om den särskilda formen utgör en vanlig standardform, huruvida den är ovanlig eller unik inom gällande produktområde, alternativt om formen enbart utgör en förbättring eller en variant av en redan känd form. Ju mer formen (som registreringsansökan åsyftar) är lik en form som avspeglar en standardisering på marknaden, desto mindre är sannolikheten att formen gör att varan avviker i mängden (dvs. att konsumenter identifierar formen med en enda, specifik källa).<sup>88</sup> Bevis gällande på marknaden liknande förekommande former kan därmed medföra att rätten finner att ursprunglig särskiljningsförmåga inte föreligger.<sup>89</sup>

I regel brukar förpackningsutstyrslar anses registrerbara i större utsträckning än egentliga produktutstyrslar. Detta då distinktivitet ofta är enklare att visa gällande de förstnämnda.<sup>90</sup> Variationsmöjligheterna är dessutom färre för varor då deras utformning i själva verket begränsas beroende på dess funktion. Följaktligen synes det enklare att åstadkomma en originell och därigenom särskiljande förpackningsform än en sällsynt produktform.<sup>91</sup> Praxis tyder dessutom på att kravet på distinktivitet är mindre strängt för förpackningsutstyrslar jämfört med produktutstyrslar.<sup>92</sup>

OHIM:s praxis pekar på att konsumenter i regel förlitar sig på ordmärket (och inte produktformen som sådan) i syfte att identifiera en produkts ursprung. Framförallt anges så vara fallet när massproducerade konsumtionsvaror avses såsom t.ex. rengöringsmedel och chokladkakor. Särskilt beträffande produkter som kännetecknas av hög märkeslojalitet (t.ex. cigaretter) antas konsumenter inte ägna produktförpackningar särskild

---

<sup>86</sup> Mål C- 136/02 P, *Mag Instrument v OHIM*, 7 oktober 2004.

<sup>87</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 91.

<sup>88</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 94 f.

<sup>89</sup> Vad gäller flaskor finns det många flaskformer som enbart skiljer sig något från den mest troliga formen på en flaska - en omständighet som talar emot att konsumenter kan uppfatta en flaskform såsom en ursprungsangivelse.

<sup>90</sup> Holmqvist: *Varumärkens särskiljningsförmåga*, 1999, s. 529 f.

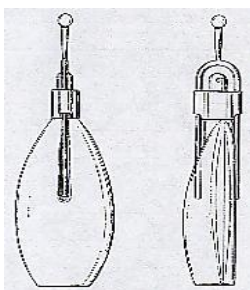
<sup>91</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 113.

<sup>92</sup> Mål C-218/01, *Henkel*, 12 februari 2004.

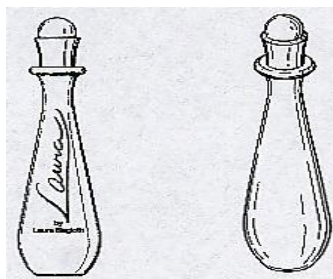
uppmärksamhet.<sup>93</sup> Tredimensionella former tillerkänns således omedelbart varumärkesskydd förutsatt att köparna enbart förlitar sig på utformningen för att identifiera produktens kommersiella ursprung. En form kan som bekant varumärkesskyddas endast om den genuint anses förmedla ett varumärkesbudskap, något som i regel förutsätter inarbetning. Branschvana kan emellertid göra att en form anses tjäna som ett ursprungsangivande kännetecken. Detta är fallet om det finns bevis om, eller synes vara allmänt känt, att producenter inom den aktuella sektorn använder former i syfte att särskilja ursprunget för sina produkter och att köparna inom denna bransch normalt även förlitar sig på formgivningen (och inte ordmärkena) för att identifiera det kommersiella ursprunget.<sup>94</sup>

Genomsnittskonsumentens uppfattning av ett märke är det som är avgörande i bedömningen gällande dess ursprungsangivelsefunktion och eventuell förväxlingsrisk. Vid bedömningen tas det i beaktande att konsumenten undantagsvis får möjlighet att genomföra direkta jämförelser mellan produkter. Istället måste denna förlita sig på en oklar minnesbild. Bedömningen påverkas dessutom av vilket produktslag det gäller; åsyftar märket dagliga konsumtionsvaror antas konsumenten vara mindre uppmärksam beträffande form och färg än i fall då märket avser dyrare sällanköpsvaror, såsom t.ex. parfymflaskor. Konsumentens uppmärksamhet kan även påverkas av om denne besitter mer eller mindre specialiserad kunskap, något som beror på varutypen i fråga.<sup>95</sup>

Parfymflaskors särskiljningsförmåga har prövats av PBR vid tre tillfällen. I *mål 02-347* bedömdes huruvida sökandes parfymflaskor (se nedan) ansågs ha särskiljningsförmåga. Rätten framhöll att flaskornas grundform var uppbyggd på samma sätt som övriga flaskor på parfymmarknaden.<sup>96</sup> Den vänstra flaskan ansågs däremot ”genom sin detaljutformning distansera sig i betydande mån från andra förpackningar som används på marknaden”. Formen på parfymflaskan till höger brast i särskiljningsförmåga eftersom den inte skiljde sig på något väsentligt sätt från andra på marknaden förekommande flaskor.



Särskiljningsförmåga



Bristande särskiljningsförmåga

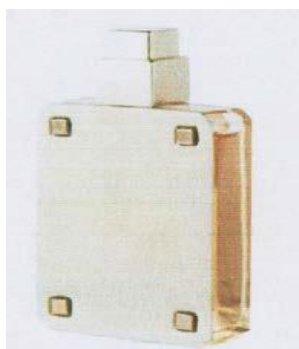
<sup>93</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 100.

<sup>94</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 99.

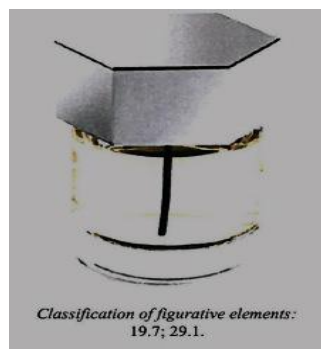
<sup>95</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 87.

<sup>96</sup> PBR den 26.9.2005 i mål 02-347 (*Parfymflaska*).

Även i *mål 08-210* bedömdes en parfymflaska sakna särskiljningsförmåga. Rätten anförde att flaskans grundform (rektangulär platt flaskkropp) inte skiljde sig i betydande mån från vad som var normalt förekommande inom produktslagsområdet (se bild nedan till vänster).<sup>97</sup> Dess detaljutformning kunde inte anses bidra till utstyrelsens särprägel på sådant sätt att den i betydande mån skulle komma att avvika från andra förpackningsutstyrselar som förekom på marknaden. Det saknades därmed anledning att utgå ifrån att konsumenter skulle uppfatta utstyrelsen som ett tecken på kommersiellt ursprung.



*Mål 08-210*



*Mål 09-156*

I *mål 09-156* bedömdes ytterligare en parfymflaska (se bild ovan till höger) sakna erforderlig särskiljningsförmåga eftersom även den inte avvek från vad som var vanligt.<sup>98</sup>

Vad gäller eventuell förväxlingsrisk prövas den (som redogjorts för ovan) utifrån en helhetsbedömning. Utgångspunkten är den s.k. produktregeln; ju större varuslagslikheten är desto mindre blir kravet på märkeslikhet och vice versa. Är produkterna identiska ställs således inte kraven lika högt på märkeslikhet. Vad gäller förpackningar är det sällan varuslagslikheten som medför svårigheter i bedömningen, snarare märkeslikheten. Eftersom märken med högre särskiljningsförmåga anses riskera förväxling i större utsträckning tillerkänns emellertid renomméerade varumärken ett bredare skydd. Det utökade skyddet för kända varumärken (anseendeskyddsregeln) kräver inte heller att märkena är så lika att de är förväxlingsbara. Tillräckligt är att det hos omsättningskretsen skapas en uppfattning om att ett samband föreligger mellan det yngre och det äldre märket samt att det förstnämnda drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning skadar det senare tecknets särskiljningsförmåga eller renommé.

Mål *T-24/08* gällde en läskdrycksproducents registreringsansökan för en flaska med spiralformad flaskhals.<sup>99</sup> OHIM godkände ansökan eftersom flaskutformningen ansågs särpräglad och skiljde sig från gängse former på

<sup>97</sup> PBR den 22.11.2010 i mål 08-210 (*Parfymflaska*).

<sup>98</sup> PBR den 8.12.2010 i mål 09-156 (*Parfymflaska*).

<sup>99</sup> Mål *T-24/08, Weldebräu GmbH & Co v. OHIM*, 4 mars 2010.



flaskor. Ett bryggeri invände mot registreringen med motiveringen att den var förväxlingsbar med deras redan registrerade flaska med skruvad hals (se nedan). Grundat på helhetsintrycket konstaterades att risk för förväxling inte förelåg. Detta då genomsnittskonsumenten skulle uppfatta det äldre märket som smalare och längre och därigenom som mer ömtålig jämfört med den andra flaskan som gav ett ”tungt intryck” genom en mer kompakt och tjockare kontur. Flaskproportionerna var således avgörande. Färgerna diskuterades aldrig - istället var det av stor betydelse att den äldre flaskan hade två varv runt halsen medan den nyare hade fyra. Domstolen underströk att det även var relevant att flaskorna skulle saluföras i sådana kontexter (t.ex. i matbutik) där avnämarna snarare lägger märke till flasketikettens ord- eller figurmärke än flaskans form.



*Äldre flaska*



*Nyregistreringen*

Från huvudregeln om att praktisk taget all formgivning kan varumärkesskyddas undantas denna möjlighet för märken som endast består av en form som (a) följer av varans art, eller (b) som krävs för tekniskt resultat, eller (c) som ger varan betydande värde (2 kap. 4 § VML). Anledningen därtill är att konkurrenter inte ska förhindras tillgång till det allmänt tillgängliga formförrådet samt effektiv teknik. De nyssnämnda formerna utgör registreringshinder och kan inte ens genom inarbetning överkommas.<sup>100</sup> I lagen uttrycks explicit endast att en varas form avses, dock inbegrips även förpackningsformer.<sup>101</sup>

För att ett märke ska vara registrerbart krävs således att dess form består av några andra kännetecknande egenskaper utöver de som följer naturligt med beaktande av den aktuella varans art. Skälet till detta är att sådana produktutformningar i regel saknar särskiljningsförmåga (t.ex. bollar). Det kan röra sig om former som är antingen naturgivna (t.ex. en citronform) eller artificiellt framställda (t.ex. en gängse flaskkonstruktion). Om tecknet har en grundform bedöms utifrån en jämförelse med de på marknaden befintliga formvarianterna för produkten. Praktiskt sett har bestämmelsens

<sup>100</sup> Normalt kan märken som har svag ursprunglig särskiljningsförmåga uppnå skydd genom inarbetning och därefter registreras.

<sup>101</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 65.

vikt varit begränsad; enkla varuformer nekas i regel registrering pga. otillräcklig särskiljningsförmåga snarare än genom detta stadgande.<sup>102</sup>

Varuformer vilkas väsentliga särdrag krävs för att uppnå ett tekniskt resultat ska fritt kunna användas av alla och tillerkänns följaktligen inte varumärkesskydd.<sup>103</sup> Ambitionen därtill är att förhindra uppkomsten av varaktiga monopol på tekniska lösningar. Praxis från OHIM visar att det inte är möjligt att undgå detta registreringshinder genom att addera mindre, godtyckliga element (t.ex. dekoration eller färg) till en form som annars är uteslutande funktionell. Bedöms däremot de godtyckliga inslagen inte vara av mindre betydelse kan skydd för den tredimensionella formen aktualiseras. I verkligheten använder emellertid producenter ofta en kombination av flera olika tecken (t.ex. ordmärke, färgkombinationer och speciell produkt- eller förpackningsform) i syfte att uppnå ett karakteristiskt yttre som särskiljer produkterna från konkurrenternas.<sup>104</sup>

I syfte att tillgodose intresset av lojal konkurrens nekas även registrering av former som pga. sitt värde (helt eller väsentligen) är avgörande för inköp av den aktuella produkten. Värdet kan avse det estetiska eller ekonomiska värdet men även värden som ändamålsenlighet och skönhet.<sup>105</sup> Former som i första hand köps pga. tilltalande utseende kan inte varumärkesregistreras.<sup>106</sup>

Huruvida en produkts form har ett betydande värde bedöms utifrån en jämförelse med övriga (på marknaden befintliga) former för likvärdiga varor. I en sådan bedömning ska emellertid bortses från sådana värden som anknyter till kvalité eller varumärkesfunktionen som sådan. Att göra detta kan i praktiken vara förenat med svårigheter eftersom en viss design kan vara attraktiv just pga. ett känt varumärke. I en prövning ska således undersökas varför en avnämare köper en viss produkt - är det för att denne appelleras av formen som sådan eller för att formen uppfattas som angivelse för ett kommersiellt ursprung?

### 3.2.3 Ord- och figurmärke

Den moderna varumärkesanvändningen domineras idag av ordmärken, dvs. tecken som enbart består av ord. Kravet på grafisk återgivning utgör i regel aldrig något problem för dessa och särskiljningsförmåga kan uppnås förutsatt att märkena bl.a. inte anger varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, pris, geografiska ursprung eller andra egenskaper. Den

---

<sup>102</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 70.

<sup>103</sup> Detta gäller även om alternativa former som kan uppnå samma tekniska resultat finns tillgängliga. Se Mål C- 299/99, *Philips v Remington*, 18 juni 2002.

<sup>104</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 64.

<sup>105</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 68.

<sup>106</sup> PBR mål 94-525 (*Olga*). Bestickmönstret ”Olga”, en dekor från 1600-talet, utgjorde registreringshinder pga. att den ansågs utgöra en utstyrelse som gav besticken ett betydande värde. Rätten fann att just denna dekor efterfrågades på marknaden utan hänsyn till bestickens kommersiella ursprung. Ett frihållningsbehov ansågs alltså föreligga.

varumärkesrättsliga ensamrätten avser emellertid enbart det registrerade ordmärket i dess helhet, inte dess separata beståndsdelar.

Vad gäller ordmärken (och kombinerade ord- och figurmärken där figurelementet är underordnat) ser man i en förväxlingsbedömning främst till huruvida det föreligger en kränkande likhet i märkenas utseende, uttal, stavning och meningsinnehåll. I prövningen jämförs det helhetsintryck märkena förmedlar - bortses ska från eventuella skillnader i detaljer enligt principen om den bleknande minnesbilden. Normalt överväger synbilden men även ljudbilden tillmäts stor betydelse. Ordmärken som uttalas på ett fonetiskt snarligt sätt utan att vara visuellt lika kan således betraktas förväxlingsbara.<sup>107</sup> Bl.a. har ENCO ansetts komma i konflikt med den inarbetade versionen av varuhuset NK (uttalat ENKÅ).<sup>108</sup> I bedömningen ska tonvikten läggas på den beståndsdel av märkena som dominerar och har särskiljningsförmåga.<sup>109</sup> Identitet mellan ords begynnelse tillmäts emellertid större betydelse än likhet mellan slutet. Dock bortses ofta från allmänna ord eller stavelser.<sup>110</sup>

I situationer då varuslagslikheten är fullständig krävs, enligt produktregeln, enbart en minsta likhet för att förväxling mellan ordmärken ska anses föreligga. Belysande exempel på sådana förväxlingsbara tecken är JOCKEY och JACKI (kläder), Sperry och Fred Perry Sportswear (kläder), WYZO och WUZZI (kosmetiska preparat), Mackburgaren och BigMac (snabbmat), Jägerbrännvin och Jägermeister (alkoholhaltiga drycker), Brelett och Bregott (matfett), Vitafruit och Vitafrut (drycker), GOD NATT och GOD MORGON (juice) samt Odd Molly och Odd Noah (kläder).<sup>111</sup> I de två sistnämnda påpekades särskilt risken för eventuell sambandsförväxling då allmänheten gavs anledning att tro att produkterna hade gemensamt kommersiellt ursprung. Att det ställs särskilt höga krav på märkesolikhet då det rör sig om produkter av exakt samma slag framgick redan i *NJA 1979 s. 121* där ordmärket BiC för strumpor konstaterades förväxlingsbart med Bi (även det för strumpor). Domstolen anförde att ”En helhetsbedömning utifrån nu angivna synpunkter leder närmast till att bokstaven C i BiC spelar en i förhållande till de för båda kombinationerna gemensamma begynnelsebokstäverna bi underordnad roll”.

Beträffande figurmärken förekommer åtskilliga bedömningsprinciper, dock är synintrycket i första hand avgörande för förväxlingsbedömningen. Någon bestämmelse av innebörd att tecken med samma motiv automatiskt anses förväxlingsbara finns inte; VML innefattar inte något motivskydd som sådant.<sup>112</sup> Normalt anses synintrycket av märken med samma motiv dock likartat vilket i praktiken därför medför ett varumärkesrättsligt motivskydd.

---

<sup>107</sup> NJA 1991 s. 23 (*Gatt*).

<sup>108</sup> RÅ 1972 H 51 (*ENCO*).

<sup>109</sup> I *NJA 2003 s. 163* bedömdes dominanten ”Jäger” förväxlingsbar med ”Jäger” och även med dominanten i ”Jägermeister”.

<sup>110</sup> I *RÅ 1970 H 24* ansågs Elisabeth of Sweden inte förväxlingsbart med Elizabeth Arden.

<sup>111</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 458 ff.

<sup>112</sup> Wessmann, Richard: *Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 28.

Emellertid ska ett sådant skydd under alla omständigheter avgränsas snävt eftersom andra näringsidkares lojala varumärkesanvändning annars stävjas i alltför stor utsträckning.<sup>113</sup> Vid en jämförelse ska de aktuella figurmärkena, liksom vad gäller för ordmärken, undersökas var för sig i sin helhet och inte enbart en beståndsdel.

Förväxling kan inträffa mellan olika typer av märken, dvs. att ord och figur kan anses komma i konflikt. T.ex. har ett figurmärke bestående av bilden av en elefant bedömts förväxlingsbart med ordmärket HIAB Elefant.<sup>114</sup> Vidare har ett figurmärke innehållandes en tiger ansetts förväxlingsbart med ett kombinerat ord- och figurmärke som utgjorts av ordet TIGER intill bilden av en tiger.<sup>115</sup>

I praxis poängteras återkommande att bedömningen ska differentieras efter produktens art och köparkretsens egenskaper. Konsumenter antas ägna större uppmärksamhet vad gäller dyrbara sällanköpsvaror än vid alldagliga småinköp. T.ex. presumeras köpare av kosmetik vara märkesmedvetna. I sådana fall snävas märkesbedömningen in.<sup>116</sup>

Gemensamt för ord- och figurmärken är att de anses riskera förväxling i större utsträckning om de har hög särskiljningsförmåga (ursprunglig eller upparbetad genom användning). Starka och fantasifulla märken tillerkänns därför ett bredare skyddsomfång jämfört med svaga. Vidare utgör graden av inarbetning en central faktor; inarbetade märken åtnjuter större skyddsomfång om samma slags produkter avses eftersom de anses ha förstärkt förvärvat särskiljningsförmåga.<sup>117</sup> Det utökade skyddet för kända varumärken (anseendeskyddsregeln) kräver inte att märkena är så lika att de är förväxlingsbara. Tillräckligt är att det hos omsättningskretsen skapas en uppfattning om att ett samband föreligger mellan det yngre och det äldre märket alternativt att det yngre märket får kunderna att associera till det äldre, samt att det förstnämnda drar otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 anledning skadar det senare tecknets särskiljningsförmåga eller renommé.

### 3.2.4 Slogan

Slogans, eller slagord, används flitigt i samband med lanseringar av kända märkesparfymmer. Ett exempel utgör L'Oréal's "Because you're worth it". Satserna syftar till att hos allmänheten inpränta ett särskilt budskap och kan bli föremål för varumärkesskydd förutsatt att de inrymmer ord som är distinkta i sig själva.<sup>118</sup> Fantasiord, ironi och ordlekar anses vara ord av sådan natur. Slogans får emellertid inte vara deskriptiva, dvs. beskriva karaktären av de produkter eller tjänster som varumärket säljs under.

---

<sup>113</sup> Bernitz et. al.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2007, s. 260 ff.

<sup>114</sup> RÅ 1974 A 318 (*HIAB Elefant*).

<sup>115</sup> RÅ 1980 Ab 97 (*Tiger*).

<sup>116</sup> Levin: *Lärobok i immaterialrätt*, 2011, s. 460.

<sup>117</sup> Wessmann: *Varumärkeskonflikter*, 2002, s. 40.

<sup>118</sup> SOU 1958:10, s. 95.

Praxis pekar på en restriktiv inställning till varumärkesregistrering av slogans. Motivet därtill har varit att de har ansetts brista i ursprunglig särskiljningsförmåga. Registrering har bl.a. nekats ”Du blir vad du äter” och ”En riktig bank på hemmaplan”.<sup>119</sup> Emellertid har PBR bifallit Åbro Bryggeriers registreringsansökan av sloganen ”Livet har sina ljusa stunder” för öl eftersom den ansågs inarbetad.<sup>120</sup> Förutsatt att annan näringsidkares slogan medför förväxlingsrisk kan varumärkesintrång således föreligga enligt VML.

---

<sup>119</sup> PBR den 7.12.2007 i mål 02-140, resp. PBR den 21.4.2009 i mål 07-280.

<sup>120</sup> PBR den 7.3.1995 i mål 95-397.

# 4 Marknadsrättsligt skydd

## 4.1 Skyddet mot otillbörlig konkurrens

Den immaterialrättsliga lagstiftningen skyddar mot att någon annan än rättssinnehavaren utnyttjar dennes kännetecken eller prestationer. VML:s krav på särprägel eller uppnådd inarbetning utgör dock exempel på begränsningar som kan medföra att kännetecken och produkter lämnas att stå utan rättskydd. Huvudregeln är att immaterialrättsligt oskyddade prestationer fritt kan efterbildas av envar. Mot detta uppställs emellertid vissa gränser genom reglerna mot otillbörlig konkurrens.<sup>121</sup>

*Pariskonventionen för industriellt rättskydd* har varit av stor betydelse för marknadsutvecklingen och dess utformning. Överenskommelsen har ratificerats av 173 länder (inklusive samtliga EU-länder) vilka härigenom förbinder sig att tillförsäkra anslutande länder skydd mot andra näringsidkares otillbörliga konkurrensåtgärder. Konventionens innehåll har i svensk rätt införlivats främst genom MFL:s regler mot otillbörlig marknadsföring. Den viktigaste regeln med inriktning på illojal konkurrens är artikel *10bis* som stadgar att ”varje konkurrenshandling som strider mot god affärssed utgör en handling av illojal konkurrens” (p. 2). Vidare fastslås att samtliga handlingar (genom vilket medel det än må vara) som kan framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom handel är förbjudna. Detta gäller även oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet ägnade att misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet samt angivelser eller påståenden vilka är ägnade att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet och myckenhet (p. 3).

### 4.1.1 Huvuddragen i marknadsföringslagen

Införlivandet av EU:s fullharmoniseringsdirektiv (2005/29) om otillbörliga affärsmetoder resulterade i ikraftträdandet av en ny marknadsföringslag år 2008 (SFS 2008:486). I linje med principen om fri rörlighet var syftet dels att avlägsna förekommande handels- och konkurrensbarriärer till följd av olikheterna i medlemsstaterna marknadsföringslagstiftningar, dels att uppnå en regelrätt fungerande inre marknad med garanti om ett högt och enhetligt konsumentskydd på gemenskapsnivå.<sup>122</sup> Direktivet är enbart tillämpligt på förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter. Dock överensstämmer konsument- och konkurrentintresset ideligen vilket har medfört att lagen indirekt även anses inbegripa näringsidkare såsom lagens skyddsobjekt.

---

<sup>121</sup> Bernitz et. al.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2007, s. 243.

<sup>122</sup> Nordell, Per Jonas: *Marknadsrätten – en introduktion*, 5:e uppl., Nordstedts Juridik, 2010, s. 20.

Förfaranden som utgör direkt skada för konsumenters finansiella intressen betraktas således indirekt vålla konkurrenter ekonomisk skada.<sup>123</sup>

I juridiska sammanhang avses med marknadsföring avsättningsfrämjande åtgärder. Lagen inrymmer alla former av marknadsföringsåtgärder. I 3 § MFL definieras marknadsföringsbegreppet som ”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter, inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare”. Enbart att inneha en vara till försäljning innebär marknadsföring enligt lagens mening, t.o.m. i fall då det sker helt passivt.<sup>124</sup> Noteras bör att det vidsträckt begreppet även omfattar efterköpssituationer, dvs. handlingar som företas efter ett avtalsslut.

Huruvida en marknadsföringsåtgärd anses vara otillbörlig bedöms med utgångspunkt i det tänka helhetsintryck som vid en flyktig kontakt kan uppfattas av en fingerad genomsnittskonsument – en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst person.<sup>125</sup> Om denne upplever en marknadsföringsåtgärd som vilseledande i fråga om varans kommersiella ursprung och att förfarandet kan antas påverka konsumentens ekonomiska beteende är den att anse som otillbörlig (det s.k. transaktionstestet). Detta innebär att den som marknadsföringsåtgärden har riktats mot som resultat ska ha tagit ett annat köpbeslut än vad den annars skulle ha gjort, dvs. haft en kommersiell effekt. En affärsmetod kan därmed inte betraktas som otillbörlig om den inte haft någon reaktion på mottagarens handlingsmönster.<sup>126</sup>

I prövningen tas hänsyn till de särskilda egenskaperna i varje enskilt fall (t.ex. sociala, kulturella och språkliga faktorer) liksom vilken målgrupp marknadsföringen adresserats till. Åsyftas näringsidkare eller sakkunniga ställs högre krav i bedömningen jämfört med om marknadsföringen riktats till barn.<sup>127</sup> Konsumentbegreppet är därmed inte statiskt.

Transaktionstestet innebär en nyhet för 2008 års MFL. Mot bakgrund av dess korta existens har det förelegat viss osäkerhet kring dess innebörd. I förarbetena och doktrinen anges att kravet på kommersiell effekt inte kommer att medföra att skyddsnyvån försämras för varken näringsidkare eller konsumenter. Inom näringslivet har emellertid transaktionstestet och dess oklara innebörd pekats ut att bidra till en märkbar försvagning av skyddet för näringsidkare och i synnerhet mot renommésnyltning. I prövningen tas hänsyn till de särskilda egenskaperna i varje enskilt fall (t.ex. sociala, kulturella och språkliga faktorer) liksom vilken målgrupp marknadsföringen adresserats till. Åsyftas näringsidkare eller sakkunniga

---

<sup>123</sup> Bernitz, et. al.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 130.

<sup>124</sup> Nordell: *Marknadsrätten – en introduktion*, 2010, s. 20.

<sup>125</sup> Mål C-210/96, *Gut Springenheide & Tusky*, 16 juli 1998.

<sup>126</sup> Sveriges Marknadsförbund: *”Näringslivets självständiga skydd måste återskapas”*.

<sup>127</sup> Nordell: *Marknadsrätten – en introduktion*, 2010, s. 58.

ställs högre krav i bedömningen jämfört med om marknadsföringen riktats till barn.<sup>128</sup> Konsumentbegreppet är därmed inte statistiskt.

MFL är uppbyggd kring tre vitessanktionerade generalklausuler. Den första avser god marknadsföringssed och är pga. dess allmänna hållning tillämplig på all marknadsföring och alla affärsmetoder (5 - 6 §§). De två återstående är i högre grad detaljerade och åsyftar aggressiv respektive vilseledande marknadsföring (7 - 8 §§). Härutöver tillkommer en förteckning med mer preciserade, direktsanktionerade förbudsbestämmelser (katalogförbuden) samt den s.k. svarta listan – en förteckning över 31 affärsmetoder som alltid betraktas som otillbörliga. Då de sistnämnda är förbjudna per se krävs ingen prövning av deras kommersiella effekt i det enskilda fallet.<sup>129</sup>

Enligt 37 § MFL kan såväl näringsidkare som enskilda konsumenter få ersättning för skador som orsakats genom otillbörliga affärsmetoder. KO, en sammanslutning av konsumenter eller näringsidkare, eller en näringsidkare som påverkas av marknadsföringen får väcka talan om förbud eller åläggande i MD.<sup>130</sup>

## 4.1.2 Generalklausulen om god marknadsföringssed

5 § MFL stadgar att marknadsföring ska överensstämma med god marknadsföringssed.<sup>131</sup> God marknadsföringssed förklaras i 3 § och beskrivs som god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Härigenom åsyftas särskilt de utomrättsliga bestämmelser som utformats inom näringslivet, t.ex. existerande branschkode samt den internationella hederskodexen *ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation*. I det sistnämnda fastslås att kommunikationen på marknaden ska vara vederhäftig, laglig och hederlig.<sup>132</sup> I 6 § MFL framgår det att marknadsföring som inte är förenlig med god marknadsföringssed är otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar en genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (transaktionstestet). Uppstår ingen kommersiell effekt till följd av affärsmetoden är den inte otillbörlig - detta även om den anses strida mot god marknadsföringssed. Varken uppsåt eller oaktsamhet krävs för att en handling ska anses strida mot regeln. Dock bortses från försumbara och bagatellartade förseelser. Den grad av aktsamhet och yrkesmässighet vilken

---

<sup>128</sup> Nordell: *Marknadsrätten – en introduktion*, 2010, s. 58.

<sup>129</sup> Prop. 2007/08:115, s. 106 ff.

<sup>130</sup> Noteras bör att MD:s bedömnings ska ske helt fristående från den immaterialrättsliga (om sådan föreligger parallellt). Utgångspunkten i MFL är att spörsmål om sådan ensamrätt och skydd som därigenom ges helt ska lösas inom det immaterialrättsliga regelverket. Dock anses reglerna mot otillbörlig konkurrens tjäna såsom komplement till immaterialrätten och i synnerhet som utfyllande skydd för kännetecken. Se Prop. 1994/95:123, s. 57.

<sup>131</sup> Paragrafen genomför art. 5.1 och del av 5.2 i direktiv 2005/29.

<sup>132</sup> Prop. 1994/95:123, s 42.



näringsidkare förväntas använda gentemot konsumenter är den som överensstämmer med ärlig marknadspraxis i näringsidkarens bransch.<sup>133</sup>

En näringsidkare vars marknadsföring bryter mot generalklausulen kan vid vite antingen förbjudas att fortsätta med den, eller åläggas att lämna information som är väsentlig för att förstå marknadsföringsåtgärdens korrekta innebörd (t.ex. om produktens beskaffenhet och kommersiella ursprung). Ett förbud (vid vite) eller åläggande kan meddelas såväl den näringsidkare som står bakom själva marknadsföringen som anställda eller andra som handlar å dennes vägnar. Förbud kan även meddelas andra som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen, t.ex. reklambyråer som utformat reklam och tidningsföretag som tar in vilseledande annonser.<sup>134</sup> Skadestånd kan utdömas enbart vid överträdelse av förbudet.

#### 4.1.2.1 Renommésnyltning

Renommésnyltning uppstår när en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares affärsrörelse, produkter, kännetecken eller andra symboler, figurer eller specifika koncept utan att förväxlingsbarhet eller vilseledande i övrigt föreligger.<sup>135</sup> Att i bakgrunden för en armbandsursannons placera en Rolls Royce utgör ett klassiskt exempel: härigenom kan oberättigade associationer framkallas hos konsumenterna och statushöjning ske till följd av att förebildens positiva laddning överförs till den marknadsförda produkten.<sup>136</sup>

Med undantag av skyddet mot renommésnyltning i jämförande reklam (se nedan 5.4) stadgar MFL inget uttryckligt förbud mot sådana förfaranden. Genom MD:s praxis har renommésnyltning emellertid utvecklats till en självständig grund för otillbörlighet som kan aktualisera ett förbud med stöd av generalklausulen i 5 § MFL.<sup>137</sup> Renommésnyltning behandlas även i ICC:s grundregler för reklam (art. 15):

”Marknadskommunikation får inte obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, logotyp och/eller varukännetecken som tillhör annat företag, annan organisation eller institution. Marknadskommunikation får inte utformas så att det goda renommé (goodwill) som är förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, kännetecken eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga om utnyttjande, utan föregående medgivande, av renommé som andra upparbetat genom kampanjer.”

Möjligheterna att angripa renommésnyltning med hjälp av MFL framstod länge som snävt begränsade. Bedömningarna byggde då huvudsakligen på konsumentskyddsintresset och ett vilseledandeperspektiv hamnade i fokus. Endast om ett beteende var ”ägnat att på ett förkastligt sätt suggerera

---

<sup>133</sup> SOU 2006:76, s. 16.

<sup>134</sup> Nordell: *Marknadsrätten – en introduktion*, 2010, s. 60.

<sup>135</sup> MD 1999:21 (*Robinsonchips*), MD 2001:16 (*Hästens*).

<sup>136</sup> Prop. 1970:57, s. 72.

<sup>137</sup> MD 1988:19 (*Globen*).

allmänheten” kunde det anses otillbörligt, knappt annars.<sup>138</sup> Under 90-talet skedde emellertid en vändning då även näringsidkarintresset tydligt började uppmärksammas i tillämpningen. Inställningen till renommésnyltning har på senare år vidgats och moderniserats på ett påtagligt sätt.<sup>139</sup>

Otillbörlighetsmomentet vid renommésnyltning ligger i den ekonomiska fördel den snyltande erhåller genom att utnyttja det positiva värde hos konsumenterna vilket den utsatta näringsidkaren skapat genom omfattande investeringar.<sup>140</sup> Utnyttjande av annan näringsidkares uppmärksamhetsvärde kan vid en första anblick verka otillbörlig enbart i förhållande till den utsatte näringsidkaren som lider skada men då avnämarnas marknadsöverblick förvärras anses agerandet otillbörligt även mot dem som mottagargrupp.

En bred uppsättning företeelser kan vara renommébärare: produkter med ett särskilt utseende, en affärsrörelse som sådan, tjänster med framträdande karaktär eller innehåll, kännetecken, symboler, personfigurer etc. Vidare krävs det inte att den utsatta näringsidkaren och snyltaren är konkurrenter.<sup>141</sup>

Även om varken uppsåt, oaktsamhet eller något vilseledandemoment krävs för att en affärsmetod ska kunna förbjudas enligt 5 § MFL krävs det att konsumenten får sin beslutsförmåga märkbart påverkad (transaktionstestet). Marknadsföring som innebär renommésnyltning har i regel ansetts påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Försämrade marknadsöversikt (dvs. svårigheter att orientera sig på marknaden) anges här vara tillräckligt. Sämre överblick kan emellertid inte presumeras föreligga utan måste konstateras, något som kan ske genom en hypotetisk uppskattning. En goodwillöverföring till snyltaren, med resultatet att den egna produkten uppvärderas av konsumenterna, kan emellertid antas påverka köparnas ekonomiska beteende på ett märkbart sätt.<sup>142</sup>

Ett ingripande förutsätter att det som utnyttjas är känt på marknaden, något som vanligen fastställs genom marknadsundersökningar. Bakomliggande tanke därtill är förekomsten av ett uppmärksamhetsvärde och anseende värt för någon annan att utnyttja. Dock måste det röra sig om ett kommersiellt renommé, dvs. ett gott anseende förknippat med visst företag eller kommersiellt sammanhang.<sup>143</sup>

I *MD 2003:16* menade Vin & Sprit att två andra företag hade snyltat på det renommé som tillkom deras produkt Absolut Vodka. Svarandeföretagen hade i marknadsföringen av sina spritdrycker bl.a. använt kännetecknen ”Brännvinskungen” och ”L.O. Smith” samt avbildningar på den sistnämnda. L.O. Smith, även kallad just Brännvinskungen, finns porträtterad på

---

<sup>138</sup> Prop. 1970:57, s. 72.

<sup>139</sup> MD 1999:21 (*Robinsonchips*).

<sup>140</sup> Prop. 1970:57 s. 71 f.

<sup>141</sup> Svensson, Carl Anders; Stenlund, Anders; Brink, Torsten; Ström Lars-Erik, Carlén-Wendels Thomas: *Praktisk marknadsrätt*, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 438.

<sup>142</sup> Prop. 2007/08:115, s. 145.

<sup>143</sup> I MD 1988: 19 (*Globen*).

Absolutflaskans sigillmärke då han på 1800-talet införde den destillationsmetod som används för att producera Absolut Vodka. Det konstaterades att konsumenter och fackmän i hög grad associerade sigillmärket med Absolut Vodka men att enbart ett fåtal kände till namnet på den avbildade personen på sigillet eller ens visste vem Brännvinskungen eller L.O. Smith var. Porträttet bedömdes därmed inte framkalla någon association till varken Brännvinskungen eller L.O. Smith. Företagens marknadsföring ansågs inte anknyta till Absolut Vodka (och rättsinnehavaren V & S) på ett sätt som utgjorde renommésnyltning.

All anknytning till en annan näringsidkares renommé är inte otillåten. Sker det med rättinnehavares medgivande genom licensiering eller samarbetsavtal finns det i regel inga invändningar. Den som påstår sig ha rätt att begagna sig av annans renommé måste dock kunna påvisa detta. Vidare föreligger inte otillåten renommésnyltning enbart för att det påminner om eller till stor del liknar en annan näringsidkare renommébärande kännetecken. Det krävs att upplägget är av sådan karaktär att det starkt anknyter och sammankopplas till förebilden i fråga (dvs. kärandens affärsrörelse eller produkt). Risken för detta anses dessutom minska i situationer då verksamheterna eller produkterna är av olika slag, något som belyses i *MD 2006:19*. En grupp dagligvaruhandlare bröt sig ur den samverkan som bedrevs under benämningen Vivo och skapade kollaborationen ”Vi-butikerna”. De anklagades för att på detta sätt obehörigt utnyttja den renommé som tillkom Kooperativa Förbundets publikation ”Tidningen Vi”. MD fann att tidningens kännetecken ”Vi” var både väl inarbetat och tillräckligt känt att det ansågs besitta ett renommé samt förknippas med visst kommersiellt ursprung. MD fastslog dock att förväxlingsrisk inte förelåg eftersom marknadsföringen avsåg olika *produkter* och inte hade någon koppling med Tidningen Vi. Benämningen ”Vi” hade dessutom inte figurerat fristående samtidigt som att väsentliga skillnader förelåg vad gällde designen, såväl färgmässigt som typografiskt. Då handlarna utgjorde en stor och känd grupp med eget gott anseende framstod det som mindre troligt att de skulle vinna ekonomiska fördelar på att utnyttja tidningens uppmärksamhetsvärde. Utifrån en helhetsbedömning konstaterades att Vi-butikernas symbol inte gav sken av att någon koppling förelåg till Tidningen Vi eller Kooperativa Förbundet. Någon obehörig anknytning förelåg inte och följaktligen inte någon renommésnyltning. Stora olikheter mellan företags verksamheter utgör dock nödvändigtvis inget hinder.<sup>144</sup>

Lagstridig renommésnyltning kan uppstå genom en reklamutformning som i kombination med ett namn förknippas med ett visst företag. I det första

---

<sup>144</sup> I *MD 2008:8* har domstolen funnit att användningen av ordet *Villa Villekulla* på en nära Vimmerby belägen hotellanläggning utnyttjade det positiva uppmärksamhetsvärde som egentligen tillhörde innehavarna av rättigheterna till Astrid Lingrens verk, bolaget Saltkråkan AB. Detta då konsumenter generellt förknippade Hotell Villa Villekulla med Astrid Lindgren och därigenom i andra hand Saltkråkan AB. Även omständigheten att hotellet var lokaliserat i en region som associerades med författarinnan var av betydelse. Renommésnyltning bedömdes vara för handen.

grundläggande MD-avgörandet om renommésnyltning aktualiserades ett försäkringsbolags annons för en gruppförsäkring som gick under namnet *Boss*.<sup>145</sup> Utöver att det valda annonsmediet riktade sig till varumärket *Hugo Boss*' klientel hade även ett typsnitt snarlikt rättsinnehavarens använts. Ordet *Boss* hade även en framträdande placering. Mycket talade för att det till *Hugo Boss* knutna renommé lockade läsare att ta närmare del av upplysningen om försäkringstjänsten. Försäkringsbolaget hade således utnyttjat den goda renommé som tillkom *Hugo Boss* i syfte att ge en gynnsammare bild av försäkringen.

Som redogjorts för ovan krävs inte någon förväxlingsrisk för att otillbörlig renommésnyltning ska kunna konstateras. Innebörden av detta har kommit till uttryck bl.a. i *MD 1996:3*. Målet rörde *Partyman*'s saluförande av liköressensen *Liquore Galanto* vars etikett var lik den för likören *Liquore Galliano*. *Galliano*, som var såväl särpräglad som känd, förknippades av kunderna med exklusiv karaktär och kvalitet. Essenstillverkaren hade i sin marknadsföring uttryckt "...smaker som ofta förväxlas med kända märken. I blindprovningar får dessa smaker ofta bättre betyg än originalmärken". Då produkterna såldes via separata säljkanaler förelåg ingen förväxlingsrisk. MD fann emellertid att *Partyman*, genom valet av produktnamn samt etikettens utformning, hade utnyttjat *Gallianos* goda anseende i syfte att förmedla en fördelaktig bild av företagets essens.

Genombrottet för en utökad och mer rigorös syn på renommésnyltning skedde i *Robinson*-domen då MD för första gången utformade de bedömningsprinciper som tillämpas i en prövning.<sup>146</sup> I samband med SVT:s tv-serie "*Expedition: Robinson*" marknadsförde OLW söderhavsmotivprydda chipspåsar med beteckningen "*Robinsonchips*". Enligt MD hade programmet blivit så känt att konsumenter direkt associerade ordet *Robinson* och söderhavsmiljön med SVT. Tv-konceptet hade baserats på romanfiguren *Robinson Crusoe* och innebar således att även SVT använde sig av en redan välkänd figur. Allmänt tillgängliga namn och figurer hålls dock tillgängliga och kan användas fritt av samtliga näringsidkare. Däremot hade *Robinson*-begreppet fått en ny aktualitet och innebörd vilket innebar att programmet ansågs vara bärare av ett kommersiellt värde som var av betydande roll i samband med marknadsföring av produkter. Då lanseringen skedde i nära anknytning med sändningarna fann MD att OLW hade dragit nytta av det uppmärksamhetsvärde som SVT hade skapat hos konsumenterna genom programserien. Noteras bör att målet avsåg två på marknaden lika välkända och etablerade företag.

Att på sängar använda ett blåvitt rutmönster snarlikt det på Hästens sängar (s.k. *Gripsholmsrutor*) har inneburit renommésnyltning.<sup>147</sup> Enligt MD utnyttjade *Skeidar Möbler & Interiör* det av *Hästens* utarbetade kommersiella uppmärksamhetsvärde genom att på sina egna sängar använda

---

<sup>145</sup> MD 1993:9 (*Boss*).

<sup>146</sup> MD 1999:21 (*Robinson Chips*).

<sup>147</sup> MD 2001:16 (*Hästens*).

ett mönster som starkt anknöt till *Hästens* (på marknaden) kända dekor. *Hästens* mönster hade genom omfattande marknadsföringsåtgärder väckt uppmärksamhet och blivit känt på marknaden. Det kommersiella utnyttjandet ansågs bestå i att associationer skapades till den kända sängtillverkaren. Företaget förbjöds följaktligen att använda mönstret.

I *MD 2002:10* konstaterades att Hemglass, genom att benämna en isglass för Hygglo, otillåtet snyltade på glasstillverkaren *GB:s* (sedan en lång tid tillbaka) välkända och storsäljande isglass Igloo. Detta trots att den sist nämnda inte hade marknadsförts på drygt ett år. Förutom att Hyggloglassen var uppbyggd på ett likartat sätt som *GB:s* Igloo (två isglassar med pinnar hopsatta till en isglass) hade även flera tidningar uppmärksammat lanseringen av Hemglass nya produkt och gjort kopplingar till just Igloo. MD anförde att det korta uppehållet i marknadsföringen av isglassen Igloo inte innebar att beteckningen dess välkändhet hade upphört. Det goda anseende som tillkom namnet Igloo hade således bestått även om märket för tillfället inte hade varit i bruk. Trots att glassprodukterna såldes genom olika försäljningssystem fann MD att namnligheten på de likartade varorna var så påfallande att renommésnyltning förelåg.

Ett senare mål rörde huruvida sloganen för den smärtstillande gelen ”Zon” hade blivit föremål för renommésnyltning (”Om du vet var du har ont, varför behandla hela kroppen”).<sup>148</sup> En konkurrent hade i en reklamfilm för medicinskt plåster bl.a. angivit ”Om du vet var du har ont – och dessutom vill slippa kladdig gel och lukt”. Därtill hade ytterligare ett företag som marknadsförde en liknande lågprisgel använt sig av formuleringen ”Om du vet var du har ont, varför göra plånboken illa?”. Undersökningar visade att Zon som resultat av omfattande marknadsföring var väl känd bland konsumenterna i sådan positiv bemärkelse att den åtnjöt ett renommé som tillkom företaget bakom produkten. MD fann att renommésnyltning förelåg och marknadsföringen var därmed otillbörlig. Svarandeföretagen ansågs ha anknytning mycket nära till Zons slogan enbart i syfte att fånga konsumenternas uppmärksamhet kring de egna produkterna.

I *MD 2002: 28* bedömdes huruvida Sven P. Matkompaniet utnyttjat det värde som låg i den positiva föreställning som avnämarna hade av Santa Marias mexikanska matproduktskoncept (s.k. tex-mex). Svarandens frysta köttfärsflansprodukt lanserades i en förpackning vars front hade försetts med en iögonfallande etikett med orden ”TEX-MEX”. Etiketten var (liksom kärändens) röd samt omramad av en gul bård och orden var skrivna i gult. Domstolen ansåg att Santa Marias produktkoncept som helhet var såväl särpräglad som välkänd på marknaden. Matkompaniets förpackning ansågs vara så slående lik Santa Marias att konsumenterna vid ett flyktigt påseende sannolikt skulle föra tankarna till det kända företagens sortiment. Förväxlingsrisk förelåg inte trots överensstämmelsen då varorna inte ansågs substituerbara (Santa Maria sålde inte köttfärs). Matkompaniets

---

<sup>148</sup> MD 2006:27 (*Zon*).

köttfärsförpackning konstaterades dock anknyta till kärandens tex-mex-varor på sådant sätt att renommésnyltning ansågs föreligga.

### 4.1.3 Generalklausulen om vilseledande marknadsföring

Marknadsföring som enligt bestämmelserna i 9, 10 eller 12- 17 §§ MFL betraktas som vilseledande är otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut (8 § MFL).<sup>149</sup> Tröskeln (för transaktionstestet) är således lägre här än vid tillämpningen av generalklausulen i 5 § MFL som kräver påverkan i märkbar mån. Uppsåtliga och oaktsamma överträdelser av bestämmelserna är direkt skadeståndsgrundande och den skyldige riskerar även att få betala marknadsstörningsavgift (37 § resp. 29 § MFL). Avgiften ska fastställas till lägst fem tusen och högst fem miljoner kronor, men får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning (31 § MFL).

#### 4.1.3.1 Vilseledande efterbildning

Näringsidkare förbjuds att i marknadsföring använda (i sig lovliga) efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med annan näringsidkares kända och särpräglade produkter (14 § MFL). Härigenom uppfylls kravet i PK art 10*bis* p. 3. Även i den svarta listan p. 13 stadgas att det är en (under alla omständigheter) otillbörlig affärsmetod att ”försöka sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligt förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare, trots att så inte är fallet”.

ICC:s grundregler för reklam stadgar dessutom att ”efterbildning av marknadskommunikation – t.ex. ifråga om komposition (layout), text, slogan, illustration, musik eller ljudeffekter – inte får ske på ett sätt som är ägnat att vilseleda eller framkalla förväxling.”(art. 16).

Införandet av det s.k. transaktionstestet medför att bedömningen av vilseledande efterbildningar enligt 14 § MFL ska ske i två led. Först prövas huruvida företeelsen är vilseledande varpå det prövas huruvida och i vilken utsträckning metoden har effekt på genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Noteras bör att kravet på kommersiell effekt inte gäller svarta listans p.13. I förarbetena framgår det dock att detta stadgande enbart är tillämpligt på mer solklara fall av efterbildning. Exempelvis krävs det att efterbildningen medvetet får köpare att tro att varan härrör från tillverkaren av originalprodukten. Svarta listans regel ska således appliceras på situationer som rör förfalskningar, rena plagiat eller andra efterbildningar som estetiskt har lagt sig väldigt nära annans särpräglade alster.<sup>150</sup>

<sup>149</sup> Paragrafen implementerar art. 6 i *direktiv 2005/29*.

<sup>150</sup> Prop. 2007/08:115, s. 102 ff.

Immaterialrättsligt kan vilseledande efterbildningar även anses utgöra varumärkesintrång. Vid tillämpningen av 14 § MFL är det emellertid utan betydelse huruvida det efterbildade är föremål för immaterialrättslig ensamrätt eller inte. I samband med bestämmelsens införande betonades särskilt att förbudet mot vilseledande efterbildning inte skulle utgöra ett utvidgat objektsskydd även om skyddets effekt (i det enskilda fallet) kan likställas med den immaterialrättsliga ensamrätten.<sup>151</sup> Stadgandets huvudsakliga syfte är istället att skydda rättsinnehavare mot konkurrenters otillbörlig utnyttjande av deras goodwill och investeringar men även konsumenterna mot vilseledande marknadsföring.<sup>152</sup>

Med efterbildning åsyftas sådana kännetecken samt varu- och förpackningsutformningar som är förväxlingsbara med hänsyn till att köparen enbart har en bleknande minnesbild av originalprodukten. Avses gör därmed situationer då en näringsidkares produktutstyrelse ligger nära en marknadsledande konkurrents ansedda förpackning utan att vara helt identisk. Uppkomsten av en sådan minnesbild (och därigenom risk för förväxling) förutsätter att originalvaran är särpräglad och så känd på marknaden att den förknippas med en viss näringsidkare.

Med särprägel menas att produkten besitter en särskiljande funktion, dvs. har en estetisk form eller framtoning som skiljer den från andra på marknaden. Sådan kan vara ursprunglig men även uppnås genom marknadsbearbetning. Exempelvis framgick i *MD 1995:9 (Knorr)* att en förpackningsutformning som ursprungligen är svagt särpräglad kan vägas upp av en stark inarbetning. Detta även om förväxlingsrisken är ringa.<sup>153</sup> Enbart en viss färg har emellertid inte ansetts ge särprägel.<sup>154</sup>

En utformning som huvudsakligen är tekniskt eller funktionellt betingad (och därigenom gör produkten ändamålsenlig) anses inte särpräglad och faller utanför 14 § MFL. Detta är fallet även om alternativa tekniska lösningar finns att tillgå. I syfte att upprätthålla en effektiv konkurrens bör inte marknadsrättsliga hinder omöjliggöra näringsidkares användning av tekniskt och funktionella företeelser som hålls allmänt tillgängliga.

Vad gäller kravet på kändhet fordras inte att inarbetning i varumärkesrättslig mening föreligger; förväxlingsrisk kan föreligga trots en lägre

---

<sup>151</sup> SOU 1993: 59, s. 618 f.

<sup>152</sup> SOU 2006:76, s. 238 f.

<sup>153</sup> MD har funnit att särprägelbegreppet går att likställa med VML:s bedömning av *särskiljningsförmåga*, något som bemötts med kritik i doktrinen. *Lunell* menar att ordvalet *särprägel* framstår mindre passande i marknadsrättsligt sammanhang då detta antyder att företeelsen är sällsynt och originell med anledning av dess inneboende egenskaper. I förarbetena har anförts att särprägelbegreppet bör avse hur en produkt uppfattas som *helhet* i sitt marknadssammanhang – inte, som i varumärkesrättslig mening, begränsat till specifika konkreta egenskaper hos den marknadsförda varan. Sådan särprägel kan nämligen existera i marknadsföringshandlingar men också i originella egenskaper hos varan som sådan. Se *Lunell: Okonventionella varumärken*, 2007, s. 38 och SOU 1993:59 s. 536.

<sup>154</sup> Bernitz et al.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2009, s. 321.ff.

kännedomsnivå.<sup>155</sup> I praxis har kravet dessutom inte satts alltför högt. Höga försäljningssiffror, stor kännedom hos konsumenterna som efterfrågar produkten, marknadsföring i likartad förpackning under längre tid, omfattande butiksexponering, stor marknadsandel och höga marknadsföringskostnader utgör dock faktorer som indikerar på att den efterbildade produkten eller förpackningen är känd på marknaden. Konsumentkretsen behöver inte veta vilket specifikt företag som står bakom varan. Tillräckligt är att det inom denna grupp är allmänt känt att märket, formen eller utstyrseln tillhör en viss produkt av visst kommersiellt ursprung och vad det är för slags vara.<sup>156</sup> Vidare räcker det att det efterbildade objektet (likt vad gäller enligt varumärkesrätten) är känd på en viss geografiskt avgränsad marknad och inte nödvändigtvis i hela landet.<sup>157</sup>

Utifrån ett bevisbördeperspektiv innebär kravet på kännedom att det åligger käranden att styrka att denne var först på marknaden med sin särpräglade produkt. Därefter ankommer det på svaranden att påvisa att denne inte har efterbildat originalvaran och om efterbildning ändå anses föreligga, att den i vart fall inte vilseleder konsumenterna.<sup>158</sup>

Bristen på tillräcklig bevisning gällande kännedom uppges ofta vara ett vanligt skäl till varför rättsinnehavare förlorar i mål gällande vilseledande efterbildningar. Bl.a. har tillverkaren av *Whiskas* kattmat inte lyckats styrka att dennes förpackning (eller användande av djuplila färg) var tillräckligt känd på marknaden att vilseledande efterbildning kunde bli aktuellt.<sup>159</sup> MD:s inställning till marknadsundersökningar är i regel även kritisk. Enligt domstolen utgör de osäkra bevismedel och ska bedömas med försiktighet.<sup>160</sup>

För att en vilseledande efterbildning ska föreligga krävs slutligen att varan lätt kan förväxlas med en annan näringsidkares kända och särpräglade varor. Vilseledandemomentet ligger således i att det uppstår ett vilseledande beträffande det kommersiella ursprunget; förväxlingen resulterar i att konsumenten felaktigt uppfattar efterbildningen som den originalprodukt denne minns, uppskattar och hade för avsikt att införskaffa pga. dess kända ursprung. Vilseledandet kan även utgöras av indirekt förväxling, dvs. att ett felaktigt intryck förmedlas om föreliggande kommersiell samhörighet mellan efterbildningen och förebilden (t.ex. genom ägarsamband/licens).<sup>161</sup>

Huruvida en efterbildning framkallar samma bestående minnesbild hos konsumenten som en originalprodukt och därigenom kan resultera i förväxlingsfara beror på hur företeelsen tolkas som helhet, inte likheten i detaljer. En utstyrsel som ger ett vilseledande helhetsintryck kan exempelvis inte neutraliseras (dvs. undanröja förväxlingsfaran) av att produkten försetts

---

<sup>155</sup> Lunell: *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 38.

<sup>156</sup> Bernitz et. al: *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens*, 2007, s. 321.ff.

<sup>157</sup> MD 1985:5 (*Perstorps ättika*).

<sup>158</sup> SOU 1993:59, s. 538.

<sup>159</sup> MD 2005:13 (*Whiskas*).

<sup>160</sup> MD 2006:19 (*Vi*).

<sup>161</sup> Svensson et. al.: *Praktisk marknadsrätt*, 2010, s. 345.



med ett annorlunda och tydligt ordmärke som skiljer sig från originalets. Dock har skillnader i distributionssätt och pris, särskilt vad gäller dyrare sällanköpsprodukter, ansetts ha utslagsgivande betydelse som neutraliserande omständigheter vid bedömningen av förväxlingsrisken. Vad gäller distributionen kräver emellertid MD att stora skillnader föreligger.<sup>162</sup> Vidare är det irrelevant om produkterna kan skiljas åt om de är sedda samtidigt. Hänsyn tas till att genomsnittskonsumerten inte har möjlighet att genomföra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild. Däremot tillmäts den konkreta köpsituationen och produktkaraktären betydelse i bedömningen. Åsyftas varor som införskaffas rutinmässigt läggs tyngdpunkten på helhetsintrycket då konsumenten oftast inte ägnar dem större uppmärksamhet. Avses istället dyrare sällanköpsvaror förutsätts att en mer omsorgsfull undersökning görs.<sup>163</sup>

Något krav på faktisk förväxling uppställs inte; tillräckligt är att en beaktansvärd del av konsumentkretsen löper risk att ta fel på varorna. Dessutom behöver produkterna som förväxlas inte vara av lika slag, dvs. substituerbara. Dock tyder praxis på att det fordras en mycket närgången efterbildning i fråga om graden av förväxlingsbarhet.<sup>164</sup>

Vid förväxlingsbedömningen kan vissa faktorer anses vara förmildrande eller försvårande. Obestridlig snyltning eller parasitering på annan näringsidkares investeringar utgör försvårande omständigheter. Som exempel kan nämnas liknade direkta avbildningar av annan näringsidkares kommersiellt särpräglade varor.<sup>165</sup>

MD:s första efterbildningsmål rörde en efterbildning av en registrerad och inarbetad utformning av ett jackfoder.<sup>166</sup> En näringsidkare började producera och marknadsföra en jacka som till sin yttre utformning nästan var identisk med den s.k. Catalinajackan. Som mönster i fodret användes ett flygmärke som påminde om det varumärkesskyddade flygfiskmönster som jackan använde och var känd för. MD fastslog att en produktefterbildning som sådan (dvs. hela jackan) eller varje marknadsföring av denna inte kan

---

<sup>162</sup> Bengtsson, Henrik: *Det moderna marknadsrättsliga formskyddet*, Festskrift till Marianne Levin, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2008, s. 118 ff.

<sup>163</sup> MD 2000:25 (*Hästens*). *Skeidar Möbler & Interiör* använde som utstyrsel på sina sängar ett ruttmönster som var mycket likt den s.k. Gripsholmsrutan som sedan en längre tid tillbaka hade använts av *Hästens Sängar*. MD konstaterade att Hästens ruttmönster ansågs välkänt på marknaden samt särpräglad. Domstolen anförde att sängar utgör relativt dyra sällanköpsvaror och att sådana inköp skiljer sig från rutinmässiga dagligvaruinköp. MD utgick ifrån att konsumenten antas skaffa sig närmare information och kunskap om sådana produkter men att den även överväger faktorer som komfort och användning. Mot bakgrund av detta bedömdes att enbart ruttmönstret inte kunde framkalla förväxling hos konsumenterna gällande Skeidarsängarnas kommersiella ursprung. Sängarna var i en annan prisklass och i reklam, samt på försäljningsställena, hade produkterna försetts med namnskyltar. Inte heller ansågs det ha förmedlats att kommersiell koppling med Hästens förelåg. Dock fann MD att ruttmönstret utgjorde otillåten renommésnyltning.

<sup>164</sup> Svensson et. al.: *Praktisk marknadsrätt*, s. 346.

<sup>165</sup> SOU 1993:59, s. 540.

<sup>166</sup> MD 1972:10 (*Catalinajackan*).

förbjudas med stöd av MFL då lagens syfte inte är att ge immaterialrättsligt oskyddade alster ett objektsskydd. Emellertid kan ett förbud riktas mot att sådana efterbildningar används i marknadsföring på ett sätt som vilseleder genom att frammana förväxling med en annan näringsidkares produkt eller verksamhet.<sup>167</sup> Utnyttjandet av flygmärket i fodret ansågs ha skett avsiktligt och i syfte att vilseleda konsumenterna om jackornas kommersiella ursprung. Det förväxlingsbara fodermönstret förbjöds.

Ett klassiskt exempel på vilseledande efterbildning av förpackningsutstyrelse utgör *MD 1974:5*, ett mål som till dags dato fortfarande är vägledande. Växtnäringspreparatet Blomin såldes i gula plastförpackningar med särskild form på såväl flaska som tillhörande skruvkork. Etiketten, i vilken produktnamnet angavs, kantades av en färggrann blomstergirland. En konkurrent hade på sin växtnäringslösning (VäxtVital) använt sig av samma flaskform, färg samt ett mycket snarlikt mönster och etikett. Behållarna överensstämde i stora delar och uppfattades som nästintill identiska. Etiketttexten skiljde dock mellan produkterna och de såldes även via olika detaljhandelskanaler: Blomin salufördes i livsmedelsaffärer medan VäxtVital såldes i konkurrentens egna butiker. MD fann Blomins förpackning vara särpräglad och tämligen väl känd på marknaden. Detta då den stod i kontrast till förpackningsformer som tidigare använts för växtnäring. Domstolen betonade att det vid förväxlingsriskbedömningen var oväsentligt huruvida förpackningarna, om sedda samtidigt, kunde åtskiljas. Avgörande vikt fästes istället vid om det förelåg sådan likhet att efterbildningen gav upphov till väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenterna som originalprodukten. Detta då små olikheter i detaljer ofta inte fäster sig i köparnas minne. Flaskans färgsättning, form, storlek och utstyrelse i övrigt utgjorde faktorer som i kombination med varandra ansågs skapa samma bestående helhetsbild hos konsumenterna. Uppenbar förväxlingsrisk ansågs föreligga och konkurrentförpackningen förbjöds. Att förpackningen hade försetts med en tydlig markering gällande produktens kommersiella ursprung tillmättes ingen betydelse. Tilläggas bör att MD efter detta mål har fortsatt vidmakthålla en strikt bedömningslinje beträffande efterbildning av förpackningsutstyrelser.<sup>168</sup>

Gränsen för funktionell betingning och särprägel ställdes på sin spets i *MD 1983:3* där Ajax rengöringsprodukter hade efterliknats till färg och form. Både Ajax och konkurrentprodukten Zak såldes i vita plastflaskor försedda med en inbuktning och röda skruvkorkar (doseringsmått). Flasketiketterna hade även liknande färgsättning. MD fann att det på marknaden hade utbildats ett vanligt förekommande mönster i fråga om utformningen på förpackningar avsedda för flytande rengöringsmedel. Förutom att dessa preparat ofta var förpackade i vita plastflaskor utrustade med stora doseringskapsyler, hade de ofta en greppvänlig flaskmidja. Eftersom ett sådant mönster bedömdes vara huvudsakligen funktionellt betingat var Ajaxflaskans form med skruvlock inte tillräckligt särpräglad i sig. Trots detta ansågs dess etikett vara så särskiljande att Ajaxförpackningen (sedd

<sup>167</sup> Bernitz et. al.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2007, s. 147.

<sup>168</sup> Bernitz et al.: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2007, a. 323.

som helhet) bedömdes vara särpräglad. Ajaxflaskan var dessutom välkänd på marknaden. Utifrån förpackningarnas helhetsintryck, det gängse inköpsmönstret av rengöringsprodukter samt köparnas bestående minnesbild av Ajaxförpackningen fann MD att förväxlingsrisk förelåg mellan förpackningsutstyrlarna (trots namnolikheten).

I *Select*-avgörandet förbjöd MD en näringsidkares marknadsföring av fotbollar under varunamnet Jelect, vilka till både färg och mönster påminde mycket om det välkända och marknadsledande fotbollen Select.<sup>169</sup> Beteckningarna Jelect och Select uppfattades vara närmast identiska i stavning, grafik och uttal. MD konstaterade att namnlikheten uppenbart hade i syfte att vilseleda konsumenterna genom att framkalla förväxling med Selects fotbollar som var kända för sin höga kvalitet. MD underströk att dekoren ”i vart fall inte var ägnad att minska den förväxlingsrisk som namnlikheten gav upphov till”. Härigenom hade Select-fotbollarnas goda anseende utnyttjats. Noteras bör att MD i viss mån lyfte fram Select-tillverkarens intresse av att skydda sitt varumärke och sin goodwill.

I det kontroversiella *Hemglass*-målet aktualiserades Glassbilens efterbildning av konkurrenten Hemglass marknadsföringskoncept. Likheter förelåg i såväl produktsortiment som varubilarnas utseende.<sup>170</sup> Av MD godtogs den långtgående efterbildningen som genom liknande skyltning, färgsättning samt ljudsignal i sin helhet låg anmärkningsvärt nära Hemglass form. De skilda elementen i Hemglass marknadsföring ansågs i det stora hela ha större särskiljningsförmåga än bedömda separat. Dock menade domstolen att dess marknadsföringsmetoder utgjorde naturliga element i denna affärsverksamhetsform och därmed inte kunde anses ha en särskiljande funktion. En tungt vägande faktor till domstolens inställning tycktes vara önskan om ökad konkurrens på marknaden för glassförsäljning från ambulerande bilar – en omständighet som bemöttes med hård kritik då konkurrensrättsliga aspekter inte ska anses rättfärdiga förekomsten av vilseledande efterbildningar.

I *MD 2001:22* ansågs marknadsföringen av en energidryck under märket RED BAT utgöra vilseledande efterbildning av den på marknaden kända energidrycken RED BULL. Förutom att samma dominerande färger förekom på båda produkterna (silver och blå), var ordmärket RED BAT (liksom RED BULL) centralt placerad ovanför en djurlogo samt angiven i röd text. MD fann att förpackningarna vid ett flyktigt beskådande skapade i huvudsak samma bestående minnesbild hos köparna. Ett flertal element med stark signalverkan gjorde att en tydlig förväxlingsrisk ansågs föreligga mellan produkterna. Svarandens åberopanden gällande skillnader i pris och inköpsituationer ändrade inte domstolens bedömning. RED BAT-förpackningen ansågs utgöra en vilseledande efterbildning och förbjöds.

I *MD 2005:12* fann domstolen att Swedish Matches snusdosor, trots deras funktionellt betingade runda form, var särpräglade till följd av en

---

<sup>169</sup> MD 1987: 30 (*Select*).

<sup>170</sup> MD 1993:26 (*Hemglass*).

helhetsbedömning av företagets marknadsföringskoncept. Formen ansågs i kombination med övriga element (t.ex. symboler och text) skänka förpackningarna särprägel. Vid en jämförelse mellan den marknadsledande aktören Swedish Matchs dosor och en konkurrents konstaterade MD att väsentligen samma helhetsintryck förmedlades. Stora likheter förelåg vad gällde storlek, färg och utformning - konsumentens minnesbild var därmed i princip densamma. Förväxlingsrisk ansågs föreligga då konsumenterna kunde vilseledas beträffande det kommersiella ursprunget eller felaktigt uppfatta en kommersiell samhörighet mellan efterbildningen och det välkända företaget Swedish Match.

I *MD 2005:33*, där en mycket tydlig efterbildning av kärandens sko av märket Puma hade ägt rum, konstaterades att direkta avbildningar bedöms vara särskilt allvarligt och utgör en försvårande omständighet vid förväxlingsbedömningen. Puma hade salufört produkter under samma kännetecken sedan 1950-talet och bedrivit omfattande marknadsföring. Företagets sko var i hög grad inarbetad på marknaden och var därmed både välkänd och särpräglad. Efterbildningen var till färgsättning, material och design (särskilt avseende en karaktäristiskt vågformad rand på Pumaskons sida) mycket snarlik Pumaskon. Vid en helhetsbedömning syntes efterbildningen utgöra plagiat av kärandens sko. En undersökning visade dessutom på att konsumenterna spontant associerade efterbildningen med företaget Puma. MD fann det därför uppenbart att förväxlingsrisk förelåg.

I *MD 2009:12* fastslog domstolen att den flaskhals och flaskkropp som päronlikören XANTÉ hade utgjorde en funktionellt betingad grundform som använts på marknaden under lång tid. Emellertid bedömdes dess design som helhet ge XANTÉ:s förpackningsutstyrelse en egen stil och därigenom särprägel. Avgörande blev estetiska överväganden såsom bl.a. formen på flaskskuldrorna och en guldfärgad etikett. Enligt en marknadsundersökning hade emellertid ett mycket litet antal identifierat den aktuella flaskan såsom XANTÉ. Istället hade en procentuellt stor kvot (48 %) uppgett att de när de såg flaskan förde tankarna till päronkonjak. MD fann det därmed inte styrkt att XANTÉ var känt bland konsumenterna, vilket medförde att vilseledande efterbildning inte kunde föreligga.

#### 4.1.4 Jämförande reklam

Med jämförande reklam avses att en näringsidkare i sin marknadsföring, direkt eller indirekt, jämför sig eller sin egen produkt med en konkurrent alternativt med en konkurrerande vara (18 § MFL).<sup>171</sup> Vanligen sker sådana åberopanden i syfte att mäta sin styrka eller att understryka t.ex. kvalitets- eller prismässiga skillnader i förhållande till konkurrenterna.

---

<sup>171</sup> 18 § MFL implementerar fullharmoniseringsdirektivet 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam vilken även avser åtgärder B2B. För svensk del innebar inkorporeringen inga större lagstiftningsförändringar då jämförande reklam länge ansetts tillåtet i Sverige. Äldre MD-praxis är därmed alltså relevant.

Utgångspunkten är att jämförelser är tillåtna eftersom de, om korrekt utförda, fungerar konkurrensstimulerande samt utgör värdefull konsumentinformation vid produktval på marknaden.<sup>172</sup> En näringsidkare som vill jämföra sina egna produkter med en konkurrents kan därmed uppge dennes varumärke förutsatt att allmänheten inte ges uppfattningen att det åberopade tecknet avser annonsörens produkter. Då förfarandet antas förmedla ett objektiva intryck som kan framkalla förtroende hos mottagarkretsen ställs emellertid höga krav på vederhäftighet samt att en relevant, rättvis och korrekt helhetsbild ges.<sup>173</sup> Jämförelser ska tillämpas med aktsamhet samt präglas av lojala och legitima intressen. Detta framgår i ICC:s grundregler (art. 11) som stadgar att jämförelser ska ”vara så utformade att de inte är ägnade att vilseleda och skall vara förenliga med god sed i konkurrensen näringsidkare emellan. De punkter som ingår i jämförelsen skall vara utvalda på ett rättvisande sätt och bygga på fakta som kan styrkas”.

18 § MFL uppställer åtta kumulativa krav vilka samtliga måste tillgodoses för att en jämförelse ska tillåtas. En jämförelse får bl.a. inte vara vilseledande och den måste på ett objektiva sätt åsyfta väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna. Endast varor som motsvarar samma behov eller är avsedda för samma ändamål får jämföras.<sup>174</sup> Härmed avses i praktiken objekt inom samma produktkategori med i huvudsak samma användningsområde.<sup>175</sup> Avsikten härmed är att förhindra illojal användning av jämförelser som kan motverka den fria konkurrensen. Vidare får en jämförelse inte peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter på ett sätt som kan resultera i förväxling, verkar misskrediterande eller medför att otillbörlig fördel dras av den andra näringsidkarens renommé (18 § p.7). Det är även förbjudet att i jämförande reklam uppge att en produkt utgör ett plagiat av ett varumärkesskyddat original (18 § p. 8).<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> SOU 1993:59, s. 278.

<sup>173</sup> Begränsning till en eller några aspekter är tillåtet såvida tydlig upplysning görs om att det inte är en totaljämförelse. I prisjämförelser ska t.ex. anges att olikheter i produktkvalitet inte har beaktats. Att utelämna den konkurrerande produktens starka sidor och framhäva faktorer som enbart gynnar den egna produkten ger en ofullständig jämförelse. Se Bernitz, et. al.: *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens*, 2007, s. 337.

<sup>174</sup> Bernitz menar att en konkurrensrelation mellan den jämförande näringsidkaren och den som blir jämförd måste föreligga. Även om det faller sig naturligt att jämförelser i regel äger rum mellan konkurrerande produkter menar han att det inte krävs att själva produkterna konkurrerar sinsemellan för att en konkurrenssituation ska existera. T.ex. räknas även konkurrens i reklamsammanhang. Ingen specifik konkurrent behöver således pekas ut. Nordell menar att Bernitz tolkning ger upphov till en motsägelsefull situation beträffande kravet på att en jämförelse ska avse produkter som motsvarar samma ändamål eller behov. Detta då näringsidkare som inte ens konkurrerar på samma varumärknad skulle kunna säga röra produkter som avser olika ändamål. Se Nordell: *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003, s. 83 och Nordell i NIR 1992 s. 500.

<sup>175</sup> MD 2002:20 (*Champagnesmak-målet*). Ställning skulle tas till bl.a. huruvida marknadsföringen av en yoghurt med smak av champagne ansågs vara jämförande reklam i relation till vinet champagne. MD fann champagne och yoghurt utgöra icke-konkurrerande varor vilket gjorde att förfarandet inte kunde utgöra jämförande reklam.

<sup>176</sup> Förfarande då annans skyddade kännetecken anges omfattas även av VML. Då MFL:s förbud är absolut kan den emellertid uppfattas som strängare.

18 § MFL reglerar endast själva jämförelsen. MFL:s återstående regler är därmed tillämpliga för övrigt reklam innehåll som tillsammans med jämförelsen figurerar i marknadsföringen. Jämförande reklam omfattas inte av det s.k. transaktionstestet enligt 8 § MFL men anses likväl ha kommersiell effekt då det krävs att de utgör marknadsföring. Det intryck som den s.k. genomsnittskonsumenten upplever är avgörande i bedömningen huruvida en jämförelse är lovlig.<sup>177</sup>

Vid en otillbörlig jämförelse kan en näringsidkare åläggas vitessanktionerat förbud, skadestånd och marknadsstörningsavgift. Noteras bör att renommésnyltande förfaranden som uteslutande bedöms enligt generalklausulen om god marknadsföringssed (5 § MFL) endast kan resultera i förbud vid vite och skadestånd först om överträdelse av förbudet skett, medan förbudet mot renommésnyltande inslag i jämförelser i 18 § MFL är direktsanktionerat. *Nordell* pekar dock på att det finns anledning att överväga huruvida renommésnyltning i allmänhet inte bör inbegripas av MFL:s direktsanktionerade område. Mot bakgrund av att även indirekta jämförelser inryms i definitionen av jämförande reklam ifrågasätter han om det i själva verket är möjligt att ägna sig åt renommésnyltning utan att någon sorts indirekt jämförelse kan urskiljas.<sup>178</sup>

#### 4.1.4.1 Snyltningsinslag

För att en jämförelse ska vara effektiv kan det vara en absolut nödvändigt att peka ut en konkurrents produkter genom en hänvisning till dennes varumärke. Emellertid kan mindre seriöst utformade jämförelser föranleda att konsumenter uppfattar ett kommersiellt samband mellan de olika produkterna och därigenom medföra en risk för produktförväxling. Många gånger sker utpekande av konkurrerande kännetecken enbart i syfte att använda det som blickfång för det egna, obekanta varumärket.

I *MD 1987:10* uppmärksammades Naturmedicas marknadsföring av ett naturmedelspreparat (Maxglandin) där anknytning gjordes till det på marknaden kända och välrenommerade preparatet Pre-Glandin. I en annons (riktad till Pre-Glandinkonsumenter) uppgavs hälsokostpreparaten vara likvärdiga. Maxglandin påstods ha dubbla styrkan av fettsyran GLA vilket innebar en märkbar prisskillnad genom att dosen halverades. MD fann att Pre-Glandins goda anseende hade utnyttjats enbart i syfte att framkalla en positiv uppfattning om Maxglandin. Marknadsföringen av Maxglandin hade även förmedlat intrycket om att det var en ny och bättre produkt. Av reklam hade det inte framgått att Pre-Glandin i själva verket utgjorde en konkurrerande vara - en faktor som kunde föranleda konsumenter att tro att båda preparaten hade samma kommersiella ursprung. Då preparaten inte var identiska i fråga om sammansättningen av fettsyror hade de olika hälsoeffekt. Eftersom den påstådda likvärdigheten och därmed preparatets substituerbarhet inte hade styrkts kunde Maxglandin inte påstås ha bättre

<sup>177</sup> Mål C-210/96, *Gut Springenheide & Tusky*, 16 juli 1998.

<sup>178</sup> *Nordell: Marknadsrättens goodwillsskydd*, 2003, s. 90 f.

egenskaper än Pre-Glandin. Näringsidkare som ger sken av att dennes vara är likvärdig med en konkurrerande måste kunna styrka att så verkligen är fallet (omvänd bevisbörda). De ovederhäftiga uppgifterna gjorde jämförelsen otillbörlig och förbjöds.

*MD 1987:11* gällde KappAhls annons som indirekt pekade ut Armani – ett varumärke förknippat med kvalitetskläder av exklusiv karaktär.<sup>179</sup> ”ARMA NI som fortsätter att betala för mycket. Jämför gärna våra kostymer med de dyra kusinerna från Italien. Det är inte mycket som skiljer. Kanske är det bara den lilla skrytetiketten i nacken och tusenlappar på priset.” Annonstextens inledande ord hade även framställts i ett typsnitt snarlikt Armanis. MD använde inte uttryckligen begreppet renommé men konstaterade att det var uppenbart att annonsen hade anspelat på Armani och att ett utnyttjande av namnet hade skett. Jämförelsen ansågs inte utgöra något vilseledande gällande det kommersiella ursprunget eftersom konsumenterna inte uppfattat något samband mellan KappAhls kostymer och Armanis. Efter en helhetsbedömning fann dock domstolen att annonsens hänsyftningar på kännetecknet i kombination med den oklart formulerade pris- och kvalitetsjämförelsen var otillbörlig.

EG-domstolens konkurrensvänliga inställning till jämförande reklam kom till uttryck i *Toshiba-fallet*.<sup>180</sup> Ett priskonkurrerande företag som sålde icke-originalreservdelar till kopiatorer av märket Toshiba hade i sin egen varukatalog uppgett såväl namnet Toshiba som originalreservdelsnumren intill företagets egna ordernummer. Katalogen innehöll även prisjämförelser och påståenden om att kvaliteten på reservdelarna motsvarade Toshibas. Domstolen fann att användningen av annan näringsidkares varumärke är berättigad om det är nödvändigt för att informera allmänheten om en produkts art eller om ändamålet med en erbjuden tjänst. Angivandet av Toshibas produktnummer hade möjliggjort för konsumenter att identifiera överensstämmande produkter - en indikation på att jämförelsen avsåg produkter med motsvarande tekniska funktioner. Konkurrenten hade därmed på ett objektivt sätt jämfört produkternas väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper. Någon produktförväxling hade dessutom inte skett. Vidare framgick att annonsören med svårighet hade kunnat jämföra sina varor med Toshibas utan att hänvisa till varunumren. Angivandet av originalreservnumren jämte det egna underlättade även för konsumenter att jämföra varorna. Annonssören kunde inte anses dra otillbörlig fördel av Toshibas renommé om en hänvisning till tecknen var en förutsättning för att kunna uppnå en effektiv konkurrens inom marknaden. Ett otillbörligt renomméutnyttjande hade, enligt detta mål, enbart kunna föreligga om åberopandet hade haft till följd att reklamens målgrupp uppfattat att en förbindelse förelåg mellan huvudproduktens tillverkare

---

<sup>179</sup> MD 1987:11 (*Armani*). Noteras bör att målet är från tiden innan MFL hade inrättat en speciell bestämmelse som reglerade jämförande reklam. Vid tidpunkten för avgörandet föll jämförande reklam endast under generalklausulen om god marknadsföringssed i 5 § MFL.

<sup>180</sup> Mål C-112/99, *Toshiba Europe v Katun Germany*, 25 oktober 2001.

respektive tillbehörstillverkaren, samt att varumärkets anseende därigenom kom sistnämnda företag till del.

I ett senare avgörande, den s.k. *Siemens*-domen, konstaterade EG-domstolen att man i en bedömning gällande huruvida en annonsör drar otillbörlig fördel av en konkurrents kännetecken ska ta hänsyn till den fördel som jämförelsen innebär för konsumenterna.<sup>181</sup> Ju gynnsammare jämförelsen är för den presumtiva kundkretsen desto högre grad av snyltande synes tillåtas. Emellertid kan fördelarna aldrig resultera i att den jämförande reklamen blir lagenlig.<sup>182</sup>

Mål C-533/06 gällde en prisjämförande tv-reklam där ett företag påstod att deras mobiltelefon-tjänster var kostnadsmässigt fördelaktigare än dess konkurrent O2.<sup>183</sup> Reklamen använde namnet O2 tillsammans med en bild föreställandes bubblor - en tydlig hänvisning till O2's varumärke. O2 menade inte att reklamen i sig var vilseledande men argumenterade att konkurrentens användning av bubblor snarlika deras bubbelvarumärke inte var nödvändig i ljuset av bedrivandet av lojal konkurrens. EG-domstolen konstaterade inledningsvis att användning av annan näringsidkares märke i jämförande reklam utgör varumärkesanvändning i näringsverksamhet, vilket eventuellt kan angripas med stöd av varumärkesrätten. Dock kan en varumärkesinnehavare inte utnyttja sin ensamrätt till att förhindra annan näringsidkares användning av ett identiskt eller liknande kännetecken om reklamen i övrigt uppfyller kraven för tillåten jämförande reklam och såvida allmänheten inte vilseleds. Jämförelser som exempelvis understryker prisskillnader anses önskvärda utifrån ett konkurrensperspektiv även om det oundvikligen attraherar negativ uppmärksamhet till det andra varumärket. När avsikten är att jämföra, inte att renommésnylta, har rättsinnehavaren således inga lagliga befogenheter att förhindra jämförande reklam.

I *L'Oréal*-målet fastslog EG-domstolen innebörden av att dra otillbörlig fördel av annan näringsidkares renommé (se ovan 4.1.2.1).<sup>184</sup> Därtill konstaterades att när en näringsidkare i sin marknadsföring anger att den av honom saluförda produkten utgör en imitation av en känd märkesprodukt, eller att jämförelsen sker i syfte att beskriva en specifik egenskap (i detta fall doft) som (den i sig lagliga) efterbildningen besitter, skildras ifrågasvarande vara som en ersättning eller imitation. Mot sådant handlande uppställer 18 § MFL ett absolut förbud; tredje man får inte i jämförande reklam framställa sin egen vara såsom en ersättning eller imitation för en produkt som bär originalvarumärket.

---

<sup>181</sup> Mål C-59/05, *Siemens v VIPA*, 23 februari 2006, REG 2006, s. I – 02147.

<sup>182</sup> Pehrson, Lars: *Jämförande reklam i EG-domstolens tappning*, NIR 4/2006, s. 319.

<sup>183</sup> Mål C-533/06, *O2 Holdings Limited v. Hutchinson 3G UK Limited*, 12 juni 2008.

<sup>184</sup> Mål C-487/07, *L'Oréal SA v Bellure NV*, 18 juni 2009.



#### 4.1.4.2 Jämförelser mellan lågpris- och märkesprodukter

Uppfattningen i doktrinen har genomgående varit att jämförelser mellan lågprisprodukter och märkesprodukter generellt sett är otillbörliga. Detta mot bakgrund av 18 § 2 p. MFL som uttrycker en avgränsning av konkurrensdefinitionen genom att stadga att jämförelser i reklam måste avse produkter som motsvarar samma behov eller ändamål.<sup>185</sup> Nordell har dock frågat sig huruvida lågpris- och märkesprodukter kan anses motsvara samma behov. Han menar att ju större skillnaden är i goodwillvärde mellan varorna som jämförs, desto ovederhäftigare blir jämförelsen.<sup>186</sup> Enligt Bernitz medför detta resonemang emellertid vissa gränsdragningsproblem. För honom står det klart att en sann jämförelse inte kan göras mellan en exklusiv kvalitetsbil av prestigemärke (Rolls Royce) och en billig folkbil (Smart Car) då de utgör varandras motsatser. Men var ska gränsen dras för när varorna ska anses rikta sig mot samma behov eller samma målgrupp? Situationerna är ytterst sällan lika tydliga som i ovan nämnda exempel. T.ex. kan en lågprisprodukt vara av förhållandevis god kvalitet och ändå anses ha särskild status. EG-domstolens något undvikande svar i *Pippig*-avgörandet löd att lågpris- och märkesprodukter kan jämföras förutsatt att samtliga krav på tillbörlighet enligt lagens bestämmelser om förväxling, misskreditering och renommésnyltning är uppfyllda.<sup>187</sup> Det synes följaktligen svårt för en näringsidkare att inte åka snålskjuts på en konkurrents renommé då den egna billighetsprodukten jämförs med dennes dyrare märkesprodukt.

Målet gällde en prisjämförelse i reklamblad i vilken glasögon från en lågpriskedja jämfördes med en lokal optikers (Pippig) som saluförde märkesprodukter. Resultatet visade att genomsnittspriserna för lågpriskedjans glasögon var mycket lägre än optikerns. Att Pippig sålde glas av kvalitetsmärke tydliggjordes i reklambladen, dock inte i reklaminslagen i TV och radio. Domstolen fann att prisjämförelser inte kan anses nedlåtande enbart med anledning av att prisskillnaden visar sig vara större än den genomsnittliga. Vidare konstaterades att jämförelser mellan lågpris- och märkesprodukter kan betraktas lovliga förutsatt att reklamen lever upp till villkoren på tillbörlighet enligt föreskrifterna om förväxling, renommésnyltning eller misskreditering. Några anvisningar gällande eventuell gränsdragnings gav dock ej. Däremot framgår att det inte finns något som utgör hinder för att en jämförelse genomförs mellan produkter som skaffats via skilda distributionskanaler.

---

<sup>185</sup> Nordell: *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003, s. 80.

<sup>186</sup> Nordell, *Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukänedom*, NIR, 1992 s. 500.

<sup>187</sup> Mål C-44/01, *Pippig Augenoptik v Hartlauer Handelsgesellschaft*, 8 april 2003.

## 5 Tort of Passing off

I Storbritannien har skyddet för näringsidkare mot otillbörlig konkurrens huvudsakligen vuxit fram genom domstolarnas utveckling av s.k. torts.<sup>188</sup> Ett viktigt Common law - instrument mot snyltningsförfaranden är tort of passing off: "nobody has any right to represent his goods as the goods of somebody else."<sup>189</sup> Passing off äger rum när en näringsidkare falskeligen utger sig för att vara förknippad med kärandens affärsverksamhet och härigenom förorsakar dennes goodwill eller rörelse skada.

Skyddet avser kännetecken med ett renommé på den brittiska marknaden oberoende av registrering.<sup>190</sup> Skyddas görs emellertid inte ett varumärke per se. Skyddsobjektet är den med ett kännetecken förknippad goodwill<sup>191</sup> som existerar mellan en näringsidkare och dennes kunder samt rätten att hålla den intakt.<sup>192</sup> Principen innebär följaktligen inget skydd mot att annan näringsidkare producerar en motsvarande produkt. Istället tjänar den som en sköld mot konkurrenters försäljning av t.ex. "look-alikes" där tillräckliga åtgärder inte vidtagits i syfte att särskilja varorna från rättsinnehavarens.<sup>193</sup> Det praxisbaserade skyddet mot passing off har således som centralt syfte att förhindra ett vilseledande gällande produkternas kommersiella ursprung.

Tort of passing off utgör ett till den lagfästa varumärkesrätten (UK TMA) värdefullt komplement då den i egenskap av ett Common law-instrument kan vara mer flexibel och därmed anpassningsbar till skiftande affärsvillkor. Läran erbjuder ett skydd i de fall ett tecken inte kan uppfylla kraven för varumärkesregistrering och kan även ingripa mot fler företeelser, såsom marknadsföringskampanjer.<sup>194</sup> Varumärkeslagstiftningen och passing off löper sida vid sida och kan åberopas parallellt eller alternativt i en process.

---

<sup>188</sup> Norstedts fackordlista *Law* preciserar uttrycket *tort* såsom "kränkning som medför skadeståndsrätt". Vidare framgår att enbart utomobligatorisk skadeståndstalan avses.

<sup>189</sup> Lord Halsbury i *Reddaway v. Banham*, [1896] R.P.C. 13.

<sup>190</sup> Norman, Helen: *Intellectual property law: directions*, Oxford University Press, New York, 2011, s. 323.

<sup>191</sup> "The attractive force which brings in custom" enligt *IRC v Muller & Co's Margarine Ltd* [1901] AC.

<sup>192</sup> Philips, Jeremy & Firth, Alison: *Introduction to Intellectual Property Law*, Fourth edition, Oxford University Press, New York, 2006, s. 278.

<sup>193</sup> *United Biscuits v Asda* [1997] R.P.C. 513. "There is a good deal of authority for the proposition that long use of a particularly distinctive get-up does (without creating monopoly) place on a new competitor (minded to use a similar get-up) a special obligation to avoid confusion".

<sup>194</sup> Introducerandet av 1994 års UK TMA resulterade i en ökad överlappning mellan den lagfästa varumärkesrätten och passing off. Omständigheten att skyddet mot passing off är oberoende av ett känneteckens form utgjorde förr en betydande faktor. Kategorin av registrerbara kännetecken inkluderar (till skillnad från tidigare) numera dock samtliga tecken som kan återges grafiskt. Att passing off-skyddet gäller oberoende av likheten mellan produkterna utgjorde ytterligare en betydelsefull omständighet tidigare. Detta motsvaras dock numera av UK TMA:s utvidgade skydd för ansedda märken.

## 5.1 The Classic Trinity of Passing off

I det s.k. *Jif*-målet utvecklades tre omständigheter som samtliga måste påvisas av käranden för att passing off ska kunna anses tillämpligt:

- (i) att dennes kännetecken (t.ex. förpackningsdesign, ordmärke, framtoning) eller rörelse har viss goodwill eller visst anseende på marknaden,
- (ii) att svarandes gärning, avsiktligt eller oavsiktligt, har vilselett eller riskerar att vilseleda allmänheten till att tro att de erbjudna produkterna är kärandens (dvs. vilseledande gällande det kommersiella ursprunget), och
- (iii) att kärandes goodwill har lidit (eller troligen kommer att lida) skada på grund av svarandes vilseledande handlande.<sup>195</sup>

Samtliga rekvisit ska äga rum i ett kommersiellt sammanhang och är beroende av varandra. En starkare omständighet kan kompensera för en något svagare. Bestämmelsen innebär strikt ansvar; den efterbildandes avsikt tillmäts följaktligen ingen betydelse.<sup>196</sup> Passing off är inte förbehållet produkter som anses vara av överlägsen kvalitet – att erkänna annat skulle förneka kärandens goodwill skydd.

Det första rekvisitet, goodwill, kan inte existera isolerat utan måste förknippas med en viss affärsverksamhet. Den är till skillnad från registrerade varumärken icke-separerbar från den rörelse vilken den tillför ett värde. Vidare är goodwill begränsad såväl i tid som geografiskt. Den är även delbar. Ett företag som bedriver verksamhet i flera länder innehar därför separat goodwill i varje enskilt land. Ett passing off-ingripande kan emellertid aktualiseras endast om käranden har goodwill i Storbritannien. Således måste det där finnas en potentiell marknad för rättsinnehavarens

---

<sup>195</sup> *Reckitt & Colman Products Ltd. v Borden Inc.* [1990] 1 WLR 491. Målet gällde huruvida svaranden, genom att använda en förpackning vilken till både färg och form starkt påminde om kärandens kända citronformade plastbehållande för citronjuice, var skyldig till passing off. Båda produkterna såldes i dagligvarubutiker. Eftersom käranden hade demonstrerat att dennes citronformade behållare var välkänd på marknaden samt att förväxlingsrisk förelåg vad gällde produkternas kommersiella ursprung fann domstolen att användningen av den yngre förpackningen utgjorde passing off. Det underströks att både beskrivande ord samt beskrivande symboler (t.ex. varuutformningar) kan uppnå en andra betydelse (secondary meaning) som ett resultat av användning på marknaden. I målet visas att passing off-ingripandet i praktiken gav käranden ett monopol i citronfärgade plastförpackningar för citronsaft. Emellertid kunde konkurrenterna fortfarande sälja citronsaft, men då i förpackningar av annan färg och form. Att svaranden hade försett sina produkter med etiketter med säregat ordmärke ansågs i detta fall inte tillräckligt för att undvika att konsumenterna vilseleddes ("Housewives buying plastic lemons in supermarkets do not read the labels but assume that whatever they buy must be Jif").

<sup>196</sup> Motivet till svarandens märkesval betraktas alltid utgöra en högst väsentlig faktor, varför fråga gällande detta alltid måste ställas av domstolen samt besvaras av svaranden. Detta handlande synes stärka skyddet för välrenommerade varumärken då det sätter press på svaranden att ge en skälig förklaring till valet av kännetecken. Eftersom ond tro inte förutsätts för intrång är det inte möjligt att undvika intrång genom att enbart uppge en bra motivering därtill. Frånvaron av en rimlig förklaring pekar istället på intrång. Se *Sodastream Ltd v. Thorn Cascade Co Ltd* [1982] RPC 42.

produkt.<sup>197</sup> Allmänheten måste inte ha kännedom om vilken specifik näringsidkare goodwillen tillkommer – tillräckligt är att det uppfattar att kärandens produkter härrör från en viss källa (inte nödvändigtvis vilken).<sup>198</sup> Att påvisa existerande goodwill kan vara särskilt problematiskt då en på marknaden nyintroducerad produkt hänsyftas. Detta då allmänheten sannolikt kommer ha svårt att kunna härröra produkten från en viss källa.

I sällsynta fall kan en och samma goodwill delas av två eller flera olika företag. Detta är fallet om två företag, oberoende av varandra, börjar använda samma tecken vid mer eller mindre samma tidpunkt. Båda företagen erhåller då en separat goodwill och ingen av dem kan förhindra den andre från att använda tecknet. Ett illustrerande exempel utgör ett mål gällande användningen av varumärket BUDWEISER av två rivaliserande företag, ett amerikanskt och ett tjeckiskt. Utgången blev att företagen tvingades att samexistera.<sup>199</sup>

Etablerad goodwill upphör nödvändigtvis inte att existera då den näringsverksamhet den är anknuten till läggs ner. Det centrala är huruvida affärsrörelsens goodwill fortfarande är vid liv. Att allmänheten sammanblandar en ny verksamhet med en äldre pekar på att den sistnämndas goodwill ännu inte har upphört. Om käranden har för avsikt att i framtiden använda tecknet eller återuppta affärsverksamheten talar det för att dennes goodwill fortfarande är vid liv. Finns det inte sådana intentioner från kärandens sida står det dock annan näringsidkare fritt att använda ett identiskt eller snarlikt tecken.<sup>200</sup>

Det andra rekvisitet, vilseledande, kan utgöras av såväl verbal som icke-verbal kommunikation.<sup>201</sup> Det avgörande är huruvida genomsnittskonsumenten pga. likheterna mellan intrångsmärket och det skyddade originalmärket och mot bakgrund av övriga förhållanden, vid köptillfället felaktigt kan uppfatta att det föreligger ett samband mellan produkterna i den mening att de härrör från samma näringsidkare eller från olika näringsidkare med en ekonomisk länk. Det är inte tillräckligt att konsumenterna vilseleds enbart beträffande några likheter i varorna; ett vilseledande gällande det kommersiella ursprunget måste äga rum. Näringsidkarens goodwill måste således vara inarbetad till den grad att det föreligger en risk att konsumenterna vilseleds (eller kommer att vilseledas) av svarandens handlingssätt. Det krävs inte att konsumenten har närmare kunskap om näringsidkarnas verksamhet eller ägarförhållanden för att misstänka en sådan länk. Svårigheter kan dock uppstå i att bevisa ett eventuellt vilseledande. De brittiska domstolarnas inställning till användningen av marknadsundersökningar har i regel varit skeptisk och de

---

<sup>197</sup> 1994 års UK TMA har dock i viss utsträckning förändrat situationen genom att erbjuda begränsat skydd för välkända varumärken som inte är registrerade i Storbritannien även om varumärkesinnehavaren varken bedriver verksamhet eller har goodwill i detta land.

<sup>198</sup> Davis, Jennifer: *Intellectual Property Law*, 3<sup>rd</sup> ed, Oxford University Press, 2008, s. 152.

<sup>199</sup> Philips & Firth: *Introduction to Intellectual Property Law*, 2006, s. 221.

<sup>200</sup> Davis: *Intellectual Property Law*, 2008, s. 156.

<sup>201</sup> Philips & Firth: *Introduction to Intellectual Property Law*, 2006, s. 294.

tillmåter istället vittnesförhör stor vikt i syfte att pröva hur konsumenter uppfattar ett varumärke.<sup>202</sup>

Ett illustrativt exempel på associationsskapande utgör *Penguin-fallet*.<sup>203</sup> Det äldre, välkända ordmärket Penguin användes i kombination med en bild föreställandes pingviner medan ett yngre ordmärke, Puffin, användes tillsammans med figuren av en annan sjöfågel. Bägge tecknen åsyftade kexchokladprodukter. I (äldre) varumärkesrättsligt hänseende ansågs inte förväxlingsrisk föreligga. Grundat på en helhetsbedömning där samtliga omständigheter beaktades fann emellertid domstolen att svaranden hade salufört sina produkter som om de vore kärandens. Rättsinnehavaren till Penguin fick härigenom rätt att förbjuda svarandens marknadsföring.

Svarandens handling måste ha riktats till konsumenter. Dessa i sin tur förväntas inte att vara ”morons in a hurry”.<sup>204</sup> Utgångspunkten är istället en genomsnittskonsument som bedöms utifrån faktorer såsom produktkategori, marknad och konsumenternas handlingsmönster på denna.<sup>205</sup>

Det tredje och sista rekvisitet, skada på kärandens goodwill, kan uppenbara sig på olika sätt. Den behöver inte vara faktisk, dock måste den inträffade eller förväntade skadan vara större än minimal. Normalt avses klientbortfall och därigenom den inkomstförlust som uppstår då konsumenten (genom vilseledandet) köper svarandens produkter istället för kärandens. Detta sker oftast när parterna står i direkt konkurrensrelation till varandra. Att hos omsättningskretsen framkalla en felaktig uppfattning om att ett föreliggande ekonomiskt samband existerar mellan parterna kan också utgöra skada.<sup>206</sup> Härigenom riskerar käranden att förlora kontrollen över sitt anseende till följd av svarandens produktkvalitet och/eller affärsmetoder. Innehavaren av ett äldre märke har ansetts lida skada även i fall då företaget bakom det yngre märket är känd för god kvalitet. Förutom att svarandens aktiviteter kan resultera i att rättinnehavaren felaktigt exponeras för konsumenters klagomål begränsas även kärandens möjligheter till framtida expansion, såväl geografiskt som till relaterade produktområden.<sup>207</sup>

En talan om passing off löper många gånger parallellt med en talan rörande varumärkesintrång. En näringsidkare som vill försäkra sig om ett starkare skydd för sin goodwill än det som erbjuds av passing off kan ansöka om

---

<sup>202</sup> Norman: *Intellectual property law: directions*, 2011, s. 328.

<sup>203</sup> *United Biscuits (UK) Ltd. v. Asda Stores Ltd* [1997] R.P.C. 513.

<sup>204</sup> *Foster i Morning Star Co-operative Society v Express Newspapers Ltd* [1979] FSR 113.

<sup>205</sup> Norman: *Intellectual property law: directions*, 2011, s. 329.

<sup>206</sup> Käranden i *Annabel's (Berkeley Square) v Schock* [1972] RPC 838 drev en välkänd och respektabel nattklubb under benämningen ”Annabels”. En eskortagentur med samma namn hade startats upp av svaranden. Mot bakgrund av eskortagenturers särskilda allmänna image fann domstolen att kärandens anseende kunde skadas.

<sup>207</sup> I *Neutrogena v Golden Lid Garnier* [1996] RPC. 473 hade svarandens NEUTRALIA duschkräm marknadsförts på ett, enligt många konsumenter, smaklöst sätt. Ett flertal personer som framförde klagomål förväxlade svarandens produkter med kärandens hudvårdsserie NEUTROGENA. Domstolen fann att kärandens goodwill genom detta agerande hade orsakats skada.

varumärkesskydd under UK TMA genom registrering. Fördelarna med registrering av ett varumärke är att (1) det är skyddat f.r.o.m. registreringsdatumet även om det ännu inte har använts, (2) det inte uppställs något krav på att bevisa förekomsten av goodwill, vilket underlättar att väcka tala mot de som begår varumärkesintrång, (3) det är mindre sannolikt att en konkurrent kommer att använda ett liknande märke (men om en rival använder samma eller liknande tecken kommer det vara svårt för denne att rättfärdiga eventuell fortsatt användning av det), (4) skyddet för ett registrerat varumärke sträcker sig nationellt medan passing off kan visa sig vara lokalt begränsat.<sup>208</sup>

Mot bakgrund av det anförda sammanfattas passing off-principen bäst genom återgivande av följande citat:

*"Broadly speaking, the choice between relying on passing off and trade mark infringements proceedings is analogous to the choice between pushing one's bicycle and riding it: the latter makes for a smoother, swifter journey, but there are some destinations which cannot be reached without dismounting."*<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> Philips & Firth: *Introduction to Intellectual Property Law*, 2006, s. 307.

<sup>209</sup> Phillips & Firth: *Introduction to Intellectual Property Law*, 2006, s. 279.

## 6 Konklusion

Syftet med denna uppsats är att utröna hur utsatta tillverkare av kända märkesparfymmer kan angripa andra näringsidkares renommésnyltande smällikes enligt gällande svensk rätt. Inom ramen för denna utredning inryms en *immaterialrättslig* och en *marknadsrättslig* dimension. Medan skyddet enligt VML utgör ett *tidsobegränsat objektsskydd* (dvs. ger innehavaren en ensamrätt till originalet och även till identiska eller liknande efterbildningar av denna) utgör MFL:s bestämmelser mot otillbörlig konkurrens ett till immaterialrätten *kompletterande skydd* genom att förbjuda *otillbörliga affärsmetoder* mot näringsidkare och konsumenter. Det sistnämnda utgör således ett *objektstomt skydd oberoende av eventuell ensamrätt*.

Som redogjorts för ovan är *doften*, en parfymprodukts mest centrala egenskap, starkt *ifrågasatt som varumärkesobjekt*. Dess subjektiva, subtila samt inneboende karaktär i produkten gör att den anses brista i särskiljningsförmåga och kan därigenom inte tjäna såsom individualiseringsmedel - *ett varumärke måste äga självständighet i förhållande till den produkt den ska känneteckna*. Även människors bristfälliga förmåga *att identifiera ett visst kommersiellt ursprung enbart grundat på en doft* talar emot varumärkesrättsligt skydd. De i *Sieckmann-målet* formulerade kraven på *grafisk återgivning* understryker tydligt den rådande trenden i EU att kategoriskt exkludera dofter från varumärkesskydd. Frånvaron av ett accepterat system för att precisera en doft (oberoende av adressat) ter sig följaktligen särskilt problematiskt då möjligheterna att återge dofter på ett tillfredsställande sätt är ytterst begränsade. På senare år har ett fåtal dofter förvisso beviljats varumärkesregistrering (bl.a. doften av nyklippt gräs för tennisbollar) men vad gäller parfymdofter har flera framgångslösa försök till registrering gjorts. Att kopiera en annan näringsidkares parfymdoft (dvs. att framställa en doft som luktar identiskt med eller mycket snarlikt en berömd lyxparfym) *kan således inte angripas* av en rättsinnehavare eftersom utgångspunkten är att *immaterialrättsligt oskyddade alster fritt kan efterbildas av envar*. En parfymdoft som trots allt anses fungera särskiljande skulle möjligen kunna ges skydd genom varumärkesrättslig *inarbetning* hos omsättningskretsen. Fördelen med skydd som följer av inarbetning är att det inte är begränsat till det som representerats grafiskt. För en parfymtillverkare som utformat en unik doft kan en exakt grafisk återgivning (med kemiska formler och precisa mängdangivelser) vara ofördelaktig då publicering av denna skapar gynnsamma förutsättningar för konkurrenter som önskar att plagiera produkten. Ett inarbetningsskydd kan dock aktualiseras enbart om doften fyller en *känneteckensfunktion på marknaden*. Mot inarbetningsskydd talar emellertid (återigen) människors bristande förmåga att associera en viss parfymdoft med ett visst kommersiellt ursprung. Detta mot bakgrund av *parfymprodukters primära funktion: väldoftande*.

Gällande möjligheterna till *varumärkesskydd för de övriga delmoment* som typiskt sett ingår i en parfymprodukt kan konstateras att de kan *ges ett starkt självständigt skydd*. Att använda sig av annan näringsidkares skyddade kännetecken (eller med detta identiskt eller märke) utan samtycke utgör i regel intrång i dennes varumärkesrätt. Dock visar utgången i *Dior*-målet att parallellimportörer tillåts nyttja annans lyxvarumärke i sin egen reklam förutsatt att användningen sker i enlighet med vad som är *vedertaget inom den aktuella branschen*, dvs. präglas av *lojala och hederliga intressen*.

*Ord- och figurmärken, produkt- och förpackningsutstyrselar och slogans* kan uppnå varumärkesstatus genom inarbetning eller registrering. Den grafiska återgivningen (som sätter gränserna för vad den eventuella ensamrätten ska avse) utgör i praktiken sällan något problem för dessa märkestyper, istället är det påvisandet av praktisk särskiljningsförmåga som kan vara förenat med svårigheter. T.ex. visar praxis på att PBR vid särskiljningsbedömningen av parfymflaskor (dvs. tredimensionella märken) lägger betydande vikt särskilt vid *detaljutförningen* när de representerar en på marknaden vanligt förekommande grundform. Även *sammanflätningen av form och funktion* gör att konsumenter normalt inte betraktar förpackningar till produkter i flytande form såsom ursprungsangivande kännetecken utan snarare som en ofrånkomlig nödvändighet för att kunna sälja varan i fråga. I syfte att uppnå ett karakteristiskt, särskiljande utseende som på ett betydande sätt avviker från vad som är sedvanligt inom branschen, är det dock vanligt att en parfymprodukt inte enbart består av ett ordmärke utan även ett figurmotiv, en viss färgkombination samt specifik form på flaska eller förpackning. Att en parfym många gånger utgör ett fantasifullt, nästintill konstnärligt alster, ter sig därför naturligt pga. VML:s krav för eventuell ensamrätt.

Det varumärkesrättsliga skyddet har traditionellt primärt varit inriktad på varumärket i dess egenskap av *individualiseringsmedel* (för olika företagens produkter av samma slag) och att förhindra *ursprungsförväxling*. Varumärkeslagstiftningen har emellertid genom EG-rätten i praktiken övergått från att ursprungligen skydda själva varumärket till att numera även fungera som *skydd för ett varumärkes ekonomiska värde*, dvs. för de *investeringar* som rättsinnehavaren har lagt ner för att bygga upp, lansera samt hålla vid liv sitt varumärke. Genom den s.k. *anseendeskyddsregeln* ges rättsinnehavare till kända varumärken numera ett *kompletterande skydd* för märkets garanti-, reklam- och kommunikationsfunktion *frikopplat* från eventuell produkt- och ursprungsförväxling. Meningen med bestämmelsen är att skydda den av rättsinnehavaren *dyrt uppbyggda goodwill mot andras otillbörliga utnyttjanden*. En varumärkesinnehavare ges härigenom *en långtgående rätt att under alla omständigheter förbjuda ett yngre märke* som är identiskt med eller liknar det välkända märket om det *drar otillbörlig fördel* av det äldre märkets distinktivitet eller goodwill. Då parfymprodukter i regel förknippas med just ansedda lyxvarumärken utgör detta stadgande ett utomordentligt starkt vapen i kampen mot smell-alikes. Sådana märken anses nämligen ha ett *specifikt skyddsbehov* såväl *inom som utanför gränserna för varuslagslikhet* (dvs. *den direkta konkurrensrelationen*). *L'Oréal*-målet, i vilken renommésnyltande parfymimitationer



uppmärksammades, är i sammanhanget av särskilt intresse för parfymtillverkare. Utgången pekar på att det *varken krävs förväxlingsrisk, skada eller ekonomiskt förlust* för att en rättsinnehavare ska kunna göra gällande att annan näringsidkare har dragit otillbörlig fördel av dennes renommé. För varumärkesintrång är det tillräckligt att en *risk för associationsskapande* föreligger, dvs. att en länk mellan imitationen och originalprodukten framkallas i medvetandet hos den krets handlingen riktar sig till. En sådan förbindelse anses vara för handen då konsumenten, genom att se det yngre märket (t.ex. ord-, figurmärke, förpackning, slogan etc.) direkt för tankarna till det äldre märket. Att *dra otillbörlig fördel* av ett känt märkes goodwill anses enligt EG-domstolens mening därmed så brett att det i princip förbjuder *alla former av snyltning*. Bestämmelsen tycks vara formulerad för en *flexibel tillämpning* då det i varje enskilt fall ska utföras en *helhetsprövning* som grundar sig på samtliga föreliggande omständigheter. Innehavare av välrenommerade varumärken tillerkänns genom varumärkeslagstiftningens anseendeskydd således ett omfattande (näst intill gränslöst) goodwillskydd. Domstolarna skyddar märkena som sådana utan bedrivandet av alltför långtgående analyser kring huruvida förväxling föreligger eller inte.

Vad gäller *det marknadsrättsliga skydd* som parfymtillverkare åtnjuter kan det konstateras att även detta, genom att erbjuda åtskilliga möjligheter att förhindra snålskjutsåkande näringsidkare, är starkt. Genom MFL kan näringsidkare nämligen ges skydd *för annat än själva kännetecknet*. De i sammanhanget mest relevanta bestämmelserna (som även gränsar till VML) är de beträffande *renommésnyltning* (5- 6 §§ MFL), *vilseledande efterbildningar* (14 § MFL) och *jämförande reklam* (18 § MFL).

*Skyddet mot renommésnyltning* i 5 § MFL ligger särskilt nära det immaterialrättsliga skyddet; en bedömning om renommésnyltning enligt generalklausulen om god marknadsföringssed löper till viss del parallellt med anseendeskyddet enligt 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VML. Härigenom skyddas företagare från att andra i sin marknadsföring *obehörigen knyter an* till t.ex. dennes kännetecken, rörelsen som sådan, symboler, marknadsförings- och produktkoncept, slogans eller varor *utan att förväxlingsrisk eller vilseledande* föreligger. Praxis visar att renommésnyltning successivt genom åren har utvecklats till att bli en självständig grund för otillbörlighet och att näringsidkarintresset alltmer har kommit att stå i fokus. I en bedömning huruvida renommésnyltning föreligger är *omständigheterna i det enskilda fallet* många gånger avgörande. Bestämmelsens *breda och flexibla* karaktär ger utrymme för en vid tolkning som erbjuder ett tämligen omfattande skydd för kända kännetecken med ett uppmärksamhetsvärde värt att utnyttjas. Marknadsföringsmetoder som exempelvis inte kan bedömas under MFL:s mer specifika förbudsbestämmelser (t.ex. mot vilseledande efterbildningar) kan härigenom inbegripas. Generalklausulen kan även ge näringsidkare ett skydd mot *obehöriga associationer* till deras kännetecken i fall som sannolikt ligger utanför VML:s skydd mot varumärkesintrång. *Varken uppsåt eller oaktsamhet* krävs från snyltarens sida. Dock åligger det käranden att kunna påvisa att det som utnyttjas är *känt*, att förfarandet sker

till den snyltande näringsidkarens *ekonomiska nytta* samt att affärsmetoden har haft till följd att *genomsnittskonsumentens köpbeteende* påverkats i *märkbar mån* (det s.k. transaktionstestet). Eftersom ekonomisk vinning med största sannolikhet utgör främsta anledningen till varför en näringsidkare väljer att knyta an till en annan aktör kan sådan i princip presumeras. Vidare anses marknadsföringsåtgärder som innehåller tydliga moment av renommésnyltning normalt ha inverkan på genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Detta särskilt i fall då snyltarens egen vara (till följd av en goodwillöverföring) *uppvärderas* av avnämarna.

*Skyddet mot vilseledande efterbildning* tar sikte på att skydda mot marknadsföring som medför ett utnyttjande av konkurrenters goodwill och investeringar genom bl.a. lagliga varu- och förpackningsefterbildningar. Avgörande är huruvida en sådan efterbildning, sett i sin *helhet*, tenderar att hos genomsnittskonsumenten *framkalla i princip samma minnesbild som förebilden* och att en *förväxlingsrisk* uppkommer som följd. Även tillfällen då konsumenten *felaktigt* uppfattar att *kommersiell samhörighet* existerar mellan efterbildningen och originalprodukten omfattas. För regelns tillämplighet förutsätts att det som efterbildats är *särpräglad* men även så *känt* att det *förknippas med en viss näringsidkare*. Det åligger kändanden att kunna bevisa förekomsten av dessa omständigheter. Kraven för skydd mot vilseledande efterbildningar är i många fall väldigt lågt ställda, framförallt vad gäller kravet på kännedom. Avsaknaden av tillräcklig bevisning gällande kändhet bland allmänheten brukar emellertid vara främsta faktorn till att rättsinnehavare förlorar i efterbildningsmål. Vidare måste även det s.k. transaktionstestet infrias; användningen av en efterbildning som anses vilseledande anses otillbörlig endast om den *påverkar* eller *sannolikt påverkar* konsumenters förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Tröskeln är därmed lägre än i bedömningen enligt i 5 § MFL. I förväxlingsbedömningen anses *obestridlig snyltning* på annan näringsidkares investeringar utgöra en försvårande omständighet; *direkta avbildningar bedöms särskilt allvarligt*. Vikt tillmäts dock även skillnader i pris, distributionssätt och inköpsituationen. Åsyftas dyrare varor av sällanköpskaraktär antas förväxlingsrisken bli mindre eftersom konsumenter då normalt företar en mer omsorgsfull undersökning. Praxis tyder dock på att det gällande graden av förväxlingsbarhet *krävs en mycket närgången* efterbildning.

EG-domstolens *konkurrensvänliga approach* i såväl *Toshiba-fallet* som *Hutchinson-målet* demonstrerar att tredje part *i regel tillerkänns en långtgående rätt* att använda annan näringsidkares symboler i *jämförande reklam*. Detta förutsatt att den är *vederhäftig, objektiv samt präglas av lojala intressen* (t.ex. i syfte att informera allmänheten om en produkts art). Beaktas ska alltid de *fördelar* som en sådan jämförelse innebär för konsumenter. För att framgångsrikt kunna hävda att en jämförelse i reklam är otillbörlig måste kändanden följaktligen kunna bevisa att jämförelsen *inte är nödvändig utifrån ett konsumentperspektiv*, dvs. att den enbart gjorts i syfte att exempelvis *framkalla en positiv uppfattning* om en annan näringsidkares mindre kända varumärke eller att som *blickfång* locka till sig

potentiella köparens uppmärksamhet. För att undersöka huruvida den jämförande reklamen gör det möjligt för en näringsidkare att *dra otillbörlig fördel* av någon annans goda renommé måste det utrönas huruvida den kan medföra att en koppling (med renomméöverföring) framkallas i medvetandet hos den mottagarkrets marknadsföringsåtgärden har riktats till (*L'Oréal*-målet). Består målgruppen av specialiserade näringsidkare är det mindre troligt att association om renomméöverföring kan fastställas medan fallet blir annorlunda om slutförbrukare är involverade. En näringsidkare som i sin reklam påstår att ”*om du tycker om Chanel No 5 kommer du även att gilla vår parfym X*” bör därför anses göra sig skyldig till en otillbörlig jämförelse. Detta då näringsidkaren utan svårigheter kan beskriva sin egen parfymprodukts doft annorlunda (t.ex. ”med doft av vanilj och viol”) istället för att referera till en på marknaden välkänd doft. Näringsidkaren synes i ett sådant läge endast ha som syfte att dra nytta av de fördelaktiga egenskaper som förknippas det äldre varumärket. Förutom att *otillbörlig fördel* inte får dras av den andre näringsidkarens renommé följer av 18 § MFL även ett *absolut förbud mot imitationer i jämförande reklam*; rättsinnehavare kan härigenom förbjuda tredje man från att i jämförande reklam framställa sin egen vara såsom en ersättning eller imitation av dennes märkesprodukt.

Sammantaget kan fastslås att *kombinationen av* ett varumärkesrättsligt skydd (särskilt det utvidgade anseendeskyddet) och reglerna mot otillbörlig marknadsföring ger parfymtillverkare vidsträckta, välutvecklade och generösa skyddsmöjligheter i kampen mot renommésnyltande smell-alikes. Omständigheten att ett och samma handlande processuellt kan bli föremål för *bedömning enligt två skilda system* förefaller emellertid opraktiskt utifrån en varumärkesinnehavares perspektiv. Detta då vissa typer av otillbörliga marknadsföringsåtgärder inte sällan samtidigt även utgör varumärkesintrång (t.ex. vilseledande efterbildningar). Då MD:s bedömning ska ske helt fristående från immaterialrättsliga överväganden kan denna inte meddela förbud grundat på att en viss företeelse utgör varumärkesintrång. En processuell kumulationsmöjlighet hade, förutom att kunna förebygga kostsamma dubbelprocesser, även eventuellt inneburit fördelaktigare helhetsbedömningar utifrån en rättsinnehavares perspektiv. Härigenom hade såväl ensamrätten som marknadsföringsrelaterade snyltningmoment kunnat beaktas i samma veva. Med MD som enda instans för marknadsrättsliga rättsprocesser kan handläggningstiden dessutom bli långvarig. Dock kan just eninstansförfarandet innebära en fördel; en *immaterialrättsprocess i allmän domstol (flerinstansförfarande)* kan ta mycket längre tid och innebär ofta som följd stora kostnader för förlorande part. Föreligger ett starkt intresse av att så *snabbt som möjligt* få stopp på snyltningensaktiviteterna kan vägen genom VML således framstå som mindre effektiv. Trots att MD inte har i uppgift att ta ställning i känneteckensrättsliga frågor, pekar rättsutvecklingen dock på hur MD:s tankegångar på sistone alltmer har färgats av ett immaterialrättsligt synsätt med näringsidkarens investeringsskydd i fokus.

*Sanktionerna* är det som huvudsakligen skiljer en talan om varumärkesintrång från en talan om förbud mot otillbörlig marknadsföring.

Ett immaterialrättsintrång som begåtts uppsåtligt eller av grov oaktsamhet kan resultera i straffansvar. Detta aktualiseras emellertid enbart vid väldigt grava intrångsfall, såsom vid t.ex. utbredd piratkopieringsverksamhet.

Reglerna mot *passing off* synes utgöra den engelska motsvarigheten till den svenska lagstiftningen mot otillbörlig konkurrens och dess skydd mot oregistrerade varumärken (*generalklausulen i 5 § MFL*). Liksom MFL:s generalklausul för god marknadsföringssed utgör även tort of passing off ett *flexibelt* redskap som tjänar som en utfyllnad av förekommande luckor i varumärkeslagstiftningen. Framförallt ger den ett *kompletterande skydd* mot användningen av kännetecknen i förväxlingssyfte. *Kärandens bevisbörda*, där denne måste visa på att konsumenterna i princip förväxlar svarandens efterbildning med dennes varumärkesprodukt, har emellertid ofta beskrivits som *nästintill omöjlig att uppfylla*. För varumärkesinnehavare innebär passing off-ingripanden ofta långa, kostsamma processer som sällan är framgångsrika. Domstolarnas äldre (i varje enskilt fall) *faktaspecifika avgöranden* kan inte med enkelhet korreleras till att bilda en sammanhållen rättspraxis ifrån vilken tydliga principer kan härledas. Hänvisningar till andra avgöranden är således ofta inte till någon verklig hjälp inom detta rättsområde, möjligen analogt. Understyrkas bör att även om svarandens agerande består av ett tydligt vilseledandemoment kan en passing off-talan aldrig vinna framgång om käranden varken har näringsverksamhet eller goodwill i Storbritannien. Att eventuellt införliva delar av passing off till svensk rätt anses inte behövligt då motsvarande regler redan finns. För tillämpning av 5 § MFL krävs dessutom inget vilseledandemoment.

Tillverkare av kända märkesparfym har i mångt och mycket ett fördelaktigt läge i kampen mot renommésnyltande parfymimitationer. Den senaste tidens rättsutveckling med ett alltmer starkare skydd för goodwill ger varumärkesinnehavare långtgående kontrollmöjligheter. För att även fortsättningsvis kunna åtnjuta detta starka skydd krävs att innehavaren kontinuerligt skapar (och även upprätthåller) goodwillassociationer och att dessa i sin tur förknippas med dennes varumärke. Samtidigt som att ett starkt anseendeskydd innebär en högre grad av förutsägbarhet för näringsidkare (beträffande skyddsomfånget) kan på samma gång varumärkens långa livslängd (med ett skydd som i praktiken kan bestå för evigt) ge upphov till konkurrensbegränsande effekter. Majoriteten av de mest välkända varumärkena härstammar idag från ett fåtal multinationella företag vilka i princip har monopolpositioner i sina respektive branscher. Ett starkt anseendeskydd kan således medföra monopolisering av marknaden – något som den effektiva konkurrensen ju strävar efter att motverka.

# Käll- och litteraturförteckning

## Författningstext

SFS 2008:486  
SFS 2010:1877

*Marknadsföringslag*  
*Varumärkeslag*

## Offentligt tryck

### Sverige

Prop. 1960:167	<i>Förslag till varumärkeslag</i>
Prop. 1994/95:99	<i>Översyn av varumärkeslagen m.m.</i>
Prop. 1970:57	<i>Marknadsföringslag</i>
Prop. 2007/08:115	<i>Ny marknadsföringslag</i>
Prop. 2009/10:225	<i>Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen</i>
SOU 1958:10	<i>Förslag till varumärkeslag</i>
SOU 1966:71	<i>Otillbörlig konkurrens</i>
SOU 1993:59	<i>Ny Marknadsföringslag</i>
SOU 2001:26	<i>Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen</i>
SOU 2006:76	<i>Otillbörliga affärsmetoder</i>

### Internationellt

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder).*

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.*

## Doktrin och lagkommentarer

Bengtsson, Henrik: *Det moderna marknadsrättsliga formskyddet*, Festskrift till Marianne Levin, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2008.

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 10:e upplagan, HB Immaterialt rättsskydd, Stockholm, 2007.

Davis, Jennifer: *Intellectual Property Law*, 3<sup>rd</sup> edition, Oxford University Press, 2008.

Holmqvist, Lars: *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Nordstedts Juridik, Stockholm, 1999.

Lidgard, Hans Henrik: *Parallellhandel: konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA*, Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2002.

Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt*, 10:e upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011.

Lunell, Erika: *Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud*, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2007.

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

Norman, Helen: *Intellectual property law: directions*, Oxford University Press, New York, 2011.

Nordell, Per Jonas: *Marknadsrätten – en introduktion*, 5:e upplagan, Nordstedts Juridik AB, 2010.

Nordell, Per Jonas: *Marknadsrättens goodwillskydd*, MercurIUS Förlagsaktiebolag, Stockholm, 2003.

Philips, Jeremy & Firth, Alison: *Introduction to Intellectual Property Law*, Fourth edition, Oxford University Press, New York, 2006.

Sandri, Stefano & Rizzo, Sergio: *Non-conventional trade marks and community law*, Thurmaston: Marques, 2003.

Svensson, Carl Anders; Stenlund, Anders; Brink, Torsten; Ström Lars-Erik, Carlén-Wendels Thomas: *Praktisk marknadsrätt*, 8:e upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2010.

Wessmann, Richard, *Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2002.

## Artiklar

Ahuja, V.K: *Non-traditional trade marks: new dimension of trade mark law*, E.I.P.R. 2010, 32(11), 575-581: 576

Dev Gangjee & Robert Burrell: *Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding*, The Modern Law Review, Oxford, 2010, nr 73 (2), s. 282 – 304.

Nordell Per Jonas: *Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännedom*, NIR 3/1992 s. 500.

Pehrson, Lars: *Jämförande reklam i EG-domstolens tappning*, NIR 4/2006, s. 311-320.

Seville, Catherine: *Copyright in Perfumes: Smelling a Rat*, The Cambridge Law Journal, 2007, nr. 66. s. 49 - 52.

## Elektroniska källor

Sveriges Marknadsförbund

*"Näringslivets självständiga skydd måste återskapas"*

[http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges\\_marknadsforbund/pressreleases/view/naeringslivets-sjaelvstaendiga-skydd-maaste-aaterskapas-258733](http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_marknadsforbund/pressreleases/view/naeringslivets-sjaelvstaendiga-skydd-maaste-aaterskapas-258733)

2012-02-13

<http://www.statisticbrain.com/perfume-industry-statistics/>

2011-12-07.

The Fragrance Foundation

<http://fragrance.org/launches.php>

2012-03-18

Gowers Review of Intellectual Property, December, 2006,

<http://www.officialdocuments.gov.uk/document/other/0118404830/0118404830.pdf>

2012-03-09

# Rättsfallsförteckning

## Svenska rättsfall

NJA 1988 s. 543	(Levi Strauss)
NJA 1991 s. 23	(Gatt)
NJA 2003 s. 163	(Jägermeister)
RÅ 1970 H 24	(Elisabeth of Sweden)
RÅ 1972 H 51	(ENCO)
RÅ 1974 A 318	(HIAB Elefant)
RÅ 1980 Ab 97	(Tiger)
Svea Hovrätt, avd. 2, dom den 9.10.1989	(La Copie)
Uppsala TR 1980: DT 828	(Rolls Royce)
PRV, ansökningsnummer A-98-822	(Lancome).

## Marknadsdomstolen

MD 1972: 10	(Catalinajackan)
MD 1974:5	(Blomin)
MD 1983:3	(Ajax)
MD 1985: 5	(Perstorps ättika)
MD 1987:10	(Pre-Glandin)
MD 1987:11	(Armani)
MD 1987: 30	(Select)
MD 1988:19	(Globen)
MD 1993:9	(Boss)
MD 1993:26	(Hemglass)
MD 1995:9	(Knorr)
MD 1996: 3	(Galliano)
MD 1999:21	(Robinsonchips)
MD 2000: 25	(Hästens)
MD 2001:16	(Hästens)
MD 2001:22	(Red Bat)
MD 2002:10	(Hemglass)
MD 2002:20	(Champagnesmak-målet)
MD 2002: 28	(Tex Mex)
MD 2003:16	(Brännvinskungen)
MD 2005:12	(Swedish Match)
MD 2005: 13	(Whiskas)
MD 2005:33	(Pumaskon)
MD 2006:19	(Vivo)
MD 2006:27	(Zon)
MD 2008:8	(Villa Villekulla)
MD 2009: 12	(Xanté)



## Patentbesvärsträtten

PBR den 7.3.1995 i mål 95-397	(”Livet har sina ljusa stunder”)
PBR den 23.4.1999 i mål 97-065	(TULOSBA AKDOV)
PBR den 18.5.1999 i mål 94-525	(Olga)
PBR den 26.9.2005 i mål 02-347	(Parfymflaska)
PBR den 7.12.2007 i mål 02-140	(”Du blir vad du äter”)
PBR den 21.4.2009 i mål 07-280	(”En riktig bank på hemmaplan”)
PBR den 22.11.2010 i mål 08-210	(Parfymflaska)
PBR den 8.12.2010 i mål 09-156	(Parfymflaska)

## Internationella rättsfall

*Reddaway v. Banham* [1896] R.P.C. 13.

*Eastman Kodak Co. v. Kodak Cycle Co* [1898] R.P.C. 15.

*IRC v Muller & Co's Margarine Ltd* [1901] AC.

*Annabel's (Berkeley Square) v Schock* [1972] RPC 838.

*Morning Star Co-operative Society v Express Newspapers Ltd* [1979] FSR 113.

*Sodastream Ltd v. Thorn Cascade Co Ltd* [1982] RPC 42.

*Reckitt & Colman Products Ltd. v Borden Inc.* [1990] 1 WLR 491.

*Neutrogena v Golden Ltd Garnier* [1996] RPC. 473.

*United Biscuits (UK) Ltd. v. Asda Stores Ltd* [1997] R.P.C. 513.

OHIM Board of Appeal i mål R 156/1998-2 den 11.2.1999 (*Smell of fresh cut grass*).

OHIM Board of Appeal i mål R 66/2004-1 den 6.10.2004 (*Ketchup bottle*).

## EG-domstolen

C-337/95, *Parfums Christian Dior v Evora*, 4 november 1997, REG 1998, s. I-6013.

C-210/96, *Gut Springenheide & Tusky*, 16 juli 1998. REG 1998, s. I-4657.

C-375/97, *General Motors Corporation v Yplon SA*, 14 september 1999, REG 1999, s. I-5421.

C-425/98, *Marca Mode v Adidas*, 22 juni 2000, REG 2000, s. I-04861.

C-112/99, *Toshiba Europe v Katun Germany*, 25 oktober 2001, REG 2001, s. I-7945.

C- 299/99, *Philips v Remington*, 18 juni 2002, REG 2002, s. I-05185.

C-206/01, *Arsenal Football Club v Reed*, 12 november 2002, REG 2002, s. I-10273.

C- 273/00, *Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt*, 12 december 2002, REG 2002 s. I - 11737.

C-292/00, *Davidoff v Gofkid*, 9 januari 2003, REG 2003, s. I-00389.

C-44/01, *Pippig Augenoptik v Hartlauer Handelsgesellschaft*, 8 april 2003, REG 2003, s. I-3095.

C-408/01, *Adidas-Salomon v Fitnessworld*, 23 oktober 2003, REG 2003, s. I-12537.

C-218/01, *Henkel*, 12 februari 2004, REG 2004, s. I – 01725.

C- 136/02 P, *Mag Instrument v OHIM*, 7 oktober 2004, REG 2004, s. I - 09165.

C-59/05, *Siemens v VIPA*, 23 februari 2006, REG 2006, s. I – 02147.

C-533/06, *O2 Holdings Limited v. Hutchinson 3G UK Limited*, 12 juni 2008, REG 2008, s. I - 04231.

C-252/07, *Intel Corporation v CPM*, 27 november 2008, REG 2008, s. I-08823.

C-487/07, *L'Oréal SA v Bellure NV*, 18 juni 2009, REG 2009, s. I-05185.